

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 päivänä tammikuuta 2005 \*

Asiassa T-387/03,

**Proteome Inc.**, kotipaikka Beverly, Massachusetts (Yhdysvallat), edustajinaan barrister M. Edenborough, solicitor C. Jones, solicitor A. Brodie ja solicitor C. Loweth,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinnään P. Bullock ja S. Laitinen,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 25.8.2003 tekemästä ratkaisusta (asia R 0707/2002-4) sekä tutkijan 21.6.2002 tekemästä ratkaisusta evätä sanamerkin BIOKNOWLEDGE rekisteröinti,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekä tuomarit M. Jaeger ja F. Dehousse,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.11.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon 9.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Proteome Inc. (jäljempänä kantaja) teki 2.3.2000 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BIOKNOWLEDGE.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Tietokannat fyysisessä ja elektronisessa muodossa, organismeihin liittyvien tietojen tarjoaminen sekä tietokoneohjelmat käytettäväksi datan etsimisessä, haussa, kokoamisessa, järjestämisessä, hallinnassa, analysoinnissa, välityksessä ja/tai integroinnissa elektronisessa muodossa olevien tietojen tietovarastoihin, mukaan lukien tietokoneen tietokantoihin, ja näissä"

— luokka 16: "Painotuotteet, mukaan lukien oppaat ja käsikirjat, jotka liittyvät organismeja koskevien tietojen tietovarastoihin"

— luokka 42: "Tiedotus- ja tietokonepalvelut, nimittäin organismeja koskevia tietoja sisältävien tietokantojen kehittäminen ja/tai käyttömahdollisuuden tarjoaminen niihin, sekä niihin liittyvät tietokoneohjelmistot".

4 SMHV:n tutkija ilmoitti kantajalle 6.7.2001 päivätyllä kirjeellä katsovansa, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vaatimusten mukainen. Tutkija totesi kantajalle myös, että tällä oli kaksi kuukautta aikaa esittää tätä koskevia huomautuksia.

- 5 Kantaja esitti huomautuksensa 31.8.2001.
- 6 Tutkija hylkäsi tavaramerkkihakemuksen 21.6.2002 tekemällään ratkaisulla asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella tukeutuen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan.
- 7 Kantaja teki näin ollen valituksen SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
- 8 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 25.8.2003 tekemällään ratkaisulla, joka annettiin tiedoksi kantajalle 15.9.2003 (jäljempänä riidanalainen ratkaisu), sillä perusteella, että sanamerkki BIOKNOWLEDGE kuvailee kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ja että se ei ole erottamiskykyinen.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyväksyy kanteen

— kumoaa neljännen valituslautakunnan tekemän ratkaisun

- kumoaa tutkijan 21.6.2002 tekemän ratkaisun
- palauttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen SMHV:hen, jotta se julkaistaan
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tässä menettelyssä, valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä sekä tutkijan suorittamassa menettelyssä.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Oikeudellinen arviointi**

11 Käsiteltävänä olevassa asiassa on aluksi katsottava, että kantajan vaatimuksilla pyritään itse asiassa riidanalaisen ratkaisun kumoamiseen ja siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee tästä tarvittavat oikeudelliset päätelmät. Lisäksi on todettava, että SMHV totesi suullisessa käsittelyssä, että se ei riitautta tutkijan ratkaisun kumoamista koskevan kantajan vaatimuksen tutkittavaksi ottamista.

- 12 Pääasian osalta kantaja esittää kolme väitettä, jotka voidaan ryhmittää kahdeksi kanneperusteeksi. Ensimmäisellä kanneperusteella pyritään osoittamaan, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan on rikottu. Toinen kanneperuste koskee puolestaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

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

- 13 Kantajan esittämä ensimmäinen kanneperuste muodostuu kahdesta osasta. Kantaja katsoo ensinnäkin, että tavaramerkki BIOKNOWLEDGE on liian epäselvä ja epätäsmällinen, jotta se kuvailisi kyseessä olevia tavaroita ja palveluja. Kantaja katsoo toiseksi, että valituslautakunta käytti virheellisesti kyseessä olevia tavaroita ja palveluja koskevaa tietämystään tavaramerkin kuvailevuuden arvioimiseksi.

Sanamerkin BIOKNOWLEDGE epäselvyys ja epätäsmällisyys

— Asianosaisten lausumat

- 14 Kantaja katsoo, että valituslautakunta teki vastaavan virheen kuin mikä todettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa, joka koski sanamerkkiä EASYBANK (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 26–33 kohta). Samalla tavoin kuin kantajan mukaan katsottiin tässä tuomiossa, sanamerkki BIOKNOWLEDGE on tämän mukaan liian epäselvä ja epätäsmällinen, jotta tämä sana kuvailisi kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.

- 15 Sana BIOKNOWLEDGE on kantajan mukaan lisäksi keksitty äskettäin, eikä sen merkitys ole selvä, yleisesti määritelty ja hyväksyty. Kantaja päättelee tästä, että kyseessä oleva sanamerkki ei kuvaile erityisesti kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.
- 16 Kantaja lisää, että sana knowledge ei missään tapauksessa voi olla sanamerkin BIOKNOWLEDGE kuvaileva tekijä tai komponentti. Sana knowledge merkitsee sen mukaan englanniksi paitsi kokemukseen perustuvaa tietoisuutta tai perehtyneisyyttä myös henkilön kaikkia tietoja tai tämän teoreettista tai käytännön ymmärrystä tietystä asiasta, kielestä ja niin edelleen. Nämä eri merkitykset osoittavat kantajan mukaan, että sana knowledge eroaa sanasta tieto ja sitäkin suuremmalla syyllä välineistä, joihin tämä tieto on varastoitu, tai keinoista, joilla tieto välitetään käyttäjälle.
- 17 SMHV tukeutuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-34/00, Eurocool Logistik vastaan SMHV (EUROCOOL), 27.2.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-683, 38 kohta) ja katsoo, että tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan ottamalla ensinnäkin huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toiseksi se, miten kohdeyleisö ymmärtää sen.
- 18 Käsiteltävänä olevassa asiassa ne tavarat ja palvelut huomioon ottaen, joita varten rekisteröintiä on haettu, SMHV väittää, että kohdeyleisö muodostuu lääketieteen, farmasian tai muiden biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoista koko Euroopan unionin alueella.
- 19 SMHV katsoo, että jos yleisö näkee sanamerkkiä BIOKNOWLEDGE käytettävän kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, se päättelee tästä, että ne on tarkoitettu biologisten tietojen tarjoamiseen tai että ne yksinomaan liittyvät niihin.

- 20 Sana knowledge merkitsee lisäksi kantajan mukaan myös erityistietoa tietystä asiasta. Sikäli kuin kantajan tavarat ja palvelut ovat biologisten tietojen lähteitä tai niillä tarjotaan tällaisia tietoja, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä on kantajan mukaan selvä ja välitön yhteys.
- 21 SMHV korostaa tämän osalta kyseessä olevan sanamerkin rakennetta, joka muodostuu etuliitteestä bio, jota käytetään usein yhdyssanojen muodostuksessa tiede- ja teknologia-alalla, sekä tavanomaisesta englanninkielisestä sanasta knowledge. SMHV lisää, että kyseessä olevat kuluttajat eivät voi pitää tätä rakennetta epätavallisena, koska se on englannin kielen sanamuodostussääntöjen mukainen.
- 22 Kantajan sen väitteen osalta, joka koskee sitä, että sana Bioknowledge olisi keksitty äskettäin, SMHV toteaa, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että se, että sana ei esiinny sanakirjassa, ei ole ratkaisevaa, koska merkitystä on sillä, miten kohdeyleisö ymmärtää tämän sanan.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ilmenee, että merkit tai merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, eivät kykene täyttämään tavaramerkin tehtävää alkuperän osoittamisessa tämän rajoittamatta sitä, että tavaramerkki voi tulla käytössä erottamiskykyiseksi, mistä tämän saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tällaisten merkkien tai merkintöjen rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi, siinä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, joka edellyttää, että merkit tai merkinnät, jotka kuvailevat rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tässä säännöksessä estetään näin ollen se, että tällaiset merkit tai



merkinnät varataan yhden ainoan yrityksen käyttöön siksi, että ne rekisteröidään tavaramerkiksi (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 30 ja 31 kohta).

24 Tällä tavoin asiaa tarkasteltuna asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna tavanomaisesti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvaillaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta voidaan näin ollen arvioida yksinomaan ottaen yhtäältä huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää sen (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 27 kohta).

25 Aluksi on todettava, että kantaja tulkitsee virheellisesti asiassa EASYBANK annettua tuomiota (mainittu edellä 14 kohdassa) katsoessaan, että käsiteltävänä olevassa asiassa ja kuten sen mukaan kyseisessä tuomiossa katsottiin, "tavaramerkki" BIOKNOWLEDGE on "liian epäselvä ja epätäsmällinen", jotta tämä sana voisi olla erottamiskykyinen, kun kyseessä ovat asianomaiset tavarat ja palvelut.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin käytti asiassa EASYBANK antamassaan tuomiossa (mainittu edellä 14 kohdassa) sanoja "epäselvä" ja "epätäsmällinen" vain täsmentääkseen yhteyttä kyseessä olevan sanamerkin merkityksen ja kyseessä olevien palvelujen välillä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tämän osalta, että "yhteys, joka on sanan EASYBANK merkityksen ja suorapankin tarjoamien palvelujen välillä, on liian epäselvä ja epätäsmällinen, jotta tämän perusteella voitaisiin päätellä, että kyseisellä sanalla kuvaillaan näitä palveluja" (tuomion 31 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen tässä asiassa katsonut, että kyseessä ollut merkki oli "liian epäselvä ja epätäsmällinen", kuten kantaja väittää.

- 27 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa perustuu seuraavaksi etupäässä siihen, että kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuvailee erityisesti kyseessä olevia tavaroita ja palveluja. Kantajan väitettä on näin ollen tarkasteltava tämän osalta.
- 28 Tässä asiassa on kiistatonta, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen ratkaisun 11 kohdassa, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut on tarkoitettu lääketieteeseen, farmasian tai muiden biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoille.
- 29 Sanamerkki BIODIVERSITY muodostuu etuliitteestä bio ja sanasta knowledge.
- 30 Etuliite bio tulee kreikan sanasta bios, joka merkitsee elämää, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen ratkaisun 9 kohdassa. Tämä tekijä on osa monia sanoja, jotka liittyvät elämään. Kun tekijä bio asetetaan tämän asian kohdeyleisön asiayhteyteen, sitä käytetään sanoissa, jotka liittyvät eläviin organismeihin (esim. biologia).
- 31 Yksi sanan knowledge määritelmistä vastaa erityistietoa tietystä asiasta, kuten SMHV perustellusti totesi. Kantaja ei ole kiistänyt tätä määritelmää sinänsä, vaan yksinomaan SMHV:n siitä tekemän päätelmän.
- 32 Näin ollen ja ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian kohdeyleisön määritelmän, sanojen bio ja knowledge asettaminen rinnakkain sanamerkin BIODIVERSITY luomiseksi johtaa päätelmään, jonka mukaan ainakin yksi tämän sanamerkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tiettyä tietoa tai tiettyjä tietoja elävistä organismeista eli niille ominaisia tietoja. Tässä yhteydessä on

muistutettava, että kun on kyseessä sanamerkki, siihen on sovellettava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta (edellä 23 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

- 33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on sitä paitsi jo täsmentänyt, kun on kyseessä sana, johon sisältyy osatekijä bio, että "koska siis [akronyymi] BioID muodostuu kahdesta kyseisen viitekielen [eli englannin] sanastoon kuuluvasta lyhenteestä, se ei poikkea tämän kielen sanastoon liittyvistä säännöistä eikä ole rakenteeltaan epätavallinen" (asia T-91/01, BioID v. SMHV (BioID), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5159, 28 kohta). Tässä asiassa se, että sanamerkki BIOKNOWLEDGE on yksi sana, ei siis muuta sitä, miten kohdeyleisö voi sen ymmärtää. Tämän osalta on todettava, että englanninkielisen kohdeyleisön ohella tieteellisissä piireissä käytetään usein englantia.
- 34 Kun on kyse rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavara- ja palveluluokkien kuvauksesta, niissä kaikissa viitataan "organismeihin" eli yhteen kyseessä olevan sanamerkin osaan (bio). Rekisteröintihakemuksessa tarkoitettut tavarat ja palvelut kattavat sitä paitsi joko keinot, joilla tietoja tallennetaan, tai tavarat tai palvelut, joiden avulla näihin tietoihin päästään käsiksi. Tästä seuraa, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut sisältävät tietoja organismeista tai mahdollistavat pääsyn näihin tietoihin.
- 35 Koska kohdeyleisö muodostuu biotieteiden ja hoitoalan asiantuntijoista, on katsottava, että yhtäältä sanamerkin BIOKNOWLEDGE mahdollisen merkityksen, joka esitetään edellä 32 kohdassa, ja toisaalta kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä oleva yhteys ei ole liian epäselvä tai epätasällinen. Kohdeyleisön näkökulmasta tämän sanamerkin merkityksen ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksien välillä on päinvastoin riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

- 36 Sitä paitsi sikäli kuin sanaa knowledge ei edellä 32 kohdassa olevan määritelmän mukaisesti voida selkeästi erottaa sanasta tieto, sitä ei sitä suuremmalla syyllä voida erottaa välineistä, joille tietoja tallennetaan, toisin kuin kantaja väittää.
- 37 Rekisteröitäväksi esitetty sanamerkki BIOKNOWLEDGE ei lopuksi sisällä muita tekijöitä tai merkintöjä, joilla tämä päätelmä voitaisiin kumota. Tämä koskee myös tämän sanamerkin muodostavien sanojen esitystä tai asettelua.
- 38 Kantajan väite, jonka mukaan sanamerkki BIOKNOWLEDGE on äskettäin keksitty sana, joten sillä ei ole selkeää, yleisesti määriteltyä ja hyväksyttyä merkitystä, on tämän osalta hylättävä.
- 39 Kun on kyseessä sanamerkin erottamiskyky, kahden sanan yhdistäminen ilman graafisia tai semanttisia muutoksia ei ole lisäominaisuus, jonka vuoksi merkillä kokonaisuudessaan voitaisiin erottaa kantajan palvelut muiden yritysten palveluista. Se, että sanamerkkiä ei mainita sanakirjoissa sellaisenaan — olipa se sitten kirjoitettu yhdeksi sanaksi tai ei —, ei vaikuta millään tavoin tähän näkemykseen (asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta ja asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 37 kohta).
- 40 Sitä paitsi kuten edellä 33 kohdassa todettiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien täsmäsi akronyymien BioID osalta, että tämä sana muodostuu useista osatekijöistä, jotka eivät poikkea englannin kielen sanastollisista säännöistä, minkä vuoksi sen rakenne ei ole epätavallinen.

- 41 Kuten SMHV perustellusti totesi, käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat kuluttajat eivät voi ymmärtää sanamerkin BIOKNOWLEDGE rakennetta epätavalliseksi, koska se on englannin kielen sananmuodostussääntöjen mukainen. Tämä on totta sitäkin suuremmalla syyllä, koska kohdeyleisö muodostuu asiantuntijoista, jotka ovat tottuneen niiden kahden sanan käyttämiseen, jotka muodostavat sanamerkin BIOKNOWLEDGE. Näin ollen vaikka tämä sanamerkki keksittiin äskettäin, kuten kantaja väittää, sillä on mahdollinen merkitys, joka on riittävän selkeä kohdeyleisölle, ja sen avulla voidaan osoittaa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen tärkeimmät ominaisuudet.
- 42 Näiden seikkojen perusteella on pääteltävä, että sanamerkillä BIOKNOWLEDGE kuvaillaan niitä tavaroita ja palveluja, jotka ovat rekisteröintihakemuksen kohteena. Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että tällä sanamerkillä voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla osoittaa kohdeyleisön näkökulmasta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen tärkeimmät ominaisuudet.
- 43 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä.

Tavaroita ja palveluja koskevan valituslautakunnan tietämyksen virheellinen käyttäminen

— Asianosaisten lausumat

- 44 Kantaja toteaa, että valituslautakunta käytti kyseessä olevia tavaroita ja palveluja koskevaa tietämystään arvioidakseen, kuuluuko sanamerkki BIOKNOWLEDGE asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.

- 45 Tällaista jälkeempäin tapahtuvaa arviointia ei kantajan mukaan voida hyväksyä, koska tämä tietämys täydensi sanamerkissä olevia tietoja. Ilman tätä tietämystä valituslautakunta ei olisi kantajan mukaan voinut katsoa, että sanamerkissä on kuvailevia merkkejä tai merkintöjä.
- 46 Kantaja lisää, että vaikka valituslautakunnan soveltama kriteeri olisi ollut asianmukainen, merkillä BIOKNOWLEDGE ei ainakaan välitetä selkeää ja yksiselitteistä tietoa tarjottavien tavaroiden ja palvelujen olennaisista ominaisuuksista (toisin kuin riidanalaisen ratkaisun 13 kohdassa kantajan mukaan katsottiin).
- 47 SMHV vastaa, että kantaja unohtaa peruseriaatteen, jonka mukaan merkin kuvailevuuden arviointi voidaan tehdä yksinomaan ottaen huomioon kyseessä olevat tavarat ja palvelut. Valituslautakunta ei näin olleen suinkaan käyttänyt väärin sitä, että se tunsii tavaroiden ja palvelujen kuvauksen tehdäkseen tästä puolueellisen päätelmän, vaan se sovelsi SMHV:n mukaan asianmukaista kriteeriä arvioidessaan sanamerkin kuvailevuutta kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen asiayhteydessä.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 48 Kuten edellä muistutettiin, kun on kyseessä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen, merkin kuvailevuuden arviointi voidaan tehdä ainoastaan yhtäältä ottaen huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (edellä 24 kohdassa mainittu asia TDI, tuomion 27 kohta).

- 49 Päinvastoin kuin kantaja väittää, valituslautakunta viittasi siis perustellusti käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin arvioidakseen, oliko sanamerkin BIOKNOWLEDGE rekisteröinti evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.
- 50 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan merkillä BIOKNOWLEDGE ei tarjota selkeää ja yksiselitteistä tietoa tarjottavien tavaroiden ja palvelujen olennaisista ominaisuuksista, ensimmäisen kanneperusteen ensimmäiseen osaan liittyvien perustelujen perusteella voidaan päätellä, että kohdeyleisön näkökulmasta sanamerkin BIOKNOWLEDGE merkityksen ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksien välillä on päinvastoin riittävän suora ja konkreettinen yhteys. Kantajan tämän osalta esittämä väite on näin ollen myös hylättävä.
- 51 Tämän vuoksi ensimmäisen kanneperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana ja ensimmäinen kanneperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

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

- 52 Koska ensimmäinen kanneperuste hylättiin ja koska riittää, että yksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa, jotta kyseessä olevaa merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta), kantajan esittämää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaa toista kanneperustetta ei tarvitse tutkia.
- 53 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

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

Azizi

Jaeger

Dehousse

Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä tammikuuta 2005.

H. Jung

J. Azizi

kirjaaja

kolmannen jaoston puheenjohtaja