YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

20 päivänä marraskuuta 2002 *

Yhdistetyissä asioissa T-79/01 ja T-86/01,

Robert Bosch GmbH, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja S. Völker, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 31.1.2001 tekemistä kahdesta päätöksestä (asia R 124/2000-1 ja R 123/2000-1), joista ensimmäinen koskee sanamerkin Kit Pro ja jälkimmäinen sanamerkin Kit Super Pro rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.7.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja on 3.3.1998 tehnyt kaksi tavaramerkkihakemusta sanamerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä on haettu, ovat sanamerkit Kit Pro ja Kit Super Pro.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkkien rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

"Maakulkuneuvojen rumpujarrujen korjauksessa käytettävät osat."

4 Tutkija hylkäsi 13.12.1999 tekemillään päätöksillä hakemukset asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että tavaramerkit, joiden rekisteröintiä oli haettu, kuvailivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla asianomaisia tavaroita ja että niiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja valitti asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla tutkijan päätöksistä 24.1.2000 SMHV:lle.

6 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valitukset 31.1.2001 tekemillään päätöksillä (jäljempänä kanteen kohteena olevat päätökset), jotka annettiin kantajalle tiedoksi 6.2.2001. Valituslautakunta lähinnä totesi tavaramerkin Kit Pro osalta, että kokonaisuutena tarkastellen se ilmentää ammattikäyttöön tarkoitettua sarjaa tai sarjaa, joka on erityisen luotettava ja hyvälaatuinen. Tavaramerkin Kit Super Pro osalta valituslautakunta katsoi, että kokonaisuutena tarkastellen se ilmentää poikkeuksellisen korkealaatuista ammattikäyttöön tarkoitettua sarjaa tai sarjaa, joka on erityisen luotettava ja omiaan täyttämään tiukat vaatimukset. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että koska tavaramerkit, joiden rekisteröintiä oli haettu, näin ollen kuvailivat rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroi-

den ominaisuuksia, niitä ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla voitu hyväksyä rekisteröitäviksi. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että koska tavaramerkit kuvailivat rekisteröintihakemuksissa mainittuja tavaroita, tavaramerkit kuuluivat myös kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

7 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 5. ja 11.4.2001 toimittamillaan kannekirjelmillä kantaja on nostanut nämä kanteet, jotka on rekisteröity asianumeroille T-79/01 ja T-86/01.

8 Neljännen jaoston puheenjohtaja on 4.6.2002 antamallaan määräyksellä yhdistänyt asiat T-79/01 ja T-86/01 työjärjestyksen 50 artiklan nojalla suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa kanteen kohteena olevat päätökset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11 Kantaja esittää kaksi perustetta, joista toinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

12 Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvästä ilmauksesta "joilta puuttuu erottamiskyky" ilmenee, että minkä tahansa asteinen erottamiskyky — vähäinenkin — riittää merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, mikä erottamiskykyä arvioitaessa estää liian suppean lähestymistavan.

13 Kantaja väittää kummankin nyt kyseessä olevan sanamerkin olevan uudissanoja, joilla kokonaisuutena tarkastellen on tavaramerkiltä edellytetty edes vähäinenkin erottamiskyky.

14 Kantaja huomauttaa erityisesti osatekijän Kit osalta, että kanteen kohteena olevat päätökset eivät sisällä mitään sellaista tietoa, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että tämä osatekijä on ymmärrettävä juuri (korjaus)sarjaksi. Kantajan mukaan tällä sanalla voi englannin kielessä olla hyvin lukuisia merkityksiä (väline, laite, sotilaan varusteet, työvälineet, työkalut, työkalupakki, saavi, koppa, vati, sanko, vehje, roju, vaatekerta, tanssinopettajan pieni kolmikielinen viulu, kissanpentu). Lisäksi kantaja väittää, että osatekijää Kit käytetään yleisesti mitä moninaisimmissa yhdistelmissä tavaramerkin osatekijänä.

15 Kantaja esittää vielä, että rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien rekisteröiminen on perusteltua valituslautakuntien noudattaman päätöskäytännön nojalla. Kantaja vetoaa tältä osin päätöksiin, joissa on pidetty rekisteröimiskelpoisina sanamerkkejä ProBank, Pro Care ja PROLIPID, joiden osalta valituslautakunnat ovat katsoneet osatekijällä pro olevan useita merkityksiä. Lisäksi kantaja vetoaa päätöksiin, jotka koskevat tavaramerkkejä NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH ja Oilgear.

16 SMHV esittää, että siitä, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit kuvailevat asianomaisia tavaroita, seuraa, että kyseisiltä tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky. Tältä osin SMHV esittää, että tapa, jolla kyseiset sanamerkit muodostavat osatekijät on yhdistetty, ei tee rekisteröitäviksi haetuista tavaramerkeistä missään määrin erottamiskykyisiä. SMHV korostaa tässä yhteydessä, että osatekijöitä Pro ja Super käytetään hyvin usein mainoskielessä.

17 Valittajien mainitsemien valituslautakuntien päätösten osalta SMHV huomauttaa, että useimpien näiden päätösten osalta kantaja ei ole selittänyt, missä määrin niissä kyseessä olevat tavaramerkit ovat rinnastettavissa nyt esillä oleviin tavaramerkkeihin, eikä se myöskään ole selittänyt, millainen noudatetuksi väitetty päätöskäytäntö on. Erityisesti tavaramerkkejä ProBank, Pro Care ja PROLIPID koskevien päätösten osalta SMHV esittää, että nämä tavaramerkit eroavat

rekisteröitäviksi haetuista tavaramerkeistä, koska ensiksi mainituissa tavaramerkeissä osatekijä Pro edeltää hallitsevaa osatekijää. Ainoastaan sen perusteella, että nämä kolme osatekijän Pro sisältävää tavaramerkkiä on rekisteröity, ei SMHV:n mukaan voida myöskään todeta, että kyseessä on päätöskäytäntö, koska näiden päätösten taustalla ei ole yhtenäisiä ja yhdenmukaisia huomioita.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "[tavaramerkkejä], joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaan "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

19 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohderyhmän mielestä tavanomaisesti käytetään elinkeinotoiminnassa esiteltäessä kyseisiä tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV, (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 37 kohta). Kohderyhmä ei myöskään voi tällaisten tavaramerkkien perusteella toistaa myöhempiä hankintoja tehdessään ostokokemustaan, jos se osoittautuu positiiviseksi, tai jättää sen toistamatta, jos se osoittautuu negatiiviseksi (asia T-79/00, Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-704, 26 kohta).

20 Niinpä tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida yhtäältä ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä (em. asia Rewe Zentral v. SMHV, tuomion 27 kohta ja em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 37 kohta).

21 SMHV on tältä osin esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen suullisessa käsittelyssä antamassaan vastauksessa ilman, että kantaja olisi vastausta riitauttanut, että kohderyhmä koostuu itsenäisistä korjaamoista sekä yksityishenkilöistä, jotka itse haluavat korjata ajoneuvojaan. Niinpä on katsottava, että kohderyhmä koostuu yleisöstä, joka on kyseessä olevien tavaroiden osalta valistunut. Lisäksi kohderyhmä on englanninkielinen, koska kyseessä olevat sanamerkit koostuvat englanninkielisistä osatekijöistä.

22 Arvioitaessa useasta osatekijästä koostuvan tavaramerkin (yhdistelmämerkin) erottamiskykyä tavaramerkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta tavaramerkin muodostavia eri osatekijöitä peräkkäin (asia T-118/00, Procter & Gamble v. SMHV (neliskulmainen valkea tabletti, jossa on vihreitä ja vaaleanvihreitä täpliä), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2731, 59 kohta).

23 Ensinnäkin osatekijän Kit osalta on todettava yleisellä tasolla, että merkkiä, jolla voidaan kuvailla kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen sellaisia ominaisuuksia, jotka voidaan kohderyhmässä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää esiteltäessä näitä tavaroita tai palveluja. Tällaiselta merkiltä puuttuu näin ollen erottamiskyky näiden tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 40 kohta).

24 Kuten valituslautakunta on todennut kanteen kohteena olevien päätösten 14 ja 15 kohdassa ja SMHV vastauskirjelmässään, osatekijä Kit tarkoittaa nyt esillä olevissa asioissa muun muassa työkalusarjaa ja välinesarjaa, joka on valmis koottavaksi. Niinpä se kuvailee kyseisten tavaroiden sellaista ominaisuutta, joka voidaan kohderyhmässä ottaa huomioon valintoja tehtäessä eli sitä niiden ominaisuutta, että ne myydään sarjana. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä kantajan väitteellä, jonka mukaan osatekijällä Kit ei ole selvää ja yksiselitteistä merkitystä. Sanamerkin ja sen osatekijöiden merkitystä on nimittäin tarkasteltava suhteessa

niihin tavaroihin tai palveluihin, jotka mainitaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa (ks. vastaavasti asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1963, 30 kohta). Niinpä ottaessaan huomioon ne tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, valituslautakunnan nyt esillä olevassa tapauksessa huomioon ottama merkitys eli "sarja" on oikea.

25 Niinpä on katsottava, että osatekijältä Kit puuttuu erottamiskyky tavaramerkkihakemuksissa mainittujen tavaroiden suhteen.

26 Toiseksi on todettava osatekijöiden Pro ja Super osalta, että ne ovat luonteeltaan ylistäviä ja mainoksenomaisia ja että niiden tehtävänä on korostaa niiden tavaroiden tai palvelujen positiivisia ominaisuuksia, joita esiteltäessä näitä osatekijöitä käytetään. SMHV on sitä paitsi asiaankuuluvasti näyttänyt, että näitä osatekijöitä käytetään elinkeinotoiminnassa yleisesti esiteltäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja. Näin ollen voidaan katsoa, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin myös niiden tavaroiden suhteen, jotka varustetaan rekisteröitäviksi haetuilla tavaramerkeillä, vaikka ei ole näytetty toteen, että niitä tosiasiallisesti käytetään esiteltäessä näitä tavaroita.

27 Näin ollen osatekijöiltä Pro ja Super puuttuu erottamiskyky nyt esillä olevissa asioissa kyseessä olevien tavaroiden suhteen.

28 Tästä seuraa, että kumpikin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joilta kultakin puuttuu erottamiskyky näiden tavaroiden suhteen.

29 On lisäksi yleisesti katsottava, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky asianomaisten

tavaroiden tai palvelujen suhteen, voidaan päätellä, että myöskin tältä tavaramerkiltä kokonaisuutena tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen suhteen. Tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa se tapa, jolla eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkastellen on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa (ks. vastaavasti em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 49 kohta sekä julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 31.1.2002 esittämä ratkaisuehdotus, 65 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

30 Toisin kuin kantaja väittää, nyt esillä olevassa asiassa ei näytä olevan olemassa tällaisia seikoja. Tietyn sanan, joka kuvailee asianomaisten tavaroiden sellaista ominaisuutta, joka voidaan kohderyhmässä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, yhdistämisestä yhteen tai useampaan ylistävään sanaan ei nimittäin seuraa, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit kokonaisuutena tarkasteltuna olisivat enemmän kuin ne muodostavien osatekijöiden summa. Tässä yhteydessä on korostettava, että näiden tavaramerkkien rakenne, jolle on tyypillistä lähinnä se, että osatekijä Pro tai osatekijä Super Pro on sijoitettu substantiivin Kit jälkeen, on yleinen mainoskielessä, minkä SMHV on näyttänyt oikeudelliselta kannalta riittävällä tavalla toteen vastauskirjelmässään samoin kuin suullisessa käsittelyssä viittaamalla Internetissä tehtyihin tutkimuksiin.

31 Näin ollen on katsottava, että rekisteröitäväksi haettuja tavaramerkkejä voidaan kumpaakin kokonaisuutena tarkasteltuna käyttää elinkeinotoiminnassa esiteltäessä tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita, joten niiltä puuttuu erottamiskyky näiden tavaroiden suhteen.

32 Kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat valituslautakuntien päätöksiä, joissa on pidetty rekisteröintikelpoisina muita tavaramerkkejä, on todettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi

koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, onko merkki sellainen, että se voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisön tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä valituslautakuntien aiemman päätöskäytännön pohjalta (ks. vastaavasti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta).

33 On lisäksi huomattava, että aiemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seikoja koskevat perustelut voivat tosin muodostaa perusteita, jotka tukevat asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta. On kuitenkin todettava, että nyt esillä olevassa tapauksessa kantaja ei näiden päätösten — lukuun ottamatta päätöksiä, jotka koskevat tavaramerkkejä ProBank, Pro Care ja PROLIPID — osalta ole vedonnut sellaisiin niissä oleviin perusteluihin, jotka voisivat horjuttaa edellä esitettyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen arviointia. Näiden viimeksi mainittujen tavaramerkkien osalta kantajan väitteellä, jonka mukaan valituslautakunnat olisivat katsoneet niiden osalta, että osatekijällä pro on useita merkityksiä, ei ole merkitystä arvioitaessa rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä. Kuten edellä 26 ja 27 kohdassa on juuri todettu, päätelmä, jonka mukaan tältä osatekijältä puuttuu erottamiskyky, perustuu nimittäin siihen, että kyseinen osatekijä on ylistävä ja että sitä lisäksi voidaan elinkeinotoiminnassa yleisesti käyttää esiteltäessä nyt esillä olevissa asioissa kyseessä olevia tavaroita. Kuten SMHV on lisäksi perustellusti korostanut vastauskirjelmässään, tavaramerkkejä ProBank, Pro Care ja PROLIPID ei voida rinnastaa nyt esillä olevissa asioissa rekisteröitäviksi haettuihin tavaramerkkeihin siltä osin kuin ensiksi mainituissa tavaramerkeissä osatekijä Pro edeltää hallitsevaa osatekijää. Lisäksi tavaramerkit ProBank, Pro Care ja PROLIPID on rekisteröity muita kun nyt esillä olevissa asioissa kyseessä olevia tavaroita tai palveluita varten.

34 Kantajan väitteet, jotka koskevat valituslautakuntien päätöksiä, joissa muita tavaramerkkejä on pidetty rekisteröimiskelpoisina, on näin ollen hylättävä.

35 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.

36 Näin ollen ei ole syytä tutkita asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nimittäin jo yhdenkin ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta).

37 Kanteet on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

38 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, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut, koska SMHV on sitä vaatinut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanteet hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä marraskuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

neljännen jaoston puheenjohtaja