YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

27 päivänä helmikuuta 2002 *

Asiassa T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, kotipaikka Linz (Itävalta), edustajanaan asianajaja G. Secklehner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto, E. Joly ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 9.12.1999 tekemästä päätöksestä (asia R 233/1999-1), joka koskee sanamerkin EUROCOOL rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.2.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.6.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 14.6.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on hakenut 6.6.1996 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavara-

merkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (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 EUROCOOL.

3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 39 ja 42, ja ovat seuraavat:

Luokka 39: "Tavaroiden, erityisesti jäähdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden, varastointi; varaston pitämiseen liittyvä neuvonta ja tietojen antaminen; erityisesti jäähdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden; varastojen vuokraus; pakastettujen tavaroiden kuljetus moottoriajoneuvoilla ja kuorma-autoilla; jäähdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden kuljetustoimintaan liittyvä neuvonta ja tietojen antaminen; pakastinrakennuksien, pakastimien ja jäähdytetyille ja pakastetuille tavaroille tarkoitettujen varastolaitteiden vuokraus."

Luokka 42: "Logistiikkajärjestelmien laatiminen, erityisesti jäähdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden kuljetukseen ja säilytykseen; ohjelmistojen kehittäminen jäähdytettyjen ja pakastettujen tavaroiden varastointiin, välitykseen ja kuljetukseen."

4 Tutkija ilmoitti 5.11.1998 päivätyllä ilmoituksella hakijalle, että sanamerkki EUROCOOL vaikuttaa tutkijan mielestä rekisteröintikelvottomalta, koska sanamerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettujen palveluiden osalta.

5 Tutkija on asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla hylännyt hakemuksen 11.3.1999 tekemällään päätöksellä perusteella, jonka hän oli maininnut 5.11.1998 päivätyssä ilmoituksessaan.

6 Kantaja on hakenut 10.5.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

7 Valituslautakunta on 9.12.1999 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu kantajalle tiedoksi 15.12.1999, pysyttänyt tutkijan hylkäyspäätöksen (riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohta) sillä perusteella, että sanamerkiltä EUROCOOL puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että se on yksinomaan kuvaileva saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valitus on lisäksi palautettu tutkijalle, jotta tämä päättäisi kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti erottamiskyvyn saavuttamiseen liittyvästä näytöstä (riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohta).

8 Valituslautakunta on katsonut, että tutkijan päätös on perusteltu, koska sanamerkki EUROCOOL osoittaa Euroopan alueella tapahtuvaa jäähdytettyjen tavaroiden varastointia ja kuljetusta. Valituslautakunnan mukaan sanayhdistelmä EUROCOOL muodostuu englannin kielen käyttösääntöjen mukaisesti tavallisesta COOL-sanasta, joka ilmaisee kyseisten palvelujen lajia, sekä yleisestä EURO-etuliitteestä, joka ilmoittaa sen maantieteellisen alueen, jolla näitä palveluita tarjotaan.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdan

— palauttaa tavaramerkkihakemuksen virastoon, jotta virasto jatkaisi rekisteröintimenettelyä

— toissijaisesti kumoaa osittain riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdan ja palauttaa tavaramerkkihakemuksen virastoon, jotta virasto jatkaisi rekisteröintimenettelyä seuraavien palveluiden osalta:

Luokka 39: "Pakastettujen tavaroiden varastointi; varastojen vuokraus; pakastettujen tavaroiden varaston pitämiseen liittyvä neuvonta ja tietojen antaminen; pakastettujen tavaroiden kuljetus moottoriajoneuvoilla ja kuorma-autoilla; pakastettujen tavaroiden kuljetustoimintaan liittyvä neuvonta ja tietojen antaminen; pakastinrakennuksien, pakastimien ja pakastetuille tavaroille tarkoitettujen varastolaitteiden vuokraus."

Luokka 42: "Logistiikkajärjestelmien laatiminen pakastettujen tavaroiden kuljetukseen; ohjelmistojen kehittäminen pakastettujen tavaroiden varastointiin, välitykseen ja kuljetukseen."

— tai vaihtoehtoisesti seuraavien palveluiden osalta:

Luokka 39: "Tavaroiden varastointi; varastojen vuokraus; tavaroiden varastointiin liittyvä neuvonta ja tietojen antaminen."

Luokka 42: "Logistiikkajärjestelmien laatiminen".

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan mukaan lukien valituslautakuntamenettelyyn liittyvät oikeudenkäyntikulut.

10 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kantajan vaatimukset

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensisijainen vaatimus ja toissijaiset vaatimukset, joiden mukaan asia olisi palautettava virastoon, jotta virasto jatkaisi rekisteröintimenettelyä

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian virastoon ja määrää sen jatkamaan rekisteröintimenettelyä.

12 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin virastolle määräystä. Viraston on itse tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta). Käsiteltävinä olevia vaatimuksia ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

Riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdan kumoamista koskeva vaatimus

13 Kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee lähinnä sitä, että kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu; toinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista ja kolmas saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

Puolustautumisoikeuksien loukkaamista koskeva ensimmäinen kanneperuste

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

14 Kantaja huomauttaa, että tutkijan 11.3.1999 tekemä päätös perustuu yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja että riidanalainen päätös sitä vastoin perustuu saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan. Kantajan mukaan tutkijan olisi yhtä lailla tullut nojautua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Jos päinvastainen kanta hyväksyttäisiin, johtaisi se kantajan mukaan siihen, että tutkijat voisivat lakkaamatta esittää uusia hylkäysperusteita, jotka voidaan lukea mahdollisesti tarkoituksella yleisiksi jätettyjen perusteluiden "rivien välistä".

15 Kun kantaja on viitannut kannekirjelmässään tutkijoihin, kantaja on suullisessa käsittelyssä vahvistanut, että sillä hän on tarkoittanut tutkijoita sekä valituslautakuntaa, ja kantaja on erityisesti tyytymätön siihen, että valituslautakunta on esittänyt uuden hylkäysperusteen, johon kantajalla ei ole ollut mahdollisuutta esittää kantaansa, koska hylkäysperustetta ei ole mainittu 11.3.1999 tehdyssä päätöksessä. Kantaja korostaa lisäksi, että muutoksenhakukirjelmässä, jossa kantaja on maininnut perusteet sille, miksi hän hakee muutosta tutkijan päätökseen valituslautakunnassa, kantaja on varmuuden vuoksi viitannut myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Jos tutkija olisi vedonnut tähän säännökseen, olisi kantaja pystynyt paremmin perustelemaan, miksi kyseinen sanamerkki ei ole kuvaileva.

16 Virasto väittää, että kanneperuste, joka nojaa perustelujen puutteellisuuteen, on jätettävä tutkimatta, koska kanneperuste koskee tutkijan päätöstä eikä valituslautakunnan päätöstä, joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen kohteena.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Tutkija on hylännyt tavaramerkkiä EUROCOOL koskevan hakemuksen, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky haettujen palveluiden osalta. Valituslautakunta on todennut, että kyseistä sanamerkkiä koskeva hakemus on hylättävä paitsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen nojalla myös saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen nojalla.

18 Kun harkitaan kantajan esittämiä väitteitä kokonaisuudessaan, on huomautettava, että kantaja väittää toisaalta, että valituslautakunta ei voi ottaa kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyyn ehdottomaan hylkäysperusteeseen, jos tutkija itse ei ole sitä tehnyt; toisaalta kantaja väittää, että valituslautakunta on soveltanut viran puolesta ehdotonta hylkäysperustetta, johon tutkija ei ole nojautunut ja josta kantajaa ei ole etukäteen pyydetty esittämään näkemystään.

19 Näin ollen kanneperuste, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia on loukattu, on otettava tutkittavaksi siltä osin kuin se koskee riidanalaista päätöstä.

20 Ensiksi on syytä huomauttaa, että puolustautumisoikeuksien kunnioittamisesta säädetään asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka mukaan viraston päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

21 Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen on yhteisön oikeuden yleinen periaate, jonka mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, kuten tässä tapauksessa, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint Association v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 15 kohta).

22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että valituslautakunta loukkaa hakijan puolustautumisoikeuksia, jos se ei anna hakijalle tilaisuutta esittää näkemyksiään ehdottomista hylkäysperusteista, jotka valituslautakunta ottaa huomioon viran puolesta (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 47 kohta).

23 Tässä tapauksessa tutkijan päätös on perustunut kyseisen sanamerkin osien, toisin sanoen EURO-lyhenteen ja COOL-adjektiivin, kielelliseen analyysiin. Tutkijan mukaan näiden kahden yleisen sanan yhdistelmä ei anna sanamerkille EUROCOOL mielikuvituksellisuutta ja erottamiskykyä. Tutkija on hylännyt yhteisön tavaramerkkihakemuksen yksinomaan sillä perusteella, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky. Hylkäämistä ei ole perusteltu tavaramerkin kuvailevuudella.

24 Riidanalainen päätös perustuu kahteen ehdottomaan hylkäysperusteeseen eli puuttuvaan erottamiskykyyn ja sanamerkin EUROCOOL yksinomaiseen kuvailevuuteen. Valituslautakunta on todennut viimeksi mainitun hylkäysperusteen osalta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään myöntämästä yhdelle elinkeinonharjoittajalle yksinoikeus käyttää elinkeinotoiminnassaan sanamerkkiä, joka rajoittuu kuvailemaan yleisellä tavalla niiden tavaroiden ja palveluiden, jota varten sanamerkin rekisteröintiä vaaditaan, laatua tai käyttötarkoitusta. Valituslautakunta on toisaalta katsonut, että tuollaisen merkinnän täytyy välttämättä pysyä vapaasti käytettävänä yleistä käyttöä varten, koska kilpailijoilla on laillinen intressi saada vapaasti käyttää sitä (riidanalaisen

päätöksen perusteluiden 12 kohta). Näitä perusteluja, jotka koskevat yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista, ei kuitenkaan ole mainittu tutkijan päätöksessä.

25 Vaikka ne elementit, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita sovelletaan, voivat olla tietyssä määrin samoja, kummallakin näistä hylkäysperusteista on silti oma soveltamisalansa (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 48 kohta). Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita ei voida rinnastaa toisiinsa siten, että ne molemmat koskisivat erottamiskyvyn puuttumista, koska ne on ilmaistu kahdessa eri säännöksessä.

26 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkaamista siltä osin kuin valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta erityisesti siitä syystä, että kuvaavat merkinnät on välttämättömästi jätettävä vapaasti käytettäviksi, eikä ole antanut kantajalle mahdollisuutta ottaa riittävällä tavalla kantaa tähän ehdottomaan hylkäysperusteeseen ja sen tueksi esitettyihin pohdintoihin, on hyväksyttävä.

27 Täten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole syytä tutkia sitä, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva toinen kanneperuste perusteltu. Silti on tarpeellista tutkia, onko valituslautakunnan näkemys siitä, että sanamerkiltä EUROCOOL puuttuu erottamiskyky, perusteltu.

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

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

28 Kantaja väittää, toisin kuin valituslautakunta on katsonut, että sanamerkissä EUROCOOL oleva EURO- ja COOL-sanojen yhdistelmä antaa sanamerkille useita mahdollisia merkityksiä ja että se on erottamiskykyinen, koska sanamerkkiä tulee arvioida kokonaisuudessaan eikä analysoimalla erikseen kutakin siinä olevaa osaa. Kantajan mukaan riidanalainen tavaramerkki voidaan rekisteröidä, koska kyse on keksitystä mielikuvitussanasta.

29 EURO-sanasta kantaja toteaa, että suurin osa Euroopan unionin kansalaisista liittää sanan spontaanisti uuteen yhteiseen valuuttaan eikä niinkään havaitse sen olevan maantieteellinen nimitys. Kantaja korostaa COOL-adjektiivin osalta, että sanalle voidaan antaa useita muitakin merkityksiä kuin mihin riidanalaisessa päätöksessä on viitattu. Kantaja väittää, että sanamerkki EUROCOOL on muodostettu yhdistämällä kaksi sanaa epätavanomaisella tavalla ja että se tuo ainoastaan mieleen sen, että tavaramerkillä tarjottavat neuvonta- ja tietopalvelut liittyvät "cooliin eurojen käyttöön" sekä logistiikkajärjestelmiin ja vastaaviin.

30 Kantaja muistuttaa, että viraston vakiintuneen käytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytetystä ilmaisusta "tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky" voidaan päätellä, että pienikin erottamiskyky on riittävää, ja että tämän säännöksen perusteella se kysymys, onko sana erottamiskykyinen, on ratkaistava ottamatta huomioon sanan mahdollista kuvailevuutta.

31 Kantaja katsoo, että vaikka sanamerkki EUROCOOL on erottamiskykyinen vain rajoitetusti, siihen kuitenkin sisältyy luovuutta osoittava elementti erityisesti sen johdosta, että sanaa ei löydy mistään englannin- tai saksankielisestä sanakirjasta.

32 Virasto katsoo samoin kuin valituslautakunta, että englanninkielinen yleisö havaitsee välittömästi, että sanamerkki EUROCOOL yksinkertaisesti merkitsee sanamerkillä merkittyjen palveluiden olevan eurooppalaisia kuljetus-, varastointi- tai säilytyspalveluita, joissa käytetään jäähdytysjärjestelmää, ja että tämä jäähdytysjärjestelmä on voimassa olevien yhteisön säädösten mukainen. Tällainen yhdistelmä, josta puuttuvat mielikuvituselementit, antaa ainoastaan olennaista tietoa niistä palveluista, joihin sitä sovelletaan.

33 Virasto muistuttaa, että EURO-sanaa käytetään *Collins Cobuild English Dictionary* -sanakirjan (vuoden 1992 painos) mukaan sellaisten sanojen muodostamiseen, jotka kuvailevat tai viittaavat johonkin Eurooppaa tai Euroopan unionia koskevaan asiaan. Näin ollen EURO-elementti yhdistetään usein muihin sanoihin uusien sanojen etuliitteeksi. Virasto kiistää täten kantajan väitteen siitä, että yhtenäisvaluutan käyttöönotto olisi muuttanut EURO-sanan tällaista merkitystä, koska euron voimaantulolla ei ole ollut vaikutusta EURO-etuliitteellä varustettujen sanojen muodostamiseen.

34 Virasto korostaa lisäksi, että adjektiivimuotoinen COOL-sana tarkoittaa "viileää, miellyttävää ja vilvoittavaa, erittäin kuuman ja kylmän vastakohtaa". Kyseiset elintarvikealan ammattilaiset, joille sanamerkillä EUROCOOL nimetyt palvelut on tarkoitettu, ymmärtävät COOL-sanan merkityksen juuri näin.

35 Virasto toteaa toisaalta, että EURO- ja COOL-sanojen yhdistelmään ei sisälly yhtään erottamiskykyistä elementtiä, koska nämä kaksi sanaa on yhdistetty

kieliopillisesti oikein. Kyseisessä sanamerkissä ei muutoinkaan ole mitään mielikuvituksellista elementtiä. Virasto väittää lopuksi, että vaikka sana EUROCOOL ei esiinnykään missään sanakirjassa tai tietosanakirjassa, ei se seikka kuitenkaan riitä antamaan sanalle vaadittavaa erottamiskykyä.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

36 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky", ovat sellaisia merkkejä, joita ei voida rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että "edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

37 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit ovat kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai, jos hän ei ole tyytyväinen niihin, valita jonkin toisen tavaran tai palvelun.

38 Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on ensinnäkin otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 32 kohta), ja toiseksi se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden ja palveluiden kuluttajat havaitsevat merkin.

39 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa.

40 Nyt esillä olevan asian osalta on todettava ensinnäkin, että valituslautakunta ei ole riittävän seikkaperäisesti analysoinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista tähän tapaukseen.

41 Valituslautakunta on korostanut, että englanninkielisen *Collins Cobuild English Dictionary* -sanakirjan (vuoden 1995 painos) mukaan EURO-etuliitettä käytetään sellaisten sanojen muodostamiseen, jotka kuvailevat tai viittaavat asioihin, jotka liittyvät Eurooppaan tai Euroopan unioniin, ja että COOL-adjektiivi tarkoittaa englannin *The New Shorter Oxford English Dictionary* -sanakirjan (vuoden 1993 painos) mukaan "viileää, miellyttävää ja vilvoittavaa, erittäin kuuman ja kylmän vastakohtaa" (riidanalaisen päätöksen perusteluiden 14 ja 15 kohta). Sanamerkistä EUROCOOL valituslautakunta on todennut, että sen merkitys on ymmärrettävä, selvä ja yksiselitteinen ja että se näin ollen välittää objektiivisen, selvän ja välittömästi ymmärrettävän kuvauksen siitä, että kyse on palveluista, jotka liittyvät Euroopan alueella tapahtuvaan jäähdytettyjen tuotteiden kuljettamiseen ja näiden tuotteiden kylmäsäilytykseen (riidanalaisen päätöksen perusteluiden 18 kohta).

42 Valituslautakunta on näin ollen päätynyt siihen, että kyseessä olevalta sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska sanayhdistelmä EUROCOOL, joka on englannin kielen käyttöä koskevien sääntöjen mukainen, muodostuu yksinomaan yleisestä cool-sanasta, joka osoittaa kyseisten palvelujen lajia, ja yleisestä euro-etuliitteestä, joka ilmoittaa sen maantieteellisen alueen, missä näitä palveluita tarjotaan.

43 Se seikka, että oikeudenkäynnin kohteena oleva merkki muodostuu sellaisista elementeistä, jotka voivat viitata rekisteröintihakemuksessa mainittujen palveluiden tiettyihin ominaisuuksiin, ja että näiden elementtien yhdistelmä on muodostettu kieliopillisesti oikein, ei riitä perustelemaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamista, ellei asiassa ilmene, että kohdeyleisö ei kykene tällaisen merkin perusteella, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, erottamaan hakijan palveluita kilpailijoiden palveluista.

44 On syytä todeta, että valituslautakunta on maininnut, ettei se näe sanamerkissä EUROCOOL kantajan väittämää mielikuvituksellisuutta (riidanalaisen päätöksen perusteluiden 18 kohta).

45 Tältä osin on todettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella, että erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkästään siksi, että merkki ei ole kuvitteellinen (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001 s. II-1259, 39 kohta) tai että se ei ole vähäisessäkään määrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001 s. II-379, 31 kohta ja asia T-136/99 Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta). Yhteisön tavaramerkissä ei välttämättä tarvitse olla luovuutta ja omaperäistä tai mielikuvituksellista elementtiä, vaan sen pitää pystyä yksilöimään markkinoilla olevat tavarat tai palvelut suhteessa kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin tai palveluihin.

46 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi on määriteltävä se, kykeneekö kohdeyleisö sanamerkin EUROCOOL perusteella, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, kuten tämän tuomion 45 kohdassa on esitetty, yksilöimään yhteisön tavaramerkin hakijan palvelut suhteessa muihin palveluihin, joiden kaupallinen alkuperä on toinen.

47 Tässä tapauksessa kohdeyleisönä oletetaan olevan erikoistunut kohdeyleisö, joka muodostuu hyvin valistuneista, tarkkaavaisista ja huolellisista henkilöistä (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja em. tuomio EuroHealth, 27 kohta). Kuten valituslautakunta oikeutetusti on todennut, kyseessä olevat palvelut on suunnattu ammattilaisille, jotka toimivat elintarvike- ja hotellialalla. Sitä paitsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan soveltamisessa kohdeyleisönä, johon nähden ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, ovat englanninkieliset kuluttajat.

48 Näiden tekijöiden valossa on ensiksikin huomattava, että sanamerkki EUROCOOL muodostuu EURO-etuliitteestä ja COOL-adjektiivista. Kuten valituslautakunta on todennut, EURO-etuliitettä käytetään yleisesti, kun viitataan Eurooppaan tai Euroopan unioniin, ja COOL-adjektiivi voi tuoda mieleen minkä tahansa miellyttävän ja vilvoittavan asian, mikä näin ollen vihjaa tietynlaiseen laatuun.

49 Kohdeyleisö muistaa siis helposti ja välittömästi sanamerkin EUROCOOL. Tästä seuraa, että sanamerkillä EUROCOOL, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, on itsessään kyky tulla ymmärretyksi kohdeyleisössä niin, että kohdeyleisö pitää sitä erottamiskykyisenä merkkinä.

50 Yhtä lailla on todettava, että valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä maininnut sitä, että sanamerkki EUROCOOL, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, olisi yleisnimi tai yleisesti käytetty nimitys elintarvike- ja hotelli-alalla tai edellä tämän tuomion 3 kohdassa lueteltujen Nizzan luokituksen luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palveluiden piirissä näiden palveluiden yksilöimiseksi tai luonnehtimiseksi.

51 Valituslautakunta ei ole myöskään todennut, että kohdeyleisö ei kykene kyseisen sanamerkin avulla, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, erottamaan kantajan palveluita sellaisista palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.

52 Edellä esitetyn tarkastelun johdosta on todettava, että valituslautakunta on soveltanut väärin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on katsonut, että sanamerkiltä EUROCOOL puuttuu erottamiskyky.

53 Näin ollen riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohta on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

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

55 Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi.

56 Koska virasto on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa sekä valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneiden välttämättömien kustannusten korvaamista, virasto velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 9.12.1999 tekemän päätöksen (asia R 233/1999-1) päätösosan 1 kohta kumotaan.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä helmikuuta 2002.

H. Jung
kirjaaja

P. Mengozzi
jaoston puheenjohtaja