YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä huhtikuuta 2001 *

Asiassa T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, kotipaikka Wien (Itävalta), edustajanaan asianajaja G. Kucsko, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl, J. F. Crespo Carrillo ja S. Laitinen, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja vaatii, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 31.1.2000 tekemä päätös (asia R 316/1999-3), jossa evättiin sanan EASYBANK rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi, kumotaan,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit A. Potocki ja J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2000 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.7.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 16.1.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt 3.10.1996 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, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) hakemuksen sanamerkkityyppiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sana EASYBANK.

3 Alun perin rekisteröintiä on haettu sellaisia palveluja varten, jotka 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 36 "Vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, pankkiasiat, pankkipalvelut, kiinteistöasiat".

4 Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 13.4.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla.

5 Kantaja haki 8.6.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

6 Kantaja totesi 10.8.1999 päivätyssä kirjeessään haluavansa rajoittaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa palveluluetteloa niin, että se kattaisi "suorapankkipalvelut ja erityisesti sähköiset pankkipalvelut".

7 Valitus hylättiin 31.1.2000 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi lähinnä, että sana EASYBANK on deskriptiivinen ja erottamiskyvytön ja että siksi siihen sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohtaa.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

11 Kantaja katsoo, että tavaramerkin rekisteröinnille on este ainoastaan silloin, jos rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta on olemassa konkreettinen tarve siihen, että kyseinen merkki pidetään vapaasti käytettävänä (konkretes Freihaltungsbedürfnis). Nyt esillä olevassa asiassa ei ole löydettävissä mitään konkreettista ja varmaa selvitystä sen tueksi, että sanaa EASYBANK käytettäisiin tai voitaisiin käyttää kuvailevasti.

12 Kantaja korostaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta koskee ainoastaan merkkejä tai ilmauksia, jotka ovat "yksinomaan" deskriptiivisiä. Jos deskriptiivinen ilmaus ei ole selkeä, rekisteröinnille ei ole estettä. Kantajan mukaan sanalle EASYBANK on nimenomaan tyypillistä se, ettei siitä ilmene mitään konkreettista kyseisten pankkipalvelujen suhteen. Pikemminkin se on iskusana, joka herättää miellyttäviä mielleyhtymiä, jotka ovat erilaisia aina

kulloisestakin havainnoijasta riippuen; se tuo nimittäin mieleen sen, että pankkipalvelut ovat lähellä, että asiakas pääsee kauniisti kalustettuun pankkikonttoriin tai että hän voi hoitaa pankkiasiansa tietokoneella taikka että hän asioi ystävällisten pankin työntekijöiden kanssa.

13 Kantajan mukaan huomioon on myös otettava kyseisten palvelujen luonne ja kuluttajien odotukset kyseisellä toimialalla. Pankkipalvelujen osalta kuluttaja on erittäin tarkkaavainen: kuluttaja painaa tavaramerkit tarkkaan mieleensä ja erottelee eri tavaramerkit toisistaan tarkemmin kuin muilla toimialoilla. Kuluttaja on myös tottunut siihen, että pankkialalla ei käytetä kuvitteellisia nimityksiä, joita ei otettaisi kovinkaan vakavasti, vaan niminä on yleisessä kielenkäytössä olevia sanoja.

14 Lopuksi kantaja esittää, ettei se halua yksinoikeutta sanaan easy tai sanaan bank. Jos siis riidanalainen merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi, muut pankit voisivat edelleen käyttää näitä kahta sanaa.

15 Virasto vastaa siihen kantajan argumenttiin, joka pohjautuu konkreettisen vapaana pitämisen tarpeen puuttumiseen sanan EASYBANK osalta, toteamalla, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan sanamuodon perusteella vapaana pitämisen tarvetta ei voida pitää rekisteröintiesteenä, toisin kuin tavaramerkin deskriptiivisyyttä tai erottamiskyvyn puuttumista.

16 Virasto muistuttaa, että rekisteröidä ei voida deskriptiivisiä merkkejä eli merkkejä, joilla voidaan kuvailla kyseisiä palveluja. Kun kyse on uudissanasta, kuten nyt esillä olevassa asiassa, keskeistä on, miten keskivertohenkilö tavallisesti ja spontaanisti ymmärtää merkin asiaa enemmän ajattelematta. Virasto korostaa sitä, että deskriptiivisinä pidettyjä merkkejä ei saa rekisteröidä nimenomaan siksi, että ne eivät ole omiaan takaamaan käyttäjälle sitä, että tietyllä merkillä yksilöityjen palvelujen alkuperä on sama, eikä erottamaan näitä palveluita muiden yritysten palveluista.

17 Kyseinen rekisteröintieste koskee tosin vain niitä tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan deskriptiivisistä merkeistä, mutta viraston mukaan sanaa "yksinomaan" ei tulisi tulkita niin, että sanalla, josta tavaramerkki muodostuu, voi olla ainoastaan yksi merkitys; suurimmalla osalla sanoista on nimittäin useita merkityksiä. Joka tapauksessa virasto ei hyväksy niitä kantajan perusteluita, jotka koskevat sanan EASYBANK moniselitteisyyttä.

18 Viraston mukaan sana EASYBANK, jota ei ole esitetty graafisesti omaperäisellä tavalla, on ainoastaan täysin banaali ja yksiselitteinen yhdistelmä kahdesta tavallisesta englanninkielisestä sanasta. Tosin sanaa easy ei tavallisesti käytetä pankkitoimien kuvaamiseen. Viraston mukaan silti on katsottava, että yhdistettynä sanaan bank se muodostaa yhdyssanan, jolla yksinomaan ja välittömästi kuvaillaan kyseisiä palveluja ja joka tuo heti mieleen sen, että kyse on helposti saatavista sähköisistä pankkipalveluista.

19 Lisäksi virasto esittää, että juuri siksi, että pankkiasiakas on erityisen tarkkaavainen, hän ymmärtää sanan EASYBANK ilmaukseksi, jolla pelkästään kuvataan tarjottujen palvelujen luonnetta, eikä siis ymmärrä sitä ilmaukseksi palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

20 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijä sen suhteen, voiko merkki, joka voidaan esittää graafisesti, olla yhteisön tavaramerkki, on se, voidaanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yritysten tavaroista.

21 Tästä johtuu erityisesti, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita voidaan arvioida ainoastaan niiden palve-

lujen suhteen, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 20 ja 21 kohta).

22 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 — — palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, — — palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita — — palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä.

23 Lainsäätäjän tarkoituksena on näin ollen ollut säätää, että tällaisten merkkien on siksi, että ne ovat yksinomaan deskriptiivisiä, lähtökohtaisesti katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen palvelut toisen yrityksen palveluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista. Sitä vastoin sellaiset merkit tai ilmaukset, jotka eivät ole merkitykseltään yksinomaan deskriptiivisiä, on mahdollista rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi.

24 Nyt esillä olevan asian osalta on syytä muistuttaa valituslautakunnan todenneen riidanalaisessa päätöksessään, että sana EASYBANK koostuu kahdesta sanasta eli sanoista easy ja bank, jotka ovat tavanomaisia englannin kielessä, ja että tämä sana on heti ymmärrettävissä. Vaikka sana EASYBANK onkin uudissana, valituslautakunnan mukaan sitä ei silti voida pitää epätavallisena tai mieleenpainuvana (18 kohta). Valituslautakunta toteaa, että sana easy merkitsee muun muassa helppoa, vaivatonta, huoletonta, surutonta, levollista ja mukavaa (20 kohta) ja että sana bank merkitsee muun muassa pankkia ja luottolaitosta (21 kohta).

25 Valituslautakunnan mukaan siinä kaupallisessa kohderyhmässä, jolle rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut palvelut on suunnattu, osataan englantia, ollaan perillä modernien tiedotusvälineiden tarjoamista mahdollisuuksista ja ollaan kiinnostuneita pankkipalveluista ja erityisesti suorapankkipalveluista eli puhelin- ja Internet-pankkipalveluista. Tähän kohderyhmään kuuluvat henkilöt ymmär-

tävät siis kyseisen tavaramerkin välittömästi ja tarvitsematta enemmälti pohtia asiaa niin, että suorapankkipalvelut ovat helposti ja vaivatta saatavia. Sana easy ymmärretään heti niin, että pankkitoimet on helppo ja mukava hoitaa kotoa tai työpaikalta käsin tai muuten helposti niin, ettei asiakkaan täydy mennä pankkien aukioloaikana asioimaan pankkiin (22 ja 23 kohta).

26 Valituslautakunta katsoo, että kyseisen sanan selvästi deskriptiivinen tietosisältö mielletään heti ilmaukseksi asianomaisten palvelujen lajista, laadusta ja käyttötarkoituksesta (25 ja 27 kohta). Virasto täsmentää vielä, että sana EASYBANK on luonteeltaan täysin deskriptiivinen Euroopan unionin englanninkielisissä osissa, minkä vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohta on sovellettavissa tähän sanaan (22 kohta).

27 Kun valituslautakunta on tällä tavoin katsonut, että sanalla EASYBANK yksinomaan kuvaillaan suorapankkipalveluja, se on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

28 Sana easy on nimittäin tavallisen kielenkäytön mukainen yleisluonteinen kehu tai mainesana. Siitä syntyy mielleyhtymiä, siihen liittyy subjektiivinen arviointielementti ja se ei ole merkitykseltään millään tavoin erityinen. Yhdistettynä sanaan bank ja erityisesti suorapankkipalveluihin liittyen sanalla easy on tarkoitus herättää potentiaalisessa asiakaskunnassa sellainen miellyttävä yleisvaikutelma, että asianomainen suorapankki on vaikeuksitta ja helposti käytettävissä.

29 Vaikka on totta, että tarkoitettu käytön helppous voi käytännössä merkitä potentiaalisten asiakkaiden kannalta ainoastaan juuri kyseisten pankkipalvelujen käytön helppoutta, on silti katsottava, että merkillä viitataan nimenomaisesti ainoastaan pankkiin yleismerkityksessään. Koska sillä ei viitata minkään konkreettisen pankkipalvelun suorittamistapoihin tai muihin pankkitoimien suoritta-

misen yksityiskohtiin, se ei objektiivisesti ja erityisesti kuvaa erilaisten tarjottujen pankkipalvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai muita ominaisuuksia.

30 Kyseinen sana ei siis anna tietoa siitä, miten yhteyden saannin jälkeen käsitellään kyseiset pankkitoimet, joita voisivat olla muun muassa lainahakemus, shekin muuttaminen rahaksi, pörssitoimeksianto, osakkeiden merkitseminen osakeannissa tai tilisiirto taikka rahan nostaminen henkilökohtaiselta tililtä, eikä myöskään esimerkiksi siitä, hyväksyykö pankki potentiaalisen asiakkaansa suorapankkitoimet vai ei.

31 Valituslautakunta on myös todennut, että sana EASYBANK on deskriptiivinen sen perusteella, että kaikille suorapankkipalveluille on yhteistä se, että ne ovat tavallisia pankkipalveluja helpommin käytettävissä sähköisten apuvälineiden ansiosta; on kuitenkin katsottava, että se yhteys, joka on sanan EASYBANK merkityksen ja suorapankin tarjoamien palvelujen välillä, on liian epäselvä ja epätäsmällinen, jotta tämän perusteella voitaisiin päätellä, että kyseisellä sanalla kuvaillaan näitä palveluja. Potentiaaliset asiakkaat eivät nimittäin pelkästään tämän sanan perusteella voi välittömästi ja tarkkaan tunnistaa kyseisiä konkreettisia pankkipalveluja eikä varsinkaan yhtä tai useampaa niiden ominaispiirteistä.

32 Tästä seuraa, että sanaa EASYBANK ei voida missään tapauksessa pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan deskriptiivisenä.

33 Näin ollen tämä kanneperuste on hyväksyttävä.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

34 Kantajan mukaan viraston valituslautakunnat tulkitsevat merkin erottamiskykyä laajentavasti: jo erittäin vähäinenkin erottamiskyky riittää. Riidanalaisen tavaramerkin osalta kantaja esittää, että sana EASYBANK on omaperäinen kahden sanan yhdistelmä, jota ei esiinny missään yleisessä sanakirjassa. Omaperäisyytensä vuoksi kyseinen tavaramerkki on myös erottamiskykyinen.

35 Virasto puolestaan esittää, että tavaramerkin erottamiskykyä koskevalla vaatimuksella pyritään siihen, että tavaramerkillä yksilöitäisiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen kaupallinen alkuperä. Sana EASYBANK ei kuitenkaan voi täyttää tätä tehtävää, jos siihen ei lisätä mitään muuta elementtiä. Virasto muistuttaa tältä osin, että se on suostunut rekisteröimään kuviomerkin, jonka sanallisena osana on sana EASYBANK.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

36 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä, ja erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin palveluihin, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. edellä 21 kohta).

37 Nyt esillä olevan asian osalta on syytä todeta ensinnäkin, että valituslautakunta on esittänyt riidanalaisessa päätöksessään seuraavaa (27 kohta):

"Koska sanamerkki EASYBANK ymmärretään kohderyhmässään ainoastaan ilmaukseksi palvelujen lajista, laadusta ja käyttötarkoituksesta ja koska sitä ei siis ymmärretä tavaramerkiksi, joka osoittaisi palvelujen kaupallisen alkuperän, tältä sanamerkiltä puuttuu vaadittava, edes vähäinen erottamiskyky."

38 Valituslautakunta on siis päätellyt, että kyseiseen sanaan sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, lähinnä sen perusteella, että siihen sovelletaan saman artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin jo katsonut, että sanaan EASYBANK ei voida soveltaa viimeksi mainittua säännöstä. Tästä seuraa, että ne aineelliset perustelut, jotka valituslautakunta on esittänyt 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, on hylättävä, koska ne perustuvat edellä todettuun virheeseen.

39 Siltä osin kuin valituslautakunta on edelleen esittänyt riidanalaisessa päätöksessään (27 ja 18 kohta), että "koska sana EASYBANK on yleisessä kielenkäytössä olevien sanojen yhdistelmä ja koska siinä ei ole omaperäisiä, erottamiskykyisiä lisäelementtejä, se ei ole missään määrin mielikuvituksellinen" ja että se ei ole "epätavallinen tai huomiota herättävä", riittää, kun todetaan, että erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkästään sen perusteella, että kyseinen merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka epätavallinen tai huomiota herättävä.

40 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei aseteta näitä viimeksi mainittuja ominaisuuksia erottamiskyvyn edellykseksi, vaan tämän säännöksen perusteella tutkijan ja tilanteen mukaan valituslautakunnan on tutkittava — osana a priori tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä —, käykö asiassa ilmi, ettei

kyseinen merkki ole omiaan erottamaan kohderyhmässä asianomaisia tavaroita tai palveluja toisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat alkuperältään poikkeavia, kun kohderyhmään kuuluvat henkilöt tekevät valintaa näiden tavaroiden tai palvelujen välillä.

41 Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta ei kuitenkaan ole tutkinut asiaa tällä tavoin.

42 Tämän vuoksi myös tämä kanneperuste on hylättävä.

43 Kaiken edellä esitetyn perustella riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

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

45 Koska virasto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, virasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kumotaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 31.1.2000 tekemä päätös (asia R 316/1999-3).**

2) **Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Meij Potocki Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä huhtikuuta 2001.

H. Jung
kirjaaja

A. W. H. Meij
jaoston puheenjohtaja