YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(neljäs jaosto)

13 päivänä kesäkuuta 2007 *

Asiassa T-441/05,

IVG Immobilien AG, kotipaikka Bonn (Saksa), edustajinaan asianajajat A. Okonek ja U. Karpenstein,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 1.9.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 559/2004-4), joka koskee hakemusta kuviomerkin I rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit I. Wiszniewska-Białecka ja E. Moavero Milanesi,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2006 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja jätti 5.11.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuninkaansininen kuviomerkki:



3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 36, 37, 39, 42 ja 43, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 35: "Kustannus-hinta-analyysien laadinta; organisaatioon ja liiketoimintaan liittyvä neuvonta, erityisesti yritysten organisaatioon ja johtoon liittyvä neuvonta; liiketoiminnan arviointi"

– luokka 36: "Rahoitusanalyysit; pankkiasiat; saatavien perintä; lainaus vakuuksia vastaan; rahoituskonsultointi; rahoitustukitoiminta; takaukset; vuokrien perintä; kiinteistöjen isännöinti; kiinteistöjen hallinnointi; kiinteistöjen arviointi; kiinteistöjen vuokraus; pääomasijoitukset; maatilojen vuokraus; omaisuuden välitys- ja sijoituspalvelut, omaisuudenhoito"

– luokka 37: "Rakennusten purku; asfaltointi; rakennusalan tiedotus; rakennustöiden johto; rakentaminen; poraus; kastelulaitteistot; teollisuuslaitosten rakentaminen; satamien ja aallonmurtajien rakentaminen"

– luokka 39: "Tavaratoimitukset; rahtaus; tavaroiden varastointi; autotallien vuokraus; varastokonttien vuokraus; kuljetukset"

– luokka 42: "Arkkitehdin palvelut; rakentamisneuvonta"

– luokka 43: "Siirrettävien rakennelmien vuokraus"

4 Tutkija kieltäytyi 14.6.2004 tekemällään päätöksellä rekisteröimästä haettua merkkiä, koska siltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky kaikkien rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta.

5 Tutkija toi nimittäin tältä osin esiin, että tavalliset ja yksinkertaiset merkit, kuten yksittäiset kirjaimet, perusluvut ja geometriset perusmuodot, eivät ole erottamiskykyisiä siltä osin kuin niillä ei ole erityistä ja huomiota herättävää esitystapaa. Hän katsoi edelleen, että haetulla merkillä ei sellaisenaan ole sellaisia erityispiirteitä, joiden perusteella sillä olisi laajempi tehtävä kuin tavallisen kirjaimen esittäminen.

6 Kantaja riitautti tämän päätöksen SMHV:ssä 5.7.2004 tekemällään valituksella asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla. Valituksensa tueksi kantaja toi esiin, että haetun merkin muoto eroaa Times New Roman -kirjasinlajin isosta i-kirjaimesta värinsä sekä kyseisen merkin ylä- ja alaosassa olevien horisontaalisten poikkiviivojen ohuuden ja pituuden osalta.

7 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 1.9.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 19.10.2005.

8 Valituslautakunta totesi muun muassa seuraavaa:

"– –

9 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä ovat merkit, jotka hakemuksessa konkreettisesti mainittujen tavaroiden ja palveluiden kannalta vaikuttavat siltä, että ne kyseessä olevien kuluttajien näkökulmasta soveltuvat erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut jonkin muun yrityksen tavaroista tai palveluista (ks. asia T-337/99, Henkel v. SMHV (pyöreä punavalkoinen tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2597, 42 ja 43 kohta). Tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta siihen, miten asianomainen kohderyhmä mieltää asian. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa ei tältä osin tehdä mitään eroa erityyppisten merkkien välillä. Voi tietysti käydä ilmi, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä kaikkia tavaramerkkityyppejä samalla tavalla ja että näin ollen tietyntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä. Tällä toteamuksella ei kuitenkaan voida perustella sellaista olettamaa, että tällaisilta merkeiltä lähtökohtaisesti puuttuu erottamiskyky tai että ne voivat saavuttaa sen vain käytössä (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, – – 23, 24 ja 27 kohta sekä sitä seuraavat kohdat).

10 Haettu merkki muodostuu isosta i-kirjaimesta tai roomalaisesta numerosta yksi, jotka kuuluvat Times New Roman -kirjasinlajiin, jota yleisesti käytetään

painetuissa teksteissä. Kantaja tosin korostaa, että haetun merkin ylä- ja alaosassa sijaitsevat poikkiviivat ovat hieman ohuempia ja pidempiä kuin vakiotyyppisessä Times New Roman -kirjasinlajissa. Kohtuullisen tarkkaavainen kuluttaja ei kuitenkaan havaitse näitä pieniä eroja, ja ne ovat näin ollen merkityksettömiä arvioitaessa haetun tavaramerkin rekisteröitävyyttä. Sininen väri ei liioin tee merkkiä I rekisteröimiskelpoiseksi. Tekstit toki useimmiten painetaan mustalla valkoiselle pohjalle. Sininen väritys ei kuitenkaan voi sellaisenaan antaa kirjaimelle tai roomalaiselle numerolle sellaista piirrettä, joka olisi ratkaiseva niiden erottamiskyvyn arvioinnin kannalta, sillä aikakautena, jolloin väritulostimet ovat hyvin yleisiä, myös kirjasimet ja tekstit esitetään usein muunsävyisinä kuin mustina. Tummansininen vaikuttaa erityisen näyttävältä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, koska tummilla väreillä on se etu, että ne tarjoavat paremman kontrastin tekstien yleensä vaaleaa pohjaa vasten ja helpottavat siten tekstien lukemista. Lisäksi kirjasimen esittämisellä tyypillisessä perusvärissä on ennen kaikkea koristeellinen tehtävä, ei alkuperää osoittava tehtävä.

11 Haettu merkki vaikuttaa siis tavalliselta ja ilmaisukyvyttömältä kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta. Koska ei ole muita todisteita haetun merkin ja tietyn yrityksen välisestä yhteydestä, kohderyhmä ei siis miellä, että värillinen kirjasin osoittaa luokkiin 35, 36, 37, 39, 42 ja 43 kuuluvien palvelujen kaupallisen alkuperän. Merkki, jolla ei ole ilmaisukykyä, ei pysty tehokkaasti välittämään havaittavissa olevaa tietoa hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

_ _”

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa SMHV:n rekisteröimään haetun merkin kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimusten ensimmäisen osan ottaminen tutkittavaksi

11 SMHV vaatii, että kantajan vaatimusten ensimmäinen osa jätetään tutkimatta siltä osin kuin siinä pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää, että haettu tavaramerkki on rekisteröitävä kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten.

12 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että EY 233 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla SMHV:n on SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimissa nostetun kanteen johdosta toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten antamien mahdollisten kumoamistuomioiden täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle määräyksiä. SMHV:n on sitä vastoin tarpeen mukaan toimittava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta).

14 Kantajan vaatimusten ensimmäinen osa on siis jätettävä tutkimatta siltä osin kuin siinä pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää, että haettu tavaramerkki on rekisteröitävä kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja väittää, että pitäessään haettua merkkiä tavallisena ja merkityksettömänä ja katsoessaan, että asianomaiset ammattipiirit eivät pysty sen perusteella tunnistamaan hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kaupallista alkuperää, valituslautakunta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti perusteetta tiukentaa kirjainten erottamiskykyä koskevia kriteerejä.

16 Tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseessä olevilla tavaroilla tai palveluilla on tietty alkuperä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

17 Osana a priori -tutkintaa ja ottamatta huomioon merkin tosiasiallista käyttöä on siis syytä selvittää, mahdollistaako haettu merkki sen, että kohdeyleisö voi erottaa tavarat tai palvelut, joihin merkki viittaa, muista yrityksistä peräisin olevista tavaroista tai palveluista tilanteessa, jossa se joutuu suorittamaan valintansa näitä tavaroita tai palveluja hankkiessaan (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 40 kohta ja asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV (Taskulamppujen muoto), tuomio 7.2.2002, Kok. 2002, s. II-467, 34 kohta).

18 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä mitään eroa erityyppisten merkkien välillä. Tämän vuoksi SMHV:kään ei voi heti alkuun hylätä erillisiä kirjaimia viittaamalla tutkintaohjeisiinsa arvioimatta käsiteltävänä olevan tapauksen olosuhteita.

19 Vaikuttaa siltä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myöntänyt, että pelkillä kirjaimilla voi erityisen graafisen ulkoasunsa ansiosta olla kohdeyleisön keskuudessa merkittävä ja näin ollen riittävä erottamiskyky. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut kirjasimen "a", joka muodostuu pienestä kursiivilla kirjoitetusta valkoisesta kirjaimesta mustalla pohjalla, olevan "hallitseva osa". Tämä yksinkertainen merkki havaitaan välittömästi, ja se jää mieleen (asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 20 kohta).

20 SMHV:n väite, jonka mukaan kirjasimen esittämisellä jossain tyypillisessä perusvärissä on ennen kaikkea koristeellinen tehtävä, johon ei sisälly tietoa alkuperästä, on täysin virheellinen.

21 Valituslautakunta ei ole voinut laillisesti perustella päätöstään katsomalla, että hakemuksessa tarkoitettu kirjasin oli tavallinen ja että se ei ollut merkityksellinen eikä liioin mielikuvituksellinen. Erottamiskyvyn ei voida tarkemmin sanoen katsoa puuttuvan pelkästään sen perusteella, että haettu merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka epätavallinen tai huomiota herättävä (edellä 17 kohdassa mainittu asia EASYBANK, tuomion 39 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

22 SMHV on jo aiemmin myöntänyt, että vaatekappaleita varten haetuilla tavaramerkeillä a ja j on riittävä erottamiskyky. Ei ole mitään syytä kohdella nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa haettua, IVG Immobilien AG:hen liittyvää merkkiä eri tavalla.

23 Haettu kuviomerkki saa erottamiskykynsä erityisen voimakkaan kuninkaansinisen värin käytöstä ja graafisesta ulkomuodosta, joka on erilainen kuin vakiotyyppinen Times New Roman -kirjasinlaji. Tämä graafinen ulkomuoto esittää myös rakennusta tyylitellyssä muodossa, ja se liittyy siten kantajan aikaisempaan saksalaiseen kuviomerkkiin IVG.

24 Haetun tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava kiinteistöjen kaupalliseen käyttöön ja isännöintiin liittyvän alan näkökulmasta. Tällä alalla turvaudutaan luonteenomaisesti tavaramerkkeihin ja symboleihin, jotka ovat vähemmän näkyviä ja huomiota herättäviä kuin ne merkit, joita käytetään esimerkiksi vähittäiskaupassa. Kantajan toiminnan kohteena olevaan yleisöön on siis syytä soveltaa erilaista tarkkaavaisuuskriteeriä. Haetun merkin väri ei tästä syystä ole suinkaan merkityksetön, etenkään kun jo kantajan entiselle liikemerkille oli tunnusomaista kuninkaansininen väri.

25 On siis myönnettävä, että tutkittavana olevalla merkillä on vaadittu ja myös riittävä vähimmäiserottamiskyky (ks. vastaavasti edellä 17 kohdassa mainittu asia Taskulamppujen muoto, tuomion 34 kohta), jotta sitä on suojattava.

26 SMHV vahvistaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö eli tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltää asian (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 35 kohta).

27 Yksittäisten kirjainten erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät poikkea muihin sanamerkkeihin tai kuviomerkkeihin sovellettavista arviointiperusteista, sillä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa ei tehdä mitään eroa erityyppisten tavaramerkkien välillä. Se seikka, että kohdeyleisö ei miellä kaikkia tavaramerkkityyppejä samalla tavalla, ei lähtökohtaisesti oikeuta epäämään rekisteröintiä tietyiltä tavaramerkeiltä.

28 On siis tehtävä ennuste siitä, miten kuluttaja mieltää merkin. Tämän ennusteen tehtyään valituslautakunta päätyi siihen lopputulokseen, että kohdeyleisö ei miellä haettua merkkiä siten, että merkki osoittaa sillä varustettujen palvelujen alkuperän.

29 On tärkeää tarkastella haettua merkkiä sellaisenaan sen muista ominaisuuksista riippumatta. Kun kuluttaja kohtaa haetun merkin, jota tarkastellaan erillisenä, hän havaitsee käyttämistään apukeinoista riippuen yksinomaan viivan, kirjaimen tai roomalaisen numeron, jonka on tarkoitus jäsentää asiakirja tai toimia koristeena. Kuten valituslautakunta mainitsi, tämä käsitys johtuu siitä, että haetun merkin graafinen esitystapa ei kiinnitä kohdeyleisön huomiota. Poikkiviivat, jotka erottavat haetun merkin tavallisesta kirjasinlajista, ovat havaittavissa vasta tarkkaavaisen tutkiskelun jälkeen, eikä sinisen värin käyttö ole poikkeuksellista.

30 Viittaus edellä 19 kohdassa mainittuun asiassa a annettuun tuomioon on perusteeton. Tämä ennakkoratkaisu, joka annettiin inter partes -asiassa, koski kysymystä siitä, pystyikö tavaramerkin olennainen ja erottamiskyvytön osa hallitsemaan kyseisestä tavaramerkistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa ja voitiinko siihen näin ollen vedota sen tueksi, että sekaannusvaara on olemassa. Kyseinen tuomio puhuu pikemminkin sen puolesta, että riidanalainen päätös on perusteltu, sillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin edellytti selvästi, että kirjainta a ei luonteensa puolesta voida rekisteröidä ja että kuviomerkin erottamiskyky perustuu ainoastaan sen graafiseen esitystapaan (edellä 19 kohdassa mainittu asia a, tuomion 21 kohta).

31 Valituslautakunnan päätös on yhdenmukainen SMHV:n rekisteröintiasioissa noudattaman käytännön kanssa. Ennakkotapaukset, joihin kantaja on viitannut, eroavat nyt käsiteltävänä olevasta tapauksesta kyseessä olleiden merkkien selvemmän graafisen ulkomuodon takia.

32 Valituslautakunta toi esiin, että kuviomerkkiä j ei ollut esitetty vakiotyyppisellä kirjasinlajilla ja että viivan lisääminen riitti antamaan hakemuksessa tarkoitetulle kirjaimelle vähimmäiserottamiskyvyn (päätös 10.7.2001, asia R 480/1999-2). Myös kuviomerkin a vähimmäiserottamiskyky oli seurausta sen graafisesta esitystavasta (päätös 28.5.1999, asia R 091/1998-2).

33 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näiden päätösten lainmukaisuutta on tämän vuoksi arvioitava yksinomaan asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa, jonka otsikkona on "Yhteisön tavaramerkin muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

35 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan, jossa luetellaan ehdottomat hylkäysperusteet, joilla voidaan vastustaa merkkien rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi, 1 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky."

36 Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kantaja on esittänyt yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä varten kuviomerkin, joka muodostuu ison i-kirjaimen tai roomalaisen numeron yksi tumman kuninkaansinisestä graafisesta esityksestä, jonka ylä- ja alaosassa on kaksi horisontaalista poikkiviivaa, jotka ovat ohuempia ja pidempiä kuin vakiotyyppiseen Times New Roman -kirjasinlajiin kuuluvien vastaavien kirjasinten poikkiviivat.

37 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklaan sisältyy esimerkkiluettelo graafisesti esitettävistä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, edellyttäen että niillä voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos ne voivat täyttää tavaramerkille annetun tehtävän yksilöidä näiden tavaroiden tai palvelujen alkuperä (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan osalta, jolla on pääasiallisesti sama normatiivinen sisältö kuin asetuksen N:o 40/94 4 artiklalla, asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8499, 22 kohta).

38 Vaikka asetuksen N:o 40/94 4 artikla koskee nimenomaisesti kirjaimia ja numeroita, se, että tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tässä säännöksessä tarkoitettuina tavaramerkkeinä, ei kuitenkaan merkitse sitä, että nämä merkit olisivat välttämättä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (Oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843, 26 kohta).

39 Tämä kyky puuttuu merkeiltä, jotka eivät sovellu konkreettisesti yksilöimään tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun alkuperää ja mahdollistamaan sitä, että tavaran tai palvelun hankkiva kuluttaja myöhempiä hankintoja tehdessään hankkii lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai päinvastaisessa tilanteessa valitsee jonkin toisen tavaran tai palvelun (edellä 38 kohdassa mainittu asia Oranssin sävy, tuomion 27 kohta).

40 Lisäksi tiettyjen tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa mahdollisesti esiintyvillä suuremmilla vaikeuksilla ei voida perustella sellaista olettamaa, että niiltä lähtökohtaisesti puuttuu erottamiskyky tai että ne voivat saavuttaa sen vain käytössä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan osalta, jolla on pääasiallisesti sama normatiivinen sisältö kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdalla, edellä 37 kohdassa mainittu asia Nichols, tuomion 29 kohta).

41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi suhteessa siihen, miten asianomainen kohderyhmä, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista, käsittää asian (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, jolla on pääasiallisesti sama normatiivinen sisältö kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta).

42 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on osana rekisteröitäväksi tarjotun merkin mahdollisten kapasiteettien konkreettista tutkintaa siis tutkittava, käykö asiassa ilmi, ettei kyseinen merkki ole kohderyhmässä omiaan erottamaan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja toista alkuperää olevista tavaroista tai palveluista (edellä 17 kohdassa mainittu asia EASYBANK, tuomion 40 kohta), koska vähimmäiserottamiskyky riittää estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen (edellä 17 kohdassa mainittu asia Taskulamppujen muoto, tuomion 34 kohta).

43 Tässä tutkinnassa SMHV tai kanneasiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 48 kohta).

44 On kuitenkin todettava, että valituslautakunta ei ole suorittanut tällaista tutkintaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

45 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 10 kohdassa rajoittunut katsomaan, että haettu merkki ei sovellu osoittamaan sillä tarkoitettujen palvelujen kaupallista alkuperää, sillä rekisteröitäväksi haetun merkin kaksi poikkiviivaa ja kuninkaansininen väri, johon liittyy ennen kaikkea koristeellinen tarkoitus, eivät riitä kiinnittämään tavanomaisesti valppaan tarkastelijan huomiota.

46 Valituslautakunta on päätynyt tähän lopputulokseen nojautumalla siihen, että haetulla merkillä ei ole huomattavia graafisia erityispiirteitä vakiotyyppiseen Times New Roman –kirjasinlajiin verrattuna. Tätä päätelmää tukee riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa oleva valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan tutkittavana oleva merkki on tavallinen.

47 Kun valituslautakunta on täten kohdistanut haetun merkin erottamiskyvyn arvioinnin aluksi kyseisen merkin värin esittämiseen ja niiden graafisten eroavaisuuksien merkittävyyteen, jotka merkillä katsottiin täytyvän olla vakiotyyppisen Times New Roman -kirjasinlajin vastaaviin merkkeihin verrattuna, se on implisiittisesti mutta väistämättä katsonut asetuksen N:o 40/94 4 artiklan vastaisesti, että vakiotyyppiseen kirjasinlajiin kuuluvalla painomerkillä ei sellaisenaan ole sellaista 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittua vähimmäiserottamiskykyä, että se voitaisiin rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

48 Valituslautakunta on tältä osin lisäksi vienyt kaiken käytännön merkityksen siltä periaatteelta, joka on kuitenkin mainittu riidanalaisen päätöksen 9 kohdassa ja jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei millään tavalla erotella erityyppisiä merkkejä erottamiskykyä koskevan vaatimuksen kannalta.

49 Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla pelkästään sen perusteella, että kyseinen merkki ei ole epätavallinen tai huomiota herättävä (edellä 17 kohdassa mainittu asia EASYBANK, tuomion 39 kohta).

50 Merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi ei nimittäin edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä luovuutta tai mielikuvitusta (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 41 kohta), vaan se edellyttää, että merkki kykenee yksilöimään tavaramerkin hakijan tavarat tai palvelut suhteessa hakijan kilpailijoiden tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 30 kohta).

51 Kohdeyleisö voi jopa helpommin ja välittömämmin oppia muistamaan merkin, jossa ei ole tyyliteltyjä graafisia osia, ja tällainen merkki voi mahdollistaa sen, että kohdeyleisö toistaa positiivisen ostokokemuksen edellyttäen, että merkki ei jo sellaisenaan yleisesti viittaa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin (asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3867, 48 kohta).

52 Päätellessään siitä, että haetulla merkillä ei ole huomattavia graafisia erityispiirteitä vakiotyyppiseen kirjasinlajiin verrattuna, sen, että kyseinen merkki ei ole erottamiskykyinen, valituslautakunta on siis soveltanut asetuksen N:o 40/94 4 artiklaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa virheellisesti.

53 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa toiseksi, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa lisännyt edellä esitettyyn vain sen, että merkiltä puuttuu kaikenlainen ilmaisusisältö, joka voisi tehdä siitä erottamiskykyisen.

54 Valituslautakunta on tältä osin täsmentänyt, että koska ei ole muita todisteita haetun merkin ja tietyn yrityksen välisestä yhteydestä, kohderyhmä ei miellä kyseistä merkkiä siten, että merkki yksilöi yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kaupallisen alkuperän.

55 Jotta haetulla merkillä olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittu vähimmäiserottamiskyky, sen on kuitenkin vain vaikutettava lähtökohtaisesti siltä, että kohdeyleisö pystyy sen avulla tunnistamaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottamaan ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista, ilman että kyseisellä merkillä on välttämättä oltava erityinen tarkoitus, sillä täysin mielivaltainen merkki voi olla erottamiskykyinen.

56 Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa valituslautakunta ei ole täsmentänyt, miten se, että merkillä ei ole ilmaisusisältöä, sulkee pois sen, että kantajan tarjoamat kiinteistöjen rakentamiseen, hallintoon ja isännöintiin liittyvät palvelut voidaan tunnistaa.

57 Tältä osin on tuotava esiin, että koska haettu merkki muodostuu i-kirjaimesta, se samaistuu alkukirjaimeen sanassa immobilier, joka useissa yhteisön virallisissa kielissä merkitsee sitä toimialaa, johon kyseessä olevat palvelut kuuluvat.

58 Valituslautakunnan olisi näin ollen pitänyt ainakin tutkia kysymys siitä, eikö tutkittavana ollut merkki voinut tuoda mieleen sillä varustettujen palvelujen luonteen kuvailematta palveluja kuitenkaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

59 Päätellessään täten siitä, että haetulla merkillä ei ole ilmaisusisältöä, sen, että merkki ei sovellu yksilöimään kyseessä olevien palvelujen kaupallista alkuperää, valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

60 Kieltäytyessään rekisteröimästä haettua merkkiä valituslautakunta on siis virheellisesti nojautunut siihen, että kyseisellä merkillä ei ole huomattavia graafisia erityispiirteitä eikä ilmaisusisältöä, eikä se ole tutkinut ennakkoon kaikki asian erityisolosuhteisiin liittyvät merkitykselliset seikat huomioon ottaen sitä, soveltuuko kyseinen merkki kohdeyleisön mielestä konkreettisesti erottamaan tavaramerkin hakijan tarjoamat palvelut sen kilpailijoiden tarjoamista palveluista.

61 Tältä osin on korostettava kolmanneksi, että kantaja on kiinteistöjen rakentamiseen, hallintoon ja isännöintiin erikoistunut yritys ja että se suorittaa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessaan tarkoitettuja palveluja ammattimaisille tai yksityisille käyttäjille.

62 Kun otetaan huomioon näiden palvelujen kohteena yleensä olevien liiketoimien erityislaatu ja korkea hinta, kyseiset palvelut on joka tapauksessa tarkoitettu asiantuntevalle yleisölle, jonka tarkkaavaisuusaste on suurempi kuin tavanomaisesti valistuneelle sekä kohtuullisen tarkkaavaiselle ja huolelliselle keskivertokuluttajalle ominainen tarkkaavaisuusaste tavanomaisten kulutustavaroiden ja -palvelujen ostoon liittyvissä toimissa, kuten valituslautakunta on todennut.

63 Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi nimittäin vaihdella tarjottujen tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan, ja kuluttajat voivat muodostaa erityisen tarkkaavaisen yleisön, sillä, kuten asia on nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, heidän tekemänsä sitoumukset voivat olla suhteellisen merkittäviä ja suoritetut palvelut voivat olla suhteellisen teknisiä (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. II-3411, 70 ja 73 kohta).

64 Valituslautakunta on siten virheellisesti ottanut kohdeyleisönä huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan ottamatta huomioon sitä, ettäkuluttajan, keskivertokuluttaja mukaan lukien,

tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

65 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

66 Kanneperuste on siis hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

68 Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 1.9.2005 tekemä päätös (asia R 559/2004-4) kumotaan.**

2) **SMHV velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan IVG Immobilien AG:n oikeudenkäyntikulut.**

Legal Wiszniewska-Białecka Moavero Milanesi

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2007.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja