YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

20 päivänä toukokuuta 2009 *

Yhdistetyissä asioissa T-405/07 ja T-406/07,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), kotipaikka Strasbourg (Ranska), edustajinaan asianajajat P. Greffe, J. Schouman ja L. Paudrat,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

joissa on kyse kanteista, jotka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.7.2007 (asia R 119/2007-1) ja 12.9.2007 (asia R 120/2007-1) tekemistä päätöksistä,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

jotka koskevat hakemuksia sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2007 toimitetut kannekirjelmät,

ottaen huomioon asioiden T-405/07 ja T-406/07 yhdistämisestä 10.1.2008 annetun määräyksen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.2.2008 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 3.12.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) teki 1.6.2004 kaksi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevaa hakemusta sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla. Tavaramerkit, joiden rekisteröimistä haettiin, ovat sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröimistä 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, 36 ja 38.

2 Tutkija hylkäsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan perustuvilla 5. ja 7.12.2006 tekemillään päätöksillä tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat hakemukset kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Nämä tavarat ja palvelut vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: valokuvaus-, elokuva-, merkinanto- ja tarkastus- (valvonta-)laitteet ja -kojeet, äänen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; äänilevyt, sähköiset kalenterit, myyntiautomaatit, videonauhat, seteli-, lippu- ja tilioteautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat, muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit, videokasetit, CD-ROM-levyt,

viivakoodinlukijat, CD-levyt (ääni, kuva), optiset CD-levyt, väärän rahan paljastimet, disketit, magneettiset tietovälineet, optiset tietovälineet, videonäytöt, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniset), lukijat (tietotekniset), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneille), radiopuhelinasemat, vastaanottimet (ääni, kuva), puhelinlaitteet, televisiolaitteet, televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit, ajantallennuslaitteet, lähettimet (televiestintä), keskusyksiköt (prosessorit)

– luokka 36: kiinteistöasiat, tapaturmavakuutukset, factoring, pankkiasiat, rahatalousasiat, raha-asiat, luottolaitokset, saatavien perintätoimistot, rahoitusanalyysit, vakuutukset, leasing, kiinteistöjen arviointi, arvopapereiden liikkeeseenlasku, huoltorahastot, pääomien kokoaminen, sijoittaminen ja investoiminen, luottokorttipalvelut, maksukorttipalvelut, vakuudet (takaukset), valuutanvaihto, sekkien varmentaminen, matkasekkien myöntäminen, rahoituskonsultointi, vakuutusten välitys, kiinteistönvälitys, pörssivälitystoiminta, luotot, arvopapereiden talletus, kassakaappitalletukset, talletustoiminta, arviot ja asiantuntijapalvelut (vakuutukset, pankit, kiinteistöt), varainhoitopalvelut, rahoituspalvelut, rahoitustiedot (vakuutukset, pankit, kiinteistöt), sijoituspalvelut ja varojen sijoittaminen, varojen sähköinen siirto, omaisuudenhoito, rahoitustiedot, vuokrien perintä, sairausvakuutukset, merivakuutukset, lainaus vakuutta vastaan, rahoitustoiminta, rahataloustoimet, rahoitussponsorointi, antolainaus (rahavarat), rahoitustoimet, henkivakuutukset, arvopaperitilien hoito, rahoitustietopalvelut verkossa, vuorovaikutteiset tietotekniset rahoitustietopalvelut, lukuun ottamatta kaikkien tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen palvelujen osalta palveluja, jotka koskevat suorakorvausjärjestelmään kuuluvaa terveydenhoitoa ja terveysteknologioita

– luokka 38: televiestintä, tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, viestintä tietokonepäätteillä, radioviestintä, puhelinviestintä, uutissähkeiden lähetys, uutissähkeiden siirto, televisio-ohjelmien levitys, radiolähetykset, televisiolähetykset,

televiestintäalan tiedot, televiestintälaitteiden vuokraus, sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten vuokraus, sähköinen sanomaliikenne, sanomien lähetys, tietokoneavusteinen viestien ja kuvien lähettäminen, matkapuhelinliikenne, satelliittilähetykset, puhelinpalvelut, tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranet-verkon kautta, vuorovaikutteiset tietotekniset tiedonsiirtopalvelut, tietokannasta peräisin olevien tietojen siirto, kansainväliset tiedonsiirtopalvelut verkkoon liitettyjen tietojärjestelmien välillä, tietojen siirto verkossa, lukuun ottamatta kaikkien tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen palvelujen osalta palveluja, jotka koskevat suorakorvausjärjestelmään kuuluvaa terveydenhoitoa ja terveysteknologioita.

3 Kantaja valitti 16.1.2007 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla tutkijan tekemistä päätöksistä.

4 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valitukset 10.7.2007 asiassa R 119/2007-1 (asia T-405/07) ja 12.9.2007 asiassa R 120/2007-1 (asia T-406/07) tekemillään päätöksillä (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

5 Valituslautakunta totesi riidanalaisten päätösten tueksi pääasiallisesti, että esillä olevassa asiassa kohdeyleisö koostui eurooppalaisista keskivertokuluttajista, joilla oli englannin kielen taito. Sen mukaan ilmaisut ”p@y” ja ”pay”, jotka tarkoittavat ”maksaa”, voidaan yhdistää internet- ja tietotekniikka-alaan, koska keskivertokuluttaja on tottunut käyttämään internetverkkoa ja sähköisiä maksuvälineitä etäostosten suorittamiseen (riidanalaisten päätösten 15 ja 16 kohta). Suoraa ja kyseisen kuluttajan välittömästi havaittavissa olevaa viittausta internetverkkoon, sähköiseen kaupankäyntiin ja sähköiseen televiestintään yleensä vahvistaa valituslautakunnan mukaan typografinen kirjoitusmerkki ”@” merkissä P@YWEB CARD (riidanalaisen päätöksen 15 ja 16 kohta asiassa T-405/07). Ilmaisun ”web” osalta valituslautakunta korosti, että sitä käytettiin yleisesti tarkoittamaan internetverkkoa kokonaisuudessaan. Valituslau-

takunta katsoi, että kun otetaan huomioon tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kohdeyleisö ymmärtää välittömästi kyseisen ilmaisun suoraksi viittaukseksi internetiin ja yleisemmin tietoverkkoihin (riidanalaisten päätösten 17 ja 18 kohta). Ilmaisun ”card” osalta valituslautakunta katsoi, että sitä käytettiin laajasti tietotekniikka-, rahoitus- ja pankkialan ammattikielessä. Sen mukaan keskivertokuluttaja ymmärtää sen suoraksi viittaukseksi luottokortteihin ja yleisemmin sirukortteihin eikä viittaukseksi kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupalliseen alkuperään (riidanalaisten päätösten 19 ja 20 kohta). Näin ollen jokaiselta osatekijältä, joista haetut tavaramerkit muodostuvat, puuttuu valituslautakunnan mielestä erottamiskyky kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden (riidanalaisten päätösten 21 kohta).

6 Sitä paitsi kyseessä oleva kolmen sanan yhdistelmä kokonaisuutena ei ole valituslautakunnan mukaan omaperäinen tai epätavallinen rakenteeltaan eikä muuta sitä, miten kohdeyleisö sanat mieltää tai ymmärtää. Yhdistelmistä ”p@yweb card” ja ”payweb card” käy ilmi, että niiden kolmen sanan merkitys, joista ne koostuvat, on täysin sama kuin ilmaisu, joka koostuu samoista sanoista, joita ei ole sidottu yhteen (riidanalaisten päätösten 22–24 kohta). Näin ollen kohdeyleisön näkökulmasta näiden yhdistelmien rakenteessa ei ole sellaista havaittavaa eroa suhteessa yleiskielessä käytettyyn terminologiaan, joka olisi omiaan osoittamaan niiden kaupallisen alkuperän (riidanalaisten päätösten 25 kohta).

7 Valituslautakunta korosti kyseessä olevien merkkien kolmen osatekijän merkityksen osalta, että keskivertokuluttajan, joka on päivittäin tekemisissä internetteknologian ja sähköisen teknologian kanssa, oletettiin ymmärtävän välittömästi yhtäältä näiden teknologioiden ja niihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen ja toisaalta sanojen ”pay” tai ”p@y”, ”web” ja ”card”, joita käytetään yleisesti tietotekniikan ja sähköisen kaupankäynnin ammattikielessä, välisen yhteyden (riidanalaisten päätösten 27 kohta). Valituslautakunnan mielestä kohdeyleisö ymmärtää näin ollen näiden kolmen osatekijän yhdistelmän kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin liitettynä tarkoittavan korttia, jota voidaan käyttää ostosten suorittamiseen internetverkon ja yleisemmin uusien sähköisten informaatio- ja viestintäteknologioiden välityksellä (riidanalaisten päätösten 28 kohta).

8 Näin ollen haetuilla tavaramerkeillä pyritään valituslautakunnan mukaan pääasiallisesti saamaan kuluttaja ostamaan kyseessä olevia tavaroita ja käyttämään kyseessä olevia palveluja, jotta maksujen suorittaminen verkossa kortin avulla olisi mahdollista. Tämä koskee Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvia seuraavia tavaroita: ”valokuvaus-, elokuva-, merkinanto- ja tarkastus- (valvonta-)laitteet ja -kojeet, äänen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; äänilevyt, sähköiset kalenterit, myyntiautomaatit, videonauhat, seteli-, lippu-, tilioteautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat, videokasetit, CD-ROM-levyt, viivakoodinlukijat, CD-levyt (ääni, kuva), optiset CD-levyt, väärän rahan paljastimet, disketit, optiset tietovälineet, videonäytöt, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniset), lukijat (tietotekniset), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneille), radiopuhelinasemat, vastaanottimet (ääni, kuva), puhelinlaitteet, televisiolaitteet, ajantallennuslaitteet, lähettimet (televiestintä), keskusyksiköt (prosessorit)”. Kaikkien näiden tavaroiden erityisenä ja välttämättömänä tehtävänä on varmistaa sellaisten televiestintäpalvelujen ja pankki- ja rahoituspalvelujen toteuttaminen, jotka ovat välttämättömiä maksujen suorittamiseksi verkossa (riidanalaisten päätösten 30 ja 31 kohta).

9 Lisäksi haettuja tavaramerkkejä luettuna kokonaisuutena voitaisiin käyttää osoittamaan samaan luokkaan kuuluvien seuraavien tavaroiden lajia ja tarkoitusta: ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit, magneettiset tietovälineet, televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit”. Valituslautakunnan mukaan nämä tavarat ovat sirukortteja, joita voidaan käyttää maksuvälineenä internetverkossa. Lisäksi näiden tavaroiden erityinen tehtävä on varmistaa sellaisten kantajan tarjoamien verkossa tapahtuvien viestintä- ja tiedonsiirtopalvelujen toteuttaminen, jotka ovat etäostosten suorittamisen kannalta välttämättömiä. Kohdeyleisön näkökulmasta haettujen tavaramerkkien ja näiden tavaroiden välillä on näin ollen suora ja konkreettinen yhteys (riidanalaisten päätösten 32 ja 33 kohta).

10 Haettujen tavaramerkkien puhtaasti informatiivinen ja myyntiä edistävä luonne suhteessa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 36 ja 38 kuuluviin palveluihin on valituslautakunnan mukaan esteenä sille, että kohdeyleisö ymmärtäisi niiden ilmaisevan kyseisten palvelujen kaupallista alkuperää. Näiden kaikkien pääasiallisena tai toissijaisena tarkoituksena ovat sähköisen televiestinnän palvelut, mukaan lukien internetverkon kautta tarjotut, sekä pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan verkkopalvelut (riidanalaisten päätösten 34 kohta). Luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta valituslautakunta totesi, että haetut tavaramerkit välittivät selvän informatiivisen viestin eli että kyseessä oleviin palveluihin liittyvien tietojen saaminen ja toimintojen toteuttaminen etätoimintana on mahdollista internetiin tai tietoverkkoon yleisesti liitetyn maksukortin käytettäväksi asettamisen ansiosta. Koska lisäksi luokkaan 38 kuuluvat palvelut liittyvät sähköisten tietojen siirtomenetelmiin, niillä on välitön yhteys internetverkon ja yleisemmin uusien informaatioteknologioiden toimintaan ja käyttöön (riidanalaisten päätösten 35 ja 36 kohta).

11 Tästä seuraa valituslautakunnan mukaan, että haetut tavaramerkit kokonaisuutena luettuna ymmärretään pääasiallisesti kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupalliseksi esittelyksi ja että niiden pääasiallisena tai jopa yksinomaisena tehtävänä on osoittaa asianomaiselle kuluttajalle, että tavara tai palvelu antaa tälle mahdollisuuden suorittaa maksuja verkossa kortin avulla (riidanalaisten päätösten 37 kohta).

12 Valituslautakunta päätteli tästä, että tutkija oli perustellusti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty hylkäysperuste oli esteenä haettujen tavaramerkkien rekisteröinnille. Se katsoi, että näin ollen ei ollut syytä lausua kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mahdollisesta soveltamisesta (riidanalaisten päätösten 39 ja 40 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaiset päätökset

– rekisteröi haetun merkin kaikkien Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36 ja 38 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

14 Kantaja täsmensi suullisessa käsittelyssä vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kysymykseen, että se vaati yksinomaan riidanalaisten päätösten kumoamista ja että se luopui toisesta vaatimuksestaan, mikä merkittiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

1. Asianosaisten lausumat

16 Kantaja esittää ainoastaan yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

17 Ensiksi kantaja väittää pääasiallisesti, että ilmaisu ”pay” tai ”p@y” viittaa verbiin ”maksaa” ja että sillä ei ole mitään yhteyttä internet- ja tietotekniikka-alaan. Lisäksi merkin P@YWEB CARD tapauksessa osatekijä ”p@y” on kantajan mukaan epätavallinen ja yllättävä, koska siinä on ät-merkki.

18 Toiseksi ilmaisun ”web” osalta kantaja korostaa, että englanninkielinen yleisö ymmärtää tämän ilmaisun tarkoittavan ensisijaisesti verkkoa, verkkojen ryhmää tai kietoutumista ja analogisesti monimutkaista joukkoa tai verkostoa, joka sisältää sidoksia ja haarautumia, eikä suoraa viittausta internetiin tai tietoverkkoihin. Ilmaisu ”web” voidaan yhdistää internetiin ja muihin televiestintäverkkoihin ainoastaan ilmaisun ”world wide web” lyhenteenä ja tässä tapauksessa sitä edeltää aina määrätty artikkeli ”the”.

19 Kolmanneksi kantaja korostaa, että ilmaisu ”card” tarkoittaa ensisijaisesti paperin tai pahvin palaa ja ettei kuluttaja ymmärrä sitä viittaukseksi tietotekniikka-, pankki- tai rahoitusalaan.

20 Neljänneksi epätavallisen yhdistelmän ”payweb” tai ”p@yweb” osalta, jonka kaksi osatekijää eivät kuulu samaan alaan ja jotka synnyttävät erilaisia mielikuvia, kantaja väittää, että tällä yhdistelmällä ei ole mitään suoraa, tiettyä ja välittömästi tunnistettavissa olevaa merkitystä kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen englanninkieliselle kuluttajalle ja että se on näin ollen erottamiskykyinen. Sama koskee kantajan mukaan osatekijöiden ”pay” tai ”p@y”, ”web” ja ”card” yhdistelmää kokonaisuutena, joka edellyttää syvällistä analyysiä eikä ole englannin kielen lauseopillisten sääntöjen mukainen.

21 Niin muodoin kantaja katsoo, että haetut tavaramerkit ovat kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden omaperäisiä yhdistelmiä, jotka ovat syntyneet ilmaisujen ”pay” tai ”p@y”, ”web” ja ”card” epätavallisen ja erikoisen yhdistämisen tuloksena, ja että niiltä puuttuu selvästi ja välittömästi tunnistettavissa oleva merkitys. Kantajan mukaan valituslautakunta on nimittäin voinut tehdä päätelmänsä ainoastaan monimutkaisen päättelyn avulla, jota kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja ei suorita. Kun otetaan huomioon, että haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu kohdeyleisön kannalta suora, tietty ja välitön merkitys, niitä ei voida kantajan mukaan pitää kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai jotakin niiden ominaisuutta kuvailevina ja ne ovat niiden suhteen erottamiskykyisiä.

22 Edellä 8 kohdassa tarkoitettujen Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta, kantaja torjuu ilmeisen virheellisenä valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan kaikkien näiden tavaroiden erityisenä ja välttämättömänä tehtävänä olisi varmistaa sellaisten televiestintäpalvelujen ja pankki- ja rahoituspalvelujen toteuttaminen, jotka ovat välttämättömiä maksujen suorittamiseksi verkossa. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö ei ymmärrä haettujen tavaramerkkien osoittavan näiden tavaroiden kaupallista alkuperää. Kantaja katsoo, että valituslautakunta on voinut ainoastaan monimutkaisen päättelyn avulla, jota

kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja ei suorita, päätyä siihen, että haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin.

23 Muiden edellä 9 kohdassa mainittujen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta kantaja katsoo pääasiallisesti edellä 21 ja 22 kohdassa esitetyistä syistä, että valituslautakunnan arviointi on myös ilmeisen virheellinen. Lopuksi kantaja väittää vastaavista syistä, että myös Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 36 ja 38 kuuluvia palveluja koskeva valituslautakunnan arviointi on ilmeisen virheellinen.

24 Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kantaja päätyy siihen, että haetut tavaramerkit ovat erottamiskykyisiä kaikkiin kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden ja että ne eivät ole luonteeltaan kuvailevia.

25 SMHV vaatii kanteen hylkäämistä ensisijaisesti sillä perusteella, että haettujen tavaramerkkien ymmärretään kokonaisuutena luettuna tarkoittavan yhtäältä maksukorttia internetissä tapahtuvaa sähköistä asiointia varten ja toisaalta korttia, joka mahdollistaa maksullisen pääsyn internetiin.

26 Näistä merkityssisällöistä ensiksi mainitun osalta SMHV esittää, että merkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD kuvailevat suoraan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvien magneettisten tai mikrosirulla varustettujen luotto- tai maksukorttien sekä muistikorttien tai mikrosirukorttien ja magneettisten korttien luonnetta ja/tai tarkoitusta siltä osin kuin niitä voidaan käyttää maksukortteina. Sama perustelu soveltuu SMHV:n mukaan luokkaan 36 kuuluviin luottokorttipalveluihin ja

maksukorttipalveluihin ja yleisemmin kaikkiin haetuilla tavaramerkeillä tarkoitettuihin kiinteistö- tai rahoituspalveluihin, joiden tarkoituksena on erityisesti siirtää rahasumma. Tässä merkityksessä ne kuvailevat myös kaikkien sellaisten luokkaan 9 kuuluvien tietoteknisten tavaroiden sekä luokkaan 38 kuuluvien televiestintäpalvelujen tehtävää, jotka ovat internetin välityksellä tapahtuvaa maksamista koskevan tietojärjestelmän toteuttamisen välttämättömiä työkaluja.

27 Toisen merkityssisällön osalta SMHV väittää, että se kuvailee luokkaan 9 kuuluvien magneettisten tai mikrosirulla varustettujen henkilökorttien luonnetta ja tehtävää, sillä näiden tavaroiden avulla voidaan tunnistaa internetin käyttäjä internetissä siirrettyjen tietojen tai suoritettujen liiketoimien luottamuksellisuuden takaamiseksi. Näin on asianlaita myös samaan luokkaan kuuluvien magneettisten tietovälineiden ja optisten tietovälineiden osalta, sikäli kuin nämä tietovälineet voivat olla korttien muodossa ja mahdollistaa maksullisen pääsyn internetiin. Tässä merkityksessä ne kuvailevat SMHV:n mukaan myös luokkaan 38 kuuluvien televiestintäpalvelujen tehtävää.

28 Haetut tavaramerkit kuvailevat SMHV:n mukaan kaikkien näiden palvelujen, joille voi olla yhteistä tietojen vastaanotto tai siirto (maksullinen) internetin kautta, tehtävää. Tämä koskee radioviestintä-, televisio-ohjelmien levitys-, radiolähetys-, televisiolähetys-, matkapuhelin- ja satelliittilähetyspalveluja, puhelinpalveluja, koska on tunnettua, että internet mahdollistaa radio- ja televisiolähetysten sekä puhelujen vastaanottamisen.

29 Näin ollen haetut tavaramerkit ymmärretään SMHV:n mukaan viittaukseksi kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen luonteeseen, tarkoitukseen ja/tai toimintatapoihin pikemmin kuin viittaukseksi niiden kaupalliseen alkuperään. Kohdeyleisö ei voi minkään niiden osatekijän avulla painaa niitä mieleen helposti ja välittömästi erottamiskykyisinä tavaramerkkeinä kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

2. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Oikeudelliset perustat ja merkityksellinen oikeuskäytäntö

30 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky”, jätetään rekisteröimättä.

31 Asetuksen N:o 40/94 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).

32 Näin ollen tässä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky on tavaramerkillä, jonka avulla voidaan yksilöidä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottaa näin tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 34 kohta). Tässä tarkoituksessa ei ole tarpeen, että tavaramerkki välittää täsmällisen tiedon tavaran valmistajan tai palvelujen tarjoajan henkilöllisyydestä. Riittää, että asianomainen yleisö voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä, ja päätellä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu, saatettu markkinoille tai toimitettu niiden laadusta vastaavan kyseisen tavaramerkin haltijan valvonnassa [(ks. yhdistetyt asiat T-387/06–T-390/06, Inter-IKEA v. SMHV (Kuormalavan kuvaus), tuomio 10.10.2008, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa)].

33 Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky sitä vastoin puuttuu merkeiltä, joiden avulla asianomainen yleisö ei voi toistaa ostokokemusta, jos se osoittautuu myönteiseksi, tai välttää sitä, jos se osoittautuu kielteiseksi, hankkiessaan myöhemmin kyseessä olevia tavaroita tai palveluja. Näin on asianlaita erityisesti sellaisten merkkien osalta, joita käytetään yleisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen markkinointiin. Kyseisten merkkien katsotaan nimittäin olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin perustehtävää eli yksilöimään kyseessä olevan tavaran tai palvelun alkuperää [(ks. vastaavasti asia T-341/06, Compagnie générale de diététique v. SMHV (GARUM), 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa)].

34 Lopuksi erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kohdeyleisö sen mieltää (edellä 32 kohdassa mainittu asia Kuormalavan kuvaus, tuomion 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Siitä, miten kohdeyleisö ymmärtää haetut tavaramerkit

Yleistä

35 Kohdeyleisön määrittämisen osalta on ensiksi todettava, että Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on esillä olevassa asiassa haettu, liittyvät erityisesti elektroniikkaan, tietotekniikkaan, viestintä- ja tiedonsiirtoverkkojen käyttöön, sähköisiin, tietoteknisiin ja televiestintälaitteisiin ja välineisiin sekä rahoitus-, pankki-, vakuutus- ja kiinteistöalaan kuuluviin kaupallisiin liiketoimiin, joilla on kysyntää kaikkien eurooppalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa. Ottaen huomioon, että haetut tavaramerkit

muodostuvat englannin kielestä peräisin olevasta kolmesta sanasta ja että kyseisen kielen käyttö on yleistä rahoitus-, pankki-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alalla, jotka kuuluvat edellä mainittuihin luokkiin, valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon englantia puhuvan tai englannin kielen alkeet osaavan keskivertokuluttajan, joka edustaa joka tapauksessa erittäin merkittävää osaa eurooppalaisesta kohdeyleisöstä.

36 Tämän jälkeen on tutkittava, onko valituslautakunta analysoinut asianmukaisesti haettujen tavaramerkkien kolmen osatekijän merkitystä tarkasteltuina erikseen ja kokonaisuutena kohdeyleisön näkökulmasta päätellessään, että niiltä puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden ja palvelujen suhteen, joita varten rekisteröintiä on haettu.

37 Kuten oikeuskäytännössä on täsmennetty, moniosaisissa sanamerkeissä on syytä ottaa huomioon niiden relevantti merkityssisältö, joka perustuu kaikkiin osatekijöihin, joista kyseiset merkit muodostuvat, ei ainoastaan yhteen näistä osatekijöistä [(asia T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. SMHV (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4413, 32 kohta)]. Tällaisten moniosaisten merkkien osalta erottamiskykyä ei voida arvioida ainoastaan analysoimalla kutakin sen muodostavista sanoista tai osatekijöistä erikseen, vaan arvioinnin on joka tapauksessa perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tämän merkin kokonaisuutena, eikä olettamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 31 kohdassa mainittu asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 41 kohta). Toisin sanoen sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, on otettava huomioon sen aikaansaama kokonaisvaikutelma, mikä voi kuitenkin edellyttää ensi vaiheessa tämän kokonaisarvioinnin aikana kyseisen tavaramerkin muodostavien eri osatekijöiden tarkastelua peräkkäin (asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 82 kohta).

38 Näin ollen haettuja tavaramerkkejä on analysoitava paitsi suhteessa niihin eri osatekijöihin, joista ne muodostuvat, ja niiden välisiin suhteisiin, mutta myös niiden kokonaisuuteen.

Kolme osatekijää, joista haetut tavaramerkit muodostuvat, ja niiden väliset suhteet

39 Englanninkielisestä ilmaisusta ”pay” tai ”p@y” valituslautakunta on todennut asianmukaisesti, että se tarkoittaa ”maksaa”, koska kirjaimen ”a” korvaamisella typografisella merkillä ”@” – joka muodostuu pelkästään kehän ympäröimästä kursiivilla kirjoitetusta pienestä kirjaimesta ”a” – ei ole huomattavaa vaikutusta siihen, miten keskivertokuluttaja sen ymmärtää. Kuten SMHV esittää, se seikka, että englannin kielessä tätä sanaa käytetään pääasiallisesti verbinä, ei estä sen käyttöä substantiivina, kuten yhdistelmissä ”payTV” tai ”payphone”. Näin ollen on todettava, että keskivertokuluttajan näkökulmasta ilmaisulla ”pay” tai ”p@y” on vahva rahoitus- ja pankkialaan liittyvä sivumerkitys.

40 Lisäksi kantaja kiistää virheellisesti yhtäältä ilmaisun ”pay” tai ”p@y” ja toisaalta tietotekniikka- ja internet-alan välisen yhteyden olemassaolon. Asiassa T-405/07 haetun tavaramerkin osalta tällainen yhteys seuraa pelkästään siitä, että ilmaisu ”p@y” sisältää ät-merkin, joka sinänsä tuo mieleen internetin ja erityisesti sähköpostin, toisin sanoen internetverkossa lähetetyt sähköiset viestit.

41 Lisäksi haetuissa merkeissä yhdistetään ilmaisu ”pay” tai ”p@y” ilmaisuihin ”web” ja ”card” ja yhteydet ilmaisujen ”pay” tai ”p@y” ja ”web” välillä ovat erityisen vahvat sen vuoksi, että ne on sidottu yhteen yhdeksi sanaksi. Kun näin ollen otetaan huomioon ilmaisun ”web” tietotekniikkaan liittyvä sivumerkitys (ks. jäljempänä 42 kohta), valituslautakunta on perustellusti päätellyt riidanalaisten päätösten 16 kohdassa, että kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ilmaisun ”pay” tai ”p@y” liittyvän internetiin ja sähköiseen maksamiseen, mistä on kysymys erityisesti etäostamisen tai maksullisen viestintäverkkoon pääsyn yhteydessä.

42 Ilmaisun ”web” osalta on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan tämä ilmaisu tarkoittaa ensisijaisesti ”verkkoa”, ”verkkojen ryhmää” tai ”kietoutumista” ja ettei sillä ole riittävää yhteyttä tietotekniikka- ja internet-alaan. Nykyisin ilmaisu ”web” kuuluu tietotekniikan englanninkieliseen perussanastoon ja sisältää viittauksen internetiin, joka muodostaa yleisesti tunnetun ja laajalti käytetyn maailmanlaajuisen sähköisen ja tietoteknisen infrastruktuurin. Tämän vahvistavat verkkotunnuslyhenne ”www”, joka tarkoittaa synonyymistä ilmaisua ”world wide web”, tai ilmaisut, kuten ”surf the web”, jotka ovat ominaisia internetissä tapahtuvalle verkkonavigoinnille. Näin ollen valituslautakunta on todennut asianmukaisesti riidanalaisten päätösten 17 ja 18 kohdassa, että keskivertokuluttaja ymmärtää välittömästi ilmaisun ”web” viittaavan suoraan internetiin ja yleisemmin tietoverkkoihin.

43 Ilmaisun ”card” osalta valituslautakunta on päätellyt perustellusti, että jokapäiväisessä englannin kielessä tämä ilmaisu viittaa hyvin usein luotto- tai maksukortteihin tai pankkikortteihin yleensä, mukaan lukien sirukortit (riidanalaisten päätösten 19 ja 20 kohta). Se seikka, että tärkeimmissä englannin kielen yleissanakirjoissa määritellään tämän ilmaisun tarkoittavan myös paperin tai pahvin palaa, ei saata kyseenalaiseksi kyseistä rahoitus- ja pankkialaan liittyvää sivumerkitystä. Esillä olevassa asiassa tämä sivumerkitys vahvistuu vielä erityisesti, kun otetaan huomioon ilmaisun ”card” yhdistäminen ilmaisuun ”pay” tai ”p@y”, vaikka nämä ilmaisut onkin haetuissa tavaramerkeissä erotettu toisistaan välilyönnillä.

44 Ei voida myöskään hyväksyä kantajan väitettä, jonka mukaan ilmaisun ”card” ja tietotekniikka- ja internet-alan välillä ei olisi yhteyttä. Nimittäin erityisesti siitä, että kortin avulla voidaan tarvittaessa maksullisesti päästä viestintäverkkoon julkisen tai yksityisen sähköisen päätteen välityksellä ja suorittaa siellä kaupallisia tai rahoitukseen liittyviä liiketoimia, tai siitä, että luottokortin avulla voidaan ostaa palveluja tai tavaroita verkossa, on tullut yleisiä ilmiöitä eurooppalaiseen keskivertokuluttajaan nähden [(ks. vastaavasti asia T-325/07, CFCMCEE v. SMHV (SURFCARD), tuomio 25.11.2008, 56 ja 67 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa)].

45 Kun näin ollen otetaan huomioon ilmaisun ”pay” tai ”p@y” (maksaa) merkitys ja sen läheinen yhteys yhtäältä ilmaisuun ”web”, jonka kanssa se on sidottu yhteen, ja toisaalta ilmaisu ”card”, joka tarkoittaa erityisesti pankkikorttia tai luotto- tai maksukorttia, keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, joutuu ilman syvällistä harkintaa välttämättä yhdistämään nämä kolme osatekijää sekä rahoitus- ja pankkialaan laajassa merkityksessä että tietotekniikka- ja internet-alaan.

Haettujen tavaramerkkien kokonaisarviointi

46 On korostettava, että sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD muodostuvat pääsubstantiivista (card) ja kahdesta määrittävästä substantiivista (pay tai p@y ja web). Pääsubstantiivi on erotettu välilyönnillä kahdesta määrittävästä substantiivista, jotka on sidottu yhteen yhdeksi sanaksi. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisten päätösten 24 kohdassa, tämän yhdistelmän rakenne ei ole luonteeltaan epätavallinen ja se on täysin englannin kielen sanasto- ja lauseopillisten sääntöjen mukainen uudissanojen, kuten ”payphone” tai ”payTV”, tapaan, joita käytetään erityisesti tietotekniikan, elektroniikan, joukkoviestinnän ja televiestinnän aloilla, joita tarkoitetaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokissa 9, 36 ja 38 (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 53 kohta).

47 Tältä osin on lisättävä, että yhdistelmät ”p@yweb” ja ”payweb”, jotka voivat tarkoittaa maksullista sähköistä tai tietoteknistä infrastruktuuria sekä tässä yhteydessä tarjottuja maksullisia palveluja, eivät ole omiaan luomaan haetuista tavaramerkeistä epätavanomaista tai omaperäistä vaikutelmaa keskivertokuluttajan näkökulmasta. Tämä pitää paikkansa varsinkin, kun näitä yhdistelmiä täydennetään ilmaisulla ”card”, joka ilmaisee maksuvälinettä, jota voidaan käyttää tämän infrastruktuurin yhteydessä tai kyseisten palvelujen ostamiseen (ks. edellä 43 ja 45 kohta).

48 Edellä esitetyistä seikoista seuraa, että valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisten päätösten 24 kohdassa, että yhdistelmien ”p@yweb card” ja ”payweb card” merkitys ei eroa sellaisista samoista sanoista muodostuvan ilmaisun merkityksestä, joita ei ole sidottu yhteen, ja että näin ollen kyseiset yhdistelmät eivät sellaisinaan ole epätavallisia tai omaperäisiä.

49 On myös hylättävä argumentti, jonka kantaja on esittänyt kanteensa tueksi asiassa T-405/07 ja jonka mukaan sanamerkki P@YWEB CARD on erottamiskykyinen siitä syystä, että kirjain ”a” on korvattu typografisella merkillä ”@”, mikä on kantajan mukaan epätavallista ja yllättävää keskivertokuluttajan silmissä. Käsitteellisestä näkökulmasta ät-merkki ei muodosta kyseisen merkin mielikuvituksellista osatekijää, joka aiheuttaisi havaittavan eron suhteessa terminologiaan, jota käytetään kohdeyleisön jokapäiväisessä kielessä, eli sanaan ”pay”. Nimittäin internetin ja tietotekniikan yhteydessä, joille on välttämätöntä erityisesti yhteensidotun sanan ”web” olemassaolo, keskivertokuluttaja ei joudu kiinnittämään erityistä huomiota ät-merkkiin, jonka kuvallinen ulottuvuus muodostuu ainoastaan kirjaimen ”a” tyylitellystä muunnelmasta (ks. edellä 39 kohta). Kantaja on sitä paitsi myöntänyt, että ilmaisu ”p@y” voi muistuttaa verbiä ”pay”, joka tarkoittaa ”maksaa”.

50 Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen perusteella on pääteltävä, että valituslautakunta saattoi pätevin perustein katsoa, että englantia puhuva kohdeyleisö ymmärtää välittömästi haettujen tavaramerkkien sekä yksityiskohdiltaan että kokonaisuutena tarkoittavan kortteja, jotka mahdollistavat joko maksullisen pääsyn internetin kaltaiseen tietotekniseen tai sähköiseen viestintäverkkoon tai sähköisen maksamisen tällaisen verkon välityksellä suoritettujen kaupallisten liiketoimien yhteydessä.

51 Kun otetaan huomioon se, että kohdeyleisö ymmärtää haetut tavaramerkit tällä tavalla, on tutkittava, ovatko kyseiset merkit riittävän erottamiskykyisiä suhteessa kyseessä oleviin erilaisiin tavaroihin ja palveluihin, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36 ja 38.

Haettujen tavaramerkkien erottamiskyky suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin

Alustavia huomautuksia

52 Aluksi on huomautettava, että erityisesti merkeiltä, joita käytetään yleisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen markkinointiin, puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska katsotaan, että ne ovat kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, jotta kuluttaja, joka hankkii tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun, voisi siten myöhemmän hankinnan yhteydessä tehdä saman valinnan, jos kokemus osoittautuu myönteiseksi, tai tehdä toisen valinnan, jos se osoittautuu kielteiseksi (ks. edellä 32 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).

53 Tämän jälkeen on muistutettava, että yhtäältä merkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD ja toisaalta kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välisen yhteyden luonteen osalta valituslautakunta on katsonut riidanalaisten päätösten 30–37 kohdassa pääasiallisesti, että keskivertokuluttaja mieltää haetut tavaramerkit ensisijaisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen mainosluonteiseksi kaupalliseksi esittelyksi, jonka avulla tämä ei voi yksilöidä niiden kaupallista alkuperää. On kuitenkin todettava, että kyseessä olevat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut ovat hyvin moninaisia ja kuuluvat erilaisiin tavaroiden ja palvelujen ryhmiin ja luokkiin.

54 Tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee kansallisten viranomaisten perusteluvelvollisuuden laajuutta hylkäysperusteiden soveltamisen osalta, joista säädetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklassa, jota voidaan soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa analogisesti, koska

kyseisen säännöksen normatiivinen sisältö on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan sisältö [(ks. vastaavasti asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life), tuomio 12.3.2008, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-181/07, Eurocopter v. SMHV (STEADYCONTROL), tuomio 2.4.2008, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myös edellä 37 kohdassa mainittu asia Develey v. SMHV, tuomion 91 ja 92 kohta)], ilmenee yhtäältä, että ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta, että päätös, jolla toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, on lähtökohtaisesti perusteltava kunkin kyseessä olevan tavaran tai palvelun osalta. Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että tämä perusteluvelvollisuus johtuu myös siitä olennaisesta vaatimuksesta, että kaikki sellaiset viranomaisten päätökset, joilla estetään yhteisön oikeudessa myönnetyn oikeuden käyttäminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan tämän oikeuden tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi ja tämän valvonnan on näin ollen ulotuttava päätösten perustelujen lainmukaisuuden tutkimiseen. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, kyseinen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok., s. I-1455, 34–37 kohta).

55 SMHV:n mahdollisuus antaa yhteiset perustelut, jotka koskevat ehdottoman hylkäysperusteen soveltamista tavaroiden tai palvelujen luokkaan tai ryhmään, ei saa kuitenkaan tehdä tyhjäksi EY 253 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaista perusteluvelvollisuutta koskevaa tavoitetta, johon kuuluu tavaramerkin rekisteröinnin epäävän päätöksen saattaminen tehokkaan tuomioistuinvalvonnan alaiseksi [(ks. vastaavasti asia T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT), tuomio 21.11.2007, 62 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa)]. Jotta SMHV voi käyttää tällaisia yhteisiä perusteluja, on näin ollen edellytettävä, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittävän yhtenäisen ryhmän [(ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-392/04, Gagliardi v. SMHV – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), tuomio 14.12.2006, 91 ja 92 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa)]. Kuitenkaan yksinomaan se seikka, että kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen samaan luokkaan, ei ole riittävä, koska mainittuun luokkaan kuuluu usein keskenään hyvin erilaisia tavaroita tai palveluja, joiden välillä ei välttämättä ole riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä.

56 Lisäksi perustelujen riittämättömyyttä tai puuttumista, joka kuuluu EY 253 artiklassa tarkoitettujen olennaisten muotomääräysten rikkomiseen, on pidettävä sellaisena oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvana seikkana, joka yhteisöjen 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)].

57 Nimenomaan näihin periaatteisiin nähden on tutkittava, onko valituslautakunta tutkinut ja perustellut riittävästi haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumista suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin. Kun nimittäin otetaan huomioon se seikka, että lähtökohtaisesti vähimmäiserottamiskyky riittää estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen [(asia T-441/05, IVG Immobilien v. SMHV (I), tuomio 13.6.2007, Kok., s. II-1937, 42 kohta)], on sitäkin tärkeämpää, että SMHV noudattaa kyseistä perusteluvelvollisuutta kaikkiin mainittuihin tavaroihin ja palveluihin nähden.

Luokkaan 9 kuuluvat tavarat ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit”, ”magneettiset tietovälineet” ja ”televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit”

58 On syytä muistuttaa, että riidanalaisten päätösten 32 ja 33 kohdassa valituslautakunta on todennut Nizzan sopimuksen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden, joita ovat ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit, magneettiset tietovälineet, televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit”, osalta pääasiallisesti, että haettuja tavaramerkkejä kokonaisuutena luettuna voidaan käyttää osoittamaan sekä niiden lajia että tarkoitusta, koska nämä tavarat ovat ”sirukortteja”. Lisäksi valituslautakunnan mukaan se, että ne liittyvät maksamiseen internetverkossa, on keskivertokuluttajan näkökulmasta näiden tavaroi-

den, joiden erityinen ja välttämätön tehtävä on taata viestintä- ja tiedonsiirtopalvelujen toteuttaminen verkossa ja etäostosten suorittaminen, ominaisuus tai jopa olennainen tunnusmerkki.

59 Tältä osin on korostettava ensiksi, että siltä osin kuin nämä tavarat ovat sellaisen magneettijuovalla, mikrosirulla tai sirulla varustetun kortin muodossa, joka voi tallentaa ja siirtää tietoja (digitaalisen) tietojen luku- ja käsittelytyökalun avulla, mitä ei ole osoitettu ”magneettisten tietovälineiden” osalta (ks. jäljempänä 63–65 kohta), kyseiset tavarat muodostavat samankaltaisten tai jopa identtisten ominaisuuksiensa ja tehtäviensä vuoksi tavaroiden yhtenäisen ryhmän. Ne nimittäin mahdollistavat yhtäältä niille tallennettujen tietojen ja datan siirron viestintäverkon, kuten internetin, kaapeli- tai satelliittiverkon, sisällä palveluntarjoajalle, erityisesti internetyhteyspalvelun tarjoajalle, televiestintäpalvelu- tai televisiopalveluoperaattorille, jotta tämä voi tunnistaa niiden haltijan sekä tämän käyttöoikeuden. Toisaalta nämä kortit mahdollistavat niiden haltijalle tarvittaessa maksua vastaan pääsyn kyseessä olevaan viestintäverkkoon muiden tietojen ja datan siirtoa, vastaanottamista ja tallentamista ja tiettyjen toimien verkossa suorittamista varten, mukaan lukien sähköinen maksaminen etäostosten yhteydessä (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 64 kohta). Tämä pitää paikkansa myös ”televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismien” osalta siltä osin kuin nämä mekanismit, kuten kaapeli- tai satelliittiverkossa tarjottujen maksullisten televisio-ohjelmien vastaanottamiseen tarkoitettu digisovitin tai vastaanotin, on varustettu sekä kortilla (josta käytetään usein nimitystä ”smartcard”) että laitteella, johon kyseinen kortti voidaan työntää, jotta maksullinen pääsy tällaiseen verkkoon sallitaan.

60 Niin muodoin valituslautakunta saattoi laillisesti päätellä riidanalaisten päätösten 33 kohdassa, että sanamerkeillä P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD on suora ja konkreettinen yhteys kyseisiin kortteihin. Pelkästään se seikka, että valituslautakunta on määritellyt nämä tavarat ”sirukorteiksi” riidanalaisten päätösten 32 kohdassa, ei voi vaikuttaa sen suorittaman arvioinnin perusteltavuuteen, koska näillä korteilla voi olla samoja ominaisuuksia ja tehtäviä kuin magneettisilla korteilla ja koska ne on usein myös varustettu magneettijuovalla ilman, että keskivertokuluttaja pystyy välttämättä

erottamaan niitä sekä niiden eri ominaisuuksia ja tehtäviä toisistaan (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 65 kohta).

61 Se, että valituslautakunta on näin suorittanut arvioinnin, joka koskee pääasiallisesti haettujen tavaramerkkien kuvailevuutta suhteessa kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksiin ja tehtäviin, ei voi saattaa kyseenalaiseksi kyseistä päätelmää. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden vastaavissa soveltamisaloissa on ilmeistä päällekkäisyyttä, mikä merkitsee erityisesti sitä, että tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevalta sanamerkiltä voi tämän vuoksi puuttua erottamiskyky näihin samoihin tavaroihin tai palveluihin nähden, tämän kuitenkaan rajoittamatta muiden perusteiden soveltamista, joilla voidaan perustella tätä erottamiskyvyn puuttumista (ks. vastaavasti asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1699, 18 ja 19 kohta ja edellä 31 kohdassa mainittu asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 54 ja 69 kohta).

62 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä siltä osin kuin se koskee Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, joita ovat ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit” ja ”televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit”.

63 Toiseksi tavaroista, joista käytetään nimitystä ”magneettiset tietovälineet”, on todettava, että valituslautakunta on katsonut yhtäältä riidanalaisten päätösten 32 kohdassa, että ne ovat myös sirukortteja, ja toisaalta kyseisten päätösten 33 kohdassa, että näiden tavaroiden erityinen ja välttämätön tehtävä on varmistaa etäostosten suorittamiselle välttämättömien viestintä- ja tiedonsiirtopalvelujen toteuttaminen verkossa. SMHV on kirjelmissään lisännyt, että kyseiset tavarat voivat olla kortin muodossa ja mahdollistaa maksullisen pääsyn internetiin tai muuhun viestintäverkkoon.

64 Riippumatta siitä, voiko valituslautakunta tyytyä tällaisiin yhteisiin perusteluihin, luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden luettelosta seuraa, sellaisena kuin se on otettu huomioon rekisteröintihakemuksessa, jossa esitetään ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit” ja ”magneettiset tietovälineet” erillisinä tavaroina, että, jollei toisin osoiteta, tällaiset välineet eivät ole yleensä sirukortteja eikä niillä ole välttämättä edellä 59 kohdassa kuvatun kaltaisia kyseisten korttien ominaisuuksia ja tehtäviä. Näin ollen SMHV:n tehtävänä on osoittaa, että kyseiset välineet voivat olla kortin muodossa, että niillä voi olla sen olennaiset ominaisuudet ja että kohdeyleisö ymmärtää ne siten, ja esittää tässä tarkoituksessa konkreettisia seikkoja tai jopa konkreettisia todisteita, minkä se on jättänyt tekemättä. Tämä on sitäkin tarpeellisempaa, kun ei näytä kovin todennäköiseltä, että keskivertokuluttaja voisi yhdistää kortin ominaisuudet magneettiseen kiintolevyyn tai audiovisuaaliseen magneettinauhaan (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 71 ja 72 kohta).

65 Kun otetaan huomioon, että haettujen tavaramerkkien merkityssisältö kohdeyleisön näkökulmasta on maksukortti erityisesti internetissä tapahtuvaa sähköistä asiointia varten tai maksullista internetiin pääsyä varten, on katsottava, että käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta ei ole osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, että sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD eivät kykene täyttämään tavaramerkin perustehtävää eli osoittamaan tavaroiden, joista käytetään nimitystä ”magneettiset tietovälineet”, kaupallista alkuperää.

66 Näin ollen on hyväksyttävä kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista viimeksi mainittujen tavaroiden osalta.

Muut luokkaan 9 kuuluvat tavarat

67 Muista edellä 8 kohdassa mainituista luokkaan 9 kuuluvista tavaroista, valituslautakunta on todennut riidanalaisten päätösten 30 ja 31 kohdassa yleisesti, että kun otetaan huomioon se, että haetuilla tavaramerkeillä pyritään ensisijaisesti saamaan kuluttaja ostamaan kyseessä olevia tavaroita ja käyttämään kyseessä olevia palveluja, jotta tämä

voisi suorittaa kortin avulla maksuja verkossa, näiden kaikkien tavaroiden erityisenä ja välttämättömänä tehtävänä on varmistaa tällaisten maksujen suorittamisen kannalta välttämättömien televiestintäpalvelujen ja pankki- ja rahoituspalvelujen toteuttaminen.

68 Kun kuitenkin otetaan huomioon tämä sangen yleinen ja epämääräinen perustelu ja se, että edellä 8 kohdassa mainitut tavarat, joiden olennaisia ominaisuuksia ei ole kuvattu riidanalaisissa päätöksissä, ovat hyvin monenlaisia ja heterogeenisiä, on mahdotonta tutkia, onko näiden eri tavaroiden ja korttien, joilla on edellä 59 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja ominaisuuksia, välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta voitaisiin siten päätellä, onko kyseessä tavaroiden yhtenäinen ryhmä, joka voi olla yhteisten perustelujen kohteena riidanalaisten päätösten 30 ja 31 kohdassa huomioon otetun perustelun tapaan.

69 Riidanalaisissa päätöksissä ei ole nimittäin lainkaan perusteltu yhtäältä niitä syitä, joiden vuoksi valituslautakunta näyttää katsovan, että kyseisillä tavaroilla on kuitenkin edellä 62 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden kanssa yhteisiä ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan luokitella yhtenäiseen ryhmään, ja toisaalta sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD erottamiskyvyn puuttumista erityisesti kyseisiin tavaroihin nähden. Joka tapauksessa sangen yleinen kuvaus niiden väitetystä tehtävästä, joka on maksujen suorittamiseksi verkossa kortin avulla välttämättömien televiestintäpalvelujen ja pankki- ja rahoituspalvelujen toteuttamisen varmistaminen, ei ilmeisesti ole merkityksellinen sellaisten tavaroiden osalta, kuten ”valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja -välineet, merkinanto- ja tarkastus- (valvonta-)laitteet ja -kojeet”, ”äänilevyt, sähköiset kalenterit, myyntiautomaatit, videonauhat, seteli-, lippu- ja tilioteautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat”, ”videokasetit, CD-ROM-levyt, viivakoodinlukijat, CD-levyt (ääni, kuva), optiset CD-levyt, väärän rahan paljastimet, disketit” ja ”puhelinlaitteet, televisiolaitteet”, joiden tehtävät ja ominaisuudet voivat vaihdella huomattavasti. Tämän vuoksi SMHV:n suullisen käsittelyn aikana esittämä epämääräinen argumentti – jota SMHV ei ole sitä paitsi esittänyt muiden kyseessä olevien luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta –, jonka mukaan kyseiset tavarat ovat ”webcam”-kameran tapaan välttämättömiä lisätarvikkeita toimenpiteiden suorittamiseksi kortin avulla tietoverkossa, ei voi – vaikka oletettaisiin, että se on perusteltu – korjata tätä perustelujen puuttumista riidanalaisissa päätöksissä, koska SMHV ei voi esittää oikeudenkäyntimenettelyn aikana lisäperusteluja päätökselle, jonka perustelut ovat EY 253 artiklan nojalla puutteelliset (yhdistetyt asiat C-189/02 P, C-202/02 P,

C-205/02 P–C-208/02 P ja C-213/02 P, Dansk Rørindustri ym. v. komissio, tuomio 28.6.2005, Kok., s. I-5425, 463 kohta; ks. yhdistetyt asiat T-374/94, T-375/94, T-384/94 ja T-388/94, European Night Services ym. v. komissio, tuomio 15.9.1998, Kok., s. II-3141, 95 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti asia T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel v. komissio, Kok., s. II-143, 126 kohta).

70 Näin ollen riidanalaisten päätösten 30 ja 31 kohtaan sisältyvät yhteiset perustelut eivät vastaa EY 253 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen vaatimuksia, sellaisina kuin ne on vahvistettu edellä 54 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä, siltä osin kuin ne eivät tee mahdolliseksi riidanalaisten päätösten tehokasta tuomioistuinvalvontaa, joka koskee valituslautakunnan arvioinnin lainmukaisuutta haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumisen osalta kyseessä oleviin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluviin tavaroihin nähden.

71 Edellä 56 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti perustelujen puuttumista on pidettävä sellaisena oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvana seikkana, joka on otettava huomioon viran puolesta, ja riidanalaiset päätökset on tältä osin kumottava.

Luokkiin 36 ja 38 kuuluvat palvelut

– Riidanalaisten päätösten perusteet

72 Riidanalaisiin päätöksiin sisältyvästä arvioinnista ja perusteluista, jotka koskevat merkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD erottamiskyvyn puuttumista suhteessa kyseessä oleviin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 36 ja 38

kuuluviin palveluihin, on muistutettava, että valituslautakunta on ensinnäkin todennut kyseisten päätösten 34 kohdassa yleisesti, että nämä merkit ovat puhtaasti informatiivisia ja mainosluonteisia kaikkiin kyseisiin luokkiin kuuluviin palveluihin nähden, mikä valituslautakunnan mukaan estää sen, että kohdeyleisö ymmärtäisi ne viittaukseksi kyseisten palvelujen, joiden kaikkien pääasiallisena tai toissijaisena tarkoituksena ovat erityisesti internet-, intranet- tai ekstranet-verkon välityksellä tapahtuvat sähköiset televiestintäpalvelut sekä pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan verkkopalvelut, kaupalliseen alkuperään.

73 Tämän jälkeen valituslautakunta katsoi riidanalaisten päätösten 35 kohdassa, että sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD välittävät luokkaan 36 kuuluvien palvelujen suhteen selvän informatiivisen viestin eli, että mainittuihin palveluihin liittyvät tiedot on mahdollista saada ja toiminnot toteuttaa etätoimintana internetiin ja yleisemmin tietoverkkoon yhdistetyn maksukortin käyttöön antamisen avulla. Luokkaan 38 kuuluvista palveluista valituslautakunta totesi riidanalaisten päätösten 36 kohdassa, että näillä palveluilla, jotka liittyvät sähköisten tietojen siirtomenetelmien kokonaisuuteen, on välitön yhteys internetverkon ja yleisemmin uusien tietoteknologioiden toimintaan ja käyttöön. Näin ollen keskivertokuluttajan näkökulmasta se, että maksuja voidaan suorittaa verkossa sirukortin avulla, on kyseisten palvelujen ominaisuus.

74 Lopuksi valituslautakunta päätteli riidanalaisten päätösten 37 kohdassa, että haetut tavaramerkit luettuna kokonaisuutena ymmärretään ennen kaikkea kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupalliseksi esittelyksi ja että niiden pääasiallinen tai jopa yksinomainen tehtävä on osoittaa asianomaiselle kuluttajalle, että kyseessä on tavara tai palvelu, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen verkossa kortin avulla.

– Luokkaan 36 kuuluvat ”luottokorttipalvelut” ja ”maksukorttipalvelut”

75 Luokkaan 36 kuuluvista ”luottokorttipalveluista” ja ”maksukorttipalveluista” on todettava, että ne liittyvät suoraan edellä 62 kohdassa tarkoitettuihin kortteihin. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 75 ja 76 kohta), nämä palvelut ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia ja monitahoisia. Yhtäältä ne käsittävät palveluja, joita pankkikortin myöntänyt pankki tarjoaa asiakkailleen, jotta nämä voivat käyttää kyseistä korttia tarvittaessa viestintäverkon välityksellä. Toisaalta ne kattavat myös hyvin monenlaisia muita palveluja, joita tarjotaan useiden erilaisten liikesuhteiden yhteydessä eli kortin myöntäneiden pankkien, suoritettujen maksujen selvittelystä vastuussa olevien eri verkkojen ylläpitäjien ja liikkeenharjoittajien, joille asiakas voi kortillaan maksaa, välisten liikesuhteiden yhteydessä. Näin ollen kyseiset palvelut on erotettava selvästi korttien ominaisuuksista ja tehtävistä sinänsä, sellaisina kuin ne on kuvattu edellä 59 kohdassa, siltä osin kuin ne ylittävät pelkän kahdenvälisen liikesuhteen kortin myöntäneen pankin ja kuluttajan välillä.

76 Valituslautakunta on kuitenkin perustellusti korostanut riidanalaisten päätösten 35 kohdassa – tosin melko abstraktilla ja yleisellä tavalla – yhtä olennaista ominaisuutta, joka on yhteinen kaikille näille palveluille, kun se on todennut, että ne liittyvät erityisesti toimenpiteisiin, jotka toteutetaan etätoimintoina internetiin ja yleisemmin tietoverkkoon liitetyn maksukortin käyttöön antamisen avulla ja joihin nähden sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD välittävät selvän informatiivisen viestin.

77 Kun otetaan huomioon nämä yhteiset ominaisuudet ja tarkoitukset, jotka liittyvät tietotekniikka- ja internet-alaan, on katsottava, että näiden palveluiden vaihtelevasta ja monitahoisesta luonteesta huolimatta ne voidaan luokitella riittävän yhtenäiseen palvelujen ryhmään ja ne voivat näin ollen olla yhteisten perustelujen kohteena. Samalla tavoin ottaen erityisesti huomioon haettujen tavaramerkkien osatekijät ”payweb” ja ”p@yweb”, jotka tarkoittavat sähköisen tai tietoteknisen viestintäverkon välityksellä tapahtuvaa maksutoimintaa, valituslautakunta oli oikeassa päätellessään, että tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja ymmärtäisi

kyseiset tavaramerkit korttien ja niihin liitettyjen palvelujen erottamattomana kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi maksujen suorittaminen verkossa näiden korttien avulla.

78 Siten valituslautakunta saattoi pätevin perustein katsoa riidanalaisten päätösten 37 kohdassa, että sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD voidaan ymmärtää ensisijaisesti kyseessä olevien tavaroiden ja tuotteiden kaupalliseksi esittelyksi siltä osin kuin ne osoittavat kohdeyleisölle, että kyseessä on tavara tai palvelu, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen kortin avulla verkossa. Koska kyseisen yleisön näkökulmasta yhtäältä haettujen tavaramerkkien ja toisaalta luokkaan 36 kuuluvien ”luottokorttipalvelujen” ja ”maksukorttipalvelujen” välillä on suora ja konkreettinen yhteys, on nimittäin mahdollista katsoa, että näiden tavaramerkkien tehtävä on kyseisten palvelujen kaupallinen esittely, ja päätellä, että niiltä puuttuu erottamiskyky viimeksi mainittuihin nähden.

79 Niin muodoin valituslautakunta on perustellut riittävästi riidanalaisia päätöksiä ja soveltanut asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa siltä osin kuin se on evännyt haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvien ”luottokorttipalvelujen” ja ”maksukorttipalvelujen” osalta.

– Luokkaan 36 kuuluvat muut palvelut

80 Muiden luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta on todettava ensiksi, että niillä ei ole yhtä suoraa ja konkreettista yhteyttä edellä 62 kohdassa tarkoitettuihin kortteihin kuin ”luottokorttipalveluilla” ja ”maksukorttipalveluilla”, koska ne edustavat hyvin monenlaisia kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, rahoitus- ja tietotekniikka-alaan kuuluvia liiketoimia, vaikka niiden välillä voidaankin katsoa olevan tiettyä sukulaisuutta. Lisäksi on huomautettava, että kohdeyleisön näkökulmasta sen toteamiseksi, että haetut tavaramerkit viittaavat kyseessä olevien palvelujen tehtävään tai erityisominai-

suuteen, riittää, että niiltä puuttuu erottamiskyky. Kaikilla näillä palveluilla on kuitenkin yhteinen ominaisuus tai sama tarkoitus, nimittäin kaupallisten liiketoimien toteuttaminen edellä mainituilla aloilla, mukaan lukien maksaminen kortilla ja tarvittaessa sähköisesti. Näissä olosuhteissa on mahdollista katsoa niiden kuuluvan yhtenäiseen palvelujen ryhmään yhteisten perustelujen antamisen osalta. Näin ollen riidanalaisten päätösten 35 kohtaan sisältyvä perustelu, jonka mukaan kyseessä oleviin palveluihin liittyvät toiminnot on mahdollista saada ja toteuttaa etätoimintana internetiin ja yleisemmin tietoverkkoon liitetyn maksukortin käyttöön antamisen avulla, on tosin niukka mutta riittävä, jotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi sen perusteella suorittaa laillisuusvalvontaa tältä osin.

81 Keskivertokuluttajan näkökulmasta yhtäältä sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD ja toisaalta kaikkien luokkaan 36 kuuluvien muiden palvelujen erityisominaisuuden, joka on mahdollisuus suorittaa kortin avulla maksuja etätoimintoina tai sähköisesti kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, rahoitus- ja tietotekniikka-alaan kuuluvien kaupallisten liiketoimien yhteydessä, välillä on nimittäin riittävän suora ja konkreettinen yhteys. Näin ollen on todettava, että nämä merkit voivat olla pelkästään kyseisten palvelujen kaupallista esittelyä, minkä perusteella voidaan päätellä, että niiltä puuttuu erottamiskyky mainittuihin palveluihin nähden.

82 On kuitenkin täsmennettävä, että sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD erottamiskyvyn puuttuminen voidaan todeta ainoastaan siltä osin kuin edellä 80 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen todella edellyttää kortin, kuten sairausvakuutuskortin, käyttöä. Jos näiden palvelujen tarjoaminen voidaan suorittaa kortista riippumatta, näillä merkeillä ei ole keskivertoyleisön näkökulmasta riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä kyseisiin palveluihin, kun otetaan huomioon se, että kyseisen yleisön olisi suoritettava monimutkainen päättely sen osoittamiseksi. Näin ollen haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttuminen koskee ainoastaan luokkaan 36 kuuluvia palveluja, jotka ”luottokorttipalvelujen” ja ”maksukorttipalvelujen” tapaan edellyttävät tai koskevat kortin käyttöä (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 82 kohta).

83 Näin ollen on pääteltävä, että valituslautakunta on perustellut riittävästi riidanalaisia päätöksiä ja soveltanut asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa siltä osin kuin se on evännyt haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin kaikkien kyseessä olevien Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta.

– Luokkaan 38 kuuluvat palvelut

84 Luokkaan 38 kuuluvista palveluista, joita ovat ”televiestintä, viestintä tietokonepäätteillä, televiestintäalan tiedot, sähköinen sanomaliikenne, sanomien lähettäminen, tietokoneavusteinen viestien ja kuvien lähettäminen, satelliittilähetykset, tietojen siirto internet-, intranet- ja ekstranet-verkon kautta, vuorovaikutteiset tietotekniset tiedonsiirtopalvelut, tietokannasta peräisin olevien tietojen siirto, kansainväliset tiedonsiirtopalvelut verkkoon liitettyjen tietojärjestelmien välillä, tietojen siirto verkossa”, on todettava, että luokkaan 36 kuuluvien ”luottokorttipalvelujen” ja ”maksukorttipalvelujen” tapaan nämä palvelut kuuluvat sellaisten palvelujen yhtenäiseen ryhmään, jotka liittyvät välittömästi tietotekniikka- ja internet-alaan. Lisäksi niillä on kohdeyleisön näkökulmasta suora ja konkreettinen yhteys sanamerkkeihin P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD siltä osin kuin ne tarkoittavat erityisesti internetin tai muiden viestintäverkkojen välityksellä tapahtuvaa tiedonsiirtotoimintaa esimerkiksi edellä 59 kohdassa kuvattujen korttien tyyppisen kortin avulla suoritettavia etäostoksia varten. Nimittäin se, että internetiin tai muihin viestintäverkkoihin voidaan päästä kortin avulla ja suorittaa siellä tiedonsiirtotoimenpiteitä ja muuta verkkoasiointia, kuten ostoksia ja maksuja etätoimintoina, on näiden palvelujen yhteinen ominaisuus. Tältä osin, kuten edellä 60 kohdassa on korostettu, pelkästään se seikka, että valituslautakunta on perustanut analyysinsä ”sirukortteihin”, ei voi saattaa kyseenalaiseksi tämän arvioinnin perusteltavuutta (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 79 ja 80 kohta).

85 Näin ollen valituslautakunta on katsonut perustellusti riidanalaisten päätösten 37 kohdassa, että kohdeyleisö ymmärtää sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD tarkoittavan korttien ja palvelujen erottamatonta kokonaisuutta, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen verkossa. Tämän vuoksi haetut tavaramerkit eivät täytä perustehtäväänsä, joka on kyseessä olevien palvelujen kaupallisen alkuperän yksilöinti.

86 On kuitenkin täsmennettävä, että sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD erottamiskyvyn puuttuminen voidaan todeta ainoastaan siltä osin kuin edellä 84 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen edellyttää todella kortin käyttöä. Jos kyseisten palvelujen tarjoaminen voidaan suorittaa kortista riippumatta, näillä merkeillä ei ole kohdeyleisön näkökulmasta riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä kyseisiin palveluihin, kun otetaan huomioon, että kyseisen yleisön olisi suoritettava monimutkainen päättely sen osoittamiseksi. Näin ollen haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttuminen koskee ainoastaan luokkaan 38 kuuluvia palveluja, jotka luokkaan 36 kuuluvien ”luottokorttipalvelujen” ja ”maksukorttipalvelujen” tapaan edellyttävät tai koskevat kortin käyttöä.

87 Näissä olosuhteissa siltä osin kuin edellä 84 kohdassa mainittujen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen tarjoaminen edellyttää kortin käyttöä valituslautakunta on perustellusti todennut, että sanamerkeiltä P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD puuttuu riittävä erottamiskyky mainittuihin palveluihin nähden. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva väite on hylättävä siltä osin kuin se koskee haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin epäämistä edellä mainittujen palvelujen osalta.

88 Kuitenkin luokkaan 38 kuuluvien muiden palvelujen eli palvelujen, joita ovat ”tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, radioviestintä, puhelinviestintä, uutissähkeiden lähetys, uutissähkeiden siirto, televisio-ohjelmien lähettäminen, radiolähetykset, televisiolähetykset, televiestintälaitteiden vuokraus, sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten vuokraus, matkapuhelinliikenne, puhelinpalvelut”, osalta riidanalaisissa päätöksissä ei ole lainkaan perusteltu syitä, joiden vuoksi valituslautakunta katsoo, että kyseiset palvelut ja edellä 84 kohdassa tarkoitetut palvelut kuuluvat yhtenäiseen ryhmään, mikä voisi olla perusteena kyseisten päätösten 36 ja 37 kohdassa huomioon otetun kaltaisille yhteisille perusteluille. Sitä paitsi näissä päätöksissä ei

anneta myöskään selitystä, jonka avulla voitaisiin vahvistaa, että valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan sanamerkit P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD eivät ole riittävän erottamiskykyisiä kyseisiin muihin palveluihin nähden, on perusteltu.

89 Vaikka riidanalaisten päätösten 36 kohdassa esitetty perustelu – jonka mukaan kyseessä olevat palvelut liittyvät sähköisten tietojen siirtomenetelmien kokonaisuuteen ja niillä on välitön yhteys internetverkon ja yleisemmin uusien tietoteknologioiden toimintaan ja käyttöön siten, että mahdollisuus suorittaa maksuja verkossa sirukortin avulla on yksi näiden palvelujen ominaisuus – on merkityksellinen edellä 84 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta, se ei välttämättä ole merkityksellinen luokkaan 38 kuuluvien muiden palvelujen osalta. Joka tapauksessa näistä yhteisistä perusteluista eivät käy ilmi sanamerkkeihin P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD nähden syyt, joiden vuoksi kyseisillä palveluilla olisi tavanomaisen valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen kuluttajan näkökulmasta riittävän suora ja konkreettinen yhteys verkossa kortin avulla suoritettaviin maksuihin.

90 Lisäksi SMHV:n oikeudenkäyntimenettelyn aikana esittämä lisäargumentti, jonka mukaan on tunnettua, että internet mahdollistaa radio- ja televisiolähetysten sekä puhelujen vastaanottamisen, on joka tapauksessa tehoton, koska SMHV ei voi esittää tässä vaiheessa lisäperusteluja päätökselle, joka on EY 253 artiklan nojalla puutteellisesti perusteltu (ks. edellä 69 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).

91 Näin ollen valituslautakunta ei ole riittävästi perustellut haettujen tavaramerkkien väitettyä riittävän erottamiskyvyn puuttumista edellä 88 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin nähden. Tältä osin riidanalaisten päätösten 36 ja 37 kohtaan sisältyvät

yhteiset perustelut eivät vastaa EY 253 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisia vaatimuksia, koska ne eivät mahdollista kyseisten päätösten tehokasta tuomioistuinvalvontaa.

92 Edellä 56 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti perustelujen puuttumista on pidettävä sellaisena oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvana seikkana, joka on otettava huomioon viran puolesta ja kumottava myös riidanalaiset päätökset tältä osin.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkäysperusteeseen vetoamatta jättäminen

93 Kun otetaan huomioon, että valituslautakunta ei ole perustanut riidanalaisia päätöksiä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen ehdottomaan hylkäysperusteeseen, joka koskee haettujen tavaramerkkien kuvailevuutta (ks. kyseisten päätösten 40 kohta), ja että kantaja pyrkii yksinomaan riidanalaisten päätösten kumoamiseen (ks. edellä 14 kohta), asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei ole tämän asetuksen 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän oikeudenkäynnin eikä näin ollen laillisuusvalvonnan, jota yhteisöjen tuomioistuinten on esillä olevassa asiassa harjoitettava, kohteena (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia SURFCARD, tuomion 85 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

94 Näin ollen kantajan argumentit, jotka koskevat haettujen tavaramerkkien kuvailevuuden mahdollista puuttumista, ovat tehottomia eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ole tarpeen arvioida niitä.

95 Kaikista edellä esitetyistä seikoista seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalaiset päätökset on kumottava siltä osin kuin niissä päädytään siihen, että haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky seuraaviin tavaroihin ja palveluihin nähden:

– luokkaan 9 kuuluvat edellä 2 kohdassa mainitut tavarat lukuun ottamatta seuraavia: ”muistikortit tai mikrosirukortit, magneettiset kortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut henkilökortit, magneettiset tai mikrosirulla varustetut luotto- tai maksukortit” ja ”televisiolaitteiden ennakkomaksumekanismit”

– luokkaan 38 kuuluvat seuraavat palvelut: ”tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, radioviestintä, puhelinviestintä, uutissähkeiden lähetys, uutissähkeiden siirto, televisio-ohjelmien levitys, radiolähetykset, televisiolähetykset, televiestintälaitteiden vuokraus, sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten vuokraus, matkapuhelinliikenne, puhelinpalvelut”.

Oikeudenkäyntikulut

96 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeuden-

käyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Esillä olevan asian olosuhteissa, kun otetaan huomioon se, että riidanalaiset päätökset on osittain kumottu, ja erityisesti se, että kantaja ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, on määrättävä, että asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 10.7.2007 tekemä päätös (asia R 119/2007-1) ja 12.9.2007 tekemä päätös (asia R 120/2007-1) kumotaan sikäli kuin niissä evätään sanamerkkien P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi 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 9 kuuluville seuraaville tavaroille: valokuvaus-, elokuva-, merkinanto- ja tarkastus- (valvonta-)laitteet ja -kojeet, äänen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; äänilevyt, sähköiset kalenterit, myyntiautomaatit, videonauhat, seteli-, lippu- ja tilioteautomaatit, kamerat (elokuvalaitteet), videokamerat, videokasetit, CD-ROM-levyt, viivakoodinlukijat, CD-levyt (ääni, kuva), optiset CD-levyt, väärän rahan paljastimet, disketit, magneettiset tietovälineet, optiset tietovälineet, videonäytöt, tietojenkäsittelylaitteet, sisäpuhelinlaitteet, käyttöliittymät (tietotekniset), lukijat (tietotekniset), ohjelmistot (tallennetut ohjelmat), monitorit (tietokoneohjelmat), tietokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, tallennetut tietokoneohjelmat, tallennetut käyttöjärjestelmäohjelmat (tietokoneille), radiopuhelinasemat, vastaanottimet (ääni, kuva), puhelinlaitteet, televisiolaitteet, ajantallennuslaitteet, lähettimet (televiestintä) ja keskusyksiköt (prosessorit), sekä**

luokkaan 38 kuuluville seuraaville palveluille: tietotoimistot (uutiset) erityisesti pankkialalla, radioviestintä, puhelinviestintä, televisio-ohjelmien levitys, radiolähetykset, televisiolähetykset, televiestintälaitteiden vuokraus, sanomansiirtolaitteiden vuokraus, puhelinten vuokraus, matkapuhelinliikenne ja puhelinpalvelut.

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ja SMHV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä toukokuuta 2009.

Allekirjoitukset