

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2001 *

Asiassa T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, kotipaikka Ertingen (Saksa), edustajanaan asianajaja
S. von Petersdorff-Campen, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinään F. López de Rego ja G. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastajana,

jossa kantaja vaatii yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

kolmannen valituslautakunnan 23.3.2000 asiassa R 392/1999-3 tekemän päätöksen, joka koskee sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2000 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.9.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon asiakirjat, jotka kantaja on toimittanut kirjallisen käsittelyn päättymisen jälkeen ja joista vastaajalla on ollut tilaisuus lausua kantansa 15.5.2001 pidetyssä istunnossa,

ottaen huomioon tässä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on 23.4.1998 tehnyt sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (mukavuuden periaate).
- 3 Tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin kyseinen sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 8, 12 ja 20, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 8: ”Käsityökalut, veitset, haarukat ja lusikat”

— luokka 12: ”Maakulkuneuvot ja niiden osat”

— luokka 20: ”Kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut, istuimet, tuolit, pöydät, kaapit ja laatikostot, sekä toimistohuonekalut”.

- 4 Tutkija hylkäsi 4.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, kuvaili kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja koska se oli täysin vailla erottamiskykyä.
- 5 Kantaja teki 7.7.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla valituksen tutkijan päätöksestä.
- 6 Valitus saatettiin 4.10.1999 tutkijan käsiteltäväksi, jotta tämä tekisi siitä asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakkotarkastuksen.
- 7 Valitus siirrettiin 4.11.1999 valituslautakuntaan.

8 Kolmas valituslautakunta kumosi 23.3.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) tutkijan päätöksen siltä osin kuin tutkija oli hylännyt hakemuksen luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden osalta. Muilta osin valituslautakunta hylkäsi valituksen.

9 Luokkiin 12 ja 20 kuuluvien tavaroiden osalta valituslautakunta katsoi lähinnä, että sanamerkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, ei vastannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa eikä 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 12 Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskevaan kanneperusteeseen ja siihen, ettei aiempia kansallisia rekisteröintejä ole otettu huomioon.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 13 Kantaja väittää, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei ole konkreettisesti kuvaileva merkintä.
- 14 Lisäksi kantaja väittää, että tavaramerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi voidaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, jos kyseisen merkin osalta on olemassa konkreettinen ”vapaana pitämisen tarve” (Freihaltebedürfnis).

- 15 Kantaja esittää, että nyt esillä olevassa tapauksessa virasto on yksinkertaisesti osoittanut, että vapaana pitämisen tarve on olemassa, sen sijaan, että se olisi näyttänyt toteen, että tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, konkreettisesti käytetään kuvailemaan kyseisiä tavaroita tai että olisi olemassa konkreettinen tarve käyttää kyseistä merkkiä tähän tarkoitukseen. Kantajan mukaan tämä koskee myös yksin esiintyvää ilmaisua ”das Prinzip der — — ” (— —:n periaate), johon liittyy tietyn ominaisuuden ilmaus.
- 16 Lisäksi kantaja esittää, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaa, vaikka tämä säännös huomioon ottaen merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, olisi joka tapauksessa pitänyt rekisteröidä. Kantaja huomauttaa tältä osin, että jos riidanalainen tavaramerkki rekisteröidään, kantajan kilpailijoilla on kyseisen säännöksen nojalla edelleen oikeus viitata tavaroidensa mukavuuteen käyttämällä mukavuutta koskevia mainintoja tai mainontaa.
- 17 Kantaja vetoaa vielä niihin valituslautakuntien päätöksiin, joissa on rekisteröitäviksi hyväksytty sanamerkki BLOODSTREAM (sellaisia lääketieteellisiä laitteita varten, jotka on tarkoitettu ihmisen verenkierron kontrolloimiseen; asia R 33/1998-2), TRANSEUROPA (matkailualan palveluja varten; asia R 125/1998-3) ja ALLTRAVEL (myöskin matkailualan palveluja varten; asia R 185/1998-3). Kantaja väittää, että riidanalaista päätöstä tehtäessä on sovellettu ankarampia arviointiperusteita kuin muiden sanamerkkien osalta.
- 18 Virasto esittää, että nyt kyseessä oleva sanamerkki ymmärretään kohderyhmässä välittömästi ja asiaa erityisemmin pohtimatta siten, että kyseiset tavarat on valmistettu mukavuuden sääntöjä ja periaatteita noudattaen.

- 19 Mukavuus kuitenkin muodostaa viraston mukaan sekä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden (maakulkuneuvot ja niiden osat) että luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden (kodin kalusteet sekä toimistohuonekalut) osalta olennaisen tekijän ostopäätöstä tehtäessä.
- 20 Virasto esittää, että vaikka kaksi sanaa, ”Prinzip” (periaate) ja ”Bequemlichkeit” (mukavuus), on yhdistetty, tämä ei vaikuta siihen päätelmään, että kyseisellä sanamerkillä kuvaillaan asianomaisia tavaroita.
- 21 Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan osalta virasto esittää, että se, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole ainoatakaan tätä säännöstä koskevaa huomautusta, on perusteltua. Tältä osin virasto huomauttaa, että hakemuksen hylkääminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla ei perustu vapaana pitämisen tarpeeseen vaan siihen, että kyseinen merkki ei voi muodostaa tavaramerkkiä. Niinpä viraston mukaan on normaalia, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaa ei ole otettu huomioon tutkimusta tehtäessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 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.

23 Merkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan.

24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että 1 kohtaa ”sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

25 Vaikka tässä tapauksessa katsottaisiinkin viraston tavoin, että osa ”Bequemlichkeit” tarkoittaa mukavuutta saksan kielellä ja että tämän johdosta on syytä katsoa, että kyseinen ilmaisu merkitsee ”mukavuusperiaatetta”, on kuitenkin todettava, että ilmaisu on enemmän kuin viittaus kyseisten tavaroiden johonkin ominaisuuteen.

26 Tältä osin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa huomauttanut, että ”kohderyhmänä olevat potentiaaliset asiakkaat ymmärtävät välittömästi ja asiaa erityisemmin pohtimatta, että kyseisillä tavaroilla — — on erityinen ominaisuus eli että ne on suunniteltu ja valmistettu mukavuuden sääntöjä ja periaatteita noudattaen”. Valituslautakunta siis lähinnä arvioi sanamerkin, jonka rekisteröintiä oli haettu, erottamiskykyä ainoastaan osan ”Bequemlichkeit” (joka merkitsee mukavuutta) perusteella eikä kokonaisuutena luetun ilmaisun DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT perusteella. Kohderyhmän keskuudessa kyseisten tavaroiden ominaisuus eli se, että ne on ”suunniteltu ja valmistettu mukavuuden sääntöjä ja periaatteita noudattaen”, merkitsee nimittäin samaa kuin se, että ne ovat mukavia. Nyt esillä olevassa tapauksessa kohderyhmänä ovat saksaa puhuvat, tavanomaisesti valistuneet sekä kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat (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).

- 27 Tältä osin on huomautettava, että jotta tavaramerkki kuuluisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, sen on muodostuttava ”yksinomaan” sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tiettyä ominaisuutta. Useista osista muodostuvan sanamerkin osalta tästä vaatimuksesta seuraa, että kuvailevuutta on arvioitava kaikkien niiden osien perusteella, joista tämä sanamerkki muodostuu, eikä ainoastaan yhden tällaisen osan perusteella.
- 28 Vaikka siis katsottaisiin, että osa ”Bequemlichkeit” yksinään kuvailisi kyseisten tavaroiden sellaista ominaisuutta, jonka kohderyhmä voi ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessään, sanamerkkiä DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaikkien osiensa perusteella kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida pitää yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvana, joita voitaisiin käyttää kuvailemaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaisuutta.
- 29 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 30 Kantaja palauttaa mieliin viraston käytännön ja väittää, että merkin erityisen vähäinenkin erottamiskyky on riittävä syy olla soveltamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta.

- 31 Iskulauseiden osalta kantaja esittää, että niitä ei voida missään tapauksessa arvioida ankarampien arviointiperusteiden perusteella kuin muita sanamerkkejä sen perusteella, että niillä on viestintätehtävä. Kantajan mukaan iskulauseen erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon omaperäisyys ja iskevyytensä sekä vaikeaselkoisuudesta ja monimerkityksellisyydestä johtuva tulkintatarve.
- 32 Tältä osin kantaja esittää kyseisen merkin olevan omaperäinen. Kantaja väittää erityisesti, että ilmaisun ”das Prinzip der — — ” käyttäminen vahvistamaan ilmausta ”Bequemlichkeit” (mukavuus) ja korostamaan sitä on epätavallista. Kantaja vetoaa sen kontrastin yllättävyyteen, joka syntyy yhdistämällä sana ”Prinzip” (periaate), joka ilmaisee säännöllisyyttä, perustavanlaatuisuutta ja objektiivisuutta, sanaan ”Bequemlichkeit”, joka ilmaisee subjektiivista tunnetta tai arviointia. Lisäksi kantaja väittää, että iskulauseessa käytetään omaperäisellä tavalla hyväksi sanan ”Bequemlichkeit” moniselitteisyyttä; kyseinen sana tarkoittaa yhtäältä välinpitämättömyyttä, laiskuutta ja huolimattomuutta, toisaalta mukavuutta ja miellyttävyyttä.
- 33 Kantaja katsoo, että ilmaisulla ”mukavuutta koskeva perustavanlaatuinen sääntö”, joka ilmenee kyseisen merkin antamasta yleisvaikutelmasta, ei ole mitään konkreettista merkitystä. Tältä osin kantaja väittää, että osan ”perustavanlaatuinen sääntö”, joka merkitsee objektiivisesti asetettua, ja osan ”mukavuus”, joka koetaan subjektiivisesti, vastakkaiset merkitykset neutralisoivat toisensa. Kantajan mukaan iskulause — jolla pyritään antamaan positiivinen mainosviesti — on näin ollen hämmäntävä ja omiaan herättämään huomiota ja siten erottamiskykyinen.
- 34 Kantaja huomauttaa, että valituslautakunta ei ole osoittanut sitä, että kyseinen merkki konkreettisesti kuvailisi luokkaan 12 kuuluvia tavaroita (maakulkuneuvot ja niiden osat) ja luokkaan 20 kuuluvia tavaroita (kodin kalusteet ja toimistohuonekalut). Tältä osin kantaja esittää, että ero, jonka valituslautakunta on tehnyt näiden viimeksi mainittujen tavaroiden ja luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden (käsityökalut, veitset, haarukat ja lusikat) välillä, ei ole vakuuttava. Kantajan mukaan valituslautakunta on menetellyt virheellisesti tukeutuessaan tätä eroa tehdessään siihen, että näiden viimeksi mainittujen tavaroiden osalta ratkaiseva

merkitys on muilla ominaisuuksilla kuin mukavuudella eli esimerkiksi turvallisuudella, tehokkuudella, käytön helppoudella tai esteettisillä näkökohdilla, vaikka näillä ominaisuuksilla on merkitystä myös luokkiin 12 ja 20 kuuluvien tavaroiden osalta.

- 35 Kantaja väittää, että virasto on toiminut oman päätöskäytäntönsä vastaisesti kieltäytyessään rekisteröimästä merkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu. Kantaja vetoaa siihen, että virasto on pitänyt erottamiskykyisenä sanaa "Leicht" sen moniselitteisyyden takia. Koska iskulause DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT on vähintään yhtä erottamiskykyinen kuin sana "Leicht", riidanalaista päätöstä tehtäessä noudatettu virheellinen lähestymistapa merkitsee kantajan mukaan kuitenkin sitä, että iskulauseisiin sovelletaan ankarampia arviointiperusteita kuin muihin sanamerkkeihin. Lisäksi kantaja väittää, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei ole vähemmän erottamiskykyinen kuin iskulauseet BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD ja Früher an Später denken, jotka on hyväksytty rekisteröitäviksi. Merkki, jonka rekisteröimistä haetaan, ei kantajan mukaan sen sijaan ole rinnastettavissa iskulauseisiin THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE ja THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, joihin valituslautakunta on vedonnut. Kantaja esittää tältä osin, että kaikki nämä iskulauseet, joiden rekisteröinti on evätty, ovat paitsi yksiselitteisiä — siten, ettei niitä ole mitenkään tarve tulkita —, myös vailla omaperäisyyttä ja iskevyyttä.
- 36 Virasto katsoo, että iskulauseiden, joilla yleensä on mainostehtävä ja jotka viittaavat tavaroiden tai palvelujen tai valmistajan tai jälleenmyyjän ominaisuuksiin, on oltava jossain määrin omaperäisiä, jotta niitä voitaisiin käyttää tavaramerkkeinä.
- 37 Viraston mukaan iskulause DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei kuitenkaan ole missään määrin omaperäinen, koska sillä on vain mainostehtävä ja koska se yksinomaan kuvailee kyseisiä tuotteita. Virasto väittää, että kohde-ryhmässä ymmärretään merkillä, jonka rekisteröintiä on haettu, viitattavan kyseisten tavaroiden lajiin ja laatuun eikä niiden alkuperään.

38 Virasto esittää, että riidanalainen päätös on iskulauseita koskevan valituslautakuntien päätöskäytännön mukainen. Tältä osin virasto viittaa muun muassa kolmannen valituslautakunnan 3.4.2000 tekemään päätökseen, jossa hylättiin erottamiskyvyn puuttumisen perusteella valitus, joka oli tehty siitä, että iskulauseen THE ADVANTAGE OF INFORMATION rekisteröinti luokkiin 9, 16 ja 24 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten oli evätty. Niiden päätösten osalta, joihin kantaja on vedonnut, virasto huomauttaa, että iskulause BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD ei viittaa asianomaisiin tuotteisiin ja että tavaramerkit LEICHT ja Früher an Später denken eivät kuvaile asianomaisia tavaroita ja palveluja.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "[tavaramerkkejä], joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä.

40 Merkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu.

41 Nyt esillä olevassa tapauksessa valituslautakunta on huomauttanut riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että kyseessä olevalta sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky, "koska kohderyhmänä olevien asiakkaiden keskuudessa sen ymmärretään viittaavan vain niiden tavaroiden, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, lajiin ja laatuun — — eikä sitä ymmärretä tavaramerkiksi, joka viittaisi siihen, mistä yrityksestä tavara on peräisin". Valituslautakunta siis päätteli kyseisen sanamerkin erottamiskyvyn puuttuvan sillä perusteella, että sanamerkki on kuvaileva.

- 42 Edellä on kuitenkin todettu, että sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisteröintiä ei voida evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Niinpä päättelyä, jonka valituslautakunta on esittänyt asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, ei voida hyväksyä, koska se perustuu edellä todettuun virheeseen.
- 43 Valituslautakunta on lisäksi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa todennut, että sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei ollut ”missään määrin mielikuvituksellinen”. Lisäksi virasto totesi vastauskirjelmässään, että ”jotta iskulauseita voitaisiin käyttää tavaramerkkeinä, niiden on oltava jossain määrin omaperäisiä — — ”, ja että nyt esillä olevan ilmaisun osalta tällainen omaperäisyys puuttui.
- 44 Tältä osin on huomattava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siitä, että merkki ei ole missään määrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE ACTION, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta; asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE COMEDY, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta ja asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV, EASYBANK, tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 ja 40 kohta). Lisäksi on korostettava sitä, että iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.
- 45 Siltä osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa maininnut vielä, että tapauksessa puuttuu ”käsitteellinen ristiriita, joka yllättäisi ja näin ollen palauttaisi mieliin jotain”, on korostettava, että tämä seikka tosiasiassa vain selvittää valituslautakunnan toteamusta siitä, että merkki ei ollut ”missään määrin mielikuvituksellinen”.

- 46 Valituslautakunnalle tehdyn valituksen hylkääminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella olisi ollut perusteltua vain siinä tapauksessa, että olisi osoitettu, että pelkästään sanamerkin ”das Prinzip der — — ” (— —:n periaate) ja sellaisen sanan, joka kuvailisi kyseisten tavaroiden tai palveluiden tiettyä ominaisuutta, yhdistelmää käytettäisiin yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa. On kuitenkin todettava, että riidanalaisessa päätöksessä ei todeta tästä mitään ja että virasto ei ole kirjelmässään eikä suullisessa käsittelyssä väittänyt sitä näin käytettävän.
- 47 Tästä seuraa, että myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.
- 48 Kaikesta edellä mainitusta seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava ilman, että kantajan kolmannelta kanneperusteesta olisi tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

- 49 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska virasto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan asiassa R 392/1999-3 23.3.2000 tekemä päätös kumotaan.
- 2) Virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä joulukuuta 2001.

H. Jung

P. Mengozzi

kirjaaja

neljännen jaoston puheenjohtaja