YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä joulukuuta 2002 *

Asiassa T-91/01,

BioID AG, kotipaikka Berliini (Saksa), konkurssissa, edustajanaan asianajaja A. Nordemann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Bonne ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 538/1999-2), joka koskee kirjainsanan BioID sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.7.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja, toimien aikaisemmalla toiminimellään D.C.S. Dialog Communication Systems AG, on tehnyt 8.7.1998 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, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) hakemuksen yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi. Hakenut on saapunut virastoon 10.7.1998.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on seuraava merkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 38 ja 42, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna. Tavaramerkkihakemuksessa nämä tavarat ja palvelut on kuvattu seuraavasti:

— luokka 9: "Tietokoneohjelmistot, tietokonelaitteet ja niiden osat, optiset, akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat, kaikki edellä mainitut tavarat erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen."

— luokka 38: "Tietoliikennepalvelut; turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät tietokoneviestintään, tietokantojen käyttöoikeuksiin, elektroniseen maksuliikenteeseen, käyttöoikeuksien tarkistukseen sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen."

— luokka 42: "Ohjelmistojen käyttömahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja muiden tietoverkkojen välityksellä, tietokoneohjelmien online-huolto, tietokoneohjelmointi, kaikki edellä mainitut palvelut erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen; järjestelmien tekninen kehittäminen käyttöoikeuksien valvontaan, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen."

4 Tutkija on hylännyt 25.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska haettu tavaramerkki kuvailee kyseessä olevia tavaroita ja palveluita ja on täysin vailla erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja on hakenut 20.8.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

6 Toinen valituslautakunta on hylännyt valituksen 20.2.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu kantajalle tiedoksi 23.2.2001. Valituslautakunta on lähinnä katsonut, että kirjainsana BioID on kokonaisuutena tarkasteltuna lyhenne sanoista "biometric identification" (biometrinen tunnistaminen). Tämän perusteella valituslautakunta on päätellyt, että haettu tavaramerkki kuvailee hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, minkä vuoksi rekisteröinti on evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Haetun tavaramerkin graafisen sisällön osalta valituslautakunta totesi, että graafiset elementit olivat merkityksettään vähäisiä eivätkä siksi kyenneet tekemään haetusta tavaramerkistä erottamiskykyistä.

7 Amtsgericht Charlottenburg on kirjannut 13.3.2001 kaupparekisteriin kantajan uudeksi toiminimeksi "BioID AG".

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja on nostanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.4.2001 jättämällään kannekirjelmällä nyt käsiteltävänä olevan kanteen. Virasto on jättänyt vastineensa 6.8.2001.

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston julkaisemaan haetun tavaramerkin

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Koska kantaja on ilmoittanut suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle joutuneensa konkurssiin, jaoston puheenjohtaja on pyytänyt kantajaa ilmoittamaan viimeistään 15.9.2002, aikooko se peruuttaa kanteensa. Pesänhoitaja on ilmoittanut kirjeellään 13.9.2002, että kantaja pysyy vaatimuksissaan. Tämän jälkeen jaoston puheenjohtaja on julistanut suullisen käsittelyn päättyneeksi.

12 Kantaja on istunnossa peruuttanut toisen vaatimuksensa, jonka mukaan virasto olisi velvoitettava julkaisemaan haettu tavaramerkki, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kirjannut tämän istuntopöytäkirjaan. Lisäksi kantaja on toimittanut tiettyjä asiakirjoja. Virasto ei ole vastustanut sitä, että nämä asiakirjat liitetään jutun asiakirja-aineistoon.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

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

Asianosaisten lausumat

14 Kantaja toteaa yleisesti, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä ehdotonta

hylkäysperustetta ei voida soveltaa. Se viittaa tältä osin asiassa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), 5.4.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-1259).

15 Kirjainsanan BioID osalta kantaja esittää, että sillä ei välittömästi kuvailla kyseisiä tavaroita ja palveluja vaan se on yksinomaan suggestiivinen. Lisäksi kantajan mukaan tämä kirjainsana on keksitty sana, joka ei ole missään sanakirjassa ja jota kukaan muu kuin kantaja ei ole tosiasiassa käyttänyt tavaramerkkinä.

16 Vaikka tavaramerkin osa ID olisi ymmärrettävä niin, että se tarkoittaa tunnistamista (identification), kantajan mukaan kirjainsanasta BioID ei ilmene, millä tavalla tunnistaminen tapahtuu. Näin on siitä riippumatta, millainen merkitys osalle Bio annetaan (se voi tapauksesta riippuen merkitä yhteyttä elämään yleensä tai luonnonmukaiseen elintapaan taikka luontoon). Tässä yhteydessä kantaja korostaa sitä, että kyseiset informaatiotekniikkaan liittyvät tavarat ja palvelut eivät liity mitenkään biologiaan, luontoon tai luonnonmukaiseen elintapaan.

17 Lisäksi kantajan mukaan haetun tavaramerkin graafinen sisältö on siinä määrin omaperäinen, että jo pelkästään tämän vuoksi haettu tavaramerkki ymmärretään asianomaisessa kohderyhmässä tunnusmerkiksi.

18 Lisäksi kantaja vetoaa siihen, että kirjainsana BioID on rekisteröity Saksassa sanamerkki-tyyppiseksi tavaramerkiksi seuraavia tavaroita ja palveluja varten: "tietokoneohjelmat tallennusalustasta riippumatta; painotuotteet; televiestintä; tietojenkäsittelyohjelmien laatiminen". Deutsches Patent- und Markenamt (Sak-

san patentti- ja tavaramerkkivirasto) soveltaa kantajan mukaan melko tiukasti niitä hylkäysperusteita, jotka liittyvät erottamiskyvyn puuttumiseen.

19 Lopuksi kantaja vetoaa sellaisiin viraston päätöksiin, joissa on katsottu rekisteröintikelpoisiksi sellaiset sanamerkit, joissa on etuliite bio, kuten BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME ja BIOSTAR. Kantajan mukaan nämä päätökset koskevat tavaramerkkejä, jotka ovat rinnastettavissa nyt kyseessä olevaan tavaramerkkiin, minkä vuoksi niihin voidaan tukeutua arvioitaessa viimeksi mainitun rekisteröitävyyttä.

20 Virasto katsoo, että jokaiselta kirjainsanan BioID osatekijältä puuttuu erottamiskyky suhteessa tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin ja että näiden osatekijöiden yhdistämistapa ei vaikuta tähän päätelmään. Virasto korostaa tältä osin sitä, että koska asianomaisena yleisönä on erityisyleisö, johon kuuluvat henkilöt puhuvat äidinkielenään englantia tai osaavat sitä ainakin jossain määrin, yleisö ymmärtää kyseisen kirjainsanan niin, että se tarkoittaa biometristä tunnistamista (biometric identification), eli yleisö ymmärtää sanan kyseisten tavaroiden ja palvelujen lajiin tai käyttötarkoitukseen viittaavaksi tiedoksi. Lisäksi viraston mukaan kantajan kilpailijat todellisuudessa myös käyttävät ilmausta "biometric identification" yleisnimenä.

21 Virasto toteaa haetun tavaramerkin graafisen sisällön osalta, että siinä on käytetty erittäin yleistä kirjasintyyliä eli arialia. Myöskään se, että kumpikin kyseisen sanan tavuista on esitetty eripaksuisin kirjaimin, ei viraston mukaan muuta sitä yleiskuvaa, jonka kuluttaja saa merkistä; isojen kirjaimien käyttäminen toisessa tavussa itse asiassa vahvistaa merkin kuvailevuutta, koska osa ID, jota yleisesti käytetään tunnistamisen (identification) lyhenteenä, ymmärretään heti tunnistamista tarkoittavaksi lyhenteeksi. Näin ollen viraston mukaan haetun tavaramerkin graafinen sisältö ei muuta mitenkään sitä, että tavaramerkki on kuvaileva, eikä graafinen sisältö itsessään tee merkistä erottamiskykyistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 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".

23 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia merkkejä, joita asianomaisen yleisön näkökulmasta katsottuna käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa kyseisen tavaroiden tai palvelujen esittämisen yhteydessä tai joiden osalta on ainakin saatu konkreettista tukea sille päätelmälle, että merkkejä voidaan käyttää tällä tavalla. Tällaiset tavaramerkit eivät myöskään 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 (ks. vastaavasti asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).

24 Näin ollen tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan niin, että sitä tarkastellaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, sekä ottamalla huomioon se, millä tavalla asianomainen yleisö ymmärtää tavaramerkin.

25 Asianomaisen yleisön osalta virasto esittää vastineessaan, että kyse on "erityisyleisöstä, jolla on hyvät tiedot markkinoilla olevista tuotteista". Kantaja on puolestaan riitauttanut tämän määritelmän suullisessa käsittelyssä ja väittänyt, että asianomaiseen yleisöön kuuluvat myös tietokoneiden ja Internetin keskivertokäyttäjät. Kun otetaan huomioon nämä näkemykset ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen valikoima, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että asianomaisena yleisönä on joka tapauksessa yleisö, joka on perillä kyseessä olevista tavaroista ja palveluista.

26 Haetun tavaramerkin osalta on todettava heti aluksi, että tavaramerkki ei sisällä vain sanallista elementtiä eli kirjainsanaa BioID, vaan myös kuvallisia elementtejä, joilla ei sinänsä ole merkityssisältöä ja joita ovat tämän kirjainsanan typografiset piirteet. Lisäksi siinä on kaksi graafista elementtiä, jotka on sijoitettu kirjainsanan BioID jälkeen, eli piste (■) ja r-merkki (®).

27 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei eroteta toisistaan erilaisia tavaramerkkityyppejä. Arvioitaessa sellaisten tavaramerkkien erottamiskykyä, jotka muodostuvat kuvallisista elementeistä tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuvallisia elementtejä, sovelletaan siis samoja arviointiperusteita kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioimisessa. Lisäksi, kun on kyse useista elementeistä koostuvasta tavaramerkistä (jäljempänä yhdistelmämerkki), tällaisen tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tarkastelemalla tavaramerkkiä kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin eri elementtejä tarkastellaan peräjälkeen.

28 Ensinnäkin kirjainsanan BioID osalta on todettava, että se koostuu kahdesta osasta (Bio ja ID). Englannin kielessä ID on yleinen substantiivin identification (tunnistaminen) lyhenne, kuten valituslautakunta on osoittanut riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa. Etuliite Bio puolestaan voi olla adjektiivien biological (biologinen) ja biometrical (biometrinen) lyhenne taikka substantiivin biology (biologia) lyhenne. Koska siis kirjainsana BioID muodostuu kahdesta kyseisen viitekielen sanastoon kuuluvasta lyhenteestä, se ei poikkea tämän kielen sanastoon liittyvistä säännöistä eikä ole rakenteeltaan epätavallinen.

29 Kun lisäksi otetaan huomioon se, mitä tavaroita ja palveluja tavaramerkkihakemus koskee, asianomaisen yleisön on katsottava ymmärtävän kirjainsanan BioID niin, että se tarkoittaa biometristä tunnistamista (biometrical identification). Tältä osin ei ole merkitystä niillä kantajan perusteluilla, joiden mukaan tavaramerkin osa Bio viittaa eri tavoin elämän käsitteeseen eikä kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

30 Kantaja on maininnut hakemuksessaan ensinnäkin "tietokoneohjelmistot, tietokonelaitteet ja niiden osat, optiset, akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat, kaikki edellä mainitut tavarat erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen" (luokka 9); tältä osin on todettava, että elävien olentojen biometrisessä tunnistamisessa käytetään tai on käytettävä mainittuja tavaroita. Biometrinen tunnistaminen on tarkemmin ottaen näiden tavaroiden tekninen toiminto — tosin ainoastaan yksi toiminnoista — eikä sitä ole pidettävä ainoastaan niiden tiettynä käyttöalana. Lisäksi tavaramerkkihakemuksessa on mainittu nimenomaisesti — vaikka vain esimerkkinä — näiden tavaroiden käyttäminen soveltamalla biometriseen tunnistamiseen perustuvia menetelmiä. Näin ollen asianomainen yleisö ymmärtää kirjainsanan BioID niin, että sitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esiteltäessä tällaisia tavaroita.

31 Kantaja on maininnut hakemuksessaan myös seuraavat palvelut: "turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät tietokoneviestintään, tietokantojen käyttöoikeuksiin, elektroniseen maksuliikenteeseen, käyttöoikeuksien tarkistukseen sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen" (luokka 38) sekä "järjestelmien tekninen kehittäminen käyttöoikeuksien valvontaan, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen" (luokka 42); tältä osin on huomattava, että koska nämä palvelut suoritetaan käyttämällä biometristä tunnistamista tai koska niiden tarkoituksena on järjestelmien kehittäminen tällaista tunnistamista varten, kirjainsana BioID viittaa suoraan yhteen näiden palvelujen ominaisuuksista, ja asianomainen yleisö voi ottaa tämän ominaisuuden huomioon tällaisia palveluja valitessaan. Näin ollen asianomainen yleisö ymmärtää kirjainsanan BioID niin, että sitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esiteltäessä tällaisia palveluja.

32 Lopuksi niistä palveluista, jotka kuuluvat palvelulajeihin "tietoliikennepalvelut" (luokka 38) ja "ohjelmistojen käyttömahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja muiden tietoverkkojen välityksellä, tietokoneohjelmien online-huolto, tietoko-

neohjelmointi, kaikki edellä mainitut palvelut erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen" (luokka 42), on todettava, että näillä palveluilla on läheinen toiminnallinen yhteys edellä 30 ja 31 kohdassa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin. Lisäksi luokkaan 42 kuuluvien palvelulajien osalta tavaramerkkihakemuksessa on nimenomaisesti — vaikkakin vain esimerkkinä — mainittu, että nämä palvelut suoritetaan käyttämällä biometriseen tunnistamiseen perustuvia menetelmiä. Näin ollen on katsottava, että kirjainsanaa BioID voidaan käyttää yleisesti elinkeinotoiminnassa myös esiteltäessä näitä palveluita.

33 Vaikka katsottaisiin, että kirjainsanaa BioID ei voida yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen esittelemiseen, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavara- ja palvelulajeihin, kantaja on hakenut kyseisen kirjainsanan rekisteröimistä kaikkia näitä lajeja varten erottelematta niihin kuuluvia eri tavaroita ja palveluita. Valituslautakunnan on siksi katsottava ratkaisseen hakemuksen asianmukaisesti siltä osin kuin ratkaisu koski näitä tavara- ja palvelulajeja kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 33 kohta).

34 Tästä seuraa, että koska asianomaisen yleisön näkökulmasta kirjainsanaa BioID voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esiteltäessä niitä tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavara- ja palvelulajeihin, tältä kirjainsanalta puuttuu erottamiskyky näiden tavara- ja palvelulajien osalta.

35 Toiseksi siitä kuviomerkistä, joka muodostuu kirjainsanan BioID typografisista piirteistä (arial-kirjasintyyli, tavuissa Bio ja ID käytetyt eripaksuiset kirjaimet), on todettava, että riidanalaisen päätöksen 21 kohdasta ilmenee, että valituslautakunnan mukaan yhdistelmämerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska sanallisella

elementillä kuvaillaan kyseisiä tavaroita ja palveluja ja koska kuvallisten elementtien suhteellinen painoarvo on "vähäinen" verrattuna tähän sanalliseen elementtiin.

36 Tältä osin on muistutettava, että yhdistelmämerkin erottamiskyvyn puuttumista ei voida ratkaista sen suhteellisen painoarvon perusteella, joka tietyillä yhdistelmämerkin elementeillä on verrattuna tiettyihin muihin tämän tavaramerkin elementteihin, joiden erottamiskyvyn puuttuminen on jo selvitetty. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei nimittäin voida soveltaa yhdistelmämerkkiin, jos yksikin yhdistelmämerkin muodostavista elementeistä on erottamiskykyinen suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin. Näin voi kuitenkin olla siitä huolimatta, että ainoa yhdistelmämerkin erottamiskykyinen elementti ei ole hallitseva suhteessa muihin yhdistelmämerkin elementteihin. Tästä syystä ei ole sallittua, että jotain yhdistelmämerkin elementeistä ei oteta huomioon tutkittaessa sitä, sovelletaanko yhdistelmämerkkiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Näin ollen virastossa ei voida jättää tutkimatta tiettyjä yhdistelmämerkin elementtejä sillä perusteella, että niiden painoarvo on vähäinen verrattuna muiden elementtien painoarvoon. Yhdistelmämerkin erottamiskykyä arvioitaessa on päinvastoin otettava huomioon kaikki yhdistelmämerkin elementit.

37 Näin ollen nyt esillä olevassa asiassa on tutkittava, puuttuuko tavaramerkin kuvallisilta elementeiltä eli kirjainsanan BioID typograafisilta piirteiltä erottamiskyky kyseisten tavara- ja palvelulajien osalta. Viraston vastineesta ja niistä viraston vastauksista, jotka se on antanut suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee tältä osin, että arialkirjasintyyliä ja eripaksuisia kirjaimia käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluita. Näitä kuvallisia elementtejä voidaan siis käyttää tällä tavoin myös niitä tavaroita ja palveluja varten, jotka on mainittu nyt esillä olevassa tavaramerkkihakemuksessa. Tämän vuoksi sillä

kantajan suullisessa käsittelyssä esittämällä väitteellä, jonka mukaan näiden elementtien vuoksi asianomainen yleisö tulkitsee haetun tavaramerkin alkuperän ilmaukseksi, ei ole merkitystä. On siis katsottava, että kyseisiltä kuvallisilta elementeiltä eli kirjainsanan BioID typografisilta piirteiltä puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

38 Tavaramerkkiin sisältyvän pisteen (■) osalta kantaja itse on esittänyt suullisessa käsittelyssä, että tätä elementtiä käytetään yleisesti sanamerkin osien viimeisenä osana osoittamassa sitä, että kyse on lyhenteestä.

39 Lopuksi r-merkin (®) osalta virasto on perustellusti todennut suullisessa käsittelyssä, että tällä merkillä on ainoastaan tarkoitus ilmaista se, että kyse on tiettyä aluetta varten rekisteröidystä tavaramerkistä, ja jos sitä ei ole rekisteröity, tällaisen graafisen elementin käyttäminen on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. Lisäksi tätä elementtiä käytetään yhdessä yhden tai useamman muun merkin kanssa yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja.

40 Näin ollen edellä 38 ja 39 kohdassa tarkoitettuja graafisia elementtejä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, minkä vuoksi näiltä elementeiltä puuttuu erottamiskyky näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

41 Tämän perusteella haettu tavaramerkki koostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta siksi, että niitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

42 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki koostuu ainoastaan elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, että myös tätä yhdistelmämerkkiä — kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena — voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä näitä tavaroita tai palveluja. Päinvastainen päätelmä voitaisiin tehdä ainoastaan, jos konkreettisten seikkojen perusteella eli esimerkiksi eri elementtien yhdistämistavan vuoksi olisi katsottava, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmän kuin pelkkä elementtiensä summa (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 31.1.2002 antama ratkaisuehdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland ja PTT Nederland, 65 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

43 Toisin kuin kantaja väittää, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole esitetty tällaisia konkreettisia seikkoja. Haetun tavaramerkin rakenne, joka pääasiallisesti muodostuu kuvailevan kirjainsanan, edellä 37 kohdassa mainittujen typografisten piirteiden sekä edellä 38 ja 39 kohdassa mainittujen graafisten elementtien yhdistelmästä, ei voi vaikuttaa siihen päätelmään, että kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä niitä tavaroita ja palveluita, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin.

44 Näin ollen haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

45 Kantaja on kanteessaan vedonnut siihen, että sanamerkki Bioid on rekisteröity Saksassa, ja suullisessa käsittelyssä siihen, että nyt kyseessä olevaa tavaramerkkiä vastaava kuviomerkki on rekisteröity Yhdysvalloissa. Tältä osin oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille omainaisten oikeussääntöjen kokonaisuudesta ja jolla pyritään sille ominaisiin tavoitteisiin, ja sen soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829,

47 kohta), minkä vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava ainoastaan asianomaisen yhteisön lainsäädännön perusteella. Virasto ja tilanteen mukaan yhteisön lainkäyttöelin eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa tehtyyn päätökseen, jossa tämä sama merkki on katsottu sellaiseksi, että se voidaan rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi. Näin on siitä riippumatta, että tällainen päätös on tehty direktiivillä 89/104/ETY yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön perusteella.

46 Tämän vuoksi ne kantajan argumentit, jotka perustuvat pelkästään siihen tosiseikkaan, että tavaramerkki on rekisteröity Saksassa ja Yhdysvalloissa, eivät vaikuta asian ratkaisuun. Kantaja ei ole myöskään esittänyt mitään aineellista argumenttia, joka voitaisiin johtaa näistä kansallisista päätöksistä ja esittää tässä asiassa kanneperusteen tueksi.

47 Niistä kantajan argumenteista, jotka koskevat valituslautakuntien päätöksiä, joissa on katsottu tietyt Bio-liitteen sisältävät tavaramerkit rekisteröintikelpoisiksi, on todettava, että aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeuskysymyksiä koskevat perustelut voivat tosin tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen virheellistä soveltamista. On kuitenkin katsottava, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja ei ole tuonut esiin sellaisia valituslautakuntien päätöksiin sisältyviä perusteluja, jotka voisivat asettaa kyseenalaiseksi tavaramerkin erottamiskyvystä edellä tehdyn päätelmän.

48 Kantaja on lisäksi vedonnut suullisessa käsittelyssä siihen, että virasto on rekisteröinyt sanamerkin Bioid "painotuotteita", "televiestintää" ja "tietokoneohjelmointia" varten. Tältä osin on todettava, että toisin kuin kantaja ilmeisesti väittää, nyt kyseessä oleva kuviomerkki ja sanamerkki Bioid eivät ole toisiinsa rinnastettavissa ja että, kuten virasto on perustellusti todennut, muun muassa se, että sanamerkissä Bioid kirjaimet id on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, on omiaan erottamaan tämän tavaramerkin merkityssisältönsä osalta kirjainsanasta BioID, sellaisena kuin se on esitetty haetussa tavaramerkissä.

49 Näin ollen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, on hylättävä kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavara- ja palvelulajien osalta.

50 Tämän vuoksi ei ole syytä tutkia sitä kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on sovellettu virheellisesti. Erittäin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei nimittäin voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta).

51 Kanne on siis hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

52 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 oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä joulukuuta 2002.

H. Jung
kirjaaja

N. J. Forwood
jaoston puheenjohtaja