YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä heinäkuuta 2003 *

Asiassa T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., kotipaikka Eden Prairie, Minnesota (Amerikan yhdysvallat), edustajanaan asianajaja S. Rojahn,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 21.3.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 44/2000-3), joka koskee hakemusta sanamerkin BEST BUY sisältävän kuviomerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.2.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) 7.5.1999 hakemuksen kuviomerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava merkki keltaisena (tausta) ja mustana (kirjaimet, ääriviivat, ympyrä):



3 Palvelut, joita varten merkin rekisteröimistä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 37 ja 42, ja ne ovat näiden luokkien seuraavien määrittelyjen mukaisia:

— "Liikkeenjohdon konsultointi, mukaan lukien kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden, televiestintälaitteiden, video- ja äänentoistolaitteiden, henkilökohtaisten tietokoneiden sekä muiden kotitoimistotarvikkeiden ja peliohjelmien, mukaan lukien CD-levyt, äänitetyt äänikasetit ja videokasetit, tietokoneohjelmat sekä niihin liittyvät tuotteet, myyntiin erikoistuneiden liikkeiden perustamista ja hallintoa koskevat tukipalvelut ja neuvonta" luokassa 35;

— "Ajoneuvojen äänentoistolaitteiden, kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden, televiestintälaitteiden, video- ja äänentoistolaitteiden, henkilökohtaisten tietokoneiden sekä muiden kotitoimistotarvikkeiden ja niihin liittyvien tuotteiden asentaminen ja ylläpito" luokassa 37;

— "Kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden, televiestintälaitteiden, video- ja äänentoistolaitteiden, henkilökohtaisten tietokoneiden sekä muiden kotitoimistotarvikkeiden ja peliohjelmien, mukaan lukien CD-levyt, äänitetyt äänikasetit ja videokasetit, tietokoneohjelmat sekä niihin liittyvät tuotteet, myyntiin erikoistuneiden liikkeiden perustamista koskeva neuvonta ja tekniset tukipalvelut" luokassa 42.

4 Tutkija hylkäsi hakemuksen 19.11.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että haettu tavaramerkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan soveltamisalaan.

5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä virastolle 22.12.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

6 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.3.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että kyseiseltä merkiltä puuttui erottamiskyky ja että se oli kuvaileva, joten se kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.6.2001 jättämällään kannekirjelmällä. Virasto jätti vastineensa 24.8.2001.

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa valituslautakunnan päätöksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja vetoaa kannekirjelmässään kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

11 Kantaja väittää, että yleisö ymmärtää tavaramerkin nopeasti ja kokonaisuudessaan hajoittamatta sitä osatekijöihin. Kantajan mukaan virasto ei ole ottanut huomioon kuviomerkin eri osatekijöiden alkuperäisyyttä, ja korostaa, että sen hakemus koski vain ammattilaisille tarkoitettuja palveluja.

12 Merkin keskeiset osatekijät ja erityisesti sellaisten sanojen yhdistäminen, jotka muodostavat kieliopillisesti virheellisen uudissanan, ei ole tavanomaista kyseisille palveluille. Sitä paitsi kohdeyleisö ei odota tavaramerkin olevan palvelujen etiketti.

13 Lisäksi kantaja väittää, että virasto ei ole ottanut huomioon sitä, että merkki on rekisteröity tavaramerkiksi Saksassa ja Ranskassa.

14 Virasto kiistää ensinnäkin kantajan väitteet tavaramerkin kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta. Virasto toteaa tältä osin, että valituslautakunta on ainoastaan määrittänyt tavaramerkin sanallisen osatekijän, joka on sille ominainen, ja että valituslautakunta on tavaramerkkiä kokonaisvaltaisesti arvioimalla lisäksi tutkinut sen kuviollisia osatekijöitä.

15 Toisaalta virasto väittää, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainitut palvelut on otettu huomioon valituslautakunnassa, jonka mukaan

sanamerkin BEST BUY merkityssisältö osoittaa tarjotun palvelun luonteenomaisen piirteen, eli se ilmaisee hinnan ja markkina-arvon välisen edullisimman yhteyden muun muassa tavaroiden jälleenmyynnin alalla toimivien yritysten asiakkaina oleville yrityksille.

16 Kolmanneksi virasto korostaa, että keltainen väri tai kuusikulmainen muoto eivät muodosta erottamiskykyä, sillä niitä käytetään yleisesti tavaroita ja palveluja markkinoitaessa.

17 Neljänneksi virasto katsoo, että henkilöt, jotka osaavat englannin kieltä, voivat ymmärtää sanamerkin BEST BUY tavanomaisen merkityksen välittömästi, ja että sanaa buy käytetään yleisesti substantiivina.

18 Lopuksi virasto väittää, että mainitut kansalliset rekisteröinnit on toteutettu jäsenvaltioissa, jotka eivät ole englanninkielisiä ja joissa merkki saattaa osoittautua erottavaksi ilman, että näin olisi koko yhteisössä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei saa rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa vain osassa yhteisöä".

20 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia merkkejä, jotka eivät mahdollista sitä, että asianomainen yleisö voi myöhempiä hankintoja tehdessään toistaa ostokokemuksensa, jos se on ollut positiivinen, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos ostokokemus on ollut negatiivinen (asia T-79/00, Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta). Tällaisia ovat erityisesti merkit, joita tavanomaisesti käytetään kyseisiä tavaroita tai palveluja markkinoitaessa.

21 On kuitenkin huomattava, että tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 40 kohta). Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.

22 Merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan toisaalta suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, millä tavoin kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin.

23 Esillä olevassa asiassa on ensinnäkin todettava, että liikkeenjohdon konsulttipalvelut sekä neuvonta ja tekniset tukipalvelut luokkiin 35 ja 42 kuuluvien erikoisliikkeiden perustamiseksi on tarkoitettu ammattiyleisölle, kun taas luokkaan 37 kuuluvat asentamis- ja ylläpitopalvelut on tarkoitettu suurelle yleisölle.

24 Selvittääkseen näkökantansa asianomaisen yleisön osalta kantaja on väittänyt istunnossa, että luokkaan 37 kuuluvien palvelujen luetteloa on tulkittava suppeasti rajoittaen se ammattilaisten ammattilaisille tarjoamiin palveluihin. Tältä osin on huomattava, että toisaalta tietyt kyseessä olevat palvelut, muun muassa ajoneuvojen äänentoistolaitteiden ylläpito ja kotiin tarkoitetut palvelut, voidaan tarjota vain lopulliselle kuluttajalle. Toisaalta tämä tulkinta rajoittaa palvelujen luetteloa; tällaisessa rajoittamisessa on noudatettava tiettyjä erityisiä menettelysääntöjä ja sitä on haettava virastolta (asia T-173/00, KWS Saat AG v. SMHV (oranssin värisävy), tuomio 9.10.2002, 11 ja 12 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen tätä väitettä ei voida hyväksyä.

25 On lisäksi todettava, että ottaen huomioon tiettyjen kyseessä olevien palvelujen laatu, osa asianomaista yleisöä voi olla tarkkaavainen siltä osin kuin näiden palvelujen teknisyys ja kustannukset ovat suhteellisen korkeita. Kuitenkin tämä tarkkaavaisuusaste voi olla suhteellisen alhainen sellaisten myynninedistämiseen liittyvien merkintöjen osalta, jotka eivät ole ratkaisevia asiaan perehtyneelle yleisölle (ks. vastaavasti asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, 24 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

26 Kaikkien kyseessä olevien palvelujen osalta on siten otettava huomioon tavanomaisen valistunut ja huolellinen yleisö. Sitä paitsi koska sanamerkki BEST BUY muodostuu englanninkielisistä osatekijöistä, asianomainen yleisö on englanninkielinen, tai muunkielinen kuin englanninkielinen mutta englantia riittävästi ymmärtävä.

27 Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin osalta on toisaalta todettava, että koska kyse on yhdistelmämerkistä, sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että ensin tarkastellaan tavaramerkin eri osatekijöitä peräjälkeen.

28 Ensinnäkin sanamerkin BEST BUY osalta on todettava, että se muodostuu tavallisista englannin kielisistä sanoista, jotka osoittavat selvästi hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen hinnan ja niiden markkina-arvon välisen edullisen suhteen.

29 Näin ollen kohdeyleisö ymmärtää sen pelkäksi myynninedistämisilmaisuksi tai iskusanaksi, joka osoittaa, että kyseiset palvelut muodostavat parhaan mahdollisen "ostoksen" niiden luokassa tai "parhaan hinta-laatu-suhteen", kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa.

30 Kantajan istunnossa esittämä väite, jonka mukaan kuluttajalle, joka tuntee kyseisen sanamerkin "epäilyksettömän merkityssisällön", ei ole ilmoitettu tarjottujen palvelujen sisältöä tai luonnetta, ei ole merkityksellinen. Erottamiskyvyn puutteen toteamiseksi riittää sen osoittaminen, että sanamerkin merkityssisältö eli kyseisen tavaramerkin pääasiallinen ja hallitseva osatekijä ilmaisee kuluttajalle palvelun markkina-arvoon liittyvän ominaisuuden, jota ei ole täsmennetty mutta joka antaa myynninedistämiseen liittyviä tai mainosluonteisia tietoja, joita kohdeyleisö havaitsee ensi sijassa sellaisenaan pikemmin kuin palvelujen kaupallisen alkuperän osoittavina ilmauksina [ks. vastaavasti em. asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 29 ja 30 kohta]. Sanamerkin BEST BUY merkityssisältöä koskeva ainoa tiedon puute, joka liittyy kyseisten palvelujen luonteeseen, ei ole riittävä tämän merkin erottamiskyvyn vahvistamiseksi.

31 Sitä paitsi kantaja, joka on tyytynyt väittämään, että ilmaisu buy on epätäsmällinen ja epäselvä, ei ole osoittanut, minkä muun merkityksen kuin palvelujen hinnan ja markkina-arvon välisen edullisen yhteyden kohdeyleisö saattaisi katsoa kyseisellä sanamerkillä olevan. Kantaja ei ole myöskään lausunut mielipidettään siitä, voidaanko sanamerkkiä käyttää muuten kuin myynninedistämis- tai mainostoiminnassa. Toisin kuin mitä kantaja väittää, kyseisen sanamerkin merkitys voi liittyä sekä tiettyyn palveluun sellaisenaan että sellaisten tavaroiden jakeluun ja palvelujen tarjontaan, joita tällä palvelulla pyritään edistämään.

32 Riittävää ei ole se, että sanamerkin BEST BUY kaksi osatekijää ovat rinnakkaisia ja että artikkeli jätetään pois sen rakenteesta (a best buy tai the best buy), se, että sen katsotaan olevan uudissana, joka voi tehdä sanamerkistä erottamiskykyisen eikä luonteeltaan alkuperäistä, joka ei missään tapauksessa olisi merkin erottamiskyvyn arviointiperuste (ks. vastaavasti asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 40 kohta).

33 Sen kysymyksen osalta, miten kohdeyleisö havaitsee etiketin muodon ja värin, on todettava, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että hintaa koskevia värillisiä etikettejä käytetään yleisesti kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen kaupassa. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan tällainen etiketti on silmiinpistävä yleisön kannalta, on merkityksetön.

34 Osatekijän osalta on todettava, että sen olemassaolo muiden osatekijöiden rinnalla ei riitä antamaan kyseiselle tavaramerkille erottamiskykyä kokonaisuudessaan.

35 Siltä osin, kuin haettu tavaramerkki muodostuu edellä arvioituja osatekijöitä yhdistämällä, on arvioitava koko tavaramerkin erottamiskykyä.

36 Edellä mainittujen osatekijöiden perusteella on ilmeistä, että haettu tavaramerkki muodostuu kokonaisuudessaan vain sellaisista osatekijöistä, joilta erikseen tarkasteltuina osoittautuu puuttuvan erottamiskyky kyseisten palvelujen markkinoimiseksi. Näiden eri osatekijöiden välillä ei ole myöskään sellaista vuorovaikutusta, joka voisi antaa erottamiskyvyn tälle tavaramerkille kokonaisuudessaan.

37 Etiketin muoto ei nimittäin voi vaikuttaa tavaramerkin hallitsevien sanallisten osatekijöiden merkitykseen. Sen sijaan, että kuvio lisäisi erottavan seikan, se vahvistaa sanallisten osatekijöiden myynninedistävyyttä kohdeyleisön mielestä.

38 Näin ollen haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky kyseisten palvelujen suhteen.

39 Kantaja ei ole kyennyt esittämään istunnossa lausumia Saksassa ja Ranskassa aikaisemmin suoritettujen rekisteröintien ulottuvuuden osalta. Tältä osin on huomattava, että nämä rekisteröinnit eivät koskeneet merkkiä, joka olisi aivan samanlainen kuin kyseessä oleva merkki, eivätkä myöskään samankaltaisia tavaroita tai palveluja.

40 Kuten virasto on perustellusti huomauttanut, viittausta kansallisiin rekisteröinteihin, jotka on suoritettu muissa kuin englanninkielisissä jäsenvaltioissa, vaan merkki voi osoittautua niissä erottavaksi ilman, että näin olisi välttämättä koko yhteisössä, ei voida pitää merkityksellisenä esillä olevassa asiassa.

41 Lopuksi on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän ja valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve Inc v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta).

42 Näin ollen Saksassa ja Ranskassa suoritettuja rekisteröintejä koskevat kantajan väitteet ovat tehottomia.

43 Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen haetulta tavaramerkiltä osoittautuu puuttuvan erottamiskyky merkittävässä osassa yhteisöä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on siten hylättävä.

44 Ei ole myöskään syytä tutkia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan riittää, kun yhtä ehdottomista hylkäysperusteista voidaan soveltaa, jotta merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (Baby-dry), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 29 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 30 kohta).

45 Kanne on siis hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

46 Yhteisöjen 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 virasto on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä heinäkuuta 2003.

H. Jung

kirjaaja

N. J. Forwood

toisen jaoston puheenjohtaja