YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kuudes jaosto)

2 päivänä heinäkuuta 2009 *

Asiassa T-414/07,

Européenne de traitement de l'information (Euro-Information), kotipaikka Strasbourg (Ranska), edustajinaan asianajajat P. Greffe, M. Chaminade ja L. Paudrat,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja R. Bianchi,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 290/2007-1), jolla on hylätty hakemus merkin,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

joka kuvaa korttia pitelevää kättä ja kolmea kolmiota, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit V. Vadapalas (esittelevä tuomari) ja L. Truchot,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.11.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.2.2008 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 10.10.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

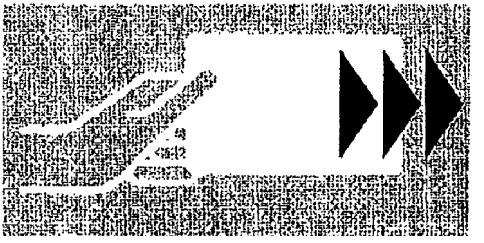
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) teki 10.7.2006 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)) tarkoitetun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on jäljempänä esitetty kuviomerkki:



3 Tavarat ja 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 9, 35–38 ja 42 ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Äänen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, elektroniset kalenterit, myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit, maksuautomaatit, pankkiautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat, muisti- tai mikroprosessorikortit, magneettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät tunnistuskortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät maksu-, luotto- tai pankkikortit, videokasetit, CD-ROM-levyt, viivakoodinlukijat, CD-levyt (ääni- tai kuva-), optiset CD-levyt, väärän rahan paljastuslaitteet, levykkeet, magneettiset tietovälineet, optiset tietovälineet, videonäytöt, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneisiin), radiopuhelinlaitteet, vastaanottimet (ääni- ja kuva-), puhelinlaitteet, kannettavat puhelimet, televisiolaitteet, televisiolaitteiden kolikkokäyttöiset koneistot, ajantallennuslaitteet, lähettimet (tietoliikenne), keskusyksiköt (prosessorit), tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etäpalvelut pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot elektronista online-viestintäverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -välineet, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin, elektroniset maksukortit, rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sähkölaitteet ja elektroniset laitteet”

– luokka 35: ”Sanomalehtien tilauspalvelut (muille), liikkeenjohdon avustaminen, liiketoiminnan järjestämiseen ja johtamiseen liittyvä neuvonta, liiketoimintaan liittyvä ammattimainen konsultointi, liiketoimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut,

liiketoimintaan liittyvä tiedotus, liiketoimintaan liittyvä opastus, kaupalliseen toimintaan liittyvät arviot, kustannusanalyysit, mainosten levittäminen, viestien puhtaaksikirjoitus, tilinpito, henkilöstökysymyksiin liittyvä konsultointi, mainosposti, mainonta sähköpostin välityksellä, mainosten levitys elektronisessa online-viestintäverkossa, hallinnolliseen ja kaupalliseen avustamiseen liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut internetverkossa tapahtuvan kaupankäynnin turvattujen maksujen täytäntöönpanon alalla, veroilmoitusten laatiminen, tuoteesittelyt, mainosmateriaalin (lentolehtisten, esitteiden, painatteiden, näytteiden) levittäminen, markkinatutkimus, näyttelyjen järjestäminen kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin, tietojen keruu keskustiedostoon, tietojen järjestäminen keskustiedostoon, tiedostojenhallinta, laskentatoimi, kirjanpito, markkinaselvitykset, talousennusteet, hankkeet (liikkeenjohdon avustaminen), mainostekstien julkaisu, postimainonta, radiomainonta, televisiomainonta, tiliotteiden laatiminen, puhelinvastaajapalvelut (puhelinpäivystys), sihteeripalvelut, tilastotiedotus, tekstinkäsittely, tilintarkastus, kilpailujen järjestäminen (mainonta tai myynninedistäminen), myynninedistämis- ja mainostoiminnat asiakaskunnan ja henkilöstön vakiinnuttamiseksi, tuotteiden ja palvelujen tilausten välitys ja vastaanotto internet-, intranet- ja ekstranetverkkojen välityksellä, myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallinto”

– luokka 36: ”Kiinteistöasiat, vakuutukset, tapaturmavakuutukset, factoring, pankkitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottotoimistot, perintätoimistot, pankkianalyysit, rahataloudelliset analyysit, raha-asioita koskevat analyysit, liisaustoiminta, kiinteistöjen arviointi, maksulipukkeiden myöntäminen, huoltorahastot, pääoman kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, luottokorttipalvelut, pankkikorttipalvelut, vakuuspalvelut (takuut), rahanvaihto, sekkien vahvistus, matkasekkien myöntäminen, vakuutuskonsultointi, arvopapereiden keruu, korvausten suorittaminen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsultointi, rahoituskonsultointi, vakuutusten välitys, kiinteistönvälitys, pörssimeklaripalvelut, luotot, arvopapereiden säilytys, tallelokeropalvelut, säästöpankit, arvioinnit ja taloudelliset asiantuntijapalvelut (vakuutus-, pankki-, kiinteistöalalla), notariaattipalvelut, rahoituspalvelut, rahataloudellinen tiedotus, veroarvioinnit, verotukseen liittyvät asiantuntijapalvelut, varojen kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, elektroninen varojen siirto, rahoitus- ja pankkialan tiedotus, vuokrien periminen, sairausvakuutukset, merivakuutukset, kiinnelainat, rahoitustoimet, raha-asioita koskevat toimet, rahallinen sponsorointi, lainaus (rahoitus), rahoitustapahtumat, henkivakuutukset, arvopaperitilien hallinta, omaisuuden hoito, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus, elektroniset maksupalvelut, arvopape-

reiden, varojen, pääomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, online-maksupalvelut elektronisessa viestintäverkossa; välitystoiminta ja liiketoimet elektronisessa viestintäverkossa online-periaatteella”

– luokka 37: ”Asennus-, huolto- ja korjauspalvelut”

– luokka 38: ”Tietoliikenne, tietotoimistot (uutisten) erityisesti pankkialalla, viestintä tietokonepäätteiden välityksellä, radioviestintä, puhelinviestintä, televisioviestintä, sähkeiden lähetys, sähkeiden siirto, televisio-ohjelmien lähettäminen, radiolähetystoiminta, televisiolähetystoiminta, tietoliikenteeseen liittyvä tiedotus, laitteiden vuokraus viestien siirtoa varten, puhelinten vuokraus, elektroninen sanomanvälitys, sanomien lähetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto, matkapuhelinviestintä, satelliittilähetykset, puhelinliikennepalvelut, tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranetverkon välityksellä, tietojen vuorovaikutteiset tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainväliset tiedonsiirtopalvelut verkotettujen tietokonejärjestelmien välillä, tietojen siirto online-periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja äänen siirto ja vastaanotto lanka- tai matkapuhelinten, tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojärjestelmien välityksellä, tietoliikennepalvelut sähköpostin ja videotekstin välillä, tietoliikennepalvelut, jotka tarjoavat yhteyden kattaviin etäpalveluihin pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla; raha-asioita koskevan tietokannan käyttömahdollisuuden tarjoaminen online-periaatteella, tietokantakeskuspalvelimen käyttöajan vuokraus (tietotekniset palvelut), tietokoneen käyttöajan vuokraus tietojenkäsittelyä varten”

– luokka 42: ”Oikeudelliset palvelut, tietokonejärjestelmien sijoittamiseen liittyvät analyysit, välitystuomiopalvelut, tietokantojen uudistaminen, oikeusriitojen hoito-

palvelut, teknisten hankkeiden tutkimus, asiantuntijapalvelut (valvonta), tietokoneohjelmistojen vuokraus, tietokoneiden vuokraus, ohjelmistojen kehittäminen (suunnittelu), ohjelmistojen päivitys, tietokoneohjelmistojen ylläpito, tietokoneohjelmointi, oikeusapu (holhous), teollisoikeuksien hallinta, tavaramerkkien ja mallien tallettaminen ja hallinta, verkkotunnusten varaus- ja rekisteröintipalvelut, verkkotunnusten hallintapalvelut, oikeudelliset tietopalvelut online-periaatteella, oikeudelliset tietopalvelut vuorovaikutteisina tietoteknisinä palveluina, elektronisten maksujärjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjärjestelmien suunnittelu- ja kehittämispalvelut internetverkossa tai muissa tietoverkoissa, myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallintajärjestelmään pääsyä koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

4 Tutkija hylkäsi kyseisen rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla 18.12.2006 tehdyllä päätöksellä ainoastaan seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta (jäljempänä kyseessä olevat tavarat ja palvelut):

– luokka 9: ”Myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit, maksuautomaatit, pankkiautomaatit, muisti- tai mikroprosessorikortit, magneettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät tunnistuskortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät maksu-, luotto- tai pankkikortit, magneettiset tietovälineet, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), tilien hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneisiin), keskusyksiköt (prosessorit), tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota kattavat etäpalvelut pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla, varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot elektronista online-viestintäverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -välineet, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin, elektroniset maksukortit, rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sähkölaitteet ja elektroniset laitteet”

– luokka 35: ”Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallinto”

– luokka 36: ”Pankkitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottotoimistot, huolto-rahastot, luottokorttipalvelut, pankkikorttipalvelut, rahanvaihto, arvopapereiden keruu, korvausten suorittaminen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsultointi, rahoituskonsultointi, luotot, arvopapereiden säilytys, säästöpankit, rahataloudellinen tiedotus, varojen kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, elektroninen varojen siirto, rahoitus- ja pankkialan tiedotus, rahoitustoimet, raha-asioita koskevat toimet, lainaus (rahoitus), rahoitustapahtumat, arvopaperitilien hallinta, omaisuuden hoito, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus, elektroniset maksupalvelut, arvopapereiden, varojen, pääomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, online-maksupalvelut elektronisessa viestintäverkossa, välitystoiminta ja liiketoimet elektronisessa viestintäverkossa online-periaatteella”

– luokka 38: ”Tietoliikenne, viestintä tietokonepäätteiden välityksellä, elektroninen sanomanvälitys, sanomien lähetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto, tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranetverkon välityksellä, tietojen vuorovaikutteiset tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainväliset tiedonsiirtopalvelut verkotettujen tietokonejärjestelmien välillä, tietojen siirto online-periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja äänen siirto ja vastaanotto tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojärjestelmien välityksellä, tietoliikennepalvelut sähköpostin ja videotekstin välillä, tietoliikennepalvelut, jotka tarjoavat yhteyden kattaviin etäpalveluihin pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla, raha-asioita koskevan tietokannan käyttömahdollisuuden tarjoaminen online-periaatteella, tietokantakeskuspalvelimen käyttöajan vuokraus (tietotekniset palvelut), tietokoneen käyttöajan vuokraus tietojenkäsittelyä varten”

– luokka 42: ”Elektronisten maksujärjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjärjestelmien suunnittelu- ja kehittämispalvelut internetverkossa tai muissa tietoverkoissa, myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallintajärjestelmään pääsyä koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

5 Kantaja teki 15.2.2007 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) tarkoitetun valituksen SMHV:lle.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kyseisen valituksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla 6.9.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että haetulla merkillä ei ollut erottamiskykyä kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö mieltää kyseisen merkin käyttöohjeeksi, tehtäväksi toimenpiteeksi tai toimintatavaksi sellaisen transaktion suorittamiseksi, johon liittyy pankkikortin tai muun kortin käyttö.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– määrää SMHV:n rekisteröimään haetun tavaramerkin.

8 Istunnossa kantaja on täydentänyt vaatimuksiaan ja vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

10 Toisena vaatimuksenaan kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää SMHV:n rekisteröimään haetun tavaramerkin. Tältä osin on muistutettava

siitä, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. vastaavasti asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 12 kohta). Kantajan toista vaatimusta ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

11 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, ja se perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja tuo esiin, että mikään sen tavaramerkin osatekijöistä, jonka rekisteröintiä on haettu, eli tyylitelty käden kuva, käden pitelemä väriltään valkoinen suorakulmion muotoinen kuvio tai kolme peräkkäistä kolmiota, erikseen tai yhdessä arvioituina, ei mahdollista sellaista päätelmää, että tavaramerkki antaisi ohjeen ”tehtävästä toimenpiteestä” tai ”toimintatavasta sellaisen transaktion” suorittamiseksi, ”johon liittyy pankkikortin käyttö”, vaikka valituslautakunta on näin todennut riidanalaisessa päätöksessä.

13 Ensinnäkin kantaja riitauttaa sen valituslautakunnan näkemyksen paikkansapitävyyden, jonka mukaan väriltään vaalea suorakulmion muotoinen käden pitelemä kuvio, joka on kyseessä olevassa merkissä, on pankkikortti.

14 Näin ollen kantajan mukaan ei ole oikein väittää, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky osan luokkiin 9, 35 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palveluiden osalta, koska mainitut tavarat ja palvelut liittyvät väistämättä elektronisten maksukorttien käyttöön ja näillä korteilla tapahtuvien transaktioiden suorittamiseen, sekä luokkiin 36 ja 38 kuuluvien palvelujen osalta, koska mainittu tavaramerkki viestittää, että kuluttajat voivat suorittaa mainitunlaisia toimenpiteitä elektronisilla tai magneettikorteilla.

15 Toiseksi kantaja tuo esiin, että käden ja suorakulmion muotoisen kuvion tyylitellystä esittämisestä, asennosta ja asettelusta johtuu, että yhdistelmä, joka muodostuu kädestä, jossa pidetään väriltään vaaleaa suorakulmion muotoista kuviota, on erottamiskykyinen osatekijä tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

16 Kantajan mukaan valituslautakunta menee haetun tavaramerkin osatekijöitä ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen nimikkeitä pidemmälle pyrkiäkseen toteamaan yhteyden tiettyjen haetun tavaramerkin osatekijöiden ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä. Lisäksi valituslautakunta jättää huomiotta kolmen kolmion yhdistelmän, joka muodostaa yhden haetun tavaramerkin erottamiskykyisistä ja hallitsevista osista. Kyseinen osatekijä on kuitenkin tavanomaisesta poikkeava ja mielivaltainen kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydessä ja mahdollistaa kantajan tavaroiden ja palveluiden yksilöimisen kantajan kilpailijoiden tavaroihin ja palveluihin nähden.

17 Yhtäältä kantajan mielestä haetun tavaramerkin osatekijät erikseen tai yhdessä ovat täysin erottamiskykyisiä seuraavien tavaroiden ja palveluiden suhteen:

– luokka 9: ”Magneettiset tietovälineet, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniikka), lukulaitteet (tietotekniikka), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneisiin), keskusyksiköt (prosessorit), varmennettujen maksutapahtumien ohjelmistot elektronista online-viestintäverkkoa varten, elektroniset maksulaitteet ja -välineet, tietotekniset tarvikkeet elektroniseen maksamiseen, ohjelmistot elektronisiin maksutapahtumiin”

– luokka 36: ”Luottotoimistot, huoltorahastot, luotot, säästöpankit, varojen kokoaminen, investointi ja sijoittaminen, lainaus (rahoitus), arvopaperitilien hallinta, omaisuuden hoito, elektroniset maksupalvelut, online-maksupalvelut elektronisessa viestintäverkossa”

– luokka 38: ”Tietoliikenne, viestintä tietokonepäätteiden välityksellä, elektroninen sanomanvälitys, sanomien lähetys, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto, tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranetverkon välityksellä, tietojen vuorovaikutteiset tietotekniset siirtopalvelut, tietojen siirto tietokannasta, kansainväliset tiedonsiirtopalvelut verkotettujen tietokonejärjestelmien välillä, tietojen siirto online-periaatteella, tietojen, sanomien, kuvien ja äänen siirto ja vastaanotto tietokoneiden, mikrotietokoneiden tai videojärjestelmien välityksellä, tietoliikennepalvelut sähköpostin ja videotekstin välillä, tietokantakeskuspalvelimen käyttöajan vuokraus (tietotekniset palvelut), tietokoneen käyttöajan vuokraus tietojenkäsittelyä varten”

– luokka 42: ”Elektronisten maksujärjestelmien ja rahoitustapahtumien suojausjärjestelmien suunnittelu- ja kehittämispalvelut internetverkossa tai muissa tietoverkoissa”.

18 Erikseen tarkasteltuina nämä osatekijät, jotka kuvaavat tyyliteltyä kättä, käden pitelemää väriltään vaaleaa suorakulmion muotoista kuviota ja kolmea peräkkäistä kolmiota, jotka yhdessä muodostavat kantajan mukaan myös erottamiskykyisen ja mielivaltaisen yhdistelmän, ovat erottamiskykyisiä edellä mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta, minkä vuoksi voidaan todeta, että ei ole olemassa mitään pakottavaa tarvetta pitää kyseisten osatekijöiden yhdistelmä vapaana mainittuja tavaroita ja palveluita varten.

19 Kantajan mukaan ei siis ole mitään syytä todeta, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettäisiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa mainitunlaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä.

20 Toisaalta haettu tavaramerkki on kantajan mukaan kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyinen seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:

– luokka 9: ”Myyntiautomaatit, seteli-, lippu-, tiliote-, tilitapahtuma-automaatit, maksuautomaatit, pankkiautomaatit, muisti- tai mikroprosessorikortit, magneettikortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät tunnistuskortit, magneettiset tai mikroprosessorin sisältävät maksu-, luotto- tai pankkikortit, tilien hallintaan tarkoitetut ohjelmistot, tietotekniset ohjelmat ja tarvikkeet, joilla voidaan tarjota

kattavat etäpalvelut pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla, elektroniset maksukortit, rahoitustapahtumien hallintaan tarkoitetut sähkölaitteet ja elektroniset laitteet”

– luokka 35: ”Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallinto”

– luokka 36: ”Pankkitoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, luottokorttipalvelut, pankkikorttipalvelut, rahanvaihto, arvopapereiden keruu, korvausten suorittaminen (rahanvaihto), pankkiasioita koskeva konsultointi, rahoituskonsultointi, arvopapereiden säilytys, rahataloudellinen tiedotus, elektroninen varojen siirto, rahoitus- ja pankkialan tiedotus, rahoitustoimet, raha-asioita koskevat toimet, rahoitustapahtumat, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva online-tiedotus, rahoitus- ja pankkitoimintaa koskeva vuorovaikutteinen tietotekninen tiedotus, arvopapereiden, varojen, pääomien, osakkeiden, valuutan ja kaikkien muiden rahataloudellisten asiakirjojen elektroniset siirtopalvelut, välitystoiminta ja liiketoimet elektronisessa viestintäverkossa online-periaatteella”

– luokka 38: ”Tietoliikennepalvelut, jotka tarjoavat yhteyden kattaviin etäpalveluihin pankki-, rahoitusyhtiö- ja vakuutusalalla; raha-asioita koskevan tietokannan käyttömahdollisuuden tarjoaminen online-periaatteella”

– luokka 42: ”Myyntiautomaattien, maksuautomaattien ja pankkiautomaattien hallintajärjestelmään pääsyä koskevat tietotekniset ohjelmointipalvelut”.

21 Kantaja huomauttaa, että vaikka tietyt osatekijät, joista haettu tavaramerkki muodostuu, voivat mahdollisesti tuoda mieleen sen alan, johon edellä mainitut

tavarat ja palvelut kuuluvat, on todettava, että kolmen peräkkäisen kolmion kuva on erottamiskykyinen ja mielivaltainen kaikkiin kyseisiin tavaroihin ja palveluihin nähden. Näin ollen ei ole olemassa mitään pakottavaa tarvetta pitää kyseinen osatekijä vapaana mainittuja tavaroita ja palveluita varten.

22 Mistään ei sitä paitsi voida päätellä, että kyseistä osatekijää käytettäisiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa mainitunlaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä. Näin ollen kolme peräkkäistä kolmiota yhdistettynä muihin kyseessä olevan tavaramerkin osatekijöihin ovat kantajan mukaan erottamiskykyisiä mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

23 Kolmanneksi kantaja huomauttaa, että kolme peräkkäistä oikealle osoittavaa väriltään tummaa kolmiota, joista kaksi on suorakulmion muotoisen kuvion päällä, muodostavat yhden erottamiskykyisistä ja hallitsevista osatekijöistä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta.

24 Kolme väriltään mustaa kolmiota, joiden grafiikka on kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden tavanomaisesta poikkeava ja mielivaltainen, ovat kantajan mukaan visuaalisesti pääosassa ja antavat tavaramerkille kokonaisuudessaan aivan erityisen vaikutelman, joka mahdollistaa sen, että kuluttajat pitävät tavaramerkin mielessä ja erottavat sen kilpailijoiden tavaramerkeistä.

25 Kantaja tuo esiin, ettei millään perusteella voida katsoa, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytettäisiin kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydessä tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa. Kyseessä oleva tavaramerkki mahdollistaa sen, että kohdeyleisö erottaa tavaramerkin haltijan tavarat ja palvelut ilman sekaannuksen mahdollisuutta sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on muu kaupallinen alkuperä.

26 Kantaja väittää, että se on osoittanut, että logoa, joka muodostuu kolmesta oikealle osoittavasta kolmiosta, on käytetty intensiivisesti ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Kantaja on esittänyt kirjelomakkeen, kaksi laskua ja otteen internetsivuiltaan. Kantajan mukaan yleisö muodostaa väistämättä yhteyden kantajan ja sen haetun tavaramerkin välillä, jossa kyseinen logo on kokonaisuudessaan toistettu.

27 Kantaja tuo esiin myös sen, että haetun tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on todistettu, koska kyseistä tavaramerkkiä on käytetty intensiivisesti ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Pankit, joihin tavaramerkki kantajan mukaan liittyy, ovat käyttäneet sitä seteliautomaateissaan, minkä osoittavat Thionvillessä (Ranska) vuonna 2005 otettu valokuva ja asiakirja, jonka otsikko on ”Euro Automatic Cash- Supports et déploiements sur GABs CEE-SE-IDF-SMB” (CEE-SE-IDF-SMB pankkiautomaattien Euro Automatic Cash -tuki ja käyttö), vuoden 2006 kesäkuulta; kantaja on esittänyt ne SMHV:ssa käydyn menettelyn kuluessa. Kantaja väittää näin ollen, että mainitunlainen käyttö on omiaan antamaan haetulle tavaramerkille lisää erottamiskykyä ja että se, että kohdeyleisö tuntee mainitun tavaramerkin, on omiaan vahvistamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä.

28 Lopuksi kantaja korostaa, että SMHV on jo hyväksynyt haettuun tavaramerkkiin verrattavissa olevien tavaramerkkien rekisteröinnin.

29 SMHV kiistää sen, että kantajan esittämät väitteet olisivat perusteltuja.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisteröidä.

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää asian (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta).

32 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa esittämään kyseisiä tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin. Lisäksi tässä säännöksessä tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää 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 tyytyväinen niihin (asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5207, 28 kohta; asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok., s. II-1023, 23 ja 24 kohta ja asia T-393/02, Henkel v. SMHV (valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto), tuomio 24.11.2004, Kok., s. II-4115, 30 kohta).

33 Kantaja ei riitauta valituslautakunnan loppupäätelmää kohdeyleisön osalta. Näin ollen valituslautakunnan arvio haetun tavaramerkin erottamiskyvystä tarkastetaan ottamalla huomioon tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen eurooppalainen keskivertokuluttaja, johon riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa viitataan.

34 Kantaja ei kiistä sitä, että haettu tavaramerkki on graafinen esitys, joka muodostuu tyylitellystä käden kuvasta, käden pitelemästä väriltään vaaleasta suorakulmion muotoisesta kuviosta ja kolmesta peräkkäisestä oikealle osoittavasta väriltään tummasta kolmiosta, joista kaksi on suorakulmion muotoisen kuvion päällä.

35 Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn, jonka kantaja väittää syntyvän siitä, että haetun tavaramerkin osatekijät ovat tyyliteltyjä, arvioimiseksi on tutkittava, voiko kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin sen kaupallista alkuperää koskevaksi tiedoksi, kun otetaan huomioon tavaramerkin muodon, värien ja piirrosten yhdistelmästä syntyvä kokonaisvaikutelma.

36 Tältä osin on aivan ensimmäiseksi hylättävä kantajan väite, jolla pyritään erottamaan toisistaan haetun tavaramerkin eri osatekijät ja arvioimaan niiden erottamiskykyä erikseen. Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn tutkimisen on nimittäin kohdistuttava siitä syntyvään kokonaisvaikutelmaan eikä erikseen arvioituna jokaiseen osatekijään, joista haettu tavaramerkki muodostuu (ks. vastaavasti asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 29 kohta ja asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 41 kohta).

37 Valituslautakunta on kuitenkin aivan oikein todennut, että kun otetaan huomioon kyseessä olevat tavarat ja palvelut, kohdeyleisö mieltää kortilta näyttävää suorakulmion muotoista kuviota pitelevän käden kuvan, johon on yhdistetty kolme samaan suuntaan osoittavaa kolmiota, käyttöohjeeksi, jonka tarkoituksena on ilmoittaa menettelytapa, jota on noudatettava, jotta korttia voidaan käyttää tietyn transaktion toteuttamiseksi, eikä kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallista alkuperää koskevaksi tiedoksi. Keskivertokuluttaja kohtaa päivittäin tämäntyyppisiä käyttöohjeita eri paikoissa, kuten pankeissa, supermarketeissa, asemilla, lentokentillä, parkkipaikoilla ja puhelinkopeissa.

38 On todettava, että kantaja ei esitä mitään väitettä, jonka perusteella kyseisen näkemyksen oikeellisuus voitaisiin kyseenalaistaa. Vaikka kantaja kiistää sen, että väriltään vaalea suorakulmion muotoinen kuvio voitaisiin mieltää magneettikortiksi tai sirukortiksi, on katsottava, että asiayhteys, johon kyseinen kuvio liittyy, eli sitä pitelevä tyylitelty käsi ja kolme suunnattua kolmiota sekä kyseessä olevat tavarat ja palvelut, ei jätä mitään epäselvyyttä siitä, miten kohdeyleisö mieltää kyseisen merkin.

39 Samoin on huomautettava, että kolmesta väriltään mustasta kolmiosta muodostuvalla kokonaisuudella ei ole kantajan väittämää erottamiskykyä sen vuoksi, että se on sisällytetty kyseessä olevaan merkkiin, sillä kohdeyleisö mieltää sen käsittävän suuntanuolia, joilla on käyttöön liittyvä tehtävä, eli niiden tehtävä on ilmoittaa paikka, johon magneettikortti on automaatissa syötettävä. Mainitut kolmiot eivät siis ole erottamiskykyisiä minkään kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden luokan osalta. Näin ollen haetun tavaramerkin muita osatekijöitä ei ole tarpeen tutkia erikseen.

40 Lisäksi on todettava, että valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, että sen päätelmä, joka koski sitä, että haetulla tavaramerkillä ei ole erottamiskykyä, kuten valituslautakunta on osoittanut yksityiskohtaisesti riidanalaisen päätöksen 19–22 kohdassa, soveltui kaikkiin niihin kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin, jotka liittyivät elektronisten maksukorttien käyttöön ja sellaisten transaktioiden toteuttamiseen, joihin mainitunlaisten korttien käyttö liittyy, kuten elektroniset maksut magneettikortilla (luokka 9), automaattien hallinto (luokka 35), elektroniset maksujärjestelmät tietoverkoissa (luokka 42), magneettisten maksukorttien markkinointi ja mainitunlaisilla korteilla tehtävät transaktiot (luokka 36) tai vielä tietoliikenne- ja elektronisen tiedonsiirron menetelmät, jotka toimivat eräänlaisina viesteinä, joiden mukaan kyseisiä palveluita voidaan saada käyttämällä magneettikorttia (luokka 38).

41 Tältä osin on erityisesti todettava, että kantaja ei ole kyennyt näyttämään toteen, että valituslautakunta olisi tehnyt virheen, kun se on riidanalaisen päätöksen 19–22 kohdassa katsonut, että kun otetaan huomioon kyseessä olevat tavarat ja palvelut, kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin olevan suoraan ja väistämättä yhteydessä elektronisten maksujen suorittamiseen magneettikortilla.

42 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, että kun niiden eri osatekijöiden, joista haettu merkki muodostuu, yhdistelmästä syntyvä kokonaisvaikutelma otetaan huomioon, merkki ei mahdollista sitä, että kohdeyleisö tunnistaa kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alkuperän, kun kohdeyleisö ostohetkellä tekee valintaansa.

43 Kantaja tuo esiin vielä sen, että haetun tavaramerkin erottamiskykyä vahvistaa ensinnäkin se, että kantaja on käyttänyt kolmea peräkkäistä oikealle osoittavaa kolmiota kuvaavaa osatekijää logonaan kirjelomakkeessaan, laskuissaan ja internetsivuillaan, ja toiseksi se, että pankkikonserni, johon kantaja kuuluu, on käyttänyt haettua tavaramerkkiä ennen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämistä muun muassa aluksi CIC-pankin pankkiautomaateilla ja sittemmin koko konsernin pankkiautomaateilla.

44 Tältä osin on aivan ensimmäiseksi todettava, että kantaja ei ole vedonnut siihen, että olisi rikottu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta), jonka mukaan mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta) tarkoitetut ehdottomat rekisteröinnin esteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. Onkin korostettava sitä, että voidakseen välttyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetun ehdottoman rekisteröinnin esteen soveltamiselta kantaja ei voi vedota siihen, että haetulla tavaramerkillä on ”lisää” erottamiskykyä tai että sen erottamiskyky on vahvistunut

tavaramerkin käytön vuoksi. Jos haetulla tavaramerkillä ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettua tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä, merkki voidaan rekisteröidä vain, jos asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) edellytykset täyttyvät.

45 Tästä seuraa, että siltä osin kuin kantaja vetoaa lisäksi siihen, että haetulla tavaramerkillä on riittävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettu tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky yhtäältä sen kolmesta kolmiosta muodostuvan logon käytön, joka on osa tavaramerkkiä, ja toisaalta haetun tavaramerkin käytön vuoksi, kyseinen väite on hylättävä.

46 Jos kantaja olisi kuitenkin halunnut väittää, että haettu tavaramerkki on rekisteröitävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) nojalla, on muistutettava siitä, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääasiallisesti samanlainen kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) normatiivinen sisältö, tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön kautta edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok., s. I-2779, 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 61 kohta; ks. myös asetuksen N:o 40/94 osalta asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (Olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok., s. II-1391, 42 kohta ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 55 kohta).

47 Kun tavaramerkin käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä arvioidaan, voidaan ottaa huomioon muun muassa tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tämän tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, kuinka laajasti asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tavaramerkin rekisteröinnille asetettu edellytys täyttyy (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta sekä asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok., s. II-411, 50 kohta).

48 Esillä olevassa asiassa on ensinnäkin todettava, että logo, johon kantaja viittaa, ei ole sama kuin haettu tavaramerkki, vaan se on yksi niistä osatekijöistä, joista haettu tavaramerkki muodostuu. Kuten valituslautakunta kuitenkin on aiheellisesti katsonut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, on niin, että vaikka oletettaisiinkin, että kyseessä oleva logo olisi saavuttanut erottamiskyvyn käyttönsä perusteella, mainittu erottamiskyky ei voisi hyödyttää haettua merkkiä, joka muodostuu muistakin osatekijöistä, jotka ovat määräämiä siitä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa.

49 Toiseksi on todettava, että kantajan SMHV:ssa käydyn menettelyn kuluessa esittämät todisteet haetun tavaramerkin käytöstä ovat selvästi riittämättömiä osoittamaan käytön kautta saavutettua erottamiskykyä, kun edellä 47 ja 48 kohdassa mainitut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) vaatimukset otetaan huomioon. Tältä osin riittää, kun huomautetaan, että koska haetulla tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuutta koskevaa merkityksellistä osatekijää ei ole, kuten ei myöskään haetun tavaramerkin käyttämisen intensiivisyyttä eikä maantieteellistä laajuutta koskevaa osatekijää, pelkästään sen perusteella, että pankkikonserni on käyttänyt mainittua tavaramerkkiä seteliautomaateissaan, ei voida mitenkään katsoa, että merkittävä osa kohdeyleisöstä liittäisi kyseessä olevat tavarat tai palvelut, joita varten haettua tavaramerkkiä käytettäisiin, kantajaan tai siihen konserniin, johon kantaja kuuluu.

50 Tästä seuraa, että kantajan väitteet eivät voi osoittaa sitä, että haetun tavaramerkin erottamiskyky olisi vahvistunut, eivätkä myöskään sitä, että erottamiskyky olisi saavutettu käytön kautta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) nojalla.

51 SMHV:n aiemmin suorittamiin rekisteröinteihin perustuvista väitteistä, joilla pyritään vetoamaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, on huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 (josta on tullut asetus N:o 207/2009) nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (em. asia BioID v. SMHV, tuomion 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 66 kohta).

52 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste ei ole perusteltu, ja kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

53 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 SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Meij Vadapalas Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä heinäkuuta 2009.

Allekirjoitukset