YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

26 päivänä lokakuuta 2000 *

Asiassa T-360/99,

Community Concepts AG, aikaisemmin Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat F. Bahr ja F. Cordt-Terzi, München, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto N. Decker, 16 avenue Marie-Thérèse,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään oikeudellisista asioista vastaava varajohtaja A. von Mühlendahl, oikeudellisen osaston jaostopäällikkö D. Schennen ja saman osaston hallintovirkamies E. Joly, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan asiassa R 204/1999-3 15.10.1999 tekemän päätöksen, jolla tämä oli evännyt sanamerkin Investorworld rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit R. M. Moura Ramos ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.12.1999 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 6.4.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 5.7.2000 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian käsittelyn aikaisemmat vaiheet

1 Direkt Anlage Bank AG jätti 8.9.1998 yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).

2 Merkki, jolle rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki 'Investorworld'.

3 Palvelut, joita varten haetaan rekisteröintiä ja joista on kyse tässä kanteessa, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 36 "vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat ja kiinteistöasiat". Sanamerkin Investorworld rekisteröimistä haettiin myös sellaisia tavaroita ja palveluita varten, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen mukaan luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 41.

4 Hakemuksen tutkinut tutkija hylkäsi 22.2.1999 tekemällään päätöksellä, joka annettiin tiedoksi kantajalle 23.2.1999, 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, 38 artiklan nojalla hakemuksen sillä perusteella, että sanamerkiltä 'Investorworld' puuttui erottamiskyky.

5 Hakija teki tutkijan päätöksestä 23.4.1999 valituksen virastoon asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla. Valitus siirrettiin valituslautakunnille käsiteltäväksi.

6 Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, jonka seuraaja kantaja on, pyysi 3.9.1999 päivätyllä kirjeellään virastoa tekemään merkinnän rekisteriin kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen siirrosta kantajan nimiin.

7 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.10.1999 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) niiltä osin kuin rekisteröintihakemus koskee Nizzan sopimuksen mukaan luokkaan 36 kuuluvia palveluita. Tutkijan 22.2.1999 tekemä päätös kumottiin niiltä osin kuin siinä oli kyse Nizzan sopimuksen mukaan luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 41 kuuluvista tavaroista ja palveluista.

8 Riidanalaisen päätöksen mukaan luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta sanamerkiltä 'Investorworld' puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky ja sanamerkki on saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan kuvaileva. Englanninkielisen sanan "investor" on katsottava merkitsevän "sijoittajaa, lainanantajaa, osakepääoman merkitsijää" ja sanan "world" "maailmaa, maapalloa, maailmankaikkeutta" ja etenkin kuvaannollisessa merkityksessä "ihmiskuntaa, ihmisiä". Tässä kuvaannollisessa merkityksessä sanaa "maailma" käytetään esimerkiksi ilmaisuissa "liikemaailma", "muodin maailma", "kaupan maailma" ja "tieteen maailma". Sanojen "investor" ja "world" yhdistäminen ilmaisee siis ainakin englanninkielisellä Euroopan yhteisön alueella selvästi, yksiselitteisesti ja välittömästi hakemuksessa mainittujen luokkaan 36 kuuluvien palveluiden laadun ja käyttötarkoituksen merkityksessä "sijoittajan maailma; maailma, jossa sijoittaja toimii; sijoittajien maailma". Näin ollen sanamerkiltä Investorworld puuttuu kokonaan kuvitteellinen lisäominaisuus ja siltä puuttuu siis kokonaan erottamiskyky.

9 Riidanalainen päätös annettiin tiedoksi 25.10.1999.

10 Virasto teki 4.1.2000 merkinnän rekisteriin riidanalaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen siirrosta kantajan nimiin.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen niiltä osin kuin sillä on hylätty virastossa tehty valitus

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakunnassa kantajalle syntyneet kulut.

12 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kumoamisvaatimukset

13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen.

14 Toisen kanneperusteen virasto myöntää oikeaksi. Virasto katsoo kuitenkin, että nyt kyseessä oleva kanne on hylättävä, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla erottamiskyvyn puuttuminen sanamerkiltä 'Investorworld' estää joka tapauksessa sanamerkin rekisteröimisen.

Kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

15 Kantaja toteaa, että sanamerkki Investorworld on englanninkielen kielioppisääntöjen vastainen eikä sitä käytetä kirjallisesti eikä suullisesti tässä kielessä. Toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä on todettu, sanamerkkiä ei näin ollen voida rinnastaa mihinkään sellaisiin ilmaisuihin kuten "liikemaailma", "muodin maailma" tai "tieteen maailma". Kyseistä sanamerkkiä ei kirjoiteta "investment world" tai "investor's world", mikä olisi kieliopillisesti oikein, vaan 'Investorworld'. Sanamerkki on erottamiskykyinen, koska se kirjoitetaan kieliopillisesti väärin.

16 Sanamerkkiä luonnehtiva kielellinen epäpuhtaus merkitsee lisäksi sitä, että sanamerkillä on tahdottu viitata kahdellakin tavalla ihmisiin. Kantaja toteaa tältä osin, että se on tarkoituksellisesti korostanut ihmisten välisiä suhteita yhtäältä valitsemalla sanan "investor" (sijoittaja) sanan "investment" (sijoitus) sijaan ja toisaalta lisäämällä sanan "world".

17 Kantaja toteaa lopuksi, että sanamerkki Investorworld on tietyllä tapaa kuvitteellinen ja että se on siis erottamiskykyinen. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste, joka koskee tilannetta, jossa hakemuksen kohteena olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky kokonaan, ei sovellu kyseessä olevaan rekisteröintihakemukseen.

18 Virasto myöntää, että sanamerkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi riittää, että sillä on edes vähäinen erottamiskyky, mutta korostaa, että kyseessä olevalla sanamerkillä ei ole tällaista ominaisuutta. Heittomerkin puuttuminen ennen s-kirjainta, vaikka sen pitäisi olla kirjoitettuna ilmaisussa "Investor's World", ei riitä antamaan sanamerkille Investorworld erottamiskykyä. Viraston mukaan kyseessä on tuskin huomattavissa oleva oikeinkirjoitusasun muunnos. Virasto huomauttaa tältä osin, että vakiintuneen käytännön mukaan virasto epää sellaisen merkin rekisteröimisen, joka koostuu ainoastaan kahdesta toisiinsa liitetystä sanasta, joista kumpikaan ei itsessään voi saada suojaa ja jotka on kirjoitettava erikseen kielioppisääntöjen mukaan.

19 Virasto katsoo, että sanamerkin Investorworld voidaan kuvaannollisessa merkityksessä tulkita tarkoittavan "sijoittajien maailmaa", jolla viitataan siis siihen, että palvelut, jotka merkki kattaa, liittyvät kaikkeen sellaiseen, millä saattaa olla jonkinasteista merkitystä sijoittajille. Sanamerkiltä puuttuu näin ollen erottamiskyky, koska sen avulla ei voida tunnistaa yritystä, joka on palveluiden tarjoaja. Sanamerkki on nimittäin erottamiskykyinen juuri silloin, kun sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Tässä yhteydessä virasto tarkentaa, että sen käytäntönä on olla rekisteröimättä sellaisia sanamerkkejä, jotka sisältävät sanan "world" ja sanan, jolla kuvataan tavara tai palvelu tai tavaran tai palvelun kohderyhmä, kuten "World of music" äänitteiden osalta ja "The world of wine" viineihin liittyvien tuotteiden osalta.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

20 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijä sen suhteen, että merkki, joka voidaan esittää graafisesti, voi olla yhteisön tavaramerkki, on se, voidaanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yritysten tavaroista (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 20 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV, Companyline, tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 23 kohta).

21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä, "joilta puuttuu erottamiskyky", ei voida rekisteröidä. Merkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (em. asiassa Companyline annetun tuomion 24 kohta).

22 Nyt kyseessä oleva merkki koostuu yksinomaan sanoista "investor" ja "world", jotka molemmat ovat tavallisia englanninkielisissä maissa. Sanasta "investor" ilmenee, että palvelut, jotka merkki kattaa on tarkoitettu sijoittajille ja kuuluvat luokkaan 36 (ks. edellä 3 kohta). Tämän sanan liittämisellä sanaan "world" ei lisätä merkkiin mitään sellaista, minkä perusteella olisi katsottava, että kantajan palvelut voitaisiin tämän merkin perusteella — kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten palveluista (em. asiassa BABY-DRY annetun tuomion 27 kohta ja em. asiassa Companyline annetun tuomion 26 kohta). Tällä tavoin muodostettuna kyseinen merkki ainoastaan viittaa "sijoittajan maailmaan", joka tarkoittaa, kuten virasto on aivan oikein todennut, että kyseiset palvelut liittyvät kaikkeen sellaiseen, millä saattaa olla jonkinasteista merkitystä sijoittajalle.

23 Edellä esitettyyn päätelmään ei vaikuta se seikka, että sanamerkki Investorworld ei sellaisenaan ole kieliopillisesti oikein kirjoitettu ja että se ei siis esiinny englanninkielessä (em. asiassa Companyline annetun tuomion 26 kohta).

24 Näin ollen merkiltä Investorworld puuttuu erottamiskyky Nizzan sopimuksen luokkaan 36 kuuluvien palveluiden osalta.

25 Valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella sanamerkkiä Investorworld ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi näiden palveluiden osalta.

26 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu kyseessä olevaan merkkiin (ks. em. asiassa BABY-DRY annetun tuomion 29 kohta ja em. asiassa Companyline annetun tuomion 30 kohta). Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

27 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 vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 26 päivänä lokakuuta 2000.

H. Jung

kirjaaja

P. Mengozzi

neljännen jaoston puheenjohtaja