

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

31 päivänä maaliskuuta 2004 \*

Asiassa T-216/02,

Fieldturf Inc., kotipaikka Montreal (Kanada), edustajanaan asianajaja  
P. Baronikians,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-  
miehenään O. Waelbroeck,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan  
SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2002 tekemän ratkaisun (asia  
R 462/2001-1), joka koski sanamerkin LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE  
GRASS... PLAYS LIKE GRASS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.12.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Tosiseikat**

- <sup>1</sup> Kantaja teki 19.6.2000 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) perustella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Sanamerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 27 ja 37, ja ne vastaavat kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 27: ”synteettiset päällysteet, jotka koostuvat alustaan pystyyn asetetuista synteettisistä kuiduista tehdyistä nauhoista ja jotka ovat osittain päällystettyjä hiekasta ja kimmoisista hiukkasista muodostuvalla täytteellä jalkapallon, haavipallon, maahockeyn, golfin ja muiden urheilulajien pelaamista varten”

— luokka 37: ”sellaisten synteettisten päällysteiden paikoilleenpano, jotka koostuvat alustaan pystyyn asetetuista pystysuorista synteettisistä kuiduista tehdyistä nauhoista ja jotka ovat osittain päällystettyjä hiekasta ja kimmoisista hiukkasista muodostuvalla täytteellä jalkapallon, haavipallon, maahockeyn, golfin ja muiden urheilulajien pelaamista varten”.

4 Tutkija katsoi 13.3.2001 tekemässään ratkaisussa, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella voida rekisteröidä hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja

varten. Tutkija katsoi, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yksinomaan erittäin yksinkertaisista iskulauseista, jotka eivät ole millään tavoin erottamiskykyisiä tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroitten ja palvelujen osalta. Hänen mukaansa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on muotoiltu siten, että kohderyhmä voi helposti ymmärtää sen viittaavan suoraan ja välittömästi synteettisten päällysteiden toivottavaan ominaisuuteen. Väitetyt retorinen loisto, mahtipontinen sävy ja symmetrinen muoto eivät riitä antamaan hakemuksen kohteena olevalle tavaramerkille minkäänlaista erottamiskykyä. Pelkästään sen perusteella, että tämä tavaramerkki on rekisteröity Yhdysvalloissa, ei voida päätellä, että tämä tavaramerkki on erottamiskykyinen.

- 5 Kantaja teki 3.5.2001 SMHV:lle valituksen tutkijan ratkaisusta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä jätettiin 12.7.2001. Koska tutkija ei hyväksynyt valitusta, se siirrettiin 20.7.2001 ensimmäiseen valituslautakuntaan asetuksen N:o 40/94 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
- 6 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.5.2002 tekemällään ratkaisulla (jäljempänä riidanalainen ratkaisu), joka annettiin tiedoksi kantajalle 17.5.2002.
- 7 Valituslautakunta katsoi lähinnä, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä välitetään selkeä ja suora viesti, jossa tiedotetaan kohderyhmään kuuluvaa kuluttajaa siitä, että kantajan synteettisillä pinnoilla on ominaisuuksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin ruohon ominaisuudet, ja siitä, että kantaja asettaa paikalleen synteettisiä pintoja, joilla on nämä ominaisuudet. Valituslautakunta lisäsi, että kohderyhmään kuuluva kuluttaja ei kykene erottamaan kantajan tavaroita ja palveluja sellaisten kilpailijoiden tavaroista ja palveluista, jotka haluavat myös tiedottaa helppotajuisesti siitä, että niiden omat synteettiset pinnat muistuttavat ruohoa. Valituslautakunta katsoi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn puuttumiselle saadaan vahvistus Internet-haun tuloksesta, jonka perusteella muut samankaltaisten tavaroitten toimitta-

jat käyttävät tavanomaisesti sellaisia ilmaisuja kuin ”looks like grass”, ”feels like grass” ja ”plays like grass” joko yksinään tai samankaltaisissa tai samanlaisissa yhdistelmissä kuin hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä. Valituslautakunta katsoi lopuksi niiden iskulauseiden osalta, jotka SMHV on rekisteröinyt tavaramerkeiksi, että iskulauseita ei arvioida tietyn periaatteen mukaisesti, koska kukin tapaus on arvioitava sen omien ominaisuuksien perusteella ne tavarat ja palvelut huomioon ottaen, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu.

### Menettely ja asianosaisten vaatimukset

- 8 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.7.2002 toimittamallaan kannekirjelmällä.
- 9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti aloittaa suullisen käsittelyn esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella.
- 10 Kuultuaan, että kantaja ei osallistuisi 17.12.2003 järjestettyyn istuntoon, myöskään SMHV ei osallistunut siihen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asianosaisten poissaolon suullisen käsittelyn pöytäkirjassa.
- 11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun

- määrää SMHV:n rekisteröimään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta
  
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

- jättää kanteen tutkimatta siltä osin kuin se koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin määräämistä rekisteröitäväksi
  
- hylkää kanteen muilta osin perusteettomana
  
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Vaatimuksen, jonka mukaan SMHV on määrättävä rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki, tutkittavaksi ottaminen**

*Asianosaisten lausumat*

- 13 Kantaja vaatii, että SMHV määrätään rekisteröimään hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

- 14 SMHV väittää, että ensimmäisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa sille tällaista määrystä.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kun yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta on haettu muutosta SMHV:n valituslautakunnan tekemään ratkaisuun, SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava tämän tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä (asia T-331/99, Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta).
- 16 Kantajan vaatimusten toinen kohta, jolla pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräisi SMHV:n rekisteröimään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, on näin ollen jätettävä tutkimatta.

**Pääasia**

- 17 Kantaja vetoaa lähinnä kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 73 artiklan rikkomista.

*Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

- 18 Kantaja väittää, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä on edellytetty vähimmäiserottamiskyky, jotta se voidaan rekisteröidä, ja lisää, että tämä tavaramerkki ei ole kuvaileva ainakaan tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta.
- 19 Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kieli- ja rytmipillinen rakenne on epätavallinen. Sanojen ”like grass” toisto antaa hakemuksen kohteena olevalle tavaramerkille runollisen luonteen ja retorisen loiston, ja sen symmetrinen kolmiosainen rakenne luo mahtipontisen sävyn. Näiden tehokeinojen ansiosta kuluttaja voi tunnistaa ja painaa mieleensä kyseessä olevan tavaramerkin kantajan tavaroiden ja palvelujen alkuperän osoittajana. Hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kantajan mukaan mielikuvituksellinen ja sillä on visuaalinen luonne yksitavuisesta verbistä, sanoista ”like” ja ”grass” sekä ”...”:stä muodostuvan saman sarjan säännöllisen toiston vuoksi. Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin merkitys on epämääräinen ja moninainen, koska sanat ”look”, ”feel” ja ”play” voidaan ymmärtää sekä transitiiivisiksi että intransitiivisiksi. Varsinkaan ”plays like grass” ei kantajan mukaan ole tavanomainen lauserakenne, ja sillä on seuraava epätavallinen merkitys: jokin toimii ruohon tavoin.
- 20 Riidanalainen ratkaisu on kantajan mukaan lisäksi vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-138/00, Erpo Möbelwer vastaan SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), 11.12.2001 antamaa tuomiota (Kok. 2001, s. II-3739), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kantajan mukaan, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva rekisteröinnin epääminen on perusteltua ainoastaan, jos on osoitettu,



että kyseessä olevien sanojen yhdistelmää käytetään tavanomaisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen mainonnassa. Valituslautakunnan tähän liittyen riidanalaisen ratkaisun 12 kohdan alaviitteessä mainitsemilla mainoksilla ei ole kantajan mukaan merkitystä, koska ne koskevat yksinomaan amerikkalaisia markkinoita. Yksi näistä mainoksista perustuu sitä paitsi amerikkalaisen tavaramerkin ”LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS”, jonka haltija kantaja on, sallittuun käyttöön.

- 21 SMHV väittää, että valituslautakunnan oli perusteltua katsoa, että kohderyhmä huomioon ottaen hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten sitä on käytetty.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.
- 23 Erottamiskyky puuttuu edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettulla tavalla sellaisilta merkeiltä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta; yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 19 kohta; asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 18 kohta ja asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok. 2003, s. II-1897, 29 kohta).

- 24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohderyhmän mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palvelujen esittämiseen tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin (em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 19 kohta ja em. asia ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 44 ja 45 kohta).
- 25 Tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskulauseita, laatua koskevia ilmauksia tai kehoituksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty. Mainoslauseen kaltainen merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmärtää niin, että sillä ilmaistaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallinen alkuperä, jolloin kohderyhmä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä (em. asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 19 ja 20 kohta).
- 26 Tavaramerkin erottamiskykyä voidaan lopuksi arvioida yhtäältä ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä (em. asia LITE, tuomion 27 kohta; em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 20 kohta ja em. asia ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto, tuomion 30 kohta).
- 27 Ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, ovat synteettinen nurmikko ja tämän tavaran paikalleen asettamista koskevat palvelut.

- 28 Kohderyhmän osalta on katsottava, että kyseessä eivät ole yksinomaan urheiluseurat, urheilujärjestöt ja urheilutapahtumien järjestäjät, vaan yleisemmin tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset loppukuluttajat, jotka voidaan saada käyttämään kantajan tavaroita ja palveluja omiin tarpeisiinsa. Kohderyhmä on lisäksi englanninkielinen, koska hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on englanninkielinen (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 21 kohta).
- 29 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta kantajan pääasiallinen väite on se, että tavaramerkin LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS väitetyt epätavallinen kieli- ja rytmioipillinen rakenne huomioon ottaen sillä on edellytetty vähimmäiserottamiskyky, jotta se voidaan rekisteröidä. Kantaja vetoaa tämän tavaramerkin symmetriseen rakenteeseen ja väittää, että sillä on runollinen luonne, rytmi ja retorinen ”loisto”.
- 30 Tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä ei itsessään ole mitään, minkä vuoksi se olisi erottamiskykyinen. Kuten SMHV perustellusti toteaa, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on pelkkä tavaroiden ominaisuuksia koskeva kolmen väitteen tavanomainen ja yksiselitteinen yhdistelmä. Toisin kuin kantaja väittää, ilmaisulla ”plays like grass” ei ole millään tavoin tavanomaisesta poikkeavaa merkitystä ”jokin toimii ruohon tavoin”. Tavaramerkillä LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS on päinvastoin seuraava selkeä ja välitön merkitys: ”Näyttää ruoholta... Tuntuu ruoholta... Soveltuu pelaamiseen yhtä hyvin kuin ruoho”. Tällä tavaramerkillä tiedotetaan siis suoraan kohderyhmää siitä, että hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä tarkoitetuilla tavaroilla (synteettiset ruohopäällysteet) on samankaltaisia ominaisuuksia kuin luonnonruoholla.

- 31 SMHV:n tavoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo myös, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä ei ole minkäänlaista erityistä retorista ”loistoa”, runollista luonnetta tai rytmiä, jonka perusteella se olisi erottamiskykyinen. Vaikka tällä tavaramerkillä saattaa olla tällaisia vaikutuksia, ne ovat joka tapauksessa erittäin hajanaisia, eikä kohderyhmään kuuluva kuluttaja näe niiden perusteella tavaramerkissä muuta kuin myynninedistämismarkkinoinnin, jota käytetään yleisesti synteettisten nurmikkojen yhteydessä ja jolla ei näin ollen voida osoittaa kyseisten tavaroiden alkuperää.
- 32 Valituslautakunta ja SMHV sovelsivat tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin palveluihin samaa päättelyä kuin tavaroihin. Näin ollen todettuaan, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä pyritään selkeästi tiedottamaan kuluttajia siitä, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetuilla tavaroilla on ominaisuuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin luonnonruohon ominaisuudet, valituslautakunta lisäsi riidanalaisen ratkaisun 11 kohdassa, että ”(tällä tavaramerkillä) tiedotetaan samalla tavoin kuluttajia siitä, että kantaja asettaa paikoilleen (luokkaan 37 kuuluvat palvelut) synteettisiä nurmikoita, joilla on nämä ominaisuudet”.
- 33 Ei voida sulkea pois sitä, että kun kyseessä ovat synteettisen nurmikon paikalleen asettamista koskevat palvelut, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki voi olla erottamiskykyinen. On kuitenkin todettava, että kantaja on hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä erotukseksi sekä synteettisiä nurmikoita että tämän tavaran paikalleen asettamista koskevia palveluja varten ja pyytämättä erityisesti tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa rajoittamista yksinomaan palveluihin siinä tapauksessa, että tämä hakemus hylätään tavaroiden osalta. Tämä tilanne voidaan rinnastaa tilanteeseen, jossa tavaramerkkiä koskeva hakemus koskee kokonaista Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaa tavaramerkin hakijan rajoittamatta hakemustaan (asia T-106/00, *Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE)*, tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 46 kohta; asia T-355/00, *DaimlerChrysler v. SMHV*, tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 40 kohta ja asia T-222/02, *HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS)*, tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. II-4995, 46 kohta). Tässä tilanteessa otetaan myös ja ennen kaikkea huomioon se, että kantajan tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut palvelut ja tavarat liittyvät erottamattomasti toisiinsa,

koska nämä palvelut voivat koskea vain kyseisten tavaroiden paikalleen asettamista (esimerkkinä tavaroiden ja palvelujen välisen yhteyden huomioon ottamisesta ks. em. asia TELE AID, tuomion 35 kohta). Valituslautakunta teki tässä tilanteessa asianmukaisesti yhteisen ratkaisun tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta katsoessaan, että haettua tavaramerkkiä ei voida kummankaan osalta ymmärtää heti alkuperän osoittajaksi, vaan yksinomaan mainoslauseeksi, jolla tiedotetaan kuluttajia siitä, että kantajan myymällä ja paikalleen asettamalla nurmikolla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin luonnonnurmikolla.

34 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan riidanalainen ratkaisu on vastoin edellä mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT annettua tuomiota, koska siinä ei esitetä näyttöä siitä, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä käytetään tavanomaisesti, riittää, kun todetaan, että tämän tuomion jälkeisen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut tavaramerkit eivät ole yksinomaan tavaramerkkejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, vaan myös tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tällä tavoin (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kun valituslautakunta totesi riidanalaisen ratkaisun 11 kohdassa, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä tiedotetaan kuluttajia helppotajuisesti tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen luonteesta, eduista tai ominaisuuksista, se osoitti oikeudellisesti riittävällä tavalla, että tätä tavaramerkkiä voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa näiden tavaroiden ja palvelujen esittämiseen.

35 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei ymmärretä heti niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallisen alkuperän ilmaisijaksi, vaan yksinkertaiseksi myynninedistämässä käytettäväksi iskulauseeksi (ks. vastaavasti em. asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 20 ja 28 kohta).

36 Tässä tilanteessa tämä kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

*Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskeva toinen kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

- 37 Kantaja moittii SMHV:tä asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomisesta, koska sillä ei ollut mahdollisuutta esittää huomautuksia valituslautakunnan suorittaman ja sen riidanalaisen ratkaisun 12 kohdan alaviitteessä mainitseman Internet-haun tuloksesta.
- 38 SMHV kiistää, että valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 39 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV:n ratkaisut voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
- 40 On kiistatonta, että riidanalaisessa ratkaisussa mainittua Internet-hakua ei saatettu kantajan tietoon.

- 41 Tämä seikka ei sellaisenaan kuitenkaan merkitse riidanalaisen ratkaisun kumoamista. Valituslautakunta päätyi itse asiassa riidanalaisessa ratkaisussa päätelmään siitä, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu luontaisesti erottamiskyky, tätä Internet-hakua koskevasta viittauksesta riippumattoman päättelyn jälkeen, jonka kantaja jo tunsi, koska tutkija oli noudattanut samaa päättelyä. Riidanalainen viittaus Internet-hakuun tehtiin yksinomaan tämän päätelmän paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.
- 42 Tässä tilanteessa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.
- 43 Kaiken edellä esitetyn perusteella tämä kanne on hylättävä perusteettomana.

## Oikeudenkäyntikulut

- 44 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja koska SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN**  
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.
- .
- 2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal

Tiili

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja