

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

7 päivänä helmikuuta 2007 *

Asiassa T-317/05,

Kustom Musical Amplification, Inc., kotipaikka Cincinnati, Ohio (Yhdysvallat),
edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor T. Bamford,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 7.6.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 1035/2004-2), joka koskee hakemusta kitaran muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja O. Czúcz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.8.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.11.2005 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 10.7.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ Kantaja teki 28.5.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna,

hakemuksen, joka koskee seuraavan kitaran rungon muotoisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi:



2 Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä on kuvattu kantajan BC Rich -tuotelinjaan kuuluvan BEAST-nimisen kitaramallin runko.

3 Rekisteröintihakemuksessa todetaan seuraavaa:

”Tavaramerkissä kuvataan mielikuvituksellinen kitaran rungon muoto. Kitaran kaula, lapa, nauhat, mikrofonit ja muut osat on piirretty katkoviivalla, eivätkä ne ole osa tavaramerkkiä.”

4 Tavarat, joita varten 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 luokkaan 15 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kielisoittimet, erityisesti kitarat”.

- 5 SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 7.9.2004 tekemällään päätöksellä, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla (jäljempänä tutkijan päätös).
- 6 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:oon 4.11.2004.
- 7 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 7.6.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että kitaroiden osalta keskivertoharrastaja on tottunut näkemään muodoltaan erilaisia ja liioiteltuja sähkökitaroiden malleja ja erityisesti lukuisia teräväkärkisiä kitaran muotoja, joten hän ei havaitse muodossa, joka ei poikkea merkittävästi muiden sähkökitaroiden muodosta, viittausta alkuperään, vaan pitää kyseessä olevaa muotoa koristeluna.

Asianosaisten vaatimukset

- 8 Kantaja vaatii kanteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– ottaa kanteen tutkittavaksi

- kumoaa riidanalaisen päätöksen tai toissijaisesti kumoaa sen osittain niin, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden luettelo rajataan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 15 kuuluviin ”kielisoittimiin eli sähkökitaroihin ammattimuusikoille”

 - palauttaa rekisteröintihakemuksen SMHV:oon julkaisutoimenpiteiden toteuttamista varten

 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, joita kantajalle aiheutui valituslautakunnalle tehdystä valituksesta ja tutkijan suorittamasta asian käsittelystä.
- 9 Istunnossa kantaja muutti toissijaista kumoamisvaatimustaan ja täsmensi, että sen tarkoituksena oli rajata tavaroiden luettelo ”kielisoittimiin eli sähkökitaroihin”. Lisäksi se luopui vaatimuksestaan, joka koski SMHV:n velvoittamista vastaamaan tutkijan suorittamasta asian käsittelystä aiheutuneista kuluista.
- 10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- jättää tutkimatta kantajan vaatimukset siltä osin kuin niillä pyritään siihen, a) että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n julkaisemaan

yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, b) että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen osittain uuden tavaraluettelon perusteella ja c) että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n korvaamaan kulut, joita kantajalle aiheutui tutkijan suorittaman asian käsittelyn yhteydessä

- mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kanne ulottuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan väitettyyn rikkomiseen, jättää tämän ”kanneperusteen” tutkimatta
- hylkää kanteen perusteettomana muilta osin tai, jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa kaikki vaatimukset tutkittavaksi, hylkää kanteen perusteettomana kaikkien vaatimusten osalta
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tutkittavaksi ottaminen

- 11 Kantaja täsmensi istunnossa vaatimustensa kolmannen kohdan osalta, jossa pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n julkaisemaan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, että se ei vaatinut, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki julkaistaan vaan että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n tarkastelemaan hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion valossa.
- 12 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden 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; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta; asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 24 kohta ja asia T-202/04, Madaus v. SMHV – Optima Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. II-1115, 14 kohta).

- 13 Kantajan vaatimusten kolmas kohta jätetään siis tutkimatta.
- 14 Vaatimusten toisessa kohdassa oleva toissijainen vaatimus puolestaan tutkitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että ensisijainen vaatimus hylätään.

Asiakysymys

- 15 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka jakautuu kahteen osaan ja joka koskee yhtäältä perustelujen puutteellisuutta ja kuulluksi tulemistä koskevan oikeuden loukkaamista ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

- 16 Kantaja moittii SMHV:a siitä, että tämä viittasi tutkijan päätöksessä ja riidanalaisessa päätöksessä useisiin internet-sivuihin mutta ei antanut tiedoksi näiden sivujen täsmällistä sisältöä tulosteena.
- 17 Kantaja huomauttaa tältä osin, että kahteen tutkijan mainitsemista internet-sivustoista ei ollut mahdollista tutustua silloin, kun se yritti muodostaa yhteyden kyseisille sivustoille. Se katsoo, että sillä, että annetaan tiedoksi pelkät internet-sivustoja koskevat viitetiedot, ei näytetä toteen kyseessä olevan sivuston alkuperäisten sivujen sisältöä, vaan siinä on kyse ainoastaan tutkijan todistuksesta kyseisen sivuston sisällöstä.
- 18 Niitä viittä internet-sivustoa, joihin kantajan oli mahdollista tutustua, koskevien viitetietojen osalta kantaja katsoo, ettei ole lainkaan varmaa, että kyseisten sivustojen sivujen sisältö on sama kuin niiden sivujen sisältö, joihin tutkija perusti päätelmänsä, koska internet-sivuja päivitetään säännöllisesti.
- 19 Kantaja väittää, että selityksellä, jonka valituslautakunta antoi sen osalta, että mainituille internet-sivuille ei ollut mahdollista muodostaa yhteyttä ja että niiden sisältö oli mahdollisesti muuttunut, eli sillä, että ”tutkija viittasi selvästi internet-sivustoihin, jotka eivät ole tilapäisluonteisia vaan jotka kuuluvat laajalti tunnetuille kitaranvalmistajille”, ei poisteta epävarmuutta, joka liittyy siihen, mitä tietoja oli saatavilla silloin, kun tutkija tutustui internet-sivustoihin, koska on oletettava, että internet-sivua muokataan ajoittain siitä riippumatta, millainen maine kyseistä sivua ylläpitävällä yhtiöllä on.
- 20 Kantaja katsoo, ettei ole hyväksyttävää, että valituslautakunta viittaa asiakirjoihin, joista kantaja ei ole voinut lausua ja joita ei ole esitetty eikä siis hyväksytty menettelyyn, ja perustaa ratkaisunsa kyseisiin asiakirjoihin.

- 21 SMHV katsoo kantajan siitä väitteestä, jonka mukaan kantajan oikeutta tulla kuulluksi loukattiin, että vaikka näin olisi, tällainen loukkaaminen ei voisi olla perusteena riidanalaisen päätöksen kumoamiselle, jos kyseinen päätös oli tosiasiaa asianmukainen (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 60 kohta ja asia T-242/02, Sunrider v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005, Kok. 2005, s. II-2793, 65 kohta).
- 22 SMHV huomauttaa lisäksi, että koska kantaja on kyseessä olevan alan ammattilainen, kitaran muotojen, joihin valituslautakunta viittasi, piti olla sille tuttuja. Lisäksi on laajalti tunnettua, että kitaroiden muotoja, ”teräväkärkiset kitarat” mukaan lukien, on olemassa lukuisia erilaisia, ja tästä voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 29 kohta). Sillä, että valituslautakunta viittasi kitaroiden muotojen moninaisuuteen, ei täten loukattu kantajan puolustautumisoikeuksia.
- 23 Lisäksi asiakirjatodisteilla, jotka kantaja toimitti 13.8.2004 päivätyssä kirjeessään, voitiin tukea valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva merkki on yksi lukuisista markkinoilla olevista ”teräväkärkisistä” kitaroiden muodoista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 24 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

- 25 Tämän säännöksen mukaisesti SMHV:n valituslautakunta voi perustaa päätöksensä vain tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joista osapuolet ovat voineet esittää huomautuksensa. Vastaavasti siinä tapauksessa, että valituslautakunta hankkii viran puolesta tosiseikkoja koskevaa selvitystä päätöksensä perustaksi, sen on välttämättä annettava ne tiedoksi osapuolille, jotta nämä voivat esittää huomautuksensa (edellä 21 kohdassa mainittu asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 42 ja 43 kohta ja edellä 21 kohdassa mainittu asia TOP, tuomion 59 kohta).
- 26 Mainitulla säännöksellä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkioikeudessa (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLI), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. II-3411, 21 kohta). Tämän yhteisön oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 15 kohta; edellä 12 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion 21 kohta ja em. asia LIVE RICHLI, tuomion 22 kohta).
- 27 Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 75 kohta).
- 28 Esillä olevassa tapauksessa SMHV yhtäältä antoi kantajalle tiedoksi kahdella kirjeellä, jotka oli päivätty 23.2.2004 ja 13.5.2005, internet-osoitteita, mutta se ei toimittanut kantajalle tulosteita niiden sisällöstä, ja se ilmoitti kantajalle yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11 säännön 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että hakemuksen kohteena olevaa muotoa ei voitu rekisteröidä (jäljempänä ensimmäinen hylkäämisperusteita koskeva

tiedonanto ja toinen hylkäämisperusteita koskeva tiedonanto). Toisaalta valituslautakunta antoi kantajalle tiedoksi 20 internet-osoitetta – joista yksi oli sama kuin toisessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa mainittu osoite – mutta myöskään se ei toimittanut kantajalle tulosteita.

- 29 Ensimmäisessä hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa tutkija katsoi, että hakemuksen kohteena oleva muoto oli yleinen niiden soitinten ryhmässä, jotka tunnetaan yleisesti ”teräväkärkinä kitaroina”, joten siinä ei ollut kyse viittauksesta alkuperään. Tutkija totesi lisäksi, että ”pikainen tiedonhaku internetissä [oli] osoittanut, että merkittävä määrä kitaranvalmistajia [valmistii] kitaroita, joiden muodot olivat samankaltaisia”. Tutkija mainitsee tältä osin kantajan internet-sivuston ja myös kaksi internet-sivua, jotka kuuluvat toisille valmistajille. Tutkija pääättelee tästä, että ”saadun näytön perusteella tavaramerkiltä katsotaan puuttuvan erottamiskyky”.
- 30 Toisessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa tutkija toteaa, että ”kantajalle tiedoksiannettut internet-tiedonhaun tulokset ovat olleet perusteena sille, että SMHV hylkää tavaramerkin”. Tutkija viittaa tämän jälkeen viiteen kitaranvalmistajien internet-osoitteeseen ja toteaa, että tämä näyttö ”osoittaa – –, että asian kannalta merkityksellisellä alalla kolmannet käyttävät hyvin samantapaisia muotoja kuin hakemuksen kohteena oleva muoto”.
- 31 Tutkija muutti päätöksessään kantaansa sen osalta, mikä tehtävä ja merkitys oli todisteilla, joissa oli kyse internet-osoitteista ja jotka muodostuivat hylkäämisperusteita koskevissa tiedonannoissa mainitusta internet-tiedonhausta. Tutkija totesi seuraavaa:

”Viittaukset internetiin – – eivät voi missään tapauksessa olla yksinään perusteena rekisteröinnin vastustamiselle. SMHV on ottanut huomioon kaikki tapauksen

tosiseikat ja päättänyt, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti olisi ristiriidassa [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, ja se on esittänyt syitä, joilla perustellaan tämä ratkaisu. Tietyt SMHV:n löytämät internet-viittaukset tukevat näitä syitä, mutta kyseiset syyt eivät perustu yksinomaan näihin viittauksiin.”

- 32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kuitenkin, että tutkijan päätöksessä ei mainita uutta näyttöä, joka olisi tarkastelussa tosiseikkoja koskevana perustana ja jolla korvattaisiin internet-tiedonhaku, joka annettiin kantajalle tiedoksi mainitussa osoitteiden muodossa.

- 33 Valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa seuraavaa:

”Tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevien kitaroiden muotoja on käytännössä rajaton määrä – –. Ensinnäkin – – vaikuttaa siltä, että tätä [teräväkärkistä] tyyliä esiintyy yleisesti muiden markkinoilla olevien, yleensä [teräväkärkisiksi kitaroiksi] kutsuttujen eri sähkökitaroiden [muodoissa] – –. Toiseksi vaikuttaa siltä, että heavy metal- ja hard rock -sähkökitaroita on tavanomaisesti myynnissä huomattavan useata eri muotoa – –, ja niiden muotoilun yksityiskohdat ovat liioiteltuja.” Tämän jälkeen valituslautakunta antaa ”muutamia esimerkkejä internet-sivustoista, joihin tutkija viittasi” ja luettelee seitsemän internet-osoitetta.

- 34 Riidanalaisen päätöksen 21 kohdan mukaan ”tutkijan mainitsemilla internet-sivustoilla oli valikoima kitaramalleja, joissa oli nähtävillä moninainen joukko enemmän tai vähemmän hakemuksen kohteena olevan muodon kaltaisia teräväkärkisiä muotoiluja ja joita eri kitaranvalmistajat myyvät”. Riidanalaisessa päätöksessä yksilöidään kahdeksan internet-osoitetta ”ainoastaan muutamana esimerkkinä tutkijan mainitsemista internet-sivustoista”.

- 35 Riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa valituslautakunta toteaa lisäksi, että ”tutkijan jo mainitsemaan internet-sivustoihin sisältyy useita ’teräväkärkisten kitaroiden’ malleja – –, jotka ovat hyvin samantapaisia tai jopa täysin samanlaisia kuin hakemuksen kohteena oleva muoto”, ja se mainitsee vielä viisi internet-osoitetta.
- 36 Kantajan ensimmäinen väite, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi, koskee seitsemää muiden kitaranvalmistajien internet-osoitetta, jotka toimitettiin hylkäämisperusteita koskevissa tiedonannoissa ennen kuin riidanalainen päätös tehtiin. Kantaja moittii tässä yhteydessä sitä, että sivuista, jotka sijaitsevat kyseisissä osoitteissa, ei ole olemassa tulosteita, jotka olisivat peräisin siltä ajankohdalta, jolloin tutkija ja valituslautakunta ottivat ne huomioon. Kantajan toisessa väitteessä, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi ja joka koskee 19:ää internet-osoitetta, jotka annettiin kantajalle tiedoksi ensimmäisen kerran riidanalaisessa päätöksessä, se moittii sekä sitä, ettei tulosteita ole olemassa, että sitä, että valituslautakunta otti nämä internet-osoitteet huomioon, vaikka ne olivat tosiseikkoja, joihin kantaja ei voinut ottaa kantaa ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä.
- 37 Kantajan ensimmäisen väitteen osalta, jonka se esitti jo valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja jonka mukaan se ei voinut tutustua useisiin tutkijan tiedoksiantamista internet-osoitteista, koska niihin ei ollut mahdollista muodostaa yhteyttä, sekä jonka mukaan myös siinä tapauksessa, että osoitteisiin oli mahdollista muodostaa yhteys, kantajalla ei ollut varmuutta siitä, että se löytää ne kitaroiden muodot, joihin tutkija oli perustanut päätöksensä, valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa seuraavaa:

”Mikäli viitataan tilapäisluonteisiin internet-sivuihin, [yhteisön tavaramerkin] hakijan on saatava niistä tuloste, jos hän sitä pyytää. Esillä olevassa tapauksessa tutkija kuitenkin viittasi selvästi internet-sivustoihin, jotka eivät ole tilapäisluonteisia vaan jotka kuuluvat laajalti tunnetuille kitaranvalmistajille.”

- 38 On todettava, että istunnossa SMHV totesi, että kyseessä olevien internet-osoitteiden sisältö oli tällä välin muuttunut ja että tietyt internet-sivut, joihin osoitteet viittasivat, olivat kadonneet. SMHV totesi myös, ettei sillä ollut tulosteita, jotka se voisi toimittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle.
- 39 Tästä seuraa, että SMHV:n riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa esittämillä argumenteilla ei vastata kantajan ensimmäiseen väitteeseen, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi.
- 40 SMHV:n siitä argumentista, jonka mukaan kitaroiden muotojen, joihin tutkija ja valituslautakunta viittasivat, piti olla kantajalle tuttuja, koska kantaja on kyseessä olevan alan ammattilainen, on todettava, että SMHV myönsi istunnossa, että yhteyden muodostaminen kyseessä olevaan osoitteeseen oli ainut tapa yksilöidä kitaroiden muodot, joihin tutkija ja valituslautakunta viittasivat.
- 41 On kuitenkin selvää, ettei kyseessä olevaa muotoa voida yksilöidä tällä tavalla siinä tapauksessa, että kyseessä olevaan osoitteeseen ei ole mahdollista muodostaa yhteyttä, eikä kyseisellä tavalla suljeta pois sitä mahdollisuutta, että annettu osoite liittyy myöhemmin muuhun kitaraan kuin siihen, jonka tutkija tai valituslautakunta ottivat huomioon.
- 42 SMHV totesi istunnossa tietyistä osoitteista, joihin on mahdollista muodostaa yhteys ja jotka liittyvät useisiin kitaroiden muotoihin, että valituslautakunnan huomioon ottama täsmällinen muoto oli mahdollista yksilöidä ainoastaan ottamalla yhteys valituslautakunnan esittelijään.

- 43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa näin ollen kantajan ensimmäisestä väitteestä, joka liittyy oikeuteen tulla kuulluksi, että kantajan ei ollut mahdollista yksilöidä – ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen – valituslautakunnan huomioon ottamia kitaroiden muotoja pelkästään sen perusteella, että sille annettiin tiedoksi internet-osoitteita kahdessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa eikä toimitettu tulosteita sivuista, joihin mainitut osoitteet viittasivat.
- 44 Kantajan toisesta väitteestä on niin ikään todettava, että ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen kantaja ei voinut edes teoriassa muodostaa yhteyttä 19 osoitteeseen, jotka annettiin sille tiedoksi ensimmäisen kerran vasta riidanalaisessa päätöksessä (ks. edellä 33–35 kohta).
- 45 Näin ollen on todettava, että kun valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen, se otti huomioon tosiseikkoja, joita ei ollut annettu tiedoksi kantajalle ennen mainitun päätöksen tekemistä.
- 46 Näin tehdessään se sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista virkettä.
- 47 Näin ollen on tutkittava, koskeeko tämä kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen tosiseikkoja, jotka muodostavat riidanalaisen päätöksen perustan.
- 48 SMHV väittää tältä osin, että hakemuksen hylkäämistä koskeva päätelmä tehtiin kyseessä olevasta internet-tiedonhausta erillisen analyysin perusteella. Se väittää tältä osin, että on laajalti tunnettua, että kitaroiden muotoja, ”teräväkärkiset kitarat”

mukaan lukien, on olemassa lukuisia erilaisia ja että kantajan esittämät asiakirjatodisteet tukevat päätelmää, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva merkki on yksi lukuisista markkinoilla olevista ”teräväkärkisistä” muodoista. SMHV täsmensi istunnossa, että riidanalaisen päätöksen 15, 24, 25 ja 29 kohta, joihin hylkäyspäätös perustuu, eivät ole yhteydessä tutkijan ja valituslautakunnan suorittamaan internet-tiedonhakuun.

- 49 On todettava, että edellä mainittuihin kohtiin sisältyy kaksi väitettä eli ensinnäkin se, että kitaroiden muotoja on markkinoilla lukuisia erilaisia, minkä vuoksi kuluttajat eivät voi pitää kitaroiden muotoa viittauksena alkuperään. Toiseksi hakemuksen kohteena oleva muoto ei poikkea merkittävästi markkinoilla olevien heavy metal -kitaroiden muista muodoista, eivätkä kuluttajat voi siis pitää sitä osoituksena alkuperästä.
- 50 Tältä osin on todettava, että SMHV väittää ainoastaan, että se, että kitaroiden muotoja on markkinoilla lukuisia erilaisia, on laajalti tunnettua ja että SMHV:n mukaan se seikka, että hakemuksen kohteena oleva muoto kuuluu teräväkärkisten kitaroiden ryhmään, ilmenee kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämistä asiakirjoista. SMHV ei sitä vastoin väitä, että sen hakemuksen kohteena olevan muodon ja muiden markkinoilla olevien kitaroiden muotojen samankaltaisuutta koskevassa väitteessä olisi kyse tällaisesta laajalti tunnetusta seikasta.
- 51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo tältä osin, että hakemuksen kohteena olevan muodon ja muiden olemassa olevien muotojen samankaltaisuuden arvioiminen edellyttää välttämättä sitä, että hakemuksen kohteena olevaa muotoa verrataan kuhunkin muista erityisistä malleista, joiden väitetään muistuttavan sitä. Näin ollen mainitun samankaltaisuuden arviointiin liittyvässä vertailussa käytettävien muiden mallien yksilöiminen on tältä osin välttämätön osa valituslautakunnan

suorittamaa tarkastelua. SMHV ei kiistä sitä, että viittauksilla internetiin oli hylkäämisperusteita koskevissa tiedonannoissa ja riidanalaisessa päätöksessä tehtävänä yksilöidä muiden kitaranvalmistajien erityiset mallit, jotka tutkija ja valituslautakunta ottivat huomioon.

- 52 Lisäksi tutkija totesi nimenomaisesti toisessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa, että ”kantajalle tiedoksiannettut internet-tiedonhaun tulokset ovat olleet perusteena sille, että SMHV hylkää tavaramerkin”.
- 53 On myös todettava, että riidanalaisen päätöksen 24, 25 ja 29 kohdassa seurataan 20–22 kohtaa, joissa viitataan tutkijan ja valituslautakunnan huomioon ottamiin eri malleihin, ja toistetaan 20–23 kohdassa esitetyt tosiseikkoja koskevat päätelmät, jotka koskevat kyseessä olevilla internet-sivustoilla esitettyjen mallien tarkastelua, ja erityisesti päätelmä, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva muoto on samantapainen tai jopa täysin samanlainen kuin muut markkinoilla olevat muodot.
- 54 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei kyseessä olevalla internet-tiedonhaulla vahvisteta tai täydennetä valituslautakunnan suorittamaa analyysia, vaan se on kyseisen analyysin lähtökohtana.
- 55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa näin ollen, että riidanalaiseen päätökseen sisältyvä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hylkäämistä koskeva päätelmä perustuu tosiseikkoihin, joita ei ole annettu kantajalle tiedoksi ennen kuin kyseinen päätös tehtiin. Siten sillä, että kantajan oikeutta tulla kuulluksi loukattiin, vaikutetaan itse riidanalaisessa päätöksessä tehtyyn päätelmään.

- 56 Lisäksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämän velvollisuuden ulottuvuus on yhtä laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden (yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, *Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44)*, tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 kohta).
- 57 Tältä osin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksittäistapauksissa tehtyjä hallintopäätöksiä koskevalla perustelovelvollisuudella on kaksi tavoitetta, joissa on kyse yhtäältä siitä, että asianosaiset saavat tiedon toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta siitä, että yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia päätöksen laillisuuden (asia C-350/88, *Delacre ym. v. komissio*, tuomio 14.2.1990, Kok. 1990, s. I-395, 15 kohta; asia T-188/98, *Kuijjer v. neuvosto*, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. II-1959, 36 kohta ja asia T-388/00, *Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS)*, tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 59 kohta). Tutkittaessa sitä, ovatko päätöksen perustelut näiden edellytysten mukaisia, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (asia C-122/94, komissio v. neuvosto, tuomio 29.2.1996, Kok. 1996, s. I-881, 29 kohta ja edellä 56 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta).
- 58 Esillä olevan tapauksen osalta on muistutettava, että SMHV myönsi istunnossa, että useisiin internet-osoitteisiin, jotka annettiin kantajalle tiedoksi kahdessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa ja riidanalaisessa päätöksessä, ei ole enää mahdollista muodostaa yhteyttä, että niiden sisältö on tällä välin muuttunut ja että useisiin kitaroiden malleihin viittaavien osoitteiden osalta valituslautakunnan huomioon ottama muoto on ollut mahdollista yksilöidä vain niin, että valituslautakunnan esittelijältä on kysytty neuvoa. On myös todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oli asiaa tutkiessaan mahdollista muodostaa yhteys ainoastaan kahteen seitsemästä osoitteesta, jotka viittaavat muiden kitaranvalmistajien internet-sivustoihin ja jotka esitettiin kahdessa hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa, ja ainoastaan kahdeksaan 19 osoitteesta, jotka mainittiin ensimmäisen kerran riidanalaisessa päätöksessä.

- 59 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tältä osin, että siinä, että tosiseikat, jotka muodostavat valituslautakunnan päätöksen perustan, annetaan tiedoksi sellaisten internet-osoitteiden muodossa, joihin ei ole mahdollista muodostaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii asiaa, tai sellaisten internet-osoitteiden muodossa, joihin on mahdollista muodostaa yhteys mutta joiden sisältö muuttui tai oli voinut muuttua tutkijan tai valituslautakunnan suorittaman tutkinnan jälkeen, ei ole kyse edellä 57 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetuista riittävästä perusteluista, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole niiden perusteella mahdollista tarkastella riidanalaisen päätöksen pätevyyttä.
- 60 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa siltä osin kuin siinä loukataan sekä kyseisessä artiklassa tarkoitettua perusteluvollisuutta että siinä tarkoitettua oikeutta tulla kuulluksi ja siltä osin kuin tämä loukkaaminen vaikuttaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hylkäämistä koskevan riidanalaisen päätöksen pääasialliseen perustaan.
- 61 Kantajan ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on täten hyväksyttävä, ja riidanalainen päätös on kumottava, eikä kantajan muita argumentteja ole tarpeen tarkastella.

Oikeudenkäyntikulut

- 62 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on veloitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas
jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 7.6.2005 tekemä päätös (asia R 1035/2004-2) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä helmikuuta 2007.

E. Coulon

kirjaaja

M. Jaeger

jaoston puheenjohtaja