UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä heinäkuuta 2011 *

Asiassa T-258/09,

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja A. Nordemann ja sittemmin asianajajat A. Nordemann ja T. Boddien,

kantajana,

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Schäffner,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa vaaditaan kumoamaan SMHV:n neljännen valituslautakunnan 4.5.2009 tekemä päätös (asia R 1528/2008-4), joka koskee hakemusta sanamerkin BETWIN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja K. O'Higgins,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.7.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2009 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.1.2010 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 30.11.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantajana oleva i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland esitti 20.4.2008 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 [korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26 päivänä helmikuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)] hakemuksen sanamerkin BETWIN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

2 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja

muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 38 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 35: ”Mainonta; yrityshallinnon palvelut; kaupallinen hallinto; yritysneuvonta; toimistotyö; taloudelliset ennusteet ja analyysit; käyttäytymistutkimus; markkinointi; suoramarkkinointi; markkinatutkimukset; Public Relations; myyntiennusteet; yritysten organisointia ja johtamista koskeva neuvonta; myynnin edistäminen (Sales Promotion) (kolmannen lukuun); ilmoitusten myynti; agentuuripalvelut, eli tavaroiden myyntiä ja ostoa koskevista sopimuksista suoritettavat palkkiot; tietokantoihin sisältyvien tietojen systematisointi; kaupallista toimintaa ja yritystoimintaa (koskevat tiedot); kirjanpito, kirjanpitopalvelut; ilmoitustilan vuokraus eri viestintävälineistä; ilmoitusten (levittäminen); asiakirjojen jäljentäminen; mielipidetutkimukset; mainostekstien laadinta; lehtileikkeiden kerääminen ja lajittelu eri aihepiirien mukaan; tekstinkäsittely; palkkio kolmannen lukuun suoritettavasta kaupallisesta toiminnasta; myyntiä, neuvontaa tai asiakaspalvelua varten pidettävä puhelinkeskus; elinkeinoelämään, järjestöihin ja mainontaan liittyvä kehitystyö; mainostarkoituksessa tapahtuva rahoittaminen; järjestöihin ja mainontaan liittyvä radio- ja tv-ohjelmien laadinta ja kehittämistyö; näyttelyiden järjestäminen ja pitäminen kaupallisissa ja mainostarkoituksissa; elinkeinoelämään, järjestöihin ja mainontaan liittyvä show-esitysten, pelien, arpajaisten, kilpailujen, tanssiaisten, arvontojen, kilpailujen laadinta ja kehittäminen; erityisesti internetissä ja internetiä varten tapahtuva viestintäjärjestelmien, tietojenkäsittelyverkkojen, tietokantojen ja algoritmien kehittäminen elinkeinoelämässä ja järjestöissä; mainostarvikkeiden (vuokraaminen); (henkilöstöhallinnossa tapahtuva) neuvonta; taloudelliset tutkimukset ja selvitykset; huutokauppojen järjestäminen; kaupalliset kyselyt; kirjemainonta; asiantuntijanlausuntojen laatiminen elinkeinoelämässä; arvonmääritys; kustannus-/hyötysuhteen arviointi; hinta-agentuuripalvelut; liikeneuvontapalvelut; tv-mainonta; kaupallinen informaatio; markkina- ja markkinointitutkimukset; liiketoiminnan suunnittelu; asiakirjojen kopiointi; mainostekstien julkaiseminen; tietokoneohjattu tietokantojen hallinnointi; asiakirjojen (kopiointi); liiketoiminnan valvonta; tietokoneella tapahtuva tiedostojen hallinnointi; tuonti-vientiagentuurin (pitäminen); yrityksiä koskevat tutkimukset; taloudellisten tietojen, tilastojen, tietokantojen ja muun taloudellisen tiedon kerääminen, laatiminen ja levittäminen; markkina-analyysit; mainostilan vuokraus; markkinatutkimukset; mainostarvikkeiden vuokraus; tavaroiden esittely mainostarkoituksessa; mainosagentuuri (palvelut); julistemainonta; näyttelyt ja messut (jotka järjestetään) kaupallisessa ja mainostarkoituksessa; tuotenäytteiden jakaminen mainostarkoituksessa; myyntiautomaattien vuokraus; taloudellisten ennusteiden (laadinta); ilmoitusten laadinta kolmannelle; on line

-mainos tietokoneverkossa; transkriptioiden (toteutus); tavarantoimituspalvelut kolmannelle (tavaroiden ja palvelujen osto muille yrityksille); mannekiinipalvelut mainos- ja markkinointitarkoituksissa; tiedostoissa tehtävät tiedonhaut (kolmannen lukuun); lehtileikkeiden kerääminen ja ryhmittely eri aihepiirien mukaan; heliograafinen jäljentäminen; (henkilöstön) rekrytointi; henkilöstön valinta psykologisten soveltuvuustestien avulla; messujen järjestäminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa; ilmoitusten sijoittelu kolmannen lukuun; tietojen (kokoaminen) tietokantoihin; laskutus; suoramainonta; tietojen kokoaminen tietokantoihin; radiomainokset; jäljennökset; audiovisuaaliset esitykset mainostarkoituksessa; mainostekstein (tapahtuva mainonta); mainostarvikkeiden (lentolehtiset, painetut esitteet, painetut tekstit, tuotenäytteet) (jakelu)”;

– luokka 38: ”Televiestintä, radio- ja tv-ohjelmien lähetys myös kaapeli-tv-verkossa; tietojen kerääminen ja toimittaminen; uutistoimistot; viestintäprotokollan laatiminen tai käyttöönotto kahden tai useamman viestintäkumppanin välisen tietojenvaihdon tai tietojensiirron helpottamiseksi; sähköisen postilaatikon käyttöönotto; viestiensiirto; tietokoneen kautta tapahtuva viestien ja kuvien siirto; tietokantaan pääsy sähköistä tiedonsiirtoa varten (internet); sähköpostipalvelujen käyttöönotto; radio-ohjelmien (lähetys); puhelin- ja teksti-tv-palveluiden käyttöönotto; videotex-palvelut; radion, televiestintälaitteiden, sähköisen median tai internetin kautta tapahtuva kuvien, äänitiedon, grafiikan, datan ja muun tiedon lähettäminen, levittäminen ja siirto; pääsymahdollisuuden välittäminen internetissä oleviin tietokantoihin; sähköiset ilmoitusten välityspalvelut (televiestintä); televiestintälaitteiden käyttöönotto sähköisesti tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden tilaamista varten; satelliitin kautta välittäminen; paikallis-, kauko-, takaisinsoitto-, ulkomaan- ja matkapuhelinpalvelut; ostos-tv-ohjelmat; televiestintää (koskevat tiedot); televiestintäyhteyksien käyttöönotto maailmanlaajuiseen tietoverkkoon; viestien lähettäminen tietoverkoissa; tietoverkkojen käyttö viestien,

kuvien, tekstin, puheen, signaalien ja tiedonsiirtoon; lehdistötiedotteiden kerääminen ja levittäminen; tietokantoihin pääsyn välittäminen; ohjelmien lähettäminen internetissä; viestien, asiakirjojen ja datan sähköinen vastaanotto ja lähettäminen; puheluiden tai televiestien edelleenvälittäminen; viestien (sähköinen) välittäminen; yleistä mielenkiintoa omaaviin aiheisiin liittyviä viestejä sisältävät ilmoitustaulut ja sähköiset ilmoitustaulut; videonsiirtopalvelut; tietojen lähettäminen ja välittäminen verkossa tai internetissä; puhelinkonferenssipalvelut; puheen, datan, telekopioiden, kuvien ja tiedon langaton välittäminen sähköisesti; elokuvien ja audiovisuaalisten ohjelmien lähettäminen; tekstien, viestien, tiedon, äänen, kuvien ja datan lähettäminen ja välittäminen; näköpuhelinpalvelut; radio-ohjelmien (lähettäminen); maksullisten tv-ohjelmien lähettäminen; on line -palvelut ja on line -siirto, tarkemmin sanoen puhe-, kuva- ja videodatan välitys sekä kuvapuhelin- ja videokonferenssien käyttöönotto”;

– luokka 41: ”Käännökset; opetus; koulutus; jatkokoulutus; viihde; urheilu- ja kulttuuritoiminta; kulttuuriin ja opetusalaan liittyvien kokousten, konferenssien, kongressien, seminaarien, symposiumien, workshopien ja erilaisten näyttelyiden järjestäminen ja pitäminen; viihdetapahtumat; show-esitysten, pelien, arpajaisten, kilpailujen, tanssiaisten, arvontojen ja kaikenlaisten kilpailujen tuottaminen, järjestäminen ja pitäminen; elokuvatuotanto; show-tuotanto, radio- ja tv-ohjelmien tuotanto; tekstien ja kirjojen julkaiseminen; golfkenttien, huvi-, loma- ja vapaa-ajan puistojen ylläpitäminen; teatterin, urheilukeskuksen, urheiluhallin, stadionin sekä musiikki-, urheilu- ja muiden viihdetapahtumien järjestämiseen tarkoitetun

keskuksen ylläpitäminen; opetukseen, koulutukseen, jatkokoulutukseen, viihteeseen, urheilutoimintaan tai kulttuuriin liittyvien varusteiden ja aineiston vuokraus; kaikenlaisten tiedotteiden julkaiseminen, lähettäminen ja toimittaminen; fitnessklubien ylläpitäminen; pelihallit; kasinoiden ylläpito; musiikkituotanto; kuvan ja äänen nauhoittaminen; urheilutapahtumien, pelien, vedonlyöntien ja arpajaisten järjestäjille tarkoitetut palvelut internetissä ja internetin kautta järjestettävät mukaan lukien; urheilu-, peli-, vedonlyönti- ja arpajaisvarusteiden käyttöönotto internetissä ja internetin kautta mukaan lukien; pelejä, erityisesti tietokonepelejä ja on line -pelejä sekä pelien tietokonesovelluksia koskevan on line -tiedon käyttöönotto; lippuvarausten järjestäminen show-esityksiä ja muita viihdetapahtumia varten; uutisraporttipalvelut; urheilu- ja vapaa-ajanpalvelut; radio- ja tv-ohjelmien, elokuvien, show-esitysten ja suorien viihdelähetysten tuottaminen ja esittäminen; arpajaispalvelut; sellaisten tietokonepelien käyttöönotto, joihin käyttäjät pääsevät maailmanlaajuisen tietoverkon ja/tai internetin kautta; urheilupuistopalvelut; ostos-tv-lähetysten tuotanto; tieto-ohjelmapalvelut radiolle ja televisiolle; vapaa-ajantiedon käyttöönotto; tietokoneavusteiset koulutus- ja jatkokoulutuspalvelut; musiikki-, ääni-, elokuva-, video- ja tv-studioiden ylläpito; terveys- ja fitnessklubeihin liittyvät palvelut; elokuva-, musiikki-, urheilu-, video- ja teatteriviihde; golfkilpailujen järjestäminen; pelihallien ylläpito; kirjojen ja aikakauslehtien on line -julkaiseminen sähköisesti; paikkavaraukset viihdetapahtumia varten; internetissä lähetettäviksi tarkoitetut tieto-ohjelmat; tv-ohjelmien suoramyynti useille tv-kanaville; interaktiiviset pelit, interaktiivinen viihde ja interaktiiviset kilpailut sekä sähköiset arvauskilpailut ja uhkapelit, joita kaikkia käytetään maailmanlaajuisen tietoverkon tai internetin kautta; urheilun ja kulttuurin alaan kuuluvien tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen ja pitäminen; tv-studiopalvelut; valokuvaajapalvelut; pelihallien ylläpito; toimituspalvelut; tietoverkon kautta tapahtuvaa viihdettä koskevan tiedon käyttöönotto; ihailijakerhojen ylläpito ja järjestäminen; fitness-klubipalvelut; live-esitysten järjestäminen; internetissä toimivien useille pelaajille tarkoitettujen interaktiivisten tietokonepelien ja sähköisten viestintäverkkojen ylläpito; audiovisuaalisten äänitteiden vuokraus; urheilutapahtumien järjestäminen ja niihin tarvittavien varusteiden käyttöönotto; urheiluun sekä urheilu- ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvä tieto; internetin kautta toimivat sähköiset pelit ja kilpailut; urheiluun liittyvät valvontapalvelut; kasinoiden, uhkapelien, korttipelien, vedonlyönnin, urheiluvedonlyönnin, taitopelien ja yleisesti ottaen minkä hyvänsä pelien ylläpito, toteuttaminen ja järjestäminen; tietoverkon välityksellä tarjottavat on line -pelit; pelien ja kilpailujen järjestäminen; videopelejä, tietokonepelejä, peliautomaatteja, huvittelukeskuksia tai huvipuistoja koskevan tiedon käyttöönotto televiestintäverkkojen tai tietoverkkojen kautta; viihdettä koskevan on line -tiedon käyttöönotto tietokannasta tai internetistä; korttivaraus sekä viihde-, urheilu- ja kulttuuritapahtumia

koskevat varaukset; hevoskilpailujen järjestäminen; kasinoiden ylläpito; on line -tietokonepelien käyttöönotto; viihdeautomaatteja sisältävien pelihallien ja kasinoiden sekä vedonlyöntikeskusten ja kaikenlaisten arpajaisten järjestäminen; tilastojen toimittaminen".

3 Tutkija hylkäsi 10.9.2008 tekemällään päätöksellä hakemuksen kaikkien kyseessä olevien palvelujen osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) nojalla.

4 Kantaja valitti 22.10.2008 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

5 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.5.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä valituksenalainen päätös) sillä perusteella, että sanamerkki BETWIN on kaikkien asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta kuvaileva ja ettei sillä ole mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä.

6 Kuvailevuuden osalta valituslautakunta korosti arvionsa perustuvan sanamerkin englanninkieliseen merkitykseen ja näin ollen siihen, miten sanamerkki ymmärretään unionin englanninkielisillä alueilla. Valituslautakunta katsoi, että kokonaisuutena arvioituna osien ”bet” ja ”win” yhdistelmä viittaa mahdollisuuteen ”lyödä vetoa ja voittaa” ja että kyseinen yhdyssana on englannin kielen sääntöjen mukainen ja ettei sillä lähtökohtaisesti oleva ilmeinen merkitys millään lailla muutu, vaikka ”and” (ja) -sana on jätetty pois. Valituslautakunnan mukaan yhdyssanan merkitys on sellaisenaan täysin ymmärrettävä, koska kyseinen sanamerkki johdattaa lopullisen kuluttajan asemassa olevan henkilön, jolla on mahdollisuus sijoittaa rahaa vedonlyöntiin ja ottaa osaa kilpailuihin, ajatukset suoraan ja ilman syvällisempiä analyysejä siihen, että hänellä on tarjottujen palvelujen ansiosta mahdollisuus sijoittaa rahaa vedonlyöntiin ja samalla voittaa jotain (valituksenalaisen päätöksen 15–17 kohta). Valituslautakunta katsoi edelleen, että kyseessä oli kahden verbimuodon yhdistelmä, josta käy ilmi palvelujen laji ja päämäärä ja jota voidaan siten pitää ainoastaan kuvailevana (valituksenalaisen päätöksen 18 kohta). Lisäksi valituslautakunta hylkäsi sanamerkille, jolle rekisteröintiä haettiin, esitetyn toisen tulkinnan, toisin sanoen tulkinnan ”be twin”, koska kyseisellä merkityssisällöllä ”ole kaksonen” ei ole merkitystä kyseessä olevien palvelujen osalta (valituksenalaisen päätöksen 19 kohta).

7 Niiden palvelujen osalta, jotka haettu tavaramerkki kattaa, valituslautakunta katsoi valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kyseessä olivat pääasiassa uhkapelien ja vedonlyönnin alaan kuuluvat palvelut, joiden tarkoituksena oli tarjota lopulliselle kuluttajalle mahdollisuus lyödä vetoa ja voittaa rahaa. Valituslautakunta katsoi lisäksi valituksenalaisen päätöksen 21 kohdassa, että nykyajan markkinoinnissa myyntiin yhdistetään sattumanvaraisia voittomahdollisuuksia viitaten tv-kanavien ohjelmiin ja internetiin, joissa käytetään uhkapelejä ja vedonlyöntiä myynninedistämistarkoituksessa, samoin kuin tv:n ostoskanavilla. Valituslautakunta huomautti lisäksi valituksenalaisen päätöksen 22 kohdassa, että vedonlyönti ja kilpailut ovat nykyisin ala, jonka liikevaihto on huomattava, ja ettei kaikkia alaan liittyviä tarjouksia voida pitää vakavasti otettavina. Valituksenalaisen päätöksen 23 kohdasta ilmenee lisäksi, että valituslautakunta katsoo niiden palvelujen, joita hakemus koskee, kattavan vedonlyöntien ja kilpailujen alaan kuuluvat tekniset palvelut, joita haetun tavaramerkin on myös katsottava kuvaavan, koska kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka kuuluvat vedonlyöntien ja palkintokilpailujen alaan, joista viimeksi mainitut saattavat lisäksi olla tärkeä osa kilpailuja ja viihdettä, esimerkiksi tv-ohjelmissa. Luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta valituslautakunta katsoi valituksenalaisen päätöksen 24 kohdassa

muun muassa, että palveluilla on kaupallinen ja tilastollinen merkitys ja että ne ovat välttämättömiä, jotta vedonlyöntejä järjestävän tahon on mahdollista arvioida riskin suuruus, toisin sanoen arpajaisiin liittyvän voittomahdollisuuden ja sen todennäköisyyden välinen suhde, että voittosumma joudutaan maksamaan. Muiden palvelujen ja erityisesti luokkaan 35 kuuluvien osalta valituslautakunta katsoi valituksenalaisen päätöksen 25 kohdassa niiden olevan lähinnä myynnin edistämiseen liittyviä palveluita. Lautakunta katsoi lisäksi, että koska tavaramerkkihakemuksessa viitataan mainittuihin palveluihin hyvin yleisellä tasolla, hylkäävän päätöksen tulee koskea mainittuja palveluja kokonaisuudessaan, ja lisäsi vielä, että oli miten oli, mainittuja palveluja ei voida erottaa toisistaan.

8 Valituslautakunta katsoi lisäksi valituksenalaisen päätöksen 26 kohdassa, ettei kantaja ollut valituslautakunnassa enää vedonnut sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiin, joita mahdollisesti voitaisiin pitää kyseiseen tavaramerkkiin verrattavina, sekä lisäsi, että tutkijalla oli joka tapauksessa mahdollisuus ottaa ne huomioon, ilman että niillä kuitenkaan oli sitovaa vaikutusta asian ratkaisuun.

9 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta valituslautakunta katsoi valituksenalaisen päätöksen 27 kohdassa, että koska sanamerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on kuvaileva ja koska kuka hyvänsä ymmärtää sen merkityksen ilman erityistä asiantuntemusta ja ilman erityisiä älyllisiä ponnisteluja, sillä ei myöskään ole erottamiskykyä. Lautakunta katsoi lisäksi, että sanamerkki on ainoastaan keino esittää yleinen kehotus osallistua tiettyihin vedonlyönteihin tai peleihin tai saada taloudellista etua voittojen muodossa, ilman että sillä on mitään erityistä yhteyttä tiettyyn palveluntuottajaan, eikä sillä siten ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja tutkijan päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Kantaja täsmensi suullisessa käsittelyssä vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen peruuttavansa ensimmäisen vaatimuksensa siltä osin, kuin se koskee tutkijan päätöksen kumoamista.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, mainitun asetuksen 83 artiklan sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen rikkomista sekä Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä EIOS, 6 ja 14 artiklan rikkomista sekä EY 49 artiklan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

14 Kantaja väittää, että valituslautakunta on syyllistynyt virheeseen katsoessaan, että tavaramerkki, jota haettiin, on kuvaileva. Kantaja väittää, ettei kyseistä sanaa ole ennestään olemassa ja ettei se kokonaisuutena ole kuvaileva ja että se on rakenteeltaan epätavallinen, koska kahden verbin yhdistelmät ovat englannin kielessä epätavallisia. Kantajan mukaan ei ole löydettävissä esimerkkejä yhdyssanoista, joissa sanaan ”bet” olisi liitetty verbi tai substantiivi. Haettu tavaramerkki muodostuu lisäksi kahdesta sanasta, joiden yhdistäminen toisiinsa on englannin kielelle vierasta, kyseisessä tapauksessa sanoista ”bet” (lyödä vetoa, vedonlyönti) ja ”win” (voittaa, voitto).

15 Kantajan mukaan väitettä, jonka mukaan haettu tavaramerkki on kuvaileva, ei voida perustella sillä, että vedonlyönti ja rahapelit ovat nykyisin toimintaa, jolla on suuri liikevaihto.

16 Kantaja väittää lisäksi, ettei valituslautakunta ole asianmukaisesti tutkinut kantajan väitettä, jonka mukaan haettu tavaramerkki voidaan nähdä myös sanojen ”be” ja ”twin” yhdistelmänä, joka on käytössä tietokoneohjelman beTwin nimessä, ja että lautakunta lähtee siitä virheellisestä oletuksesta, että keskivertokuluttaja etsii tavaramerkille aina ensisijaisesti kuvailevaa merkitystä.

17 Kantaja toteaa lopuksi toissijaisesti, että väite, jonka mukaan haettu tavaramerkki on mahdollisesti kuvaileva, on perusteltu korkeintaan sellaisten palvelujen osalta, joilla on suora yhteys vedonlyöntiin ja rahapeleihin.

18 SMHV kiistää kantajan väitteet ja väittää, että käsite ”betwin” on kuvaileva.

19 Niiden palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee, SMHV huomauttaa, että sanamerkki BETWIN on kuvaileva uhkapelien alaan liittyvien palvelujen osalta sekä sellaisten tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen teknisten palvelujen osalta, joita tarvitaan vedonlyöntien ja palkintokilpailujen järjestämisessä. SMHV täsmentää, että kaikki hakemuksessa tarkoitetut luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvat palvelut ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa ja että näiden palvelujen ja urheiluvedonlyönnin ja muun vedonlyönnin, uhkapelien, arpajaisten, palkintokilpailujen tai muiden kilpailujen välillä on ainakin läheinen ja erottamaton yhteys, tai että mainittujen palvelujen tuottaminen edellyttää kyseisten pelien ja kilpailujen järjestämistä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

20 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimättä on jätettävä ”tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”. Saman artiklan 2 kohdan mukaan ”edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (ks. asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV – Wuppermann (TEK), tuomio 20.11.2007, Kok. s. II-4721, tuomion 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok. s. II-1927, 86 kohta).

22 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien katsotaan siten olevan sellaisia, että ne eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (ks. asia T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. s. II-5071, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; edellä 21 kohdassa mainittu asia Mozart, tuomion 87 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. s. I-12447, 30 kohta).

23 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kyseessä olevan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (ks. asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. s. II-2383, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; edellä 21 kohdassa mainittu asia Mozart, tuomion 88 kohta).

24 Tästä seuraa, että mainitun säännöksen kielto koskee tiettyä merkkiä ainoastaan, jos sillä on kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin riittävän suora ja konkreettinen yhteys, niin että kohdeyleisön on mahdollista välittömästi ja asiaa miettimättä ymmärtää sen kuvaavan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai jotain niiden ominaispiirrettä (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 On myös muistettava, että merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (ks. asia T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), tuomio 7.6.2005, Kok. s. II-1951, tuomion 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Siltä osin, minkä kohdeyleisön suhteen käsillä olevaa ehdotonta rekisteröinnin estettä on arvioitava, valituslautakunta katsoo, että mainittu yleisö koostuu keskivertokuluttajista, mitä kantaja ei olekaan kiistänyt. Koska sanamerkki BETWIN koostuu englanninkielisistä sanoista, valituslautakunta on oikeassa katsoessaan sen olevan kuvaileva erityisesti englanninkielisen yleisön näkökulmasta.

27 Näin ollen on syytä tarkastella sitä, onko kyseessä olevan sanamerkin ja niiden palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä on haettu, mainitun yleisön näkökulmasta katsottuna riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

28 Kyseessä olevien palvelujen osalta ilmenee edellä olevasta 2 kohdasta, että mainitut palvelut kuuluvat luokkiin 35, 38 ja 41. Asianosaiset ovat aivan oikein katsoneet olevansa yksimielisiä siitä, että palvelut muodostuvat osittain palveluista, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyöntejä tai rahapelejä, ja osittain palveluista, joilla ei ole suoraa yhteyttä mainittuun alaan. Viimeksi mainittujen osalta kantaja väittää toissijaisesti, että oli miten oli, haettua tavaramerkkiä ei ole katsottava kuvailevaksi suhteessa niihin. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tarkoituksenmukaiseksi tutkia ensin valituksenalaisen päätöksen laillisuuden niiden ensimmäiseen luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja.

– Haetun tavaramerkin kuvailevuus niiden palvelujen osalta, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja

29 On syytä huomauttaa, että jotta sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Tällainen kuvailevuus on todettava myös uudissanan tai sanan itsensä osalta (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 26 kohta; asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), 14.6.2007, Kok. s. II-1961, 28 kohta sekä asia T-343/07, allsafe Jungfalk v. SMHV (ALLSAFE), tuomio 25.3.2009, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 22 kohta).

30 Tavaramerkki, joka muodostuu sellaisesta uudissanasta tai sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen

ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan tai sanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen uudissana tai sana muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana tai sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan tai sanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä, jolloin uudissana tai sana on enemmän kuin kyseisten osien summa. Tältä osin on myös olennaista, että kyseessä olevaa sanaa analysoidaan ottaen huomioon soveltuvat sananmuodostus- ja kielioppisäännöt (ks. edellä 29 kohdassa mainittu asia ALLSAFE, tuomion 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Siltä osin, miten käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellinen kohdeyleisö käsittää haetun tavaramerkin, valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 16 kohdassa vahvistaen siten tutkijan tekemän analyysin, että haettu tavaramerkki muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta ”bet” (lyödä vetoa, vedonlyönti) ja ”win” (voittaa, voitto). Kyse on siten tavallisista englanninkielisistä sanoista, mitä kantaja ei olekaan kiistänyt.

32 Mainittujen kahden sanan yhdistelmän osalta valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 16 ja 17 kohdassa, että kokonaisuutena tarkasteltuna sanojen yhdistelmä herättää ajatuksia mahdollisuudesta ”lyödä vetoa ja voittaa”. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö ymmärtää sanayhdistelmän sisällön suoraan ja mainittujen kahden sanan merkitykset liittyvät lisäksi läheisesti toisiinsa: vedonlyönnillä tähdätään rahan voittamiseen, ja rahan voittaminen edellyttää aina vedonlyöntiä. Tuomioistuin on tältä osin samalla kannalla. Kuten valituslautakunta on todennut, yhdistetyn ilmauksen ”betwin” merkitys on aivan yhtä ilmeinen, vaikka ”and” -sana on jätetty pois. Riippumatta siitä, onko sanayhdistelmä ymmärrettävä kahden substantiivin, kahden perusmuodossa olevan verbin vai kahden käskymuodossa olevan verbin yhdistelmänä, kyseessä ei ole epätavallinen eikä mielivaltainen yhdistelmä, jonka merkitys poikkeaisi sen osien summan merkityksestä.

33 Kyseessä olevien palvelujen osalta valituslautakunta mainitsee valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa esimerkkeinä seuraavaa kuvausta vastaavat palvelut: ”tapahtumien, pelien, arvontojen, kisojen, tanssiaisten, arpajaisten ja kilpailujen suunnittelu ja kehittäminen; pelien, arvontojen, kisojen, tanssiaisten, arpajaisten ja kaikenlaisten kilpailujen tuotanto, järjestäminen ja toteuttaminen; pelisalit; kasinotoiminnan harjoittaminen; urheilu-, peli-, vedonlyönti ja arvontatoimintaan liittyvät palvelut, myös internetissä; urheilu-, peli-, vedonlyönti- ja arvontavälineiden toimittaminen, myös internetissä; pelisalien harjoittaminen; interaktiivisten tietokonepelien toimittaminen; kasinojen, onnenpelien, korttipelien, vedonlyönnin, urheiluvedonlyönnin ja taitopelien toteuttaminen ja järjestäminen; peliautomaatit; kasino- ja pelisalitoiminnan harjoittaminen; kaikenlaisten vedonlyönti- ja arvontakeskusten harjoittaminen” (jäljempänä valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainitut palvelut).

34 Niihin kolmeen luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, joita tavaramerkkihakemus koskee ja jotka on lueteltu edellä 2 kohdassa, eli luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvat palvelut, on syytä huomauttaa, että luettelo luokkaan 35 kuuluvista palveluista käsittää palvelut, jotka koskevat ”tapahtumien, pelien, arvontojen, kisojen, tanssiaisten, arpajaisten ja kilpailujen suunnittelua ja kehittämistä elinkeinoelämässä, järjestöissä ja mainonnassa”, ja joita sen vuoksi, että ne vastaavat suurelta osin valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainittuja palveluja, koskee mainitusta 20 kohdasta ilmenevä valituslautakunnan argumentointi, vaikka tämä ei nimenomaisesti käy ilmi valituksenalaisesta päätöksestä. Luokkaan 38 kuuluvista palveluista mikään ei vastaa valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainittuja palveluja. Luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta on todettava niiden olevan osittain samoja kuin valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainitut palvelut (ks. edellä 33 kohta).

35 Vedonlyönnin ja rahapelien alaan kuuluvien palvelujen osalta, sellaisina kuin ne on kuvattu kahdessa edellisessä kohdassa, valituslautakunta on valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa täysin oikeutetusti katsonut, että mainittujen palvelujen tarkoituksena on antaa lopulliselle kuluttajalle mahdollisuus lyödä vetoa ja voittaa rahaa.

Mainittujen palvelujen osalta edellä 32 kohdassa esitetty päätelmä, jonka mukaan uudissanan ”betwin” ja sen osien summan välillä ei ole havaittavissa olevaa eroa, on näin ollen täysin oikea. Kuten valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 18 kohdassa, ilmaukset ”bet” ja ”win” antavat yhdessä selkeän kuvan kyseessä olevien palvelujen tarkoituksesta ja siitä, miten niitä on käytettävä, ja ovat siten palveluja kuvailevia. Mainitunlaisten palvelujen osalta yhdistetty käsite ”betwin” herättää kohdeyleisössä vedonlyönnin ja voittamisen mahdollisuuteen liittyviä ajatuksia.

36 Mikään kantajan esittämistä väitteistä ei kyseenalaista mainittua arviota.

37 Päinvastoin kuin kantaja väittää, se että kahden verbin yhdistäminen on englannin kielessä epätavallista ja se, ettei sanakirjoissa ole sellaista yhdyssanaa, jossa ilmaus ”bet” yhdistettäisiin toiseen sanaan, ei merkitse sitä, että nyt esillä olevassa asiassa käsillä oleva sanojen ”bet” ja ”win” yhdistelmä olisi sellainen, ettei kohdeyleisö välittömästi ymmärtäisi mainitun sanayhdistelmän merkitystä, tai että se aiheuttaisi jonkinlaista epävarmuutta siitä, miten ilmaus on ymmärrettävä. Koska mainittujen kahden ilmauksen merkitykset ovat niin läheisessä yhteydessä toisiinsa, ei ”ja”-sanan tai &-merkin käyttämättä jättäminen voi johtaa siihen, ettei yleisö ymmärtäisi palvelujen tarkoituksena olevan tarjota mahdollisuus rahan sijoittamiseen ja voittamiseen. Kuten valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 15 kohdassa, se, että kyseessä on sanayhdistelmä, joka kirjoitetaan yhteen ilman yhdysviivaa tai välilyöntiä, ei ole ratkaisevaa, kuten ei myöskään se, ettei kyseistä ilmausta ole sanakirjoissa (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. s. II-3525, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan haetun tavaramerkin kuvailevuutta ei voida perustella sillä, että vedonlyönti- ja rahapeliala on nykyisin huomattavan

kannattavaa, on syytä huomauttaa, että vaikka valituslautakunta vetoaakin valituksenalaisen päätöksen 22 kohdassa siihen, että kyseisellä sektorilla on huomattavan suuri liikevaihto, mikä aiheuttaa kuluttajansuojaan liittyviä oikeudellisia ongelmia, se ei kuitenkaan ole käyttänyt mainittua tosiseikkaa perusteena sille, että haettu tavaramerkki on kuvaileva vedonlyönti- ja rahapelialan palvelujen osalta.

39 Sen väitteen osalta, jonka mukaan on olemassa tietokoneohjelma nimeltä ”beTwin” ja jonka mukaan tavaramerkin kohdeyleisö saattaa näin ollen ymmärtää sen sanojen ”be” ja ”twin” yhdistelmänä, on syytä huomauttaa, kuten SMHV toteaa, että sanamerkkiin on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. edellä 22 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. s. I-1699, 38 kohta). Vaikka jätettäisiin ottamatta huomioon, että kyseessä olevan tietokoneohjelman nimi beTwin kirjoitetaan aivan erityisellä tavalla, mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee sellaista sanamerkkiä koskevan hakemuksen osalta, joka voidaan kirjoittaa usealla eri tavalla, ettei se, että tiettyä yhdyssanaa tietyllä alalla tosiasiallisesti käytetään epätavallisella tavalla, sulje pois sitä, että ilmaus ”betwin” voidaan sellaisten palvelujen yhteydessä, joilla on suora yhteys vedonlyönti- ja pelialaan, ymmärtää viittauksena mahdollisuuteen sijoittaa ja voittaa rahaa.

40 Edellä esitetystä seuraa siten, että on syytä vahvistaa valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan haettu tavaramerkki BETWIN on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla niitä palveluja kuvaileva, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyönti- ja rahapelipalveluja.

– Haetun tavaramerkin kuvailevuus niiden palvelujen osalta, joiden tarkoituksena ei ole tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja

41 Valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 25 kohdassa, että kyseiset palvelut ovat sanamuotonsa vuoksi sellaisia, ettei niitä voida erottaa toisistaan. Lautakunnan mukaan luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvia palveluja koskevan huomattavan pitkän luettelon perusteella ei ole mahdollista vahvistaa sitä, millä palveluilla ei ole lainkaan yhteyttä vedonlyönteihin tai palkintokilpailuihin ja millä palveluilla on ainoastaan sattumanvarainen yhteys niihin.

42 Kuten unionin tuomioistuin on jo katsonut, ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta päätöksen, jolla SMHV epää tavaramerkin rekisteröinnin, on lähtökohtaisesti oltava perusteltu kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta (ks. asia C-282/09 P, CFCMCEE v. SMHV, määräys 18.3.2010, Kok., s. I-2395, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 On totta, että SMHV voi silloin, kun rekisteröinti evätään tiettyyn luokkaan tai ryhmään kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta samalla perusteella, esittää yhteiset perustelut kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita asia koskee (ks. analogisesti asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok. s. I-1455, 37 kohta).

44 Tämä toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus ei kuitenkaan saa rajoittaa sitä olennaista vaatimusta, että kaikki päätökset, joilla estetään unionin oikeudessa myönnetyn oikeuden käyttäminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan tämän oikeuden tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi, ja tämän valvonnan on näin ollen ulotuttava tämän päätöksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen (ks. edellä 42 kohdassa mainittu asia CFCMCEE v. SMHV, määräyksen 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Tältä osin on huomautettava, että valituslautakunnan mahdollisuus antaa yhteiset perustelut jonkin tavara- tai palvelusarjan osalta voi ulottua ainoastaan sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kyseiset tavarat tai palvelut muodostavat riittävän yhtenäisen ryhmän siten, että yhtäältä kaikista kyseisen päätöksen perusteluina olevista tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevista toteamuksista ilmenee riittävän selkeästi valituslautakunnan päättely kunkin tähän ryhmään kuuluvan tavaran ja palvelun osalta ja että toisaalta kyseiset toteamukset soveltuvat erotuksetta kuhunkin näistä tavaroista ja palveluista (ks. asia T-118/06, Zuffa v. SMHV, (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), tuomio 2.4.2009, Kok. s. II-841, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Yksinomaan se seikka, että kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen samaan luokkaan, ei ole riittävää sen toteamiseksi, että kyse on riittävästä yhtenäisyydestä, koska mainittuihin luokkiin kuuluu usein keskenään hyvin erilaisia tavaroita tai palveluja, joiden välillä ei välttämättä ole riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä (edellä 42 kohdassa mainittu asia CFCMCEE v. SMHV, määräyksen 40 kohta).

46 Lisäksi perustelujen riittämättömyyttä tai puuttumista, joka kuuluu EY 253 artiklassa tarkoitettujen olennaisten muotomääräysten rikkomiseen, on pidettävä sellaisena oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvana seikkana, joka unionin tuomioistuinten on otettava huomioon viran puolesta (ks. asia T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. v. SMHV – Pelikan (pelikaanin kuvaus), tuomio 17.4.2008, 85 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

47 Käsiteltävänä olevassa asiassa on aluksi täsmennettävä, että edellisessä kohdassa lainatusta oikeuskäytännöstä seuraa, että SMHV:n suullisessa käsittelyssä esittämä väite, jonka mukaan väite, jonka mukaan valituksenalaisen päätöksen perustelut puuttuvat tai ovat riittämättömät, on esitetty liian myöhään, on hylättävä.

48 Vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämään kysymykseen, jolla tuomioistuin pyysi SMHV:a täsmentämään, mihin niistä palveluluokista, jotka haettu tavaramerkki kattaa, sovelletaan valituksenalaisen päätöksen

20 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa esitettyjä perusteluja, SMHV totesi, että mainitun päätöksen 20–22 kohdat koskivat luokkiin 38 ja 41 kuuluvia palveluja ja kohdasta 24 eteenpäin valituslautakunta käsitteli luokkaa 35. SMHV huomautti lisäksi, että oikeuskäytännön mukaan on mahdollista jakaa palvelut eri luokkiin ja ettei kaikkia rekisteröintihakemuksessa mainittuja palveluja tarvitse siten luetella sanatarkasti.

49 On todettava, ettei valituksenalaisesta päätöksestä ole saatavissa juurikaan johtoa siihen, mitkä rekisteröinnin esteet koskevat mitäkin pitkässä luettelossa mainituista luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvista palveluista, jotka haettu tavaramerkki kattaa ja jotka on lueteltu edellä 2 kohdassa, ja ettei mainitun päätöksen huolellisenkaan lukemisen jälkeen ole mahdollista vahvistaa edellisestä kohdasta ilmenevää SMHV:n kantaa.

50 Ensinnäkin, kuten edellä 34 kohdassa on todettu, on selvää, että valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa esitetyt perustelut koskevat osaa luokkaan 35 ja luokkaan 41 kuuluvista palveluista.

51 Luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta on lisäksi todettava, että ne käsittävät mainonnan alaan kuuluvat palvelut laajasti tulkittuna. Edellä 34 kohdassa mainittujen palvelujen lisäksi mainittu luokka 35 käsittää lisäksi joukon palveluja, jotka siitä huolimatta, että ne laajasti tulkittuina kuuluvat mainonnan alaan, ovat varsin heterogeenisiä, koska kyse on keskenään niinkin erilaisista palveluista kuin esimerkiksi ”yritysneuvonta”, ”kirjanpito, kirjanpitopalvelut”, ”taloudelliset tutkimukset ja selvitykset”, ”tuonti- ja vientiagentuurin (pitäminen)”, ”mainosmateriaalin vuokraus”, ”julistemainonta”, ”myyntiautomaattien vuokraus”, ”(henkilöstön) rekrytointi”, ”henkilöstön valinta psykologisten soveltuvuustestien avulla” tai ”tietojen kokoaminen tietokantoihin”.

52 Valituksenalaisen päätöksen 21 kohdassa esitetyistä perusteluista, joiden mukaan nykyaikaisessa markkinoinnissa yhdistetään eri tavoin myynti ja satunnaiset voittomahdollisuudet, ei ole saatavissa tukea käsitykselle, jonka mukaan kaikki kyseessä olevat palvelut olisi nähtävä homogeenisena ryhmänä.

53 Valituksenalaisen päätöksen 24 kohdassa esitetyn toteamuksen osalta, jonka mukaan mainittuun luokkaan 35 kuuluu palveluja, joilla on kaupallinen ja tilastollinen päämäärä ja jotka ovat välttämättömiä vedonlyönnin tarjoamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi, on todettava, että toteamus on varsin yleisluontoinen ja sovellettavissa korkeintaan osaan kyseiseen luokkaan kuuluvista palveluista. Lisäksi sen arvioiminen, mihin luokkaan 35 kuuluviin palveluihin mainittua väitettä voidaan soveltaa, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä.

54 Valituslautakunta on lisäksi valituksenalaisen päätöksen 25 kohdassa tarkastellut muutamia palveluja, erityisesti luokkaan 35 kuuluvia. Valituslautakunta väittää, että viimeksi mainitut palvelut koskevat yleisesti myyntiä edistäviä toimenpiteitä ”osittain urheiluvedonlyöntiä itsessään koskevina myyntiä edistävinä toimenpiteinä ja osittain kohdennettuina urheiluvedonlyönteinä muiden tavaroiden tai palvelujen myynnin edistämiseksi”. Esimerkkeinä mainitaan mainospalvelut, yritysjohtoon liittyvät palvelut, taloushallinto, lehtileikkeiden kerääminen ja sponsorointi. Mainitut perustelut eivät myöskään riitä vahvistamaan sitä, että luokkaan 35 kuuluvat heterogeeniset palvelut, kuten edellä 51 kohdassa mainitut, muodostavat siinä määrin homogeenisen ryhmän, että lautakunnan oli mahdollista esittää yhteiset perustelut sille, että haettu tavaramerkki on niiden osalta kuvaileva.

55 Valituslautakunta lisää valituksenalaisen päätöksen 25 kohdassa, että koska rekisteröintihakemus koskee kyseessä olevia palveluja yleisesti, hakemus oli syytä hylätä mainittujen palvelujen osalta kokonaisuudessaan. Valituslautakunta viittaa tältä osin asiassa T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), 7.6.2001 annetun tuomion (Kok. s. II-1645) 33 kohtaan, jossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että koska kantaja on kyseessä olevassa tapauksessa tehnyt rekisteröintihakemuksen kaikkia luokkaan

”vakuutustoiminta” kuuluvia palveluita varten tekemättä eroa eri palvelujen välillä, valituslautakunnan on katsottava ratkaisseen hakemuksen asianmukaisesti siltä osin kuin hakemus koski näitä palveluja kokonaisuudessaan. Mainittua tulkintaa, jossa oli kyseessä tavaramerkkihakemuksessa yleisesti ”vakuutustoiminnaksi ja finanssipalveluiksi” kuvattu luokka, ei voida soveltaa nyt käsiteltävänä olevaan asiaan, jossa on esitetty luettelo hyvin vaihtelevantyyppisistä palveluista.

56 Toiseksi on syytä huomauttaa luokkaan 38 kuuluvien televiestinnän alaan liittyvien palvelujen osalta, että vaikka tähänkin luokkaan kuuluu vaihtelevantyyppisiä palveluja, kuten radio- ja tv-ohjelmien lähettäminen myös kaapeli-tv-verkossa, uutistoimistot, puhelinkonferenssipalvelut, satelliittilähetykset, puhelinpalvelut ja ostoskanavapalvelut, ne on kuitenkin tässä tapauksessa mahdollista nähdä homogeenisena ryhmänä palveluja, joihin voidaan soveltaa yhteisiä perusteluja.

57 Vaikka luokkaa 38 ei valituksenalaisen päätöksen 23 kohdassa nimenomaisesti mainita, on selvää, että mainitussa kohdassa esitetty koskee mainittua palveluluokkaa. Valituslautakunta toteaa siinä muun muassa, että haetut palvelut käsittävät ne vedonlyöntien ja palkintokilpailujen järjestämiseksi tarvittavat tekniset palvelut, esimerkiksi tv-lähetykset erityisesti maksullisilla tv-kanavilla, internetin, tietokoneohjelmat ja tietokonepelit. Valituslautakunnan mukaan mainitunlaiset vedonlyönnit ja kilpailut saattavat muodostaa merkittävän osan pelejä ja viihdeohjelmia tv-ohjelmat mukaan luettuina. Lautakunta täsmentää lisäksi, että tv:n urheilulähetykset sisältävät usein tietoa yksityisten vedonlyöntiyritysten tarjoamista voittomahdollisuuksista.

58 Se, että eri televiestintäpalveluja tarvitaan, jotta vedonlyöntien ja palkintokilpailujen järjestäminen ja toteuttaminen on teknisesti mahdollista, tai että mainitunlaiset vedonlyönnit tai palkintokilpailut voivat olla merkittävä osa tv- tai muita pelejä ja viihdeohjelmia, ei ole perusteena sille, että haetun tavaramerkin BETWINin, jonka

on vahvistettu herättävän kohdeyleisössään ajatuksia mahdollisuudesta lyödä vetoa ja voittaa rahaa, ja mainittujen palvelujen välillä olisi riittävän suora ja konkreettinen yhteys, koska mainituilla palveluilla ei sinänsä tähdätä vedonlyöntien toteuttamiseen tai voiton tuottamiseen mainittua kautta, vaikka ne voivatkin olla teknisiä apuvälineitä peli- ja vedonlyöntialalla. Valituksenalaisen päätöksen 21 kohdassa olevan markkinointia koskevan maininnan osalta, jossa todetaan esimerkkeinä, että uhkapelejä ja vedonlyöntejä käytetään tv-kanavilla ja internetissä myynnin edistämiseen ja että ostos-tv-kanavilla on tavallista, että myyntiin yhdistetään sattumanvaraisia voittomahdollisuuksia, on todettava, ettei siinä ole konkreettista viittausta luokkaan 38 ja ettei unionin yleisen tuomioistuimen ole sen vuoksi mahdollista ratkaista, voidaanko kyseisen maininnan nojalla katsoa, että haettu tavaramerkki on kuvaileva mainittuun luokkaan kuuluvien palvelujen osalta ja että tältä osin olisi siten todettava, että valituksenalainen päätös on puutteellisesti perusteltu.

59 Valituslautakunta ei siten ole näyttänyt toteen, että haettu tavaramerkki olisi kuvaileva luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta, minkä vuoksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä mainittujen palvelujen osalta.

60 Kolmanneksi on todettava luokan 41 osalta, että kyseinen luokka mainitaan valituksenalaisessa päätöksessä ainoastaan päätöksen 25 kohdassa olevassa tavaramerkin kuvailevuutta koskevassa päätelmässä (ks. edellä oleva 41 kohta). Kuten edellä 34 kohdassa korostetaan, osa mainittuun luokkaan kuuluvista palveluista on selvästi yhteydessä peli- ja vedonlyöntialaan. Mainittuun luokkaan kuuluu lisäksi tiettyjä tietotekniikan ja televiestinnän sekä urheilun alaan kuuluvia palveluja. Lisäksi luokkaan 41 kuuluvat palvelut ovat varsin heterogeenisiä, kuten käännöspalvelut, opetus, koulutus, kulttuuriin ja opetusalaan liittyvien kokousten, konferenssien, kongressien, seminaarien, symposiumien, workshopien ja erilaisten näyttelyiden järjestäminen ja pitäminen, tekstien ja kirjojen julkaiseminen, valokuvauspalvelut sekä terveys- ja fitnesspalvelut.

61 Vaikka tiettyjä valituksenalaisen päätöksen perusteluja olisi tulkittava siten, että niitä sovelletaan tiettyihin luokkaan 41 kuuluviin palveluihin, muun muassa tietotekniikan, televiestinnän ja urheilun alaan kuuluviin palveluihin, olisi syytä – huomioon ottaen mainittuun luokkaan kuuluvien palvelujen heterogeenisyys ja niitä koskevan nimenomaisen maininnan puuttuminen valituksenalaisesta päätöksestä – muiden kuin valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa nimenomaisesti mainittujen luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta edellä 46 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti viran puolesta todeta, ettei valituslautakunta ole perustellut mainittua päätöstä riittävästi toteamalla, kuten sen olisi pitänyt, että kyseessä oli homogeeninen luokka palveluja, johon valituslautakunta voi soveltaa yhteisiä perusteluja tavaramerkin kuvailevuuden osalta.

62 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on aivan oikein vahvistanut haetun tavaramerkin kuvailevuuden valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainittujen palvelujen osalta samoin kuin luokkaan 35 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”elinkeinoelämään, järjestöihin ja mainontaan liittyvä show-esitysten, pelien, arpajaisten, kilpailujen, tanssiaisten, arvontojen, kilpailujen laadinta ja kehittäminen”. Ensimmäinen kanneperuste on kuitenkin hyväksyttävä luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta, ja valituksenalainen päätös on lisäksi kumottava perustelujen puuttumisen vuoksi, minkä unionin yleinen tuomioistuin on todennut viran puolesta, muiden luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta sekä muiden kuin valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa nimenomaisesti mainittujen luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

63 Kantaja väittää, että haettu tavaramerkki BETWIN täyttää erottamiskyvyn osalta sen vähimmäisvaatimuksen, joka on edellytyksenä tavaramerkin rekisteröinnille,

koska sekä keskivertokuluttaja että erityisasiantuntijat näkevät tavaramerkin alkuperäisnimikkeenä, koska se on epätavallisessa ja tavanomaisen kielenkäytön vastaisessa muodossa. Kantaja väittää toissijaisesti, että kohdeyleisö katsoo joka tapauksessa, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska siitä ilmenee alkuperä suhteessa palveluihin, jotka eivät ole yhteydessä vedonlyöntiin ja rahapeleihin, kuten televiestintäpalvelut.

64 SMHV katsoo, että koska kyseessä oleva merkki on kuvaileva, se ei ole erottamiskykyinen. SMHV kiistää väitteen, jonka mukaan haettu tavaramerkki BETWIN täyttää erottamiskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset. SMHV:n mukaan mainittu tavaramerkki välittää ainoastaan yleisen kehotuksen osallistua tiettyihin vedonlyönteihin tai peleihin eikä ole siten omiaan erottamaan kantajan tuottamia palveluita muiden yritysten palveluista.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

65 Niiden palvelujen osalta, joiden osalta haetun tavaramerkin kuvailevuus on vahvistettu ensimmäisen kanneperusteen tarkastelun yhteydessä, erityisesti valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainittujen sekä luokkaan 35 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”elinkeinoelämään, järjestöihin ja mainontaan liittyvä show-esitysten, pelien, arpajaisten, kilpailujen, tanssiaisten, arvontojen, kilpailujen laadinta ja kehittäminen”, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen nojautuvaa toista kanneperustetta ei ole tarpeen tutkia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhdenkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää siihen, ettei merkkiä voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi (asia T-181/07, Eurocopter v. SMHV (STEADYCONTROL), tuomio 2.4.2008, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 56 kohta).

66 Muiden palveluiden osalta on syytä todeta, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”sellaisia tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.

67 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok. s. I-3297, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tavaramerkillä on näin ollen mainitussa säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky, jos tavaramerkin perusteella on mahdollista tunnistaa tavaran tai palvelun, jolle rekisteröintiä on haettu, olevan lähtöisin tietystä yrityksestä ja siten mahdollista erottaa mainittu tavara tai palvelu muiden yritysten vastaavista (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. s. I-5089, 34 kohta).

68 Erottamiskykyä on arvioitava suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joiden rekisteröintiä on haettu, sekä siihen, miten asianmukaisesti informoitu sekä kohtalaisen tarkkaavainen ja tiedostava kohdeyleisö sen kokee (ks. yhdistetyt asiat T-387/06–T-390/06, Inter-IKEA v. SMHV (Kuormalavan palauttaminen), tuomio 10.10.2008, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

69 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituksenalaisen päätöksen perustelut sille, miksi haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, ovat varsin lyhyet. Valituslautakunta toteaa valituksenalaisen päätöksen 27 kohdassa ainoastaan, että koska haettu tavaramerkki on kuvaus, ”jonka merkityksen kuka hyvänsä ymmärtää ilman erityistä asiantuntemusta ja ilman erityisiä älyllisiä ponnisteluja”, se ei myöskään ole erottamiskykyinen, eikä sitä voitu rekisteröidä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan

nojalla. Valituslautakunta toteaa lisäksi, että käsite ”betwin” välittää ainoastaan yleisen kehotuksen osallistua tiettyihin vedonlyönteihin tai peleihin tai taloudellisten etujen saamiseen voittojen muodossa, ilman että siitä käy ilmi yhteyttä mihinkään tiettyyn palveluntuottajaan, ja ettei sen vaikutuspiiriin kuuluvan kuluttajan ole sen vuoksi mahdollista nähdä kyseistä merkkiä viittauksena tiettyyn kaupalliseen alkuperään niiden palvelujen osalta, jotka koskevat vedonlyöntiä ja mahdollisuutta saada voittoa, ja nähdä sitä tietyn mainitulla alalla toimivan palveluntuottajan yksilöllisenä tunnusmerkkinä.

70 Näin ollen on viran puolesta todettava edellä 46 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti, että päätös on puutteellisesti perusteltu muiden kuin niiden palvelujen osalta, jotka ovat suorassa yhteydessä vedonlyöntien ja palkintokilpailujen alaan ja jotka mainitaan edellä 65 kohdassa. Ei näet ole ymmärrettävissä, miten edellisessä kohdassa esitettyjä yhteisiä perusteluja voitaisiin soveltaa kaikkiin muihin tavaramerkkihakemuksen kohteena oleviin heterogeenisiin palveluihin, joista osalla ei ole lainkaan yhteyttä vedonlyöntiin ja rahallisen voiton tavoitteluun. Valituksenalainen päätös on siten tältäkin osin kumottava.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja EIOS 6 ja 14 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

71 Kantaja väittää, että tavaramerkin hakijoilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun SMHV:ssa käytävissä menettelyissä asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan nojalla, jonka

mukaan yleisesti tunnustetut prosessioikeudelliset periaatteet täydentävät mainitun asetuksen menettelysäännöksiä, sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti sekä EIOS 6 artiklan, joka koskee oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja EIOS 14 artiklan mukaisesti, jossa kielletään syrjintä. Näillä perusteilla kantajalla olisi ollut oikeus yhtenäiseen tutkinta- ja rekisteröintimenettelyyn SMHV:ssa epäoikeudenmukaisuuksien välttämiseksi ja sen turvaamiseksi, että kaikilla hakijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet saada yhteisön tavaramerkki toisiinsa verrattavissa tapauksissa. Kantaja katsoo, vaikka valituslautakuntien päätökset kuuluvat sidotun harkinnan piiriin ja vaikka yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovellettaessa on noudatettava lakia, itsellään olevan oikeus siihen, että SMHV:n toimielimet soveltavat joka kerta samoja arviointiperusteita ja etteivät niiden ratkaisut ole kantajaa kohtaan ankarampia kuin muiden hakijoiden osalta.

72 Kantaja katsoo lisäksi, että mitättömyysmenettelyn edellytykset ja kustannukset ovat sitä luokkaa, ettei sillä ole mahdollista korjata alunperin eriarvoista menettelyä, joka on ollut seurausta toisiinsa verrattavissa olevien tavaramerkkien erilaisesta kohtelusta.

73 Kantaja vetoaa useisiin esimerkkeihin toisiinsa verrattavissa olevista yhteisön tavaramerkeistä, jotka SMHV:n toimielinten olisi pitänyt ottaa huomioon sen periaatteen mukaisesti, joka koskee tosiseikkojen tutkimista viran puolesta. Kyse on erityisesti sanamerkeistä, joissa sanasta ”bet” ja toisesta kuvailevasta termistä on muodostettu uudissana, joista osa on rekisteröity kuvaamaan palveluja, joilla on suora yhteys vedonlyönteihin ja voittoihin, kuten seuraavat yhteisön sanamerkit: BETFAIR (N:o 003161205 ja N:o 003580255), MYBET (N:o 00437885), BETMAX (N:o 004272159), ULTIMATEBET (N:o 004685681), YOUBET.COM (N:o 001499185), BETLINK (N:o 001738525), MEGA-BET (N:o 004103644), MULTIBET (N:o 004104766), BET UNITED (N:o 004173472), BETWAY (N:o 004832325), BET-AT-HOME (N:o 003844073) ja GAMEBOOKERS (N:o 005829056). Sen SMHV:n väitteen osalta, jonka mukaan kantaja ei ole vedonnut kyseisiin yhteisön

tavaramerkkeihin SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, kantaja väittää, että SMHV:lla on asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta.

74 Kantaja väittää lopuksi, että toimivaltaisella kansallisella rekisteriviranomaisella on oikeuskäytännön mukaan velvollisuus ottaa huomioon aikaisemmat samankaltaisia tavaramerkkihakemuksia koskevat päätöksensä ja että mainittu velvollisuus koskee analogisesti sovellettuna myös SMHV:a. Kantaja vetoaa tältä osin yhdistetyissä asioissa C-39/08 ja C-43/08, Bild digital ja ZVS, 12.2.2009 annettuun yhteisöjen tuomioistuimen määräykseen (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

75 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

76 Valituksenalaisen päätöksen 26 kohdasta ilmenee, ettei kantaja ole valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä enää vedonnut siihen, mihin se vetosi tutkijan luona käydyssä menettelyssä, että vastaavanlaisiksi väitettyjä tavaramerkkejä on aiemmin rekisteröity. Valituslautakunta on mainitussa kohdassa kuitenkin todennut, että tutkijalla oli oikeus ottaa mainitut aikaisemmat rekisteröinnit huomioon, ilman että ne kuitenkaan olivat sitovia.

77 Mainittu kanta on syytä hyväksyä. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on

tehtävä asetuksen N:o 207/2009 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin, mitä kantaja ei olekaan kiistänyt. Tämän vuoksi valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. s. II-723, 66 kohta).

78 Oikeuskäytännön mukaan on näin ollen kaksi mahdollista tilannetta. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa tunnustanut merkin rekisteröitävyyden yhteisön tavaramerkkinä ja soveltanut oikein asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevia säännöksiä ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, yhteisöjen tuomioistuinten on kumottava viimeksi mainittu päätös sillä perusteella, että asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Tässä ensimmäisessä tilanteessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste olisi niin muodoin tehoton (edellä 77 kohdassa mainittu asia STREAMSERVE, tuomion 67 kohta).

79 Sitä vastoin jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyväksynyt merkin rekisteröimiskelpoisuuden yhteisön tavaramerkiksi ja tällöin tehnyt oikeudellisen virheen ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, ensiksi tehtyyn päätökseen ei voitaisi tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteeseen voidaan vedota ainoastaan hallinnon lainalaisuusperiaatteen noudattamisen asettamissa rajoissa, ja sen mukaan kukaan ei voi vedota toisen hyväksi tehtyyn lainvastaisuuteen (asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. s. 3465, 15 kohta ja asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok. s. 2225, 14 kohta). Siten tässä toisessa tilanteessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin ikään tehoton (edellä 77 kohdassa mainittu asia STREAMSERVE, tuomion 67 kohta; asia T-43/05, Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER),

tuomio 30.11.2006, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 94 ja 95 kohta, sekä edellä 21 kohdassa mainittu asia Mozart, tuomion 65–69 kohta).

80 Kuten ensimmäistä kanneperustetta koskevasta arvioinnista ilmenee, valituslautakunta on aivan oikein todennut, ettei haettua tavaramerkkiä voitu rekisteröidä, koska se oli kuvaileva sellaisten palvelujen osalta, joiden tarkoituksena on vedonlyönti- tai rahapelipalvelujen tarjoaminen.

81 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta, kun ne määrittävät sitä, koskeeko rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteista. Edellä 77 kohdassa mainittu sidottu harkinta ja 79 kohdassa mainittu hallinnon lainalaisuusperiaate huomioon ottaen mainitussa tutkinnassa on keskityttävä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan soveltamisedellytyksiin, eikä niiden perusteella voida katsoa, että SMHV:n toimielimet olisivat sidottuja aikaisempiin tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin päätöksiin.

82 Niiden väitteiden osalta, jotka kantaja on hakenut edellä 74 kohdassa mainitusta asiassa Bild digital ja ZVS annetusta määräyksestä, on todettava, että unionin tuomioistuin toteaa mainitun määräyksen 17 kohdassa, että toimivaltaisen kansallisen rekisteriviranomaisen on rekisteröintihakemusta tutkiessaan, jos sillä on käytettävissään tarvittavat tiedot, otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei. Tämän perusteella voidaan katsoa, että mainittua päätelmää sovelletaan analogisesti SMHV:n toimielinten asetuksen N:o 207/2009 nojalla suorittamaan tutkintaan, mutta unionin tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, ettei kyseinen viranomainen ole sidottu vastaavia hakemuksia koskeviin muihin päätöksiin. Tuomioistuin on mainitun

määräyksen 18 kohdassa lisäksi todennut, että yhdenvertaisen kohtelun periaate on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa. Näin ollen mainittu oikeuskäytäntö ei kyseenalaista edellä 77–81 kohdassa esitettyä.

83 Lisäksi asiassa C-265/09 P, SMHV v. Borco-Marken-Import Matthiesen, 9.9.2010 annetun tuomion (Kok., s. I-8265) osalta, johon kantaja on vedonnut suullisessa käsittelyssä ja josta se on johtanut SMHV:lla olevan velvollisuuden tutkia viran puolesta aikaisemmat rekisteröinnit, on syytä huomauttaa, että unionin tuomioistuin on mainitun tuomion 45 kohdassa, johon kantaja viittaa, huomauttanut, että rekisteröintihakemusten tutkimisen ei pidä olla minimaalista vaan sen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti ja varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa. Sen lisäksi, että mainittu tuomio ei koske mahdollisten aikaisempien rekisteröintipäätösten huomioon ottamista, tuomioistuin on mainitussa tuomiossa huomauttanut lisäksi, että SMHV:n tutkinnan on oltava laillisuusperiaatteen mukaista. Tämä oikeuskäytäntö ei siten myöskään ole ristiriidassa edellä 77–81 kohdassa esitetyn kanssa.

84 SMHV:n toimielinten sidottu harkinta ja laillisuusperiaate huomioon ottaen ja ilman että käsiteltävänä olevassa asiassa on tarpeen lausua EIOS:n artiklan rikkomista koskevan kanneperusteen tutkittavaksi ottamisesta, on korostettava, että koska ei ole esitetty mitään konkreettisia väitteitä SMHV:n toimielimissä tapahtuneista prosessuaalisista virheistä, jotka olisivat koituneet kantajan vahingoksi, ei yksistään se kantajan väite, jonka mukaan aikaisemmin on rekisteröity vastaaviksi väitettyjä tavaramerkkejä, voi merkitä sitä, että kantajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin olisi loukattu. Samoista syistä mitättömyysmenettelyä koskevat edellytykset ovat tältä osin merkityksettömiä.

85 Edellä esitetystä seuraa, että kolmas kanneperuste on hylättävä.

Neljäs kanneperuste, joka koskee EY 49 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

86 Kantaja väittää, että SMHV:n kieltäytyminen hyväksymästä rekisteröintiä kyseessä olevalle sanamerkille, samalla kun se on antanut kantajan kilpailijoille mahdollisuuden markkinoida palvelujaan vastaavilla tavaramerkeillä ja estää kolmansia tahoja käyttämästä kyseisiä merkkejä, vääristää kilpailua, rajoittaa palvelujen vapaata liikkuvuutta ja vaikeuttaa kantajan elinkeinotoimintaa.

87 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

88 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena (ks. asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. s. I-3793, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

89 Kun otetaan huomioon se seikka, että rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka nojalla haltija voi yksin käyttää tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä ilman ajallisia rajoituksia, tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia (ks. vastaavasti edellä 88 kohdassa mainittu asia Libertel, tuomion 49 ja 50 kohta).

90 Kuten edellä 21 kohdassa on todettu, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavoiteltu yleinen etu vaatii, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti sellaisia tuote- ja palveluluokkia kuvailevia merkkejä tai merkintöjä, joille on haettu rekisteröintiä. Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu, kuten edellä 67 kohdassa on todettu, koskee yhtäältä tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitä, että haettu merkki on muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröimistä on haettu, verrattavissa olevia tavaroita tai palveluja, sekä toisaalta sen takaamista kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. s. I-8317, 23, 26 ja 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja edellä 67 kohdassa mainittu asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 59 ja 62 kohta).

91 Tästä seuraa, että käsiteltävänä olevassa asiassa tehdyn kaltaisen valituslautakunnan päätöksen, joka koskee palveluja, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja, ja jossa todetaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan nojalla aivan oikein, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, ei voida katsoa estävän vapaata kilpailua eikä EY 49 artiklan mukaista palvelujen tarjoamisen vapautta eikä tavaramerkin hakijan elinkeinotoimintaa. Kuten SMHV on suullisessa käsittelyssä aivan oikein todennut, SMHV:n toimielinten tehtäviin kuuluvalla sen tarkistamisella, että haettu tavaramerkki noudattaa yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiä koskevaa lainsäädäntöä, tähdätään pikemminkin vääristymättömän kilpailun turvaamiseen kuin kilpailun rajoittamiseen.

92 Neljäs kanneperuste on näin ollen hylättävä.

93 Kaikesta edellä olevasta seuraa, että valituksenalainen päätös on kumottava muiden kuin valituksenalaisen päätöksen 20 kohdassa mainittujen palvelujen osalta sekä seuraavien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta: ”elinkeinoelämään, järjestöihin ja mainontaan liittyvä show-esitysten, pelien, arpajaisten, kilpailujen, tanssiaisten, arvontojen ja kilpailujen laadinta ja kehittäminen”.

Oikeudenkäyntikulut

94 Unionin yleinen tuomioistuin voi työjärjestyksensä 87 artiklan 3 kohdan mukaan määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. Käsiteltävänä olevassa asiassa on päätettävä, että molemmat asianosaiset vastaavat omista kuluistaan, koska kantajan vaatimus on hyväksytty ainoastaan osittain.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 4.5.2009 tekemä päätös (asia R 1528/2008–4) kumotaan muiden palvelujen kuin seuraavien palvelujen osalta:

”tapahtumien, pelien, arvontojen, kisojen, tanssiaisten, arpajaisten ja kilpailujen suunnittelu ja kehittäminen; pelien, arvontojen, kisojen, tanssiaisten, arpajaisten ja kaikenlaisten kilpailujen tuotanto, järjestäminen ja toteuttaminen; pelisalit; kasinotoiminnan harjoittaminen; urheilu-, peli-, vedonlyönti ja arvontatoimintaan liittyvät palvelut, myös internetissä; urheilu-, peli-, vedonlyönti ja arvontavälineiden toimittaminen, myös internetissä; pelisalien harjoittaminen; interaktiivisten tietokonepelien toimittaminen; kasinojen, onnenpelien, korttipelien, vedonlyönnin, urheiluvedonlyönnin ja taitopelien toteuttaminen ja järjestäminen; peliautomaatit; kasino- ja pelisalitoiminnan harjoittaminen; kaikenlaisten vedonlyönti- ja arvontakeskusten harjoittaminen”, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 41, ja seuraavien palvelujen osalta: ”tapahtumien, pelien, arvontojen, kilpailujen, tanssiaisten, arpajaisten ja kilpailujen suunnittelu ja kehittäminen liiketoiminnassa, mainonnan järjestäminen”, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen luokkaan 35.

2) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Czúcz Labucka O’Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä heinäkuuta 2011.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta ..... II - 3803

Asianosaisten vaatimukset ..... II - 3811

Oikeudellinen arviointi ..... II - 3812

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ..... II - 3812

Asianosaisten lausumat ..... II - 3812

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3814

– Haetun tavaramerkin kuvailevuus niiden palvelujen osalta, joiden tarkoituksena on tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja ..... II - 3816

– Haetun tavaramerkin kuvailevuus niiden palvelujen osalta, joiden tarkoituksena ei ole tarjota vedonlyönti- tai rahapelipalveluja ..... II - 3821

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ..... II - 3827

Asianosaisten lausumat ..... II - 3827

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3828

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja EIOS 6 ja 14 artiklan rikkomista ..... II - 3830

Asianosaisten lausumat ..... II - 3830

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3832

Neljäs kanneperuste, joka koskee EY 49 artiklan rikkomista ..... II - 3836

Asianosaisten lausumat ..... II - 3836

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3836

Oikeudenkäyntikulut ..... II - 3838