YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

27 päivänä helmikuuta 2002 *

Asiassa T-219/00,

Ellos AB, kotipaikka Borås (Ruotsi), edustajanaan asianajaja G. Bergqvist,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään F. López de Rego ja J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 15.6.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 385/1999-1), jolla valituslautakunta epäsi sanamerkin ELLOS rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekä tuomarit V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.8.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.11.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 20.6.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on hakenut 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavara-

merkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki ELLOS.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 24, 25 sekä 35, ja ovat seuraavat:

luokka 24: "Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat."

luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, päähineet."

luokka 35: "Postimyyntiin liittyvä asiakaspalvelu."

4 Tutkija hylkäsi osittain hakemuksen 8.6.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että hakemuksessa oleva sanamerkki on vailla erottamiskykyä ja että se yksinomaan kuvailee Nizzan luokituksen luokkiin 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita.

5 Kantaja on hakenut 9.7.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

6 Valitus on hylätty 15.6.2000 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan perusteella.

7 Valituslautakunta on katsonut lähinnä, että sanamerkki ELLOS on yksinomaan kuvaileva Espanjassa, koska ELLOS on monikon kolmatta persoonaa ilmaiseva persoonapronomini espanjan kielellä ja sitä käytetään säännöllisesti kollektiivisena sanana kuvaamaan kaikkia miespuolisia henkilöitä. Näin ollen valituslautakunta on katsonut, että sanamerkkiä ELLOS ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia "vaatteita, kenkiä ja sukkia" varten, koska sanamerkki osoittaa näiden tavaroiden lajia ja käyttötarkoitusta. Postimyyntiin liittyvä asiakaspalvelu, joka kuuluu Nizzan luokituksen luokkaan 35, voi viitata vaatteiden myyntiin, joten tältäkin osin hakemuksessa olevan tavaramerkin rekisteröinti on evättävä samoilla perusteilla kuin se on evätty Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa viraston rekisteröimään tavaramerkin ELLOS kaikkia hakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluita varten

— toissijaisesti velvoittaa viraston rekisteröimään tavaramerkin ELLOS Nizzan luokituksen luokkiin 24 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten

— määrää muista tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimus, jonka mukaan virasto on velvoitettava rekisteröimään tavaramerkki ELLOS kaikkia hakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluita varten tai toissijaisesti Nizzan luokituksen luokkiin 24 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

10 Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että viraston on rekisteröitävä tavaramerkki ELLOS kaikkia hakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluita varten tai toissijaisesti Nizzan luokituksen luokkiin 24 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

11 Virasto korostaa, että kanne on jätettävä tutkimatta näiden vaatimusten osalta, koska asetuksessa N:o 40/94 säädetään rekisteröintimenettelystä, jota on tässäkin noudatettava. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaisi riidanalaisen päätöksen, tavaramerkkiä ei viraston mukaan voida rekisteröidä ennen kuin asetuksen N:o 40/94 40, 41 ja 42 artiklassa säädetyt menettelyt on saatettu loppuun.

12 Virasto muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo vahvistanut sen, että sillä ei ole oikeutta antaa virastolle toimintaohjeita (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 53 kohta).

13 Virasto arvioi lopuksi, että kanne on jätettävä tutkimatta myös siitä syystä, että valituslautakunta ei ole tehnyt päätöstä luokkaan 24 kuuluvista tavaroista, joiden osalta tutkija ei todennut mitään rekisteröintiestettä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

14 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin virastolle määräystä. Viraston on nimittäin itse tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta). Käsiteltävinä olevia vaatimuksia ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

15 Kuten virasto oikeutetusti on huomauttanut, tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä ennen kuin vasta rekisteröintimenettelyn lopuksi, eikä tätä menettelyä ole saatettu loppuun vielä silloin, kun ehdottomat rekisteröintiesteet on tutkittu.

16 Kantajan Nizzan luokituksen luokkaan 24 kuuluviin "kankaisiin ja tekstiilitavaroihin, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteisiin ja pöytäliinoihin" kohdistuvalla vaatimuksella ei ole kohdetta, koska siitä tutkijan päätöksestä, jolla sanamerkin ELLOS rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi osittain evättiin, ei ilmene näitä tavaroita, mistä näin ollen seuraa, etteivät ne ole riidanalaisen päätöksen kohteena.

Riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimus

17 Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen: ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista; toinen kanneperuste nojautuu siihen, että virasto on laiminlyönyt velvollisuuttaan yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeutta yhteisön alueella, koska se ei ole ottanut huomioon Espanjassa aiemmin rekisteröityjä tavaramerkkejä; kolmas kanneperuste perustuu siihen, että virasto on rikkonut velvollisuuttaan hyväksyä rekisteröintihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palveluiden rajoittaminen.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

18 Kantaja väittää, että sanamerkki ELLOS on riittävän erottamiskykyinen yhteisön tavaramerkiksi. Vaikka sana "ellos" on espanjan kielellä monikon kolmatta persoonaa ilmaiseva persoonapronomini, ei se kantajan mukaan itsessään ole täysin vailla "erottamiskykyä".

19 Kantaja katsoo, että riidanalaisen päätöksen perusteluista ilmenee selvästi se, että sanamerkki ELLOS ei ole sellainen sana, jota käytetään vaatekaupassa tai postimyynnissä. Tämä tavaramerkki on kantajan mukaan luotu erityisesti tätä alaa varten, ja tällä tavaramerkillä voi kantajan mukaan olla ainoastaan heikko semanttinen sivumerkitys kuluttajille, vaikka he olisivat espanjankielisiäkin.

20 Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, että kyseessä oleva merkki on vailla erottamiskykyä Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, tämä analyysi ei kantajan arvion mukaan voi olla pätevä Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvan "postimyyntiin liittyvän asiakaspalvelun" osalta, koska espanjankielinen monikon kolmatta persoonaa ilmaiseva persoonapronomini ei merkitse mitään näiden palvelujen osalta. Kantaja korostaa lopuksi, että hakemuksen osa, joka koskee Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia palveluita, tulisi tutkia erillään siitä hakemuksen osasta, joka koskee Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita.

21 Virasto muistuttaa, että hakemuksesta ilmenevien tavaroiden ja palveluiden osalta espanjankieliset kuluttajat käsittävät heti, että sanamerkillä ELLOS viitataan miespuolisille asiakkaille suunnattuihin "vaatteisiin, jalkineisiin ja päähineisiin" tai "postimyyntiin liittyvään asiakaspalveluun".

22 Virasto muistuttaa, että erottamiskykyä tulee arvioida samaan alaan kuuluvien tavaroiden ja palveluiden osalta samalla tavalla ja että asiassa T-345/99, Harbinger vastaan SMHV (TRUSTEDLINK), 26.10.2000 antamassaan tuomiossa (Kok. 2000, s. II-3525, 39 kohta) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut tämän lähestymistavan.

23 Tavaramerkin erottamiskyky ei viraston mukaan yksinomaan riipu siitä, onko merkillä, jonka rekisteröintiä haetaan, yksi tai useampia merkityksiä.

24 Virasto väittää, että sanamerkki ELLOS, kun sitä käytetään yhdessä kantajan hakemuksessaan ilmoittamien tavaroiden ja palveluiden kanssa, kertoo espanjankielisille kuluttajille suoraan, että nämä tavarat ja palvelut on erityisesti tarkoitettu miehille, eikä näiden kuluttajien tarvitse enempää miettiä asiaa tai järkeillä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 Aluksi on syytä muistuttaa, että riidanalainen päätös, jolla hakemuksessa tarkoitetun sanamerkin rekisteröinti on evätty, nojautuu ainoastaan sanamerkin kuvailevuuteen. Näin ollen vaikka kantaja on käyttänyt termiä erottamiskyky, tämä kanneperuste on ymmärrettävä niin, että se liittyy haetun sanamerkin kuvailevuuteen.

26 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

27 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai ilmauksia. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan tällaisia merkkejä tai ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

28 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkkien oletetaan olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole tyytyväinen niihin.

29 Tavaramerkin kuvailevuutta arvioitaessa on toisaalta otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 25 kohta ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 25 kohta), ja toisaalta se, miten kohderyhmä eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat havaitsevat merkin.

30 Tässä tapauksessa kohderyhmänä oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Kun tässä tapauksessa kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden luonne otetaan huomioon (vaatteet ja postimyyntipalvelut), voidaan nimittäin todeta, että ne on tarkoitettu yleiseen kulutukseen.

31 On totta, että tässä asiassa ehdottoman hylkäysperusteen on katsottu olevan olemassa ainoastaan osassa yhteisöä, toisin sanoen Espanjassa (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Kohdeyleisönä, joihin nähden ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, ovat näin ollen espanjankieliset kuluttajat, kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

32 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi on syytä arvioida, yhdistetäänkö

sanamerkki ELLOS kyseisessä kohderyhmässä suoraan ja konkreettisesti "vaatteisiin, jalkineisiin, päähineisiin" tai "postimyyntiin liittyvään asiakaspalveluun".

33 Siitä kysymyksestä, yhdistetäänkö kyseinen merkki kohderyhmässä suoraan ja konkreettisesti "vaatteisiin, jalkineisiin, päähineisiin", on syytä todeta, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sanamerkkiä ELLOS, koska se on espanjan kielessä monikon kolmatta persoonaa ilmaiseva persoonapronomini, voidaan käyttää osoittamaan yhteisön espanjankielisellä kielialueella näiden tavaroiden eli miespuolisille asiakkaille tarkoitettujen "vaatteiden, jalkineiden [ja] päähineiden" käyttötarkoitusta.

34 Kun otetaan huomioon miesten ja naisten vaatetuksen välillä olevat tavalliset erot, sen seikan ilmoittaminen, että vaatteet on suunnattu miespuolisille asiakkaille, on kyseessä olevien tavaroiden oleellinen ominaisuus, joka otetaan huomioon kohderyhmässä huomioon.

35 Tästä seuraa, että sanamerkin ELLOS perusteella kohderyhmä pystyy välittömästi ja asiaa sen enemmän miettimättä yhdistämään tämän merkin suoraan ja konkreettisesti miespuolisten asiakkaiden "vaatteisiin, jalkineisiin [ja] päähineisiin", jotka sisältyvät riidanalaisessa rekisteröintihakemuksessa olevaan tavaraluokkaan "vaatteet, jalkineet, päähineet".

36 Koska kantaja on tehnyt kyseistä merkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen kaikkia tavaraluokkaan "vaatteet, jalkineet, päähineet" kuuluvia tavaroita varten tekemättä eroa eri tavaroiden välillä, valituslautakunnan on katsottava ratkaisseen hakemuksen asianmukaisesti siltä osin kuin hakemus koski näitä tavaroita kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti edellä mainittu EuroHealth-tuomio, 33 kohta).

37 Näin ollen sanamerkin ELLOS merkityksen ja "vaatteiden, jalkineiden [ja] päähineiden" välillä on siinä määrin läheinen yhteys, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ja 2 kohtaan sisältyvää kieltoa on sovellettava (ks. asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 24 kohta).

38 Sen osalta, yhdistetäänkö kyseinen merkki kohderyhmässä suoraan ja konkreettisesti "postimyyntiin liittyvään asiakaspalveluun", valituslautakunta on katsonut, että vaatteiden myyntiä ei ole nimenomaisesti suljettu näiden palveluiden ulkopuolelle, joten on oletettava, että nämä palvelut voivat liittyä vaatteiden myyntiin. Tästä seuraa valituslautakunnan mukaan, että perusteet evätä rekisteröinti Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden osalta pätee yhtälailla Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvaan "postimyyntiin liittyvään asiakaspalveluun" nähden (riidanalaisen päätöksen 20 kohta).

39 Täten valituslautakunta on päätynyt siihen, että sanamerkki ELLOS kuvailee Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia palveluja, asiallisesti ottaen sen perusteella, että sanamerkki kuvailee Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita. Viraston vastineesta sekä suullisessa käsittelyssä toimittamista selvityksistä ilmenee, että viraston mielestä nämä palvelut täydentävät kyseisiä tavaroita.

40 On syytä ensiksi täsmentää, että kysymys, kuvaileeko sanamerkki hakemuksesta ilmeneviä "postimyyntiin liittyviä asiakaspalveluja" on tutkittava erillään siitä kysymyksestä, joka koskee "vaatteita, jalkineita [ja] päähineitä".

41 Yhteisön tavaramerkkihakemusta tutkittaessa ei ole olemassa tavara- tai palvelulajeja, jotka olisivat riippuvaisia toisista lajeista tai täydentäisivät niitä. Se seikka, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai

palveluiden luetteloa voidaan rajoittaa jälkikäteen asetuksen N:o 40/94 44 artiklan nojalla tai että saman asetuksen 17 artiklan perusteella tavaramerkki voidaan luovuttaa joidenkin tavaroiden tai palveluiden osalta, vahvistaa sitä, että kutakin tavaraa tai palvelua taikka niiden lajeja on tarkasteltava itsenäisesti.

42 On syytä todeta, että kohderyhmässä kyseistä sanamerkkiä ELLOS ei yhdistetä välittömästi ja sen enempää miettimättä konkreettisesti ja suoraan "postimyyntiin liittyvään asiakaspalveluun". Niiden asiakkaiden, joille kyseiset tavaramerkkihakemuksessa mainitut palvelut on suunnattu, sukupuolella ei ole merkitystä tai se ei ole näiden palvelujen olennainen ominaisuus.

43 Kyseinen merkki tuo korkeintaan epäsuorasti kohderyhmän mieleen "postimyyntiin liittyvän asiakaspalvelun" tai jonkin näiden palvelujen ominaisuuden, eikä tämä ryhmä pysty havaitsemaan välittömästi ja sen enempää miettimättä, että merkki kuvailee kyseisiä palveluja tai niiden yhtä ominaisuutta eli erityisesti palvelujen käyttötarkoitusta.

44 Näin ollen valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esittämä yhteys sanamerkin ELLOS ja kyseessä olevan "postimyyntiin liittyvän asiakaspalvelun" välillä on liian epäselvä ja epämääräinen, jotta tapaukseen voitaisiin soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

45 Valituslautakunta on siis tehnyt virheen katsoessaan, että sanamerkki ELLOS yksinomaan kuvailee "postimyyntiin liittyviä asiakaspalveluja", joten tältä osin käsiteltävänä oleva kanneperuste on hyväksyttävä.

Toinen kanneperuste, joka nojautuu siihen, että virasto on laiminlyönyt velvollisuuttaan yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeutta yhteisön alueella, koska se ei ole ottanut huomioon Espanjassa aiemmin rekisteröityjä tavaramerkkejä

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

46 Kantajan mukaan virasto ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että Espanjassa on rekisteröity tavaramerkiksi sana "ellos" tai tämän sanan sisältäviä tavaramerkkejä, joten virasto on laiminlyönyt velvollisuuttaan yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeutta yhteisön alueella. Kantaja esittää tähän liittyen seuraavat kaksi espanjalaista rekisteröintiä: tavaramerkki nro 728769, ELLOS, Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten sekä tavaramerkki nro 1617871, Q-ELLOS, Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten.

47 Kantaja väittää, että tutkijan olisi erityisesti tullut ottaa huomioon kansallisesti rekisteröidyt tavaramerkit, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan samanlaista, ehdottomiin hylkäysperusteiseen pohjautuvaa tutkimustapaa kuin mistä asetuksella N:o 40/94 säädetään. Kantaja korostaa, että 10.11.1988 annetussa Espanjan tavaramerkkilaissa 32/1988 (la ley de marcas) säädetyt ehdottomat hylkäysperusteet ovat samat kuin asetuksessa N:o 40/94 säädetyt. Kantaja korostaa lisäksi, että valituslautakunnan perustelut sille, miksi se ei ollut ottanut harkittavakseen yllä mainittuja tavaramerkkejä, ovat vailla pohjaa.

48 Kantaja muistuttaa lopuksi, että viraston on otettava huomioon ensimmäisen valituslautakunnan 2.12.1998 tekemän päätöksen R 120/1998-1, LEICHT,

mukaan kansallisten tavaramerkkitoimistojen päätökset, jos virasto epäilee, olisiko yhteisön tavaramerkkihakemus hyväksyttävissä sen vuoksi, että tavaramerkillä on määrätty merkitys tietyssä kielessä sillä alueella, jolla kansallinen tavaramerkki on rekisteröity.

49 Viraston mukaan harkittaessa, soveltuuko hakemuksessa oleva yhteisön tavaramerkki rekisteröitäväksi, ovat jäsenvaltioiden rekisteröinnit viraston mukaan ainoastaan ohjeellisia eivätkä tutkijaa sitovia.

50 Virasto esittää seuraavat huomautukset kantajan mainitsemista espanjalaisista tavaramerkeistä:

— virasto huomauttaa, että espanjalainen tavaramerkki nro 728769, ELLOS, on rekisteröity vuonna 1977, eli ennen ley de marcasin (tavaramerkkilaki) 32/1988 antamista, 26.7.1929 annetun Estatuto sobre Propiedad Industrialin (teollisoikeuksista annettu säädös), jota on täydennetty 30.4.1930, pohjalta, jonka ehdottomat hylkäysperusteet eivät ole samankaltaisia kuin asetuksella N:o 40/94 säädetyt. Lisäksi kyse on yhdistelmämerkistä (kuvio ja sana), joka on rekisteröity ainoastaan "jalkineita" varten

— virasto korostaa, että espanjalainen tavaramerkki nro 1617871, Q-ELLOS, on rekisteröity vuonna 1993 Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia toi-

misto- ja mainospalveluita varten ja että tavaramerkki on yhdistelmämerkki (kuvio ja sana), joka muodostaa espanjankielisen sanan "cuellos" (kaulat) erikoisella tavalla kirjoitettuna.

51 Virasto korostaa, että riidanalainen päätös on täysin yhtäpitävä valituslautakunnan asiassa LEICHT 2.12.1998 tekemän päätöksen kanssa, koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa Espanjan patentti- ja tavaramerkkitoimiston valituselin ei ole tehnyt asiasta päätöstä eikä asiassa ole esitetty yksityiskohtaisia perusteluja, joiden vuoksi päätös espanjalaisten tavaramerkkien rekisteröinnistä olisi oikeutettu, minkä lisäksi valituslautakunta on ottanut täysin huomioon nämä aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

52 Ensiksi on syytä muistuttaa, että valituslautakunta on ottanut huomioon aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit, kun se on todennut, että nämä kaksi ennakkotapauksina esitettyä espanjalaista tavaramerkkiä eivät ole yhteneviä kyseessä olevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen kanssa (riidanalaisen päätöksen 19 kohta).

53 On paikallaan muistuttaa, että yhteisön tavaramerkin yhtenäisestä luonteesta johtuen yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on autonominen järjestelmä, joka koostuu sille ominaisista tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta, ja itsessään riittävä järjestelmä, jonka soveltaminen on täysin riippumatonta kansallisesta järjestelmästä (ks. vastaavasti asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electro-

nica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Näin ollen valituslautakunnan päätösten pätevyys tulee tutkia ainoastaan asian kannalta merkityksellisten yhteisön säännösten eli erityisesti asetuksen N:o 40/94 pohjalta.

54 Täten kantajan esittämät kansalliset tavaramerkit ovat elementtejä, jotka eivät sido virastoa, vaikka ne onkin rekisteröity riidanalaisesta päätöksestä ilmenevällä kielialueella. Lisäksi, kuten virasto on vastineessaan korostanut, nämä kansalliset rekisteröinnit koskevat joka tapauksessa tavaramerkkejä, jotka ovat ominaisuuksiltaan erilaisia kuin tässä tapauksessa haettu yhteisön tavaramerkki.

55 Kantajan väitteestä, jonka mukaan virasto on laiminlyönyt velvollisuuttaan yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeutta yhteisön alueella eikä ole ottanut huomioon esitettyjä kansallisia tavaramerkkejä, on syytä todeta, että yhteisön tavaramerkkioikeutta ei ole yhdenmukaistettava siten, että virasto hyväksyisi joka jäsenvaltiossa voimassa olevat kansalliset rekisteröinnit.

56 Kantajan niiden perusteluiden osalta, joiden mukaan riidanalainen päätös ei ole sopusoinnussa ensimmäisen valituslautakunnan asiassa LEICHT 2.12.1998 tekemän päätöksen kanssa, on riittävää todeta, että kantaja ei ole näyttänyt, että tässä tapauksessa olisi kyse nyt käsiteltävänä olevaan asiaan rinnastettavasta tilanteesta (edellä mainittu asia TRUSTEDLINK, tuomion 40 kohta). Virasto ei myöskään ole sidottu aikaisempiin päätöksiinsä, koska jokainen yksittäinen tapaus on arvioitava tapaukselle ominaisten olosuhteiden ja ominaispiirteiden perusteella.

57 Näin ollen käsiteltävänä oleva kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan virasto on rikkonut velvollisuuttaan hyväksyä tavara- ja palveluluettelon rajoittaminen

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

58 Kantaja väittää, että se oli ehdottanut luokan 25 poistamista rekisteröintihakemuksesta, mutta valituslautakunta ei ottanut huomioon tätä ehdotettua rajoittamista ja sovelsi siten väärin asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohtaa.

59 Viraston mukaan asetuksessa N:o 40/94 ei säädetä mitään velvollisuudesta ottaa huomioon ehdotuksia tavaroiden ja palveluiden ehdollisesta rajoittamisesta, kuten kantaja on väittänyt, joten näin ollen näitä ehdollisia rajoittamisia ei voida hyväksyä, koska kyse ei ole todellisista rajoittamisista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa.

61 Näin ollen tavaroiden tai palveluiden luettelon rajoittamiseen on oikeus yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin tahansa pyytää viras-

tolta tällaista rajoittamista. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen kokonainen tai osittainen peruuttaminen on tällöin tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja.

62 Tässä tapauksessa kantaja on ehdottanut tavaraluokan 25 poistamista yhteisön tavaramerkkiä ELLOS koskevasta hakemuksesta siinä tapauksessa, että valituslautakunta aikoo hylätä kyseisen hakemuksen (riidanalaisen päätöksen 13 kohta). Kantaja ei siis ole ilmaissut peruuttamista nimenomaisesti ja ilman ehtoja. Näin ollen ei voida katsoa, että kantaja olisi osittain rajannut kyseisen yhteisön tavaramerkkihakemuksen.

63 Tästä seuraa, että käsiteltävänä oleva kanneperuste on hylättävä.

64 Kaiken edellä todetun perusteella riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee "postimyyntiin liittyvää asiakaspalvelua" (Nizzan luokituksen luokka 35) ja kanne on hylättävä muilta osin.

Oikeudenkäyntikulut

65 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan siinä tilanteessa, että asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä, että kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Koska riidanalainen päätös on kumottava osittain, käsiteltävänä olevassa asiassa on päätettävä, että molemmat asianosaiset vastaavat omista kuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 15.6.2000 tekemä päätös (asia R 385/1999-1) kumotaan siltä osin kuin se koskee Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia palveluita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "postimyyntiin liittyvä asiakaspalvelu".**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Molemmat asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä helmikuuta 2002.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja jaoston puheenjohtaja