YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto)

20 päivänä maaliskuuta 2002 *

Asiassa T-356/00,

DaimlerChrysler AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja S. Völker,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja D. Schennen,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 477/1999-3), joka koskee sanamerkin CARCARD rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu toinen jaosto),

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

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.2.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 21.11.2001 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Mercedes-Benz AG on hakenut 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-

tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki CARCARD.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36, 37, 38, 39 ja 42, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja luokat ovat seuraavat:

— luokka 9: "Ohjelmia ja/tai tietoja, nimittäin ajoneuvotietoja ja/tai asiakastietoja ja/tai korjaustietoja ja/tai huoltotietoja ja/tai ajoneuvojen virheenmääritystietoja ja/tai sopimustietoja ja/tai turvallisuuskoodeja sisältävät koneellisesti luettavat tietovälineet, erityisesti magneettikortit ja/tai sirukortit ja/tai luottokortit; kiinteät ja siirrettävät tietojenkäsittelylaitteet; tietovälineille tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankäsittelyyn."

— —

— luokka 36: "Moottoriajoneuvojen liisaus myös perävaunullisina ja niiden laskutus; moottoriajoneuvojen liisaus myös lisärakenteilla ja sen tilitys; vara-ajoneuvojen liisaus ja sen tilitys; vakuutusten välitys, myös oikeusturvavakuutusten; maksujen välitys ja tilitys, nimittäin tiemaksut, parkkimaksut, puhelinmaksut; julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen maksujen välitys ja tilitys; rahoitus ja myyntirahoitus sekä niiden välitys; voima- ja polttoainehuollon tilinteko; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko; moottoriajoneuvojen liisaus myös perävaunullisina ja niiden laskutus; ajoneuvojen

tilinteko; luottokorttien ja/tai magneettikorttien ja/tai sirukorttien antaminen; henkilökorttien antaminen tavaroiden ja palvelujen, kuten huoltopalvelut ja/tai takuupalvelut ja/tai bonusjärjestelmät ja/tai kannustusjärjestelmät ja/tai kierrätyspalvelut, käyttöoikeuksiin ja/tai maksamiseen."

— luokka 37: "Voima- ja polttoainehuollon välitys; huolto- ja takuupalveluiden välitys; ajoneuvojen huolto, erityisesti puhdistus, kunnossapito ja korjaus, mukaan lukien kaikkien käyttövalmiuteen tarvittavien osien vaihtaminen."

— luokka 38: "Tietoliikennepalvelujen välittäminen, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut sekä navigaatio ja paikannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etädiagnosointi, apu- ja hätäpalvelut, korjauspalvelut, tekniset asiakaspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvät palvelut, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut sekä navigaatio ja paikannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etädiagnosointi, apu- ja hätäpalvelut, huoltopalvelut, tekniset asiakaspalvelut."

— luokka 39: "Moottoriajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus myös perävaunullisina ja näiden palveluiden tilinteko; moottoriajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus myös lisärakenteilla ja näiden palveluiden tilinteko; vara-ajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus ja näiden palveluiden tilinteko; parkkipaikkojen välitys ja vuokraus ja näiden palveluiden tilinteko; henkilö- ja tavarakuljetuspalveluiden välitys; liikenne- ja kuljetuslogistiikkaan liittyvien palvelujen välitys, nimittäin henkilö- ja tavarakuljetusjärjestelmien suunnittelu; ajoneuvojen hinaus."

— —

— luokka 42: "Tietokantapalvelut, nimittäin tietokannoista poimittujen tietojen kerääminen, valmistelu, arkistointi, lajittelu, tallennus, haku, tulostaminen, välittäminen ja päivittäminen, erityisesti asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot, virheenmääritystiedot, huoltotiedot, sopimustiedot ja turvallisuuskoodit; tietokantapalvelujen välittäminen, nimittäin asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot mukaan lukien asiakastietojen, korjaustietojen, huoltotietojen ja ajoneuvotietojen päivitys; tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus ja liisaus; kirjanpito- ja tilitysohjelmien laatiminen; vieraiden ravitseminen; hotelli- tai matkustajakotimajoitusten välittäminen ja/tai varaaminen."

4 Hakemuksen asiakirjoihin liitettiin tammikuussa 1999 kantajan hyväksi tehty hakemuksen luovuttamista koskeva asiakirja asetuksen N:o 40/94 17 ja 24 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 31 säännön 8 kohdan mukaisesti.

5 Tutkija on hylännyt 9.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki CARCARD kuvaa kyseessä olevia tavaroita ja palveluita ja on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla täysin vailla erottamiskykyä.

6 Kantaja on hakenut 6.8.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

7 Kolmas valituslautakunta on hylännyt valituksen 12.9.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että kyseessä oleva sanamerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

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

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

11 Kantaja korostaa, että ehdottomien hylkäysperusteiden arvioimiseksi tavaramerkki on tutkittava kokonaisuutena eli sellaisena kuin sitä on haettu. Vaikka tässä asiassa sanamerkki CARCARD hajotettaisiin kahteen elementtiinsä, kumpikaan elementti ei kantajan mukaan kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluita.

12 Kantaja esittää, että vaikka car-elementti on tavallinen englanninkielinen sana, sitä käytetään säännöllisesti mitä erilaisimmissa yhdistelmissä tavaramerkin yhtenä elementtinä, joten yleisö on tottunut näkemään tämän elementin tavaramerkeissä.

13 Kantaja väittää lisäksi, että car-elementti ei suoraan kuvaa kyseisiä tavaroita ja palveluita, koska se tuo korkeintaan mieleen sen, että viimeksi mainitulla on jonkinlainen yhteys ajoneuvoihin.

14 Kantajan mukaan myös card-elementti on yleisesti käytetty englanninkielinen sana, mutta sitäkin käytetään säännöllisesti mitä erilaisimmissa yhdistelmissä tavaramerkin yhtenä elementtinä, joten yleisö on tottunut näkemään tämän elementin tavaramerkeissä.

15 Kantaja väittää vielä, että card-elementti ei suoraan kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluita, koska se tuo korkeintaan mieleen sen, että kyse on litteästä, suorakulmaisesta paperi- tai muoviesineestä, jonka tehtävä kuitenkin on epäselvä.

16 Kantaja korostaa, että sanamerkki CARCARD, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, on uudissana, jota ei löydy tavallisista yhteisön kielellä olevista sanakirjoista, englanti mukaan lukien, eikä se sellaisenaan ole yleiskielen eikä tekniikan ammattisanaston sana.

17 Kantaja jatkaa, että kyseessä olevalla sanamerkillä ei ole selvää ja yksiselitteistä merkitystä vaan se herättää epämääräisiä ja abstrakteja mielikuvia, jotka liittyvät paperiseen, pahviseen tai muoviseen esineeseen, joka on muodoltaan litteä ja suorakulmainen ja jolla on jonkinlainen yhteys ajoneuvoihin tai kuljetusvälineisiin. Kantaja esittää lisäksi tässä yhteydessä, että jos tarkkaavainen ja tavalliseen tapaan valistunut keskivertokuluttaja antaisi sanamerkille konkreettisen merkityksen, sanamerkki tarkoittaisi keräilykorttia, johon olisi painettu ajoneuvon kuva.

18 Kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden ja sanamerkin CARCARD, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, välisestä yhteydestä kantaja väittää, että vastoin riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa esitettyä tämä sanamerkki ei muodosta näiden tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusta tai laatua riittävän konkreettisesti kuvailevaa merkintää.

19 Kantaja korostaa, että ehdottomia hylkäysperusteita rajaa tarve pitää merkki vapaana. Kantajan mukaan kuvailevat merkit voidaan näin ollen sulkea rekisteröinnin ulkopuolelle ainoastaan, jos niiden monopolisointi on esteenä kolmansien, erityisesti kilpailijoiden, oikeutetulle tarpeelle saada vapaasti käyttää merkkejä. Tässä asiassa kyseessä olevaan sanaan ei kohdistu vapaana pitämisen

tarvetta, koska sitä ei käytetä kyseisten tavaroiden ja palveluiden kuvailemiseen eikä se ole tarpeellinen tätä tarkoitusta varten. Kantajan mukaan vapaana pitämisen tarvetta ei voida perustaa tämän sanamerkin herättämien epämääräisten mielleyhtymien varaan.

20 Kantajan mukaan siinä tapauksessa, että tavaramerkki CARCARD rekisteröidään, kantaja ei voi estää car- ja card-elementtien käyttöä, jos niitä käytetään erillään tai toisissa yhdistelmissä, koska tavaramerkki saa suojaa ainoastaan siinä muodossa kuin sitä on haettu.

21 Kantaja korostaa lopuksi, että oikeudenkäynnin kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti on sopusoinnussa valituslautakunnan päätöskäytännön kanssa. Kantaja vetoaa tältä osin valituslautakunnan tekemiin päätöksiin, joilla se on hyväksynyt rekisteröitäviksi seuraavat sanamerkit: NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear ja TELESCAN.

22 Virasto kiistää kantajan väitteet ja katsoo, että kyseiset, luokkaan 9 kuuluvat tavarat "kuvaavat suoraan tällaisen tietovälineenä käytettävän CARCARDin tarkoitusta". Luokkiin 36—39 ja 42 kuuluvien palveluiden osalta virasto katsoo, että "ne kuvaavat tällaisen CARCARDin käyttöalaa ja sen käyttöä ajoneuvojen tai ajoneuvon omistajan tietovälineenä sekä ilman käteistä rahaa toimivana maksuvälineenä". Virasto korostaa tältä osin, että kuvailevuutta täytyy harkita sen kehityksen yhteydessä, joka liittyy luottokortteihin, pankkikortteihin, puhelinkortteihin ja lukuisiin samankaltaisiin magneettikortteihin, jotka takaavat pääsyn palveluihin ja joiden avulla voidaan suorittaa sähköisiä tilisiirtoja ilman käteistä rahaa. Virasto katsoo, että kyseessä oleva sanamerkki ei ole epämääräinen tai pelkästään vihjaileva, vaan ilmaisee välittömästi laatua ja käyttötarkoitusta, eikä sisällä tämän lisäksi mitään muita elementtejä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että "edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia. Tällä säännöksellä pyritään siis siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta on siis arvioitava yhtäältä yhdessä kyseisten tavaroiden tai palveluiden kanssa ja toisaalta sen suhteen, miten määrätty kohdeyleisö ymmärtää merkin.

26 Tässä asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa todennut, että kyseiset tavarat ja palvelut on suunnattu yleisesti keskivertokuluttajalle, eikä kantaja ole kiistänyt tätä. On kuitenkin syytä todeta, että keskivertokulut-

tajien oletetaan olevan tavanomaiseen tapaan valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Koska kyseessä oleva sanamerkki muodostuu englanninkielisistä sanoista, kohdeyleisönä tässä tapauksessa on englantia puhuva yleisö.

27 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan kolmansilla ja erityisesti kilpailijoilla ei ole tarvetta käyttää kyseistä sanaa osoittamaan hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluita, on syytä huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee antamansa tuomion 35 kohdassa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan, jonka sanamuoto on sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, soveltaminen ei riipu siitä, että olisi olemassa konkreettinen, aktuelli ja pakottava vapaana pitämisen tarve.

28 Näin ollen, kuten virasto on oikeutetusti todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on ainoastaan tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palvelulajien välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde.

29 Ensiksi on syytä esittää, että sanamerkki CARCARD on muodostettu yhdyssanan perusosan substantiivista (card) ja määriteosan substantiivista (car). Rakenteeltaan tämä sanamerkki ei ole epätavallinen. Se ei poikkea englannin kielen sananmuodostussäännöistä, sillä se on muodostettu kieliopillisesti oikein.

30 Riidanalaisen päätöksen 19 ja 22 kohdasta sekä viraston vastineessaan antamista selityksistä ilmenee, että viraston mielestä sanamerkki CARCARD tarkoittaa "autokorttia" tai "korttia autoille". Tältä osin sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan kyseisen sanamerkin merkitys ei ole selvä ja määritelty, ei ole merkitystä. Kun nimittäin otetaan huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, valituslautakunnan huomio sanamerkin merkityksestä osoittautuu oikeaksi. Jotta merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin syytä muistaa, että riittää, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kyseisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

31 Sanamerkin CARCARD ja kyseisten tavaroiden ja palveluiden välisestä suhteesta valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 23 ja 24 kohdassa, että sanamerkki kuvailee tavaroiden ja palveluiden laatua ja käyttötarkoitusta.

32 Ensinnäkin on todettava, että sanamerkkiä CARCARD, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan käyttää osoittamaan luokkaan 9 kuuluvien seuraavien tavaroiden "ohjelmia ja/tai tietoja, nimittäin ajoneuvotietoja ja/tai asiakastietoja ja/tai korjaustietoja ja/tai huoltotietoja ja/tai ajoneuvojen virheenmääritystietoja ja/tai sopimustietoja ja/tai turvallisuuskoodeja sisältävien koneellisesti luettavien tietovälineiden, erityisesti magneettikorttien ja/tai sirukorttien ja/tai luottokorttien" sekä lajia että laatua. Nämä tavarathan ovat tyypillisesti kortin muotoisia. Lisäksi sen seikan, että kyse on ajoneuvosta, on katsottava olevan osa näiden tavaroiden laatua, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja näin ollen tämä seikka muodostaa yhden oleellisen ominaisuuden. Kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna sanamerkin CARCARD ja näiden tavaroiden välillä on siis riittävän suora ja konkreettinen suhde.

33 Sanamerkkiä CARCARD voidaan samoin käyttää osoittamaan luokkaan 36 kuuluvien palveluiden "luottokorttien ja/tai magneettikorttien ja/tai sirukorttien antaminen; henkilökorttien antaminen tavaroiden ja palvelujen, kuten huolto-

palvelut ja/tai takuupalvelut ja/tai bonusjärjestelmät ja/tai kannustusjärjestelmät ja/tai kierrätyspalvelut, käyttöoikeuksiin ja/tai maksamiseen" laatua. Nämä palvelut liittyvät itse asiassa korttien markkinointiin. Toisaalta, vaikka nämä palvelut voidaan yhtä lailla yhdistää myös sellaisiin kortteihin, jotka eivät liity autoon, ja sanamerkki CARCARD ei näin ollen kuvaile kaikkia kyseisen tyyppisiä palveluita, on syytä huomata, että kantaja on hakenut kyseisen sanamerkin rekisteröintiä yleisesti kaikkia näitä palveluita varten tekemättä eroa eri palveluiden välillä. On siis syytä katsoa, että valituslautakunta on ratkaissut asian asianmukaisesti siltä osin kuin sen päätös koski näitä palvelulajeja kokonaisuudessaan (katso vastaavasti edellä mainittu asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).

34 Toiseksi on syytä tutkia, kuvaileeko sanamerkki CARCARD seuraavia palveluita:

— "Moottoriajoneuvojen liisaus myös perävaunullisina ja niiden laskutus; moottoriajoneuvojen liisaus myös lisärakenteilla ja sen tilitys; varaajoneuvojen liisaus ja sen tilitys; vakuutusten välitys, myös oikeusturvavakuutusten; maksujen välitys ja tilitys, nimittäin tiemaksut, parkkimaksut; julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen maksujen välitys ja tilitys; rahoitus ja voima- ja polttoainehuollon tilinteko; moottoriajoneuvojen liisaus myös perävaunullisina ja niiden laskutus; ajoneuvojen tilinteko", jotka kuuluvat luokkaan 36.

— "Voima- ja polttoainehuollon välitys; ajoneuvojen huolto, erityisesti puhdistus, kunnossapito ja korjaus, mukaan lukien kaikkien käyttövalmiuteen tarvittavien osien vaihtaminen", jotka kuuluvat luokkaan 37.

— "Tietoliikennepalvelujen välittäminen, nimittäin navigaatio ja paikannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etädiagnosointi, apu- ja hätäpalvelut, kor-

jauspalvelut, tekniset asiakaspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvät palvelut, nimittäin navigaatio ja paikannus, erityisesti ajoneuvojenpaikannus, etädiagnosointi, apu- ja hätäpalvelut, huoltopalvelut, tekniset asiakaspalvelut", jotka kuuluvat luokkaan 38.

— "Moottoriajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus myös perävaunullisina ja näiden palveluiden tilinteko; moottoriajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus myös lisärakenteilla ja näiden palveluiden tilinteko; vara-ajoneuvojen välitys ja/tai vuokraus ja näiden palveluiden tilinteko; parkkipaikkojen välitys ja vuokraus; henkilö- ja tavarakuljetuspalveluiden välitys; liikenne- ja kuljetuslogistiikkaan liittyvien palvelujen välitys, nimittäin henkilö- ja tavarakuljetusjärjestelmien suunnittelu; ajoneuvojen hinaus", jotka kuuluvat luokkaan 39.

— "Tietokantapalvelut, nimittäin tietokannoista poimittujen tietojen kerääminen, valmistelu, arkistointi, lajittelu, tallennus, haku, tulostaminen, välittäminen ja päivittäminen, erityisesti asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot, virheenmääritystiedot, huoltotiedot, sopimustiedot ja turvallisuuskoodit; tietokantapalvelujen välittäminen, nimittäin asiakastiedot, korjaustiedot, elektroniset huoltokirjat, ajoneuvotiedot mukaan lukien asiakastietojen, korjaustietojen, huoltotietojen ja ajoneuvotietojen päivitys", jotka kuuluvat luokkaan 42.

35 Tämän tuomion edellisessä kohdassa mainituista palveluista on todettava, että näillä palveluilla on välitön yhteys auton toiminnan ja käytön kanssa. Se, että autoon liittyvät palvelut ovat saatavilla ja maksettavissa kortilla, on osa näiden palveluiden laatua, jonka kohdeyleisö ottaa huomioon, kun se tekee valintaansa.

36 Ei tosin ole mahdotonta, että tämän tuomion 34 kohdassa mainittuihin palveluihin kuuluisi myös sellaisia palveluita, joilla ei ole mitään yhteyttä auton toiminnan ja käytön kanssa ja/tai joita suoritettaisiin edellyttämättä kortin käyttöä, ja näin ollen sanamerkki CARCARD ei kuvaile kaikkia tämäntyyppisiä palveluita. On kuitenkin syytä huomata, että kantaja on hakenut kyseisen sanamerkin rekisteröintiä yleisesti kaikkia näitä palveluita varten tekemättä eroa eri palveluiden välillä. Näin ollen on syytä katsoa, että valituslautakunta on ratkaissut asian asianmukaisesti siltä osin kuin sen päätös koski näitä palvelulajeja kokonaisuudessaan (katso vastaavasti edellä mainittu asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).

37 Näin ollen kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkin CARCARD ja tämän tuomion 34 kohdassa mainittujen palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen suhde.

38 Kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta on päätöksissään hyväksynyt rekisteröitäviksi muita tavaramerkkejä, on huomattava, että aikaisemmassa päätöksessä esiintyvät tosiseikkoja koskevat tai oikeudelliset perusteet voivat tukea asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen virheellistä soveltamista koskevaa kanneperustetta. On kuitenkin todettava, että tässä asiassa kantaja ei ole vedonnut mainitsemissaan toisia tavaramerkkejä koskevissa päätöksissä sellaisten perusteiden olemassaoloon, jotka asettaisivat kyseenalaiseksi edellä mainitun harkinnan. Virasto on lisäksi huomauttanut oikeutetusti, että yhdessäkään niistä tavaramerkeistä, joita koskeviin päätöksiin kantaja on vedonnut, ei ole yhteisiä elementtejä sanamerkin CARCARD kanssa.

39 Tästä seuraa, että sanamerkkiä CARCARD voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna käyttää osoittamaan tämän tuomion 32—34 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

40 Kolmanneksi sanamerkkiä CARCARD ei sen sijaan voida käyttää osoittamaan luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden "kiinteät ja siirrettävät tietojenkäsittelylaitteet; tietovälineille tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankäsittelyyn" laatua. Vaikka oletetaan, että näitä tavaroita voidaan käyttää sellaisessa yhteydessä, jossa yhtä lailla käytetään autoihin liittyvää korttia, tämän tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voida tehdä sellaista päätelmää, että sanamerkkiä CARCARD voidaan käyttää osoittamaan yllä mainittujen tavaroiden käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö on korkeintaan yksi tavaroiden lukuisista käyttöaloista, mutta ei tavaroiden tekninen toiminto. Näin ollen ei voida sanoa, että kyseistä sanamerkkiä voidaan käyttää osoittamaan näiden tavaroiden jonkinlaista muuta oleellista ominaisuutta.

41 Neljänneksi on syytä tutkia, kuvaileeko sanamerkki CARCARD seuraavia palveluja:

— "maksujen välitys ja tilitys, nimittäin puhelinmaksut; rahoitus ja myyntirahoitus sekä niiden välitys; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko", jotka kuuluvat luokkaan 36

— "huolto- ja takuupalveluiden välitys", joka kuuluu luokkaan 37

— "tietoliikennepalvelujen välittäminen, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvät palvelut, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut", jotka kuuluvat luokkaan 38

— ”tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus ja liisaus; kirjanpito- ja tilitysohjelmien laatiminen; vieraiden ravitseminen; hotelli- tai matkustajakotimajoitusten välittäminen ja/tai varaaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

42 Näiden palveluiden osalta ei ole ilmennyt, että niillä olisi välitön yhteys auton toiminnan ja käytön kanssa. Vaikka oletetaan, että nämä palvelut ovat saatavilla ja maksettavissa kortilla ja että tämä seikka olisi osa näiden palveluiden laatua, jonka kohdeyleisö ottaa valintaa tehdessään huomioon, ei sen seikan, että tämä kortti liittyy autoon, voida katsoa muodostavan sellaista lisäelementtiä, joka vaikuttaisi tähän valintaan. Useasta elementistä muodostuvan merkin kuvailevuutta on syytä arvioida ottamalla huomioon kaikki nämä elementit eikä vain yhtä niistä. Kun otetaan huomioon kaikki sanamerkin CARCARD elementit ja kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, ei sitä näin ollen voida käyttää osoittamaan näiden palveluiden laatua.

43 Ei ole mahdotonta, että erityisesti palvelut ”huolto- ja takuupalveluiden tilinteko” ja ”huolto- ja takuupalveluiden välitys” voisivat sisältää myös sellaisia palveluita, joilla on yhteys auton toiminnan ja käytön kanssa ja joiden suorittamiseksi edellytettäisiin kortin käyttöä. Vaikka tämän tilanteen osalta oletettaisiinkin, että sanamerkki CARCARD kuvailee osaa näistä palveluista, on syytä panna merkille, kun näiden palvelulajien laajuus otetaan huomioon, että kyse on joka tapauksessa ainoastaan vähäpätöisestä osasta näitä palveluita. Näin ollen tämän tuomion 36 kohdassa siteerattua oikeuskäytäntöä ei voida soveltaa tällaiseen tapaukseen.

44 Muutoinkaan ei ole ilmennyt, että sanamerkkiä CARCARD voitaisiin käyttää osoittamaan joko tämän tuomion 41 kohdassa mainittujen palvelujen käyttötarkoitusta tai niiden jotakin muuta oleellista ominaisuutta.

45 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että luokkaan 38 ja 42 kuuluvat palvelut, kuten tietoliikennepalvelut tai väliaikainen majoittaminen, ovat sellaisia palveluita, joiden liitännäisyys näyttää ilmeiseltä, kun niitä verrataan niihin palveluihin, joilla on välitön yhteys ajoneuvon toiminnan ja käytön kanssa. Virasto on vastaavasti esittänyt vastineessaan ja suullisessa käsittelyssä, että kantajan lausunnoista ilmenee se, että kantaja markkinoi tai yrittää markkinoida tämän tuomion 41 kohdassa mainittuja palveluita monitahoisen järjestelmän puitteissa. Tässä järjestelmässä, johon kuuluu tämän tuomion 40 kohdassa mainittujen tavaroiden käyttöä, kantaja tarjoaa valmistamiensa ajoneuvojen ostajille korttia, jonka avulla ostajat pystyvät käyttämään palveluita, joihin kuuluvat tämän tuomion 41 kohdassa mainittujen palvelujen lisäksi myös tämän tuomion 34 kohdassa mainitut palvelut. Näin ollen virasto on katsonut, että sanamerkin CARCARD kuvailevuutta tulee arvioida edellä tarkastellun kantajan markkinointisuunnitelman valossa yhdessä kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien kanssa.

46 On kuitenkin syytä panna merkille, että merkin kuvailevuutta tulee — päinvastoin kuin virasto väittää — arvioida yksilöllisesti suhteessa rekisteröintihakemuksessa olevaan kuhunkin tavara- ja/tai palvelulajiin. Merkin kuvailevuuden arvioimiseksi suhteessa määrättyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeellista tietää sitä, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako hän tiettyä markkinointisuunnitelmaa, johon sisältyy paitsi tämäntyyppisiä tavaroita ja/tai palveluita myös muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita. Markkinointisuunnitelman olemassaolo on yhteisön tavaramerkin tuottaman oikeuden kannalta ulkoinen tekijä. Sitä paitsi markkinointisuunnitelmat voivat muuttua kyseisen yrityksen valinnan mukaan sen jälkeen, kun merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, eikä niillä näin ollen voi olla minkäänlaista vaikutusta merkin rekisteröitävyyden arviointiin.

47 Näin ollen kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkkiä CARCARD ei voida käyttää osoittamaan tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

48 Edellä esitetyn johdosta on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hylättävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 32—34 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

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

Asianosaisten vaatimukset ja niiden perustelut

49 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta "tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky" johtuu, että merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi riittää, jos merkki on edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen, ja näin ollen erottamiskyvyn arvioimisessa on kiellettyä käyttää liian tiukkaa lähestymistapaa.

50 Kantaja korostaa, että kyseinen sanamerkki on uudissana, jolla ei ole selvää merkitystä, ja että siinä on luovuutta osoittava elementti sekä lisäksi vähimmäismäärä mielikuvituksellisuutta, minkä johdosta sanamerkissä on vaadittava vähimmäismäärä erottamiskykyä. Kantaja huomauttaa, että kyseisen sanamerkin omintakeinen ja mielikuvituksellinen luonne juontuu yhtä lailla car- ja card-elementtien puolisoinnusta, joka lausuttaessa muodostaa epätavallisen ja helposti muistettavissa olevan car-tavun äänteellisen kahdentumisen.

51 Sen lisäksi kantaja esittää, että sanaa "carcard" ei ole aiemmin käytetty kuin korkeintaan osoittamaan keräilykortteja, joihin on painettu ajoneuvon kuva, ja että tämän sanan siirtämistä toiseen asiayhteyteen on pidettävä kohdeyleisön näkökulmasta epätavallisena ja sanaan on katsottava sisältyvän mielikuvituksellinen elementti.

52 Kantaja vetoaa lisäksi valituslautakunnan tekemiin päätöksiin, joilla se on hyväksynyt rekisteröitäviksi muita tavaramerkkejä (ks. edellä tämän tuomion 21 kohta).

53 Koska sanamerkki CARCARD muodostuu yksinomaan kyseisiä tavaroita ja palveluita kuvailevista merkinnöistä ja koska siihen ei sisälly muita elementtejä, joiden johdosta sanamerkin avulla kyettäisiin yleisesti erottamaan kantajan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista, puuttuu sanamerkiltä viraston mukaan erottamiskyky. Virasto väittää, että kohdeyleisönä olevat kuluttajat eivät ymmärrä kyseistä sanamerkkiä siten, että se viittaisi tiettyyn elinkeinonharjoittajaan, vaan siten, että sillä viitataan yleisesti autokorttiin (tai korttiin autoille), joka on varustettu tietyillä toiminnoilla, jotka mahdollistavat palvelujen käyttämisen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että "edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

55 Merkin erottamiskykyä on arvioitava toisaalta suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten asianomainen yleisö käsittää merkin.

56 Siltä osin kuin sanamerkin CARCARD on katsottu kuvailevan riidanalaisessa päätöksessä tarkoitettuja palveluita ja tavaroita, jotka on mainittu tämän tuomion 39 kohdassa, on syytä muistaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta). Näin ollen tämä kanneperuste on tältä osin tehoton.

57 Sitä vastoin on syytä tutkia kanneperuste siltä osin kuin riidanalainen päätös koskee tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

58 Kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on katsonut, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä "puuttuu vaadittava vähimmäinen erottamiskyky, koska kohdeyleisö käsittää sen viittaavan ainoastaan palvelujen sisältöön tai tavaroiden käyttötarkoitukseen". Valituslautakunta on näin ollen päätynyt siihen, että sanamerkiltä CARCARD puuttuu erottamiskyky sen kuvailevuuden johdosta. Tämän tuomion 47 kohdassa on kuitenkin katsottu tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittujen tavara- ja palvelulajien osalta, että sanamerkin CARCARD rekisteröintiä ei voida evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Siksi valituslautakunnan esittämät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevat asiaperustelut on hylättävä, koska ne perustuvat edellä todettuun virheeseen.

59 Lisäksi on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä, viraston vastineesta tai viraston suullisessa käsittelyssä esittämistä lausunnoista ei ilmene mitään sellaista, minkä perusteella voitaisiin todeta, että sanamerkiltä CARCARD puuttuu erottamiskyky niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, jotka on mainittu tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa.

60 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainitun tyyppisiä tavaroita ja palveluita ja hylättävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 32—34 kohdassa mainittuja muuntyyppisiä tavaroita ja palveluita.

61 Edellä esitetyn perusteella on syytä hyväksyä kanne siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hylätä kanne muilta osin.

Oikeudenkäyntikulut

62 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyväksytty vain tiettyjen tavaroiden osalta, on syytä päättää, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan lisäksi korvaamaan puolet viraston oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(laajennettu toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemä päätös (asia R 477/1999-3) kumotaan siltä osin kuin se koskee seuraavia tavara- ja palvelulajeja:**

— **"kiinteät ja siirrettävät tietojenkäsittelylaitteet; tietovälineille tallennetut ohjelmat tiedon- ja/tai tekstin- ja/tai kuvankäsittelyyn", jotka kuuluvat luokkaan 9**

— **"maksujen välitys ja tilitys, nimittäin puhelinmaksut; rahoitus ja myyntirahoitus sekä niiden välitys; huolto- ja takuupalveluiden tilinteko", jotka kuuluvat luokkaan 36**

— "huolto- ja takuupalveluiden välitys", joka kuuluu luokkaan 37

— "tietoliikennepalvelujen välittäminen, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut; tietoliikennelaitteistoihin liittyvät palvelut, nimittäin puhelupalvelut, puheentallennuspalvelut, tiedotuspalvelut", jotka kuuluvat luokkaan 38

— "tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus ja liisaus; kirjanpito- ja tilitysohjelmien laatiminen; vieraiden ravitseminen; hotelli- tai matkustajakotimajoitusten välittäminen ja/tai varaaminen", jotka kuuluvat luokkaan 42.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan lisäksi korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa toisesta puolesta oikeudenkäyntikuluistaan.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä maaliskuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

jaoston puheenjohtaja