YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2004 *

Asiassa T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, kotipaikka Heidelberg (Saksa), edustajanaan asianajaja W. Göpfert,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 26.6.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 206/2002-3), jolla on hylätty sanamerkin bestpartner rekisteröintiä koskeva hakemus,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.8.2002 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.12.2002 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 16.12.2003 suoritetut prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 3.2.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 20.6.2001 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 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 haettiin, on sanamerkki bestpartner.

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 36, 38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokkaan 36 kuuluvat "vakuutustoiminta, vakuutusneuvonta, vakuutusten välitys; rahoituspalvelut, rahoitusneuvonta, säästämistä ja sijoituskohteita koskeva neuvonta, investointineuvonta; rahoitusanalyysit, sijoitusten välitys, erityisesti rahastoihin; pääomasijoitukset; omaisuudenhallinta kolmansille osapuolille; kiinteistöjen hankintaan liittyvä neuvonta, kiinteistöomaisuussuunnittelu kolmansille osapuolille"

— luokkaan 38 kuuluvat "Internet-palvelut, nimittäin tietojen tuottaminen, käsittely ja tarjoaminen Internetin välityksellä"

— luokkaan 42 kuuluvat "tietojen käsittely muille; tekstinkäsittely-, tietojenkäsittely- ja prosessinohjausohjelmien kehitys, laatiminen, parantaminen ja päivitys; tietokoneisiin ja tietojenkäsittelyohjelmiin liittyvä tekninen ja käyttöneuvonta; Internet-palveluntarjoajan palvelut, nimittäin ohjelmointi alan erityisongelmien ratkaisemiseksi Internetissä, www-sivustojen laadinta ja suunnittelu, nimittäin Internet-yhteyksien ja Internetin valintasolmujen rakentaminen, ylläpito ja huolto".

4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 2.1.2002 tehdyllä päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan nojalla sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haettu merkki oli yleisesti käytetty ilmaisu, joka oli ymmärrettävissä kuvailevaksi mainoslauseeksi ja jolta puuttui erottamiskyky ainakin Euroopan unionin englanninkielisessä osassa. Kantaja haki 27.2.2002 SMHV:lta muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella.

5 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 26.6.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haetulta merkiltä yhtäältä puuttuu täysin vaadittava erottamiskyky ja toisaalta se koostuu yksinomaan kuvailevista merkinnöistä.

Asianosaisten vaatimukset

6 Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

7 SMHV vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

8 Kantaja perustaa kanteensa ensinnäkin siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta ei ole ottanut huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä; ja toiseksi siihen, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta on soveltanut virheellisesti vapaana pitämisen tarvetta koskevaa arviointiperustetta.

9 Kantaja toteaa, että sanat "best" ja "partner" voidaan kumpikin ymmärtää eri merkityksissä. Kantajan mukaan nämä sanat yhdistämällä saadulla sanalla bestpartner ei sitä suuremmalla syyllä ole mitään yksiselitteistä merkitystä ja kohdeyleisö, joka muodostuu keskivertokuluttajista, jotka kuitenkin ovat erityisen tarkkaavaisia ja kohtuullisen huolellisia herkällä vakuutus- ja rahoituspalvelualalla, voivat erottaa kantajan tarjoamat palvelut. Kantaja korostaa, että sana bestpartner on uudissana, joka ei esiinny sanakirjassa omana sananaan ja jota on tarkasteltava erillään sen muodostavista osista.

10 Kantajan mukaan näistä seikoista seuraa, että merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi rahoitus- ja vakuutuspalveluja sekä tietojen käsittelyä Internetissä koskevia palveluja varten se on hakenut, ei kuvaile kyseisiä palveluja. Näin ollen ei ole olemassa mitään tätä rekisteröintiä estävää vapaana pitämisen tarvetta. Kantaja vetoaa tältä osin asiassa T-135/99, Taurus-Film vastaan SMHV (Cine Action), 31.1.2001 annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-379, 29 kohta) ja toteaa, että merkki

ei ole kuvaileva palvelujen suhteen, jos yhteys kyseisen merkin ja kyseessä olevien palvelujen välillä on liian epäselvä ja epämääräinen. Kantaja toteaa, että ainoastaan merkinnät, jotka ovat selvällä ja yksiselitteisellä tavalla välittömästi kuvailevia, on pidettävä vapaana asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan. Kyseessä olevassa asiassa merkkiä bestpartner on pidettävä mainoslauseena.

11 Riidanalaisen päätöksen 4 kohdassa mainitun Internet-haun tuloksen osalta kantaja korostaa, että se seikka, että kyseessä olevaa ilmaisua käytetään usein elinkeinotoiminnassa, ei ole riittävä syy kieltäytyä rekisteröimästä sitä tavaramerkkinä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Kantaja mainitsee esimerkkinä kyseessä olevan merkin käyttämisen Internetin verkkotunnuksissa ja päättelee, että tämän merkin käyttö elinkeinotoiminnassa osoittaa, että sillä voidaan ilmaista tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä.

12 Lisäksi kantaja katsoo samoista seikoista seuraavan, että merkki bestpartner ei ole vailla oikeuskäytännössä (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 39 kohta) vaadittua vähimmäiserottamiskykyä. Kantaja korostaa tältä osin, että erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkästään sen perusteella, että kyseinen merkki ei ole mielikuvituksellinen taikka epätavallinen tai huomiota herättävä (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 kohta).

13 Lisäksi sitä, että samankaltaisia tavaramerkkejä on rekisteröity SMHV:ssa — erityisesti tavaramerkit bestpartner classic ja bestpartner topinvest — samoin kuin yhteisön jäsenvaltioissa, on pidettävä osoituksena siitä, että myös rekisteröitäväksi haettu merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä.

14 Lopuksi kantaja vetoaa SMHV:ssa esittämiinsä argumentteihin ja väittää, että ne ovat kiinteä osa sen kannekirjelmää.

15 SMHV kiistää kaikki kantajan esittämät kanneperusteet ja argumentit. SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti hylännyt hakijan tavaramerkkihakemuksen, erityisesti koska tavaramerkiltä puuttuu vaadittava vähimmäiserottamiskyky.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

16 Ensinnäkin on todettava, että kantaja esittää kannekirjelmänsä lopussa vaatimuksen siitä, että — "tarpeettoman toiston välttämiseksi" — sen SMHV:ssa esittämänsä kirjelmän katsottaisiin olevan kiinteä osa nyt esillä olevan kanteen kanneperusteita ja argumentteja. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla, jota on tuon työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovellettava henkisen omaisuuden alalla, vaikka kannekirjelmää voidaankin tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, yleisluonteisella viittauksella muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että kannekirjelmässä ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia argumentteja, jotka edellä mainittujen säännösten nojalla on mainittava itse kannekirjelmässä (yhdistetyt asiat T-305/94—T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ja T-335/94, LVM v. komissio, tuomio 20.4.1999, Kok. 1999, s. II-931, 39 kohta). Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta siltä osin kuin kannekirjelmässä viitataan kantajan SMHV:lle jättämiin kirjelmiin, koska tuota yleistä viittausta ei voida yhdistää kannekirjelmässä esitettyyn kanneperusteeseen.

17 Asiakysymyksen osalta on syytä ensinnäkin muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä.

18 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että artiklan "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

19 Tältä osin erottamiskykyä on arvioitava ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin (ks. esim. asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1939, 51 kohta).

20 Lisäksi huomioon on otettava paitsi useista osista koostuvan merkin muodostamisessa käytettyjen sanojen nimenomainen ja välitön merkitys, myös niiden mahdolliset sivumerkitykset.

21 Asianosaiset ovat esillä olevassa asiassa keskittyneet argumentaatiossaan siihen, että sanat "best" ja "partner" ovat englanninkielisiä sanoja, mutta on syytä todeta, että nämä sanat esiintyvät — mahdollisesti vähäisin muutoksin — myös muissa yhteisön kielissä, muun muassa hollannin ja saksan kielissä. Joka tapauksessa koska siihen, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, riittää, että hylkäysperusteet ovat olemassa osassa yhteisöä, on selvää, että jos hylkäysperusteen todettaisiin olevan olemassa yhteisön englanninkielisessä osassa, joka käsittää kaksi jäsenvaltiota, tällaisen perusteen mahdollisella olemassaololla yhteisön muissa osissa ei olisi merkitystä esillä olevan oikeusriidan ratkaisun kannalta. Niinpä tässä oikeudenkäynnissä kohdeyleisönä on pidettävä englanninkielistä yleisöä.

22 Lisäksi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen erityisluonne huomioon ottaen on syytä katsoa, että kohdeyleisö muodostuu erityisen tarkkaavaisista ja huolellisista kuluttajista.

23 Esillä olevassa tapauksessa merkki muodostuu yksinomaan sanoista "best" ja "partner", jotka kumpikin ovat muun muassa englannin kielen sanoja. Sana "best" luo mielikuvan laadusta ja kohdeyleisö voi siis sen perusteella ymmärtää, että kyseessä on korkealaatuisin mahdollinen tuote tai palvelu. Sanaa "partner" käytetään erilaisissa yhteyksissä — myös palvelujen tarjoamisessa — kuvaamaan yhteenliittymä- tai kumppanuussuhteita, mikä herättää positiivisia mielleyhtymiä luotettavuudesta ja jatkuvuudesta. Valituslautakunta toteaa perustellusti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että nykyaikaisessa mainoskielessä tuota sanaa käytetään kuvamaan tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä suhdetta; tässä yhteydessä ensin mainittu mielletään viimeksi mainitun "kauppakumppaniksi".

24 Niinpä on todettava, että sanat "best" ja "partner" ovat yleisnimiä, jotka ainoastaan viittaavat yrityksen asiakkailleen tarjoamien palvelujen laatuun (ks. vastaavasti asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta; yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän tuomion valituksen johdosta asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002 antamallaan tuomiolla (Kok. 2002, s. I-7561, 13–25 kohta)).

25 Näin ollen nämä sanat ovat erikseen tarkasteltuina kuvailevia kyseessä olevien palvelujen suhteen. Sanat, jotka ovat kuvailevia tiettyjen tavaroiden tai palvelujen suhteen, ovat myös vailla erottamiskykyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 40 kohta; tästä tuomiosta on valitettu). Asia olisi toisin ainoastaan silloin, jos nämä kaksi sanaa yhdistämällä saatavalla yhdyssanalla olisi toinen merkitys kuin kyseisillä sanoilla on peräkkäin asetettuina.

26 Sillä, että näistä kahdesta sanasta tehdään yhdyssana muuttamatta mitenkään sanojen ulkoasua tai merkitystä, ei lisätä merkkiin mitään sellaista, minkä perusteella olisi katsottava, että kohdeyleisö voisi tämän merkin perusteella — kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa kantajan palvelut muiden yritysten palveluista (ks. vastaavasti edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa annetun tuomion

COMPANYLINE 26 kohta). Sanan bestpartner osalta on nimittäin selvää, että sen muodostavat kaksi sanaa merkitsevät "parasta kumppania" samalla tavoin kuin ilmaisu, joka koostuu samoista sanoista, joita ei ole yhdistetty eli "best partner". Se, että kyseessä olevaa sanaa ei sellaisenaan mainita sanakirjoissa — kirjoitettiinpa se yhteen tai erikseen — ei vaikuta millään tavoin tähän päätelmään.

27 Tästä seuraa, että merkillä bestpartner ei ole kohdeyleisön keskuudessa oikeuskäytännön (ks. esim. edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa EUROCOOL annetun tuomion 39 kohta) mukaan vaadittavaa vähimmäiserottamiskykyä, ja valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty hylkäysperuste estää nyt esillä olevassa tapauksessa haetun rekisteröinnin.

28 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu kyseessä olevaan merkkiin (edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa COMPANYLINE annetun tuomion 30 kohta). Näin ollen edellä esitetystä seuraa, että käsiteltävänä oleva kanne on hylättävä ilman, että on tarpeen tutkia kantajan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevia väitteitä.

Oikeudenkäyntikulut

29 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja