YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

8 päivänä toukokuuta 2008 *

Asiassa C-304/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 13.7.2006,

Eurohypo AG, kotipaikka Eschborn (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt C. Rohnke ja Rechtsanwalt M. Kloth, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto **(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehinään G. Schneider ja J. Weberndörfer,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit A. Tizzano (esittelevä tuomari), A. Borg Barthet, M. Ilešič ja E. Levits,

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 4.10.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.11.2007 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Eurohypo AG -niminen yhtiö (jäljempänä valittaja) vaatii valituksellaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-439/04, Eurohypo vastaan SMHV (EUROHYPO), 3.5.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-1269; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 6.8.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 829/2002-4; jäljempänä riidanalainen päätös).

2 SMHV epäsi riidanalaisella päätöksellä sanamerkin EUROHYPO rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut – –”.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94), 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, 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;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

– –”

4 Asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkkiä ei 7 artiklan nojalla voida rekisteröidä kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

5 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; – –”

Asian tausta

6 Valittaja teki 30.4.2002 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin EUROHYPO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut; rahoitusanalyysit; investoinnit; vakuutustoiminta”.

7 Kyseinen rekisteröintihakemus hylättiin SMHV:n tutkijan 30.8.2002 tekemällä päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä 2 artiklan nojalla, ja valittaja haki SMHV:ssa muutosta sanottuun päätökseen.

8 Riidanalaisella päätöksellä SMHV hyväksyi valituksen osittain ja kumosi tutkijan päätöksen palvelujen ”rahoitusanalyysit; investoinnit; vakuutustoiminta” osalta.

9 Valitus sitä vastoin hylättiin muiden luokkaan 36 kuuluvien palvelujen eli palvelujen ”rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut” osalta.

10 SMHV arvioi, että osatekijät EURO ja HYPO sisältävät välittömästi ymmärrettävissä olevan viittauksen edellä mainittujen viiden palvelun ominaisuuksiin ja että näiden kahden osatekijän yhdistäminen yhdeksi sanaksi ei tee tavaramerkistä vähemmän kuvailevaa. SMHV katsoi näin ollen, että sanamerkki EUROHYPO kuvailee palveluja

”rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut” ja että siltä siten puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ainakin saksankielisissä maissa, mikä 7 artiklan 2 kohdan mukaan riittää perusteluksi suojan epäämiselle.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 Valittaja nosti 5.11.2004 kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Kanteensa tueksi se vetosi kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuivat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

12 Valittaja väitti ensimmäisellä kanneperusteellaan, joka perustui asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, että SMHV ei riidanalaisessa päätöksessään tutkinut tyhjentävästi yleisön käsitystä sanamerkistä EUROHYPO.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän kanneperusteen ja totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, että ”– – se, että valituslautakunta, vakuuttuttuaan riittävästi osatekijöiden EURO ja HYPO sekä sanan EUROHYPO kuvailevuudesta rekisteröinnin evätäkseen, päätti olla tekemättä täydentäviä hakuja, ei riko asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä”.

14 Valittaja vetosi toisessa kanneperusteessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen siltä osin kuin SMHV:n neljäs valituslautakunta katsoi, että sanamerkki EUROHYPO kuvailee kyseessä olevia rahatalouspalveluita.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi riidanalaisen päätöksen perustan osalta valituksenalaisen tuomion 41, 43 ja 44 kohdassa ensinnäkin seuraavaa:

”41 – – toisin kun SMHV väittää, riidanalaisen päätöksen 12 kohdasta ja sitä seuraavista kohdista ilmenee, että päätös hylätä sanamerkin EUROHYPO rekisteröintihakemus palvelujen ’rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut’ osalta liittyy yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Kyseisen hylkäyspäätöksen taustalla oleva 13–16 kohdassa tehty analyysi koskee kuitenkin sanamerkin EUROHYPO kuvailevuutta.

– –

43 Kyseisen säännöksen b–d alakohdassa mainittujen perusteiden soveltamisalat ovat kuitenkin selvästi päällekkäiset – –.

44 Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että sanamerkiltä, joka kuvailee kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan

1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu tämän vuoksi väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta – –.”

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa näin ollen, että ”– – riidanalaisen päätöksen laillisuuden arviointi merkitsee sen selvittämistä, onko valituslautakunta osoittanut, että sanamerkki EUROHYPO kuvailee luokkaan 36 kuuluvia palveluja ’rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut’. Jos näin on, rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan asianmukaiseen soveltamiseen ja samanaikaisesti saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan asianmukaiseen soveltamiseen, ja riidanalainen päätös on pysytettävä. – –”

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki tämän jälkeen, kuvaileeko sanamerkki EUROHYPO kyseisiä palveluja.

18 Kyseinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 51 ja 52 kohdassa ensinnäkin, että SMHV oli perustellusti arvioinut, että erilliset osatekijät EURO ja HYPO kuvailevat kyseessä olevia palveluja.

19 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki, onko yhdyssana, joka muodostuu sanamerkin EUROHYPO muodostavista kuvailevista osatekijöistä, itse kuvaileva. Se katsoi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, että kyseessä oleva yhdyssana on seuraavista syistä kuvaileva:

”55 Käsiteltävänä olevassa asiassa sanamerkki EUROHYPO on ensinnäkin pelkkä kahden kuvailevan osatekijän yhdistelmä, joka ei luo vaikutelmaa, joka olisi riittävän kaukana vaikutelmasta, jonka sen muodostavien osatekijöiden pelkkä yhdistäminen aiheuttaa, jotta se olisi enemmän kuin kyseisten osatekijöiden

summa. Toiseksi kantaja ei ole osoittanut, että tämä yhdyssana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja että se on saanut itsenäisen merkityksen. Se väittää päinvastoin, että sanamerkkiä EUROHYPO ei käytetä yleisesti saksan kielessä rahatalouspalvelujen kuvaamiseen.”

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa lisäksi, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 antamassa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251; asia Baby-dry) vahvistettua ratkaisua ei voida siirtää nyt käsiteltävänä olevaan asiaan, sillä ”kyseisessä asiassa kyseessä ollut sanayhdistelmä oli keksitty sana, joka oli rakenteeltaan epätavallinen, mistä ei ole kyse sanamerkin EUROHYPO tapauksessa”.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa näin ollen seuraavaa:

”Valituslautakunta katsoi –– perustellusti, että sanamerkki EUROHYPO kuvailee luokkaan 36 kuuluvia palveluja ’rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut’ ja että se on tämän vuoksi erottamiskyvytön. Kuten edellä 45 kohdassa todettiin, tästä seuraa, että ei ole tarpeen tutkia sitä, esittikö valituslautakunta muita perusteluja tukeakseen näkemystään siitä, että haetulta merkiltä puuttuu erottamiskyky.”

22 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, että tavaramerkin intensiivistä käyttöä koskeva väite on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että se esitettiin ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

23 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

24 Valittaja vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

26 Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

27 Valittaja väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa SMHV velvoitetaan tekemään syvällisiä analyysejä, jotta se voi varmuudella selvittää, onko rekisteröinnin hylkäysperusteita olemassa. Valittajan mukaan nyt käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV kuitenkin analysoi ainoastaan erillisten osatekijöiden EURO ja HYPO kuvailevuutta eikä esittänyt tosiseikkoja koskevia toteamuksia sanamerkistä EUROHYPO, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena.

28 Valittaja moittii SMHV:a lisäksi siitä, että tämä suoritti tavaramerkkiä EUROHYPO koskevia internethakuja mutta kätki tietoisesti hakutulokset siltä osin kuin ne eivät osoittaneet kyseessä olevan merkin kuvailevaa käyttöä. Näin tehdessään SMHV valittajan mukaan otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla.

29 Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki näin ollen oikeudellisen virheen todetessaan, että se seikka, että riidanalaisen päätöksen perusteluissa ei mainita tavaramerkin EUROHYPO kuvailevuuteen liittyviä internethakuja, ei ollut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan vastaista.

30 SMHV katsoo, etteivät sitä sido tiukat näyttövaatimukset. Se toteaa erityisesti, että se voi erityisesti näytön vapaan arvioinnin periaatteen mukaan itse päättää, pitääkö se tosiseikkaa toteen näytettynä vai ei. Näin ollen, kun virasto katsoo, että sillä on tiedossaan riittävästi seikkoja päätöksen tekemiseksi, sillä ei ole velvollisuutta jatkaa tutkimista ja analysointia.

31 SMHV korostaa lisäksi, että uudissanan kuvaileva käyttö ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellinen kriteeri eikä valituslautakuntaa siten voida moittia siitä, ettei se ole maininnut tätä seikkaa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 On ensinnäkin todettava, että vaikka valittaja ensimmäisessä valitusperusteessaan muodollisesti vetoaa oikeudelliseen virheeseen, se pyrkii lähinnä saattamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikastoa koskevan arvioinnin kyseenalaiseksi ja erityisesti kiistämään tiettyjen sellaisten seikkojen todistusarvon, joiden perusteella kyseinen tuomioistuin katsoi, ettei SMHV:lla ollut velvollisuutta suorittaa täydentäviä hakuja, koska se oli vakuuttunut riittävästi osatekijöiden EURO ja HYPO sekä sanan EUROHYPO kuvailevuudesta.

33 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa määrittää asian tosiseikastoa eikä lähtökohtaisesti myöskään arvioida sitä selvitystä, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asian tosiseikastoa määrittäessään tukeutunut. Silloin, kun tämä selvitys on saatu asianmukaisesti ja todistustaakkaa sekä asian selvittämistä koskevia menettelysääntöjä ja yleisiä oikeusperiaatteita on noudatettu, ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sille esitetyn selvityksen näyttöarvoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti asia C-185/95 P, Baustahlgewebe v. komissio, tuomio 17.12.1998, Kok. 1998, s. I-8417, 24 kohta; asia C-40/03 P, Rica Foods v. komissio, tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. I-6811, 60 kohta ja asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006, Kok. 2006, s. I-3173, 52 kohta).

34 Tältä osin on huomautettava, että selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, jos ilman, että on tarpeen turvautua uuteen selvitysaineistoon, on selvää, että olemassa olevan selvitysaineiston arviointi oli ilmeisen virheellistä (asia C-229/05 P, PKK ja KNK v. neuvosto, tuomio 18.1.2007, Kok. 2007, s. I-439, 37 kohta ja asia C-326/05 P, Industrias Químicas del Vallés v. komissio, tuomio 18.7.2007, Kok. 2007, s. I-6557, 60 kohta).

35 On kuitenkin huomattava, että nyt esillä olevan valitusperusteen yhteydessä valittaja kiistää ainoastaan SMHV:n riidanalaisessa päätöksessä suorittaman tosiseikastoa koskevan arvioinnin ja vetoaa erityisesti tämän arvioinnin puutteellisuuteen. Valittaja ei sitä vastoin ole osoittanut eikä edes väittänyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi arvioinut selvitysaineistoa ilmeisen virheellisellä tavalla.

36 Näin ollen ensimmäinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.

Toinen valitusperuste

37 Valittaja väittää toisella valitusperusteellaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tämä valitusperuste koostuu kolmesta erillisestä osasta.

38 Valitusperusteen ensimmäisellä osalla valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä ei ottanut huomioon tavaramerkistä EUROHYPO syntyvää kokonaisvaikutelmaa. Valitusperusteen toisella osalla valittaja väittää, että

kyseinen tuomioistuin tulkitsi virheellisellä tavalla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin hylkäysperusteita koskevia kriteerejä. Valitusperusteen kolmannella osalla valittaja esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti edellä mainitussa asiassa Baby-dry annetussa tuomiossa vahvistettuja periaatteita.

Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa

– Asianosaisten lausumat

39 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin analysoi yksinomaan erikseen osatekijöiden EURO ja HYPO kuvailevuutta ja vain toissijaisesti tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa. Valittajan mukaan kyseinen tuomioistuin perusti valituksenalaisen tuomionsa olettamalle, jonka mukaan kuvailevista osatekijöistä muodostuva tavaramerkki on lähtökohtaisesti myös kokonaisuutena kuvaileva.

40 SMHV torjuu nämä väitteet ja väittää, että osa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättelystä koski nimenomaan kyseessä olevan moniosaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimista suoraan ja erityisesti kokonaisuutena tarkasteltuna eikä se tukeutunut yksinomaan olettamaan.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

41 Kun on kyse tässä asiassa kyseessä olevan kaltaisesta moniosaisesta tavaramerkistä, erottamiskykyä ei voida arvioida ainoastaan analysoimalla kutakin sen muodostavista sanoista tai osatekijöistä erikseen, vaan arvioinnin on joka tapauksessa perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tämän merkin kokonaisuutena, eikä olettamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä (ks. vastaavasti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 35 kohta). Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 29 kohta).

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa perustellusti todennut, että moniosaisen tavaramerkin kuvailevuutta ei ole arvioitava yksinomaan tarkastelemalla kutakin sen muodostavista osatekijöistä erikseen vaan merkkiä on tarkasteltava myös kokonaisuutena.

43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tässä samassa 54 kohdassa tosin todennut myös, että tavaramerkki, joka muodostuu sanasta, joka muodostuu osatekijöistä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itse näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

44 Tämä toteamus ei kuitenkaan vaikuttanut kyseisen tuomioistuimen tätä seikkaa koskevaan analyysiin, koska se ei tarkastellut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti vaan käytti osan päättelystään siihen, että se arvioi moniosaisen tavaramerkin osalta merkin muodostaman kokonaisuuden erottamiskykyä.

45 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa todennut, että kyseessä olevan tavaramerkin luoma vaikutelma ei ole riittävän kaukana vaikutelmasta, jonka sen muodostavien osatekijöiden pelkkä yhdistäminen aiheuttaa, jotta se olisi enemmän kuin kyseisten osatekijöiden summa, eikä valittaja ole osoittanut, että kyseinen yhdyssana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja että se on saanut siinä itsenäisen merkityksen.

46 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kyseisen tuomion 56 kohdassa lisäksi tutkinut, onko kyseessä oleva tavaramerkki keksitty sana, joka olisi rakenteeltaan epätavallinen, ja katsonut, ettei tästä ole kyse.

47 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa todennut, että kokonaisuutena tarkasteltuna tavaramerkki EUROHYPO kuvailee kyseessä olevia palveluja.

48 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, ettei se olisi tutkinut, onko kyseinen tavaramerkki kokonaisuutena tarkasteltuna kuvaileva, tai että se olisi tarkastellut tätä seikkaa ainoastaan toissijaisesti.

49 Tämän johdosta toisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Toisen valitusperusteen toinen osa

– Asianosaisten lausumat

50 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella suorittamaansa

analyysiin kriteeriä, jolla on merkitystä ainoastaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa. Valittajan mukaan kyseinen tuomioistuin katsoi, että kuvailevista osatekijäistä muodostuva tavaramerkki täyttää rekisteröinnin edellytykset, jos kyseessä oleva sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja jos se on saanut siinä itsenäisen merkityksen, vaikka valittajan mukaan tällä kriteerillä on kuitenkin merkitystä ainoastaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen yhteydessä.

51 Valittaja korostaa lisäksi, että vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan soveltamisalat ovat osittain päällekkäisiä, tämä ei kuitenkaan poista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta velvollisuutta tulkita rekisteröinnin hylkäysperusteita itsenäisesti kulloinkin kyseessä olevan säännöksen taustalla olevaa yleistä etua koskeva tavoite huomioon ottaen.

52 Vastauksena näihin väitteisiin SMHV puolestaan huomauttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalat leikkaavat toisiaan ja kuvaileva merkki kuuluu siten tavallisesti kummankin säännöksen soveltamisalaan.

53 SMHV katsoo, että se seikka, että kyseessä olevien säännösten taustalla olevat yleistä etua koskevat tavoitteet eivät ole samoja, ei merkitse sitä, että merkin kuvailevuuden käsitettä tulkittaisiin eri tavalla kulloinkin kyseessä olevan säännöksen yhteydessä. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä tulkitessaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Aivan ensiksi on muistutettava, että vaikka yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa lueteltujen ehdottomien

rekisteröinnin hylkäysperusteiden soveltamisalat ovat tietyiltä osin päällekkäisiä (ks. analogisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan samanlaisten säännösten osalta asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 67 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 18 kohta), vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 39 kohta ja asia C-173/04 P, SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 59 kohta).

55 Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, että kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 45 ja 46 kohta; em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 25 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 59 kohta).

56 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on ilmiselvästi sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta).

57 Nyt esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättely kuitenkin perustuu tämän tuomion 54–56 kohdassa mieleen palautettujen periaatteiden virheelliseen tulkintaan.

58 On nimittäin todettava, että valituksenalaisen tuomion 45, 54, 55 ja 57 kohdasta ilmenee, että arvioidessaan tavaramerkin EUROHYPO erottamiskykyä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin analysoi ainoastaan kyseisen merkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kuvailevuutta. Näin ollen tässä tuomiossa ei ole lainkaan tutkittu erikseen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta, johon kyseinen tuomioistuin kuitenkin perusti päätöksensä hylätä toinen kanneperuste, johon ensimmäisessä oikeusasteessa käydyssä menettelyssä oli vedottu riidanalaista päätöstä vastaan.

59 Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tavaramerkkiä EUROHYPO analysoidessaan ottamatta huomioon erityisesti sen yleisen edun, jota asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään nimenomaisesti suojaamaan, eli sen takaamisen, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä.

60 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi tässä yhteydessä väärää kriteeriä arvioidessaan kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröimiskelpoisuutta.

61 Tämän kriteerin mukaan kuvailevista osatekijöistä muodostuva tavaramerkki voi täyttää rekisteröinnin edellytykset, jos kyseessä oleva sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja jos se on saanut siinä itsenäisen merkityksen. Vaikka tällä kriteerillä on merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa, se ei kuitenkaan ole peruste, joka olisi otettava huomioon saman artiklan b alakohtaa tulkittaessa.

62 Vaikka kyseistä kriteeriä soveltamalla voidaan estää se, että tavaramerkkiä käytetään kuvailemaan tavaroita tai palveluja, sen perusteella ei kuitenkaan voida selvittää, voiko merkki taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että sillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä.

63 Näissä olosuhteissa valittaja on perustellusti väittänyt, että valituksenalaista tuomiota rasittaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskeva oikeudellinen virhe.

64 Edellä esitetystä seuraa, että ilman että on tarpeen tutkia toisen valitusperusteen kolmatta osaa, valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että SMHV:n neljäs valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se epäsi riidanalaisella päätöksellään sanayhdistelmän EUROHYPO rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvaan luokkaan 36 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut – –”.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa

65 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi kumotessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. Nyt esillä olevassa asiassa asianlaita on näin.

66 On ensiksikin todettava, että kuten tämän tuomion 56 kohdasta ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

67 Tältä osin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 33 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 25 kohta).

68 Nyt esillä olevassa asiassa on todettava, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä valittajan tätä kiistämättä, että kyseessä olevat palvelut on tarkoitettu kaikille kuluttajille. Asiassa on lisäksi riidatonta, että ehdottomaan hylkäysperusteeseen on vedottu ainoastaan yhden Euroopan unionissa puhuttavan kielen eli saksan osalta. Näin ollen on katsottava, että kohdeyleisö, johon nähden tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava, koostuu tavanomaisen valistuneista, kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista saksaa puhuvista keskivertokuluttajista.

69 Kuten SMHV perustellusti totesi riidanalaisessa päätöksessä, kohdeyleisö ymmärtää sanamerkin EUROHYPO kyseisen rekisteröintihakemuksen kattamalla alalla viittaavan kokonaisuutena ja yleisesti reaalivakuuksia vaativiin rahatalouspalveluihin ja erityisesti sellaisiin hypoteekkilainoihin, jotka maksetaan Euroopan talous- ja rahaliiton valuutalla. Käsillä ei myöskään ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että yleisessä kielenkäytössä olevien ja tavanomaisten osatekijöiden EURO ja HYPO muodostama yhdistelmä olisi epätavallinen tai että sillä olisi oma merkityksensä, jonka perusteella kohdeyleisö mieltäisi valittajan palvelujen erottuvan palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä. Näin ollen kohdeyleisö mieltää kyseessä olevan merkin antavan tietoja sillä varustettujen palvelujen luonteesta eikä osoittavan niiden alkuperää.

70 Tästä seuraa, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Näissä olosuhteissa valittajan riidanalaisesta päätöksestä nostama kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

71 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa todetaan, että jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.

72 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota saman työjärjestyksen 118 artiklan mukaan sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska valittaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-439/04, Eurohypo vastaan SMHV (EUROHYPO), 3.5.2006 antama

tuomio kumotaan siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljäs valituslautakunta ei rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94, 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se epäsi 6.8.2004 tekemällä päätöksellään (asia R 829/2002-4) sanayhdistelmän EUROHYPO rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; rahatalouspalvelut; rahoituspalvelut – –”.

2) **Kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 6.8.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 829/2002-4) hylätään.**

3) **Eurohypo AG velvoitetaan korvaamaan kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset