YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

12 päivänä tammikuuta 2000 *

Asiassa T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja S. von Petersdorff-Campen, Mannheim ja Karlsruhe, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto M. Loesch, 11 rue Goethe,

kantajana,

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään oikeusasioista vastaava varajohtaja A. von Mühlendahl sekä lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden jaoston jaostopäällikkö D. Schennen, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 18.11.1998 tekemästä päätöksestä (asia R 72/1998-1), joka annettiin kantajalle tiedoksi 19.11.1998,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies A. Mair,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.1.1999 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.4.1999 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 15.6.1999 määrätyt prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 9.7.1999 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian käsittelyn vaiheet

1 Kantaja on hakenut 23.7.1996 yhteisön tavaramerkkiä Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto). Hakemus vastaanotettiin virastossa 24.7.1996.

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

3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ovat vakuutus- ja rahoituspalveluja, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ("vakuutustoiminta; rahatalousasiat"), sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna.

4 Hakemuksen käsitellyt tutkija hylkäsi sen 17.4.1998 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 38 artiklan perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94).

5 Kantaja haki 13.5.1998 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä jätettiin 3.6.1998.

6 Tutkija teki valituksesta asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakkotarkastuksen.

7 Valitus siirrettiin 2.7.1998 valituslautakuntaan.

8 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.11.1998 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 19.11.1998.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti muuttaa kanteen kohteena olevaa päätöstä niin, että virasto velvoitetaan rekisteröimään yhteisön tavaramerkiksi merkki COMPANY-LINE luokan 36 (vakuutustoiminta; rahatalousasiat) palveluja varten, mihin liittyen kantaja antaa selityksen, jonka mukaan se ei vaadi yksinoikeutta merkin osiin company ja line

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen.

10 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— jättää kantajan ensisijaisen vaatimuksen tutkimatta

— hylkää kanteen muilta osin

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Kantajalle prosessinjohtotoimena 15.6.1999 esitettyjen kysymysten johdosta kantaja ilmoitti muuttavansa ensisijaista vaatimustaan niin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi muutettava riidanalaista päätöstä siten, että se velvoittaa viraston julkaisemaan yhteisön tavaramerkkirekisterissä yhteisön tavaramerkkinä merkin COMPANYLINE luokan 36 palveluita (vakuutustoiminta; rahatalousasiat) varten, mihin liittyen kantaja antaa selityksen, jonka mukaan se ei vaadi yksinoikeutta merkin osiin company ja line. Lisäksi kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Suullisessa käsittelyssä kantaja on ilmoittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle luopuvansa ensisijaisesta vaatimuksestaan.

Kumoamisvaatimus

13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen perusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, toinen tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, tulkittuna yhdessä asetuksen 12 artiklan b alakohdan säännösten kanssa, virheellistä soveltamista ja kolmas harkintavallan väärinkäyttöä.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

14 Kantaja väittää, että valituslautakunnan näkemys, jonka mukaan kantajan vakuutus- ja rahoituspalveluja ei pystytä sanan COMPANYLINE perusteella erottamaan muiden yritysten vastaavista palveluista, on oikeudellisesti ja tosiseikkojen osalta virheellinen, koska valituslautakunta ei ole erottanut toisistaan tilannetta, jossa tavaramerkiltä "puuttuu erottamiskyky", ja tilannetta, jossa tavaramerkin erottamiskyky on erittäin heikko.

15 Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvästä ilmauksesta "joilta puuttuu erottamiskyky" ilmenee, että erittäin heikkokin erottamiskyky riittää siihen, ettei tätä hylkäysperustetta voida soveltaa.

16 Lisäksi kantajan mukaan merkkiä on aina tarkasteltava kokonaisuutena, eivätkä tarkastelun kohteena saa olla pelkästään merkin erilliset osat. Hakemuksessa tarkoitettu merkki eli COMPANYLINE on ilmaus, joka koostuu kahdesta sanasta eli sanoista company ja line. Kantajan mukaan tämän merkin erottamiskykyä arvioitaessa ratkaisevaa on merkistä saatava kokonaisvaikutelma.

17 Kantajan mukaan riidanalaisen päätöksen perusteluista ilmenee myös, että sana COMPANYLINE ei ole käytössä vakuutus- ja rahoituspalvelujen alalla. Näin ollen COMPANYLINE on kantajan erityisesti kyseisiä palveluja varten keksimä sana, jonka merkityssisältö on avoin, ja näin on siitä riippumatta, tarkasteleeko merkkiä englanninkielinen henkilö vai muu kuin englanninkielinen henkilö.

18 Lisäksi kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 systematiikan vastaista olisi, jos 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa sovellettaisiin kriteerejä, jotka koskevat pelkästään 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua merkin deskriptiivisyyttä.

19 Kantaja väittää myös, että merkin erottamiskykyä arvioitaessa ei voida ottaa tarkastelun kohteeksi pelkästään englanninkielistä kielialuetta. Virasto ei ole myöskään ottanut huomioon sitä, että sellaisia tavaramerkkejä, joihin sisältyy sana company tai sana line, on rekisteröity useissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa, ja kantajan mukaan virasto on näin jättänyt täyttämättä velvollisuutensa yhteisön tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamiseen.

20 Virasto puolestaan väittää, että sellainen merkki, jolta puuttuu erottamiskyky 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ei luonteensa vuoksi voi olla tavaramerkki, koska merkin kohderyhmä ei miellä tällaista merkkiä tavaramerkiksi (ottamatta huomioon sitä tilannetta, että merkki on tullut käyttönsä johdosta erottamiskykyiseksi). Tämän vuoksi se ei voi täyttää tavaramerkin tehtävää eli sitä, että merkin avulla tavara tai palvelu yhdistetään siihen yritykseen, joka vastaa tavaran tai palvelun tuottamisesta tai jakelusta.

21 Virasto myöntää, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, ettei tätä hylkäysperustetta voida soveltaa, mutta viraston mukaan nyt kyseessä olevalla merkillä ei ole tällaista vähäistäkään erottamiskykyä.

22 Virasto muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa säädettyjä hylkäysperusteita voidaan saman artiklan 2 kohdan mukaan soveltaa, vaikka hylkäysperusteet täyttyisivät vain osassa Euroopan yhteisöä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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

24 Tästä johtuu, että merkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä.

25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä, "joilta puuttuu erottamiskyky", ei voida rekisteröidä.

26 Nyt kyseessä oleva merkki koostuu yksinomaan sanoista company ja line, jotka ovat tavanomaisessa kielenkäytössä englanninkielisissä maissa. Sanasta company ilmenee, että kyseessä on tavara tai palvelu, joka on tarkoitettu yhtiöille tai yrityksille. Sanalla line on useita merkityksiä. Vakuutus- ja rahoituspalveluiden osalta tämä sana voi tarkoittaa muun muassa vakuutussektorin osaa, tuotevalikoimaa tai tuoteryhmää. Näin ollen company ja line ovat yleisnimiä, jotka

ainoastaan merkitsevät yrityksille tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden valikoimaa. Sillä, että näistä sanoista tehdään yhdyssana muuttamatta sanojen ulkoasua tai merkitystä, ei lisätä merkkiin mitään sellaista, minkä perusteella olisi katsottava, että kantajan palvelut voitaisiin tämän merkin perusteella — kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten palveluista. Tähän päätelmään ei vaikuta se seikka, että sanaa COMPANYLINE ei sellaisenaan ole sanakirjoissa, kirjoitettiinpa se yhteen tai erikseen.

27 Tämän vuoksi on katsottava, ettei sanamerkki COMPANYLINE ole erottamiskykyinen.

28 Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan virasto olisi jättänyt täyttämättä velvollisuutensa yhteisön tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamiseen, on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettujen hylkäysperusteiden soveltamisen osalta saman artiklan 2 kohdassa säädetään, että riittävää on se, että hylkäysperuste täyttyy osassa Euroopan yhteisöä. Näin ollen rekisteröintihakemuksen hylkääminen oli nyt käsiteltävänä olevassa asiassa perusteltua, koska sanaa COMPANYLINE ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi englanninkielisellä kielialueella.

29 Valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella sanaa COMPANYLINE ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

30 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu kyseessä olevaan merkkiin (ks. em. asia Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomion 29 kohta).

31 Tämän vuoksi ei ole syytä lausua kantajan toisesta kanneperusteesta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista.

Harkintavallan väärinkäyttö

32 Kantaja väittää, että riidanalaista päätöstä tehtäessä on käytetty väärin harkintavaltaa. Kantaja on esittänyt suullisessa käsittelyssä, että vastaaja on soveltanut asiassa COMPANYLINE huomattavasti tavanomaista tiukempia arviointiperusteita.

33 Tältä osin on syytä todeta, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista objektiivista ja täsmällistä selvitystä, jonka perusteella olisi katsottava, että riidanalainen päätös on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muiden kuin siinä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tämä kanneperuste on hylättävä.

34 Näin ollen kanne on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

35 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Moura Ramos Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä tammikuuta 2000.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja