YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

2 päivänä heinäkuuta 2002 *

Asiassa T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa), edustajanaan asianajaja R. Schneider,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja C. Røhl Søberg,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 312/1999-2),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.2.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 9.1.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 15.4.1997 tehnyt sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

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

3 Tavaramerkin rekisteröintiä on haettu yhtäältä useita sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on revisoituna ja muutettuna, luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 ja 30, ja toisaalta sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat kyseisen sopimuksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42. Nämä viimeksi mainitut palvelut vastaavat kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: "Mainonta ja markkinointi, tieto- ja tiedonvälityspalvelut markkinoinnin ja myynnin alalla, markkinatietojen tilastollinen analysointi, markkinatutkimukset, markkina-analyysit, kuvastojen, postitusmateriaalin ja tavaroiden jakelu mainostarkoituksiin, radio-, televisio- ja elokuvamainonta, suhdetoiminta (Public Relations), myynninedistäminen (Sales Promotion), kauppojen välitys ja tekeminen muiden puolesta, tavaroiden hankkimista ja

välitystä koskevien sopimusten välitys, kaikki edellä mainitut palvelut myös tiedonsiirtoverkkojen yhteydessä; tiedonhallinta tietokoneen avulla; markkinatutkimustietojen kokoaminen ja välitys; online-interaktiivinen elektroninen tutkimus sekä markkinointi ja markkinatutkimus liittyen informaatioteknisiin tuotteisiin ja palveluihin; tietojen syöttäminen, välittäminen, tallentaminen, käsittely ja toistaminen; maksutietojen kerääminen, käsittely, tallentaminen ja välittäminen; tietokantapalvelut, nimittäin tietojen kokoaminen, valmistelu, arkistointi, analysointi, päivitys ja edelleen toimittaminen"

— Luokka 38: "Radio- ja televisiolähetysten/-ohjelmien välitys johdottomien tai johtoja käyttävien verkkojen kautta; elokuva-, televisio-, radio-, videoteksti- ja teletekstiohjelmien tai -lähetysten lähettäminen; käyttäjien käyttöoikeuksien välittäminen ja myöntäminen erilaisiin tietoverkkoihin; tietoliikenne; uutisten, lehdistötiedotteiden keruu, toimittaminen ja välitys (myös elektronisesti ja/tai tietokoneiden avulla); äänen ja kuvan siirto satelliittien välityksellä; tilaustelevisiopalvelun välittäminen (maksutelevisio) mukaan lukien video-on-demand, myös digitaalisena alustana kolmansille osapuolille; tietoliikenteeseen ja tietokantoihin liittyvät palvelut; tiedon välitys kolmansille osapuolille; tietojen välitys johdottomien tai johtoja käyttävien verkkojen kautta; on-line-palvelut ja -lähetykset, nimittäin tietojen ja uutisten, mukaan lukien sähköposti, välittäminen; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen ja tietojen välittämiseksi verkoissa; ostoskanavalähetysten lähettäminen"

— Luokka 41: "Elokuvien, video- ja muiden televisio-ohjelmien tuotanto, jäljentäminen, esittäminen ja vuokraus; tietojen, puheen, tekstin, ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jäljentäminen video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai

äänikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus; televisiovastaanottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus, kasvatus, ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; esitysten, tietokilpailujen ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen ja toteuttaminen sekä ajanviete- ja urheilukilpailujen järjestäminen, myös radioon tai televisioon tallennettavat tai suorana lähetettävät; televisio- ja radiomainoslähetysten tuotanto mukaan lukien vastaavat pelilähetykset; kilpailujen järjestäminen sivistyksen, opetuksen, viihteen ja urheilun alalla; etäkurssien järjestäminen; kirjojen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden sekä vastaavien sähköisten viestimien (mukaan lukien cd-rom- ja cd-i-levyt) julkaiseminen ja toimittaminen; konsertti-, teatteri- ja viihdetilaisuuksien sekä urheilukilpailujen järjestäminen; elokuvien, televisio-, radio- ja videoteksti- ja teletekstiohjelmien ja -lähetysten tuotanto, radio- ja televisioviihde; elokuvien ja videoiden sekä muiden koulutukseen, opetukseen ja viihteeseen liittyvien kuva- ja ääniohjelmien tuotanto, myös lapsille ja nuorille; video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille tallennettujen ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto, jäljentäminen, esittäminen ja vuokraus; teatteriesitykset, musiikkiesitykset; äänen ja kuvan syöttäminen, välittäminen, tallentaminen, käsittely ja toistaminen; radio- ja televisiolähetysten/-ohjelmien välitys; ostoskanavalähetysten tuotanto"

— Luokka 42: "Elokuvien, televisio- ja videotuotannon sekä muiden kuva- ja ääniohjelmien oikeuksien myöntäminen, välitys, vuokraus sekä muu käyttö; tekijän- ja teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta kolmansien osapuolten puolesta; elokuvien ja televisiolähetysten oikeuksien kauppaan liittyvä valvonta; ohjelmistojen kehittäminen, erityisesti liittyen multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen

ja tietojen välittämiseksi verkoissa; multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon liittyvä tekninen neuvonta (luokassa 42); tietokoneohjelmointi mukaan lukien video- ja tietokonepelit; käyttäjien käyttöoikeuksien välittäminen ja myöntäminen erilaisiin tietoverkkoihin".

4 Tutkija ilmoitti 11.11.1998 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella hakijalle, että hänen mukaansa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet estävät kyseisen tavaramerkin rekisteröimisen luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tavaroita sekä luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten.

5 Tutkija hylkäsi 9.4.1999 tekemällään päätöksellä osittain hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla. Tämän päätöksen ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa todetaan seuraavaa:

"Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung — — auf den Amtbescheid vom 11. November 1998. — — Aus den bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß Artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklasse bestehen keine Bedenken"

("Viittaan 11.11.1998 päivättyyn kirjalliseen ilmoitukseen — — antamaanne vastaukseen. Aiemmin jo esitetyistä syistä merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten evätään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla siltä osin kuin kyseiset palvelut viittaavat satelliitteihin tai satelliittien välityksellä nähtävään televisioon laajassa merkityksessä. Rekisteröinnille hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten ei ole esteitä.")

6 Kantaja teki 7.6.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla valituksen tutkijan päätöksestä.

7 Toinen valituslautakunta hylkäsi 2.8.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen siltä osin kuin se koski luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluita.

8 Siltä osin kuin toinen valituslautakunta ratkaisi valituksen, se katsoi, että kyseessä oleva sanamerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan alaisuuteen.

9 Riidanalainen päätös annettiin kantajalle tiedoksi 11.8.2000. Kyseisessä 4.8.2000 päivätyssä tiedoksiantoilmoituksessa mainitaan, että tiedoksi annettu päätös on ensimmäisen valituslautakunnan tekemä päätös. Kantaja ilmoitti valituslautakuntien kirjaamoon 30.8.2000 lähettämällään kirjeellä, että sille tiedoksi annettu päätös ei ollut ensimmäisen valituslautakunnan tekemä päätös. Valituslautakuntien kirjaamo vahvisti 4.9.2000 päivätyllä kirjeellä, että tiedoksiantomenettelyssä oli tapahtunut sääntöjenvastaisuus, ja korjasi tiedoksiantoilmoitusta täsmentämällä, että tiedoksiantoilmoituksessa olisi pitänyt mainita, että tiedoksi annettu päätös oli toisen valituslautakunnan päätös.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Alustavat huomautukset

12 Suullisessa käsittelyssä kantaja ilmoitti, että kannekirjelmää ei pidä ymmärtää niin, että siinä esitettäisiin riidanalaisen päätöksen tiedoksiantomenettelyn sääntöjenvastaisuuteen perustuva kanneperuste. Lisäksi kantaja totesi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätöksen tiedoksiantomenettelyssä tapahtuvat sääntöjenvastaisuudet ovat päätöksestä erillisiä tapahtumia, joten ne eivät voi aiheuttaa kyseisen päätöksen mitättömyyttä (asia 48/69, ICI v. komissio, tuomio 14.7.1972, Kok. 1972, s. 619, Kok. Ep. II, s. 25, 39 kohta; yhdistetyt asiat T-78/96 ja T-170/96, W v. komissio, tuomio 28.5.1998, Kok. H. 1998, s. I-A-239 ja II-745, 183 kohta). Vaikka katsottaisiin, että päätöksen tiedoksiantoa koskevat säännökset olisivat olennaisia menettelymääräyksiä (ks. vastaavasti asia C-227/92 P, Hoechst v. komissio, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. I-4443, 72 kohta), on todettava, että nyt esillä olevassa tapauksessa mitään olennaista menettelymääräystä ei ole rikottu. Virasto on nimittäin tosiaankin antanut rii-

danalaisen päätöksen tiedoksi kantajalle. Tiedoksiantoilmoituksessa oleva aineellinen virhe on korjattu valituslautakuntien kirjaamossa kanteen nostamiselle varatussa määräajassa, joten kantajaa ei ole estetty puolustamasta oikeuksiaan.

13 Virasto ja kantaja katsovat, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä hylännyt sille tehdyn valituksen myös siltä osin kuin kyse on luokkaan 35 kuuluvista palveluista. Suullisessa käsittelyssä virasto täsmensi, että sen mukaan se, että näitä viimeksi mainittuja palveluja ei nimenomaisesti mainita riidanalaisessa päätöksessä, merkitsee kyseisen päätöksen perustelujen puutteellisuutta.

14 Riidanalaisen päätöksen 1 ja 5 kohdasta ilmenee kuitenkin, että valituslautakunta on katsonut, että tutkija oli 9.4.1999 tekemällään päätöksellä hylännyt tavaramerkkihakemuksen yksinomaan siltä osin kuin se koski luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja, joten valituslautakunnassa oli kyse vain näistä palveluista. Vaikka tutkija viittasi edellä mainitussa päätöksessään tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan sekaannusta, 11.11.1998 tekemäänsä kirjalliseen ilmoitukseen, jossa hän oli todennut, että ehdottomat hylkäysperusteet estivät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin rekisteröimisen ainoastaan luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, tutkija kuitenkin nimenomaisesti hylkäsi hakemuksen kaikkien siinä tarkoitettujen palvelujen osalta. Kantajan valituslautakunnalle tekemä valitus koski sitä paitsi tutkijan päätöstä kokonaisuutena eikä ainoastaan kyseisen päätöksen jotain osaa. Niinpä valituslautakunta on jättänyt ratkaisematta sille tehdyn valituksen siltä osin kuin valitus koski tutkijan päätöstä luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

15 Edellisessä kohdassa tehtyä analyysiä ei horjuta viraston väite, jonka mukaan sillä, ettei valituslautakunta nimenomaisesti maininnut riidanalaisessa päätöksessä luokkaan 35 kuuluvia palveluja, ei ole merkitystä tämän päätöksen ulottuvuuden kannalta vaan se merkitsee yksinomaan perusteluvirhettä. On

nimittäin todettava, että valituslautakunnan päätöksen päätösosaa on tulkittava sen välttämättömänä tukena olevien tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevien perustelujen valossa. Näin ollen se seikka, että riidanalaisessa päätöksessä viitataan nimenomaisesti vain luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluviin palveluihin, sulkee pois sen, että kyseisen päätöksen voitaisiin katsoa merkitsevän muuta kuin valituksen hylkäämistä ainoastaan näiden palvelujen osalta.

Riidanalaisen päätöksen lainmukaisuus siltä osin kuin valituslautakunta jätti ratkaisematta sille tehdyn valituksen

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan alaisuuteen siltä osin kuin kyse on luokkaan 35 kuuluvista palveluista.

17 Virasto katsoo, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin rekisteröinti on evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 Kuten edellä 14 ja 15 kohdassa on todettu, valituslautakunta jätti ratkaisematta vaatimukset, jotka kantaja oli esittänyt luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaisi riidanalaista pää-

töstä, jos se ratkaisisi aineellisesti kysymyksen siitä, kuuluuko tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdan alaisuuteen näiden palvelujen osalta. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan päätöksen muuttaminen on tosin mahdollista. Tämä mahdollisuus koskee lähtökohtaisesti kuitenkin vain tilanteita, joissa asia on ratkaisukelpoinen. Asia ei kuitenkaan ole tällainen, jos valituslautakunta ei ole, kuten esillä olevassa tapauksessa, ratkaissut aineellisesti vaatimusten yhtä osaa kokonaisuudessaan. Niinpä riidanalaista päätöstä ei nyt esillä olevassa tapauksessa ole syytä muuttaa.

19 On kuitenkin muistettava, että asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan valituslautakunta tekee valitusta koskevan päätöksen tutkittuaan valituksen aineellisesti. Tämä velvollisuus on kuitenkin ymmärrettävä siten, että valituslautakunnan on ratkaistava jokainen sille esitetty vaatimusten osa kokonaisuudessaan joko hyväksymällä se, jättämällä se tutkimatta tai hylkäämällä se perusteettomana. Lisäksi on korostettava, että tämän velvollisuuden rikkominen voi vaikuttaa valituslautakunnan päätöksen sisältöön, joten kyse on olennaisesta menettelymääräyksestä, jonka rikkominen voidaan ottaa huomioon viran puolesta.

20 Nyt esillä olevassa tapauksessa valituslautakunta, joka on jättänyt ratkaisematta kantajan esittämät vaatimukset luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta, ei ole noudattanut asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen perustuvaa velvollisuutta.

21 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava siltä osin kuin valituslautakunta on jättänyt ratkaisematta kantajan esittämät vaatimukset luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Riidanalaisen päätöksen lainmukaisuus siltä osin kuin valituslautakunta on ratkaissut sille tehdyn valituksen

22 Kantaja esittää kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

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

Asianosaisten lausumat

23 Kantaja ja virasto katsovat, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan alaisuuteen.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 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 "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

25 Tältä osin on korostettava, että vaikka riidanalainen päätös muodollisesti perustuukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, se ei sisällä mitään sellaista erityistä seikkaa, jonka perusteella voitaisiin todeta, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kuuluu tämän säännöksen alaisuuteen. Lisäksi virasto on nimenomaisesti todennut vastineessaan sekä istunnossa, että sen mukaan kyseinen merkki ei kuulu tämän säännöksen alaisuuteen.

26 Lisäksi on muistettava, että merkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan vain, jos se muodostuu "yksinomaan" sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää kuvailemaan tavaroiden tai palvelujen jotain ominaisuutta. Tästä edellytyksestä seuraa kuitenkin, että kun kyse on useasta osatekijästä koostuvasta sanamerkistä (tai yhdistelmämerkistä), on syytä ottaa huomioon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin oikea merkitys, joka todetaan kaikkien tämän merkin muodostavien osatekijöiden perusteella eikä pelkästään sen jonkin osatekijän merkityksen perusteella. Lisäksi tätä arviointia tehtäessä on syytä ottaa huomioon ainoastaan ne kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, jotka voidaan kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä. Moniosaista sanamerkkiä voidaan pitää kuvailevana vain, jos sillä kuvaillaan pelkästään tällaisia ominaisuuksia.

27 Jos nyt esillä olevassa tapauksessa katsottaisiin, että sanamerkin SAT.2 oikea merkitys olisi "järjestyksessä toinen satelliitin välityksellä lähetettävä ohjelma", sitä voidaan tosin käyttää kuvailemaan tiettyjen palvelujen jotain sellaista ominaisuutta, joka voidaan kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli kyseisten palvelujen sitä ominaisuutta, että ne liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen. Kyseinen sanamerkki ei sen sijaan kuvaile tätä ominaisuutta ilmoittaessaan, että kyse on järjestyksessä toisesta ohjelmasta. Vaikka nimittäin katsottaisiin, että tämä ilmaisu tiedottaa siitä, että kyse on saman

televisiolähetystoimintaa harjoittavan yrityksen järjestyksessä toisesta ohjelmasta, tämä tieto ei liity kyseisten palvelujen mihinkään sellaiseen erityisominaisuuteen, joka kohdeyleisössä voitaisiin ottaa huomioon valintoja tehtäessä. Näin ollen samamerkillä SAT.2 kokonaisuutena tarkastellen ei kuvailla pelkästään tällaisia ominaisuuksia.

28 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä.

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

Asianosaisten lausumat

29 Kantaja väittää, että kyseisellä sanamerkillä, joka on tyypillinen televisiokanavan merkki, on sama vaikutus kuin erisnimellä, joten se ei ole täysin vailla erottamiskykyä.

30 Lisäksi kantaja väittää, että koska sanamerkki SAT.2 ei ole kuvaileva eikä myöskään tavanomainen ilmaisu jollain yhteisön kielistä, minkään perusteella ei voida päätellä, että asianomaisissa piireissä ei tunnustettaisi, että tämän tavaramerkkinä käytetyn sanamerkin erityistehtävänä on ilmoittaa kyseisten palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

31 Kantaja esittää vielä, että kyseinen sanamerkki sisältää luovan ja mielikuvituksellisen tekijän, jonka perusteella sanamerkki kykenee asianomaisissa piireissä täyttämään alkuperän ilmoittamista koskevan tehtävän.

32 Virasto esittää, että ainoastaan osatekijä SAT, joka kuvailee kyseisiä palveluja, on vailla erottamiskykyä näiden palvelujen osalta.

33 Virasto väittää lisäksi, että numeron 2 lisääminen merkkiin ei ole sellainen lisätekijä, joka voisi tehdä kyseisestä sanamerkistä kokonaisuutena tarkastellen erottamiskykyisen. Tältä osin virasto katsoo, että numeron lisääminen merkkiin on täysin tavanomaista mediaan liittyvien palvelujen alalla.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

35 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä säännöksessä määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava, voidaanko tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkillä merkityt tavarat tai palvelut erottaa kohdeyleisössä kyseisen tavaramerkin perusteella tavaroista tai palveluista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, kun tässä kohdeyleisössä joudutaan näitä tavaroita tai palveluja hankittaessa tekemään valintoja.

36 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b—e alakohdassa säädetyillä ehdottomilla hylkäysperusteilla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan näissä alakohdissa tarkoi-

tettujen merkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä (asia T-118/00, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 19.9.2001 (neliskulmainen valkea tabletti, jossa on vihreitä ja vaaleanvihreitä täpliä), 73 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja merkin kuvailevuuteen liittyvän hylkäysperusteen osalta yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta). Toisin kuin muihin tekijän- ja teollisoikeuksiin, tavaramerkkiin perustuvan oikeudellisen suojan kohteena ei lähtökohtaisesti ole kyseisen oikeuden haltijan luovan tai taloudellisen panoksen tulos vaan ainoastaan merkki, jonka kyseinen haltija on "varannut". Näin ollen on tarpeen estää yksinoikeuden muodostuminen sellaiseen merkkiin, joka on jätettävä kaikkien vapaaseen käyttöön, jotta estettäisiin lainvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle talouselämän toimijalle. Vain siinä tapauksessa, että kohdeyleisö tosiasiallisesti pitää tällaista merkkiä sitä koskevan käytön seurauksena osoituksena tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperästä, edellä esitetyistä yleisen edun mukaisista syistä poikkeamista voidaan perustella tavaramerkkihakemuksen tekijän tällaisella taloudellisella panoksella. Niinpä tällaisessa tilanteessa tällainen merkki voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla rekisteröidä ja näin ollen tehdä poikkeus kyseisen artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa säädettyyn pääsääntöön.

37 Tätä varten on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön mielestä tavanomaisesti käytetään elinkeinotoiminnassa kuvailemaan kyseisiä tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin. Niinpä tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja suhteessa siihen, kuinka kyseinen tavaramerkki käsitetään kohdeyleisössä.

38 Nyt esillä olevassa tapauksessa kyseiset palvelut luokkaan 42 kuuluvia palveluja lukuun ottamatta ovat yleiseen kulutukseen tarkoitettuja palveluja. Näin ollen kohdeyleisö koostuu olennaisilta osin tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1997,

s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV, tuomio 7.6.2001, (Euro-Health), Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Siltä osin kuin kyse on luokkaan 42 kuuluvista palveluista, on sen sijaan syytä katsoa, että kohdeyleisö koostuu olennaisilta osin elokuva- ja media-alan ammattilaisista.

39 Yhdistelmämerkin erottamiskykyä arvioitaessa on paikallaan tarkastella sitä kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin eri osatekijöitä tarkastellaan peräkkäin (em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 54 kohta).

40 Lisäksi on korostettava yleisellä tasolla, että myös merkki, joka kuvailee tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja, on vailla erottamiskykyä näiden tavaroiden tai tuotteiden osalta. Tämä tulkinta ei ole ristiriidassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuilla kahdella ehdottomalla hylkäysperusteella on kummallakin oma soveltamisalansa (em. asia DKV v. SMHV, tuomion 48 kohta). On nimittäin katsottava, että yksittäinen merkki, jota viitekielen semanttisten sääntöjen mukaan voidaan käyttää kuvailemaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen sellaisia ominaisuuksia, jotka voidaan kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, on tämän perusteella sellainen merkki, jota voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan näitä tavaroita tai palveluja, joten se kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan alaisuuteen. Sen sijaan tämän saman artiklan 1 kohdan c alakohtaa on sovellettava vain silloin, kun tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki muodostuu "yksinomaan" tällaisista merkeistä ja merkinnöistä.

41 Nyt esillä olevassa asiassa on osatekijän SAT osalta todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa sekä virasto vastineessaan ja istunnossa esittämissään huomautuksissa esittäneet oikeudelliselta kannalta riittävällä tavalla toteen, että saksan ja englannin kielellä osatekijä SAT on tavan-

omainen lyhenne sanalle satelliitti. Lyhenteenä tämä osatekijä ei sitä paitsi poikkea näiden kielien sananmuodostusta koskevista säännöistä. Lisäksi se kuvaa erästä useimpien kyseisten palvelujen ominaisuutta, joka voidaan kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli sitä, että kyseiset palvelut liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen. Niinpä on katsottava, että osatekijä SAT on vailla erottamiskykyä näiden palvelujen osalta.

42 Tämä arviointi ei kuitenkaan päde seuraaviin lajeihin kuuluvien palvelujen osalta:

— "Tietokantoihin liittyvät palvelut", jotka kuuluvat luokkaan 38

— "Tietojen, puheen, tekstin, ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jäljentäminen video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai äänikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus; televisiovastaanottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus, kasvatus, ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; kilpailujen järjestäminen sivistyksen, opetuksen, viihteen ja urheilun alalla; etäkurssien järjestäminen; kirjojen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden sekä vastaavien sähköisten viestimien (mukaan lukien cd-rom- ja cd-i-levyt) julkaiseminen ja toimittaminen; konsertti-, teatteri- ja viihdetilaisuuksien sekä urheilukilpailujen järjestäminen; elokuvien ja videoiden sekä muiden koulutukseen, opetukseen ja viihteeseen liittyvien kuva- ja ääniohjelmien tuotanto, myös lapsille ja nuorille; video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille tallennettujen ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto, jäljentäminen, esittäminen ja vuokraus; teatteriesitykset, musiikkiesitykset", jotka kuuluvat luokkaan 41

— "Elokuvien, televisio- ja videotuotannon sekä muiden kuva- ja ääniohjelmien oikeuksien myöntäminen, välitys, vuokraus sekä muu käyttö; tekijän- ja teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta kolmansien osapuolten puolesta; elokuvien ja televisiolähetysten oikeuksien kauppaan liittyvä valvonta; ohjelmistojen kehittäminen, erityisesti liittyen multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen ja tietojen välittämiseksi verkoissa; multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon liittyvä tekninen neuvonta (luokassa 42); tietokoneohjelmointi mukaan lukien video- ja tietokonepelit; käyttäjien käyttöoikeuksien välittäminen ja myöntäminen erilaisiin tietoverkkoihin", jotka kuuluvat luokkaan 42.

43 Edellisessä kohdassa lueteltujen sellaisten palvelujen osalta, joilla ei ole mitään välitöntä sidettä ohjelmien lähettämiseen, osatekijä SAT ei kuvaa mitään ominaisuutta, joka kohdeyleisössä voitaisiin ottaa huomioon valintoja tehtäessä.

44 Tältä osin ei voida väittää, että kantaja markkinoisi tai aikoisi markkinoida edellä 42 kohdassa mainittuja palveluja sellaista markkinointisuunnitelmaa käyttäen, joka kattaisi näiden viimeksi mainittujen palvelujen lisäksi kaikki muut tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut palvelut, ja että merkin SAT kuvailevuutta olisi kyseisen markkinointisuunnitelman valossa arvioitava kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palveluryhmien suhteen.

45 Merkin kuvailevuutta on nimittäin arvioitava yksilöllisesti suhteessa kuhunkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuun tavara- ja/tai palvelulajiin. Arvioitaessa merkin kuvailevuutta suhteessa tiettyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeen

tietää, aikooko tavaramerkin hakija toteuttaa tai toteuttaako hän tiettyä markkinointisuunnitelmaa, joka koskee paitsi tähän lajiin kuuluvia tavaroita ja/tai palveluita myös muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita. Markkinointisuunnitelman olemassaolo on yhteisön tavaramerkkiin perustuvan oikeuden kannalta erillinen tekijä ja markkinointisuunnitelma, josta asianomainen yritys yksin päättää, voi muuttua sen jälkeen, kun merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, eikä markkinointisuunnitelmalla näin ollen voi olla minkäänlaista vaikutusta merkin rekisteröintikelpoisuuden arviointiin.

46 Osatekijän 2 osalta virasto on ilmoittanut vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kysymykseen ja ilman, että kantaja olisi kiistänyt vastauksen paikkansapitävyyttä, että numeroita yleensäkin ja erityisesti numeroa 2 käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvaamaan kyseisiä palveluja. On näin ollen katsottava, että tämä osatekijä on vailla erottamiskykyä ainakin muiden kuin edellä 42 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta.

47 Lopuksi on todettava osatekijänä olevasta pisteestä, että sen seikan perusteella, että tätä merkkiä tavanomaisesti käytetään elinkeinotoiminnassa kuvailemaan kaikenlaisia tavaroita ja palveluja, voidaan päätellä, että sitä voidaan käyttää tällä tavoin myös nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevia palveluja varten.

48 Tästä seuraa, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki muodostuu sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joista kukin on vailla erottamiskykyä muiden kuin edellä 42 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta, koska kyseisiä osatekijöitä voidaan elinkeinotoiminnassa ainakin tavanomaisesti käyttää näiden palvelujen kuvailemiseen.

49 On lisäksi yleisesti katsottava, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan asianomaisia tavaroita tai palveluja. Tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa se tapa, jolla eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa.

50 Nyt esillä olevassa tapauksessa tällaisia seikkoja ei kuitenkaan näyttäisi olevan olemassa. Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun merkin rakenne, joka olennaisilta osin määräytyy lyhenteen ja sitä seuraavan numeron käyttämisestä, on tavanomainen tapa yhdistellä yhdistelmämerkin erilaisia osatekijöitä. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen osatekijän.

51 Niinpä on katsottava, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan kyseisiä muita kuin edellä 42 kohdassa mainittuja palveluja.

52 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetulla merkillä, joka on tyypillinen televisiokanavan merkki, on sama vaikutus kuin erisnimellä, on todettava, että kyseinen väite ei voi horjuttaa edellisessä kohdassa esitettyä päätelmää vaan se pikemminkin tukee tätä päätelmää. Niinpä tämä tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain, jos osoitetaan, että merkin käytön johdosta sitä tosiasiallisesti pidetään kohdeyleisössä erisnimenä eli merkkinä

kyseisten palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Kantaja ei ole virastossa käydyn menettelyn missään vaiheessa kuitenkaan vedonnut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan.

53 Niinpä on katsottava, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki on vailla erottamiskykyä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen muiden kuin edellä 42 kohdassa mainittujen palvelulajien osalta.

54 Sen sijaan edellä 42 kohdassa mainittuihin lajeihin kuuluvien palvelujen osalta on edellä 43 kohdassa todettu, että merkki SAT ei kuvaa mitään ominaisuutta, joka voitaisiin kohdeyleisössä ottaa huomioon valintoja tehtäessä. Lisäksi asiakirjavihko ei sisällä mitään seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että tätä merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvailemaan näitä palveluja, eikä myöskään ole olemassa merkkejä, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että — erottamiskyvyn puuttumisesta huolimatta — kyseistä merkkiä voitaisiin käyttää tällä tavoin. Niinpä on katsottava, että merkki SAT ei ole vailla erottamiskykyä näiden palvelujen osalta.

55 Tässä yhteydessä on korostettava yleisesti, että yhdistelmämerkki voi kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan vain, jos kaikilta sen muodostavilta osatekijöiltä puuttuu erottamiskyky tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

56 Niinpä on katsottava, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki ei ole vailla erottamiskykyä edellä 42 kohdassa mainittuihin lajeihin kuuluvien palvelujen osalta.

57 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee edellä 42 kohdassa mainittuja palvelulajeja ja hylättävä siltä osin kuin se koskee muita tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palvelulajeja.

Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

58 Kantaja väittää, että virasto on toiminut oman numeroista ja kirjaimista koostuvia yhdistelmämerkkejä koskevan päätöskäytäntönsä vastaisesti kieltäytyessään rekisteröimästä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettua merkkiä. Kantaja viittaa tältä osin niihin kirjelmiin, jotka se on esittänyt tutkijan ja valituslautakunnan luona käytävässä hallinnollisessa menettelyssä.

59 Virasto vastaa tähän, että niistä 49 merkistä, jotka mainitaan kantajan hallinnollisen menettelyn aikana esittämissä kirjelmissä, ainoastaan tavaramerkit GERMANSAT ja NET.SAT koskevat satelliitin avustuksella tarjottavia palveluja. Viraston mukaan näitä kahta tavaramerkkiä ei voida rinnastaa nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevaan tavaramerkkiin, koska ne eivät muodostu lyhenteestä ja numerosta.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Aluksi on todettava, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman tästä poikkeavan päätöksentekokäytännön pohjalta.

61 Näin ollen on kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa myöntänyt, että merkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, ja soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia säännöksiä ja myöhemmässä, aiemman asian kanssa samankaltaisessa asiassa tehnyt vastakkaisen päätöksen, yhteisöjen tuomioistuimien on kumottava viimeksi mainittu päätös sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia säännöksiä on rikottu. Tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin muodoin tehoton. Sitä vastoin jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyväksynyt merkin rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi ja tällöin tehnyt oikeudellisen virheen, ja myöhemmässä, aiemman asian kanssa samankaltaisessa asiassa tehnyt vastakkaisen päätöksen, ensiksi tehtyyn päätökseen ei voida tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista (ks. vastaavasti asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta ja asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta). Siten myös tässä toisessa vaihtoehdossa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on tehoton.

62 Tästä seuraa, että syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on hylättävä tehottomana.

63 Tämän lisäksi on huomattava, että jos hyväksytään se, että aiemmassa päätöksessä esitetyt tosiseikkoja koskevat perustelut tai oikeudelliset perustelut voivat tukea asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, on todettava, että tässä tapauksessa kantaja on tavaramerkkiä GERMANSAT koskevaa ratkaisua lukuun ottamatta vedonnut vain sellaisiin ratkaisuihin, joita ei ole perusteltu. Tavaramerkkiä GERMANSAT koskevan ratkaisun osalta on todettava, että kantaja ei ole vedonnut kyseisessä tuomiossa oleviin perusteisiin, jotka voisivat saattaa kyseenalaiseksi edellä esitetyn, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohtien rikkomista koskevien kanneperusteiden arvioinnin. Lisäksi on huomattava, että tavaramerkit, joista niissä ratkaisuissa on kyse, joihin kantaja vetoaa, on rekisteröity muita kuin nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevia tavaroita tai palveluja varten. Kuten virasto perustellusti korosti vastineessaan, tavaramerkit GERMANSAT ja NET SAT EXPRESS, jotka kattavat satelliitin välityksellä tarjottavia palveluja, eivät ole rinnastettavissa nyt esillä olevassa tapauksessa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin palveluihin, koska ne eivät muodostu lyhenteestä ja numerosta.

64 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt sille tehdyn valituksen edellä 42 kohdassa mainittujen palvelulajien osalta.

65 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että riidanalainen päätös on hylättävä siltä osin kuin valituslautakunta on jättänyt ratkaisematta sille tehdyn valituksen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta sekä myös siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt sille tehdyn valituksen edellä 42 kohdassa mainittujen palvelulajien osalta. Muilta osin kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

66 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. Esillä olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyväksytty vain muutamien palvelulajien osalta. Asiassa on sen sijaan otettava huomioon riidanalaista päätöstä rasittava menettelyvirhe. Näin ollen on päätettävä, että jokainen asianomainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemä päätös (asia R-312/1992-2) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on jättänyt ratkaisematta sille tehdyn valituksen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.**

2) Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemä päätös (asia R 312/1999-2) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt sille tehdyn valituksen seuraavien palvelulajien osalta:

— "Tietokantoihin liittyvät palvelut", jotka kuuluvat luokkaan 38;

— "Tietojen, puheen, tekstin, ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jäljentäminen video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai äänikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekä videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus; televisiovastaanottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus, kasvatus, ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; kilpailujen järjestäminen sivistyksen, opetuksen, viihteen ja urheilun alalla; etäkurssien järjestäminen; kirjojen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden sekä vastaavien sähköisten viestimien (mukaan lukien cd-rom- ja cd-i-levyt) julkaiseminen ja toimittaminen; konsertti-, teatteri- ja viihdetilaisuuksien sekä urheilukilpailujen järjestäminen; elokuvien ja videoiden sekä muiden koulutukseen, opetukseen ja viihteeseen liittyvien kuva- ja ääniohjelmien tuotanto, myös lapsille ja nuorille; video- ja/tai äänikaseteille, -nauhoille ja -levyille tallennettujen ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto, jäljentäminen, esittäminen ja vuokraus; teatteriesitykset, musiikkiesitykset", jotka kuuluvat luokkaan 41;

— "Elokuvien, televisio- ja videotuotannon sekä muiden kuva- ja ääniohjelmien oikeuksien myöntäminen, välitys, vuokraus sekä muu käyttö; tekijän- ja teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta kolmansien osapuol-

ten puolesta; elokuvien ja televisiolähetysten oikeuksien kauppaan liittyvä valvonta; ohjelmistojen kehittäminen, erityisesti liittyen multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen ja tietojen välittämiseksi verkoissa; multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon liittyvä tekninen neuvonta (luokassa 42); tietokoneohjelmointi mukaan lukien video- ja tietokonepelit; käyttäjien käyttöoikeuksien välittäminen ja myöntäminen erilaisiin tietoverkkoihin", jotka kuuluvat luokkaan 42.

3) **Kanne hylätään muilta osin.**

4) **Kaikki asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä heinäkuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

toisen jaoston puheenjohtaja