YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

27 päivänä helmikuuta 2002 *

Asiassa T-106/00,

Streamserve Inc., kotipaikka Raleigh, Pohjois-Carolina (Amerikan Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja M. Nedstrand,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. di Carlo ja G. Humphreys,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.2.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 423/1999-2), joka koskee sanan STREAMSERVE rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.4.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.8.2000 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.10.2000 toimitetun vastauksen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 20.6.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Intelligent Document Systems Scandinavia AB on 22.8.1997 tehnyt sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (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 sana STREAMSERVE.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 16 ja ovat luokittain seuraavat:

"luokka 9: Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tietojenkäsittelylaitteet, mukaan lukien tietokoneet, tietokonemuistit, näyttöruudut, näppäimistöt, prosessorit, tulostimet ja skannerit; nauhoille, levykkeille, levyille ja muille konelukuisille välineille tallennetut tietokoneohjelmat;

luokka 16: Listatut tietokoneohjelmat; käyttöoppaat; sanomalehdet ja julkaisut; neuvonta- ja opetusvälineet."

4 Hakemusasiakirjoihin merkittiin 18.2.1999 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen siirto kantajalle asetuksen N:o 40/94 17 ja 24 artiklan sekä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 303, s. 1) säännössä 31 olevan 8 kohdan nojalla.

5 Asian tutkinut virkamies hylkäsi hakemuksen 21.5.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki STREAMSERVE on kyseessä olevien tavaroiden osalta kuvaileva ja vailla erottamiskykyä.

6 Kantaja haki 20.7.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla virastolta muutosta asian tutkineen virkamiehen päätökseen siltä osin kuin tämä oli evännyt rekisteröinnin muiden tuotteiden kuin "sanomalehdet" ja "neuvonta- ja opetusvälineet" osalta.

7 Valitus annettiin asian tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi ennakkotarkastusta varten asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisesti.

8 Tämän jälkeen valitus siirrettiin toiselle valituslautakunnalle.

9 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen (jäljempänä riidanalainen päätös) 28.2.2000 tekemällään päätöksellä.

10 Valituslautakunta katsoi, että asian tutkinut virkamies oli soveltanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa oikein valituksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset

11 Istunnossa, johon kantaja ei saapunut, virasto totesi sanaa STREAMSERVE käytettävän sellaisenaan.

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— palauttaa asian sen tutkijana toimineen virkamiehen käsiteltäväksi ja

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Vastauksessaan kantaja vaatii vaihtoehtoisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen muiden tuotteiden kuin "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet" osalta ja palauttaa asian sen tutkijana toimineen virkamiehen käsiteltäväksi.

14 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asian palauttamista sen tutkijana toimineen virkamiehen käsiteltäväksi koskevan vaatimuksen ottaminen tutkittavaksi

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

15 Viraston mukaan kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi. Se on sitä mieltä, että vain ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla toimivalta kumota valituslautakunnan päätös ja muuttaa kyseistä päätöstä ja että sen on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla ryhdyttävä toimiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi. Virasto katsoo, että kun riidanalaisen päätöksen on tehnyt valituslautakunta, tämä on toimivaltainen viraston sisällä panemaan täytäntöön

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion. Tämän seurauksena viraston mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tunkeutuisi viraston oikeuksien alueelle, mikäli se määräisi asian siirrettäväksi sen tutkineelle virkamiehelle.

16 Kantaja ei esitä tältä osin erityisiä väitteitä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Aluksi on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta niin kumota riidanalainen päätös kuin muuttaa sitä ja että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla viraston pitää toteuttaa toimet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi.

18 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdasta seuraa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ole antaa virastolle määräyksiä (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta). Siirtämällä asian käsittelyn sen tutkineelle virkamiehelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei aseta virastolle velvollisuutta tehdä tai olla tekemättä jotain eikä siis osoita määräystä virastolle. Tästä johtuen vaatimus asian siirtämisestä sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi voidaan ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdasta huolimatta.

19 Lisäksi asian siirtämisestä sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi voi määrätä valituslautakunta asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan nojalla, ja se kuuluu niihin toimenpiteisiin, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa vahvistetun muuttamistoimivaltansa puitteissa.

20 Edellä todetusta seuraa, että vaatimus asian siirtämisestä asian tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi voidaan ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

21 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista sekä syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

22 Kantaja väittää, että yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinnin epääminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla on oikeutettua vain silloin kun asianomaisen merkin kuvailevuus on välittömällä, selvällä ja kiistattomalla tavalla ilmeinen hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Kantajan mukaan nimittäin kokemus osoittaa, että kuluttajat eivät huomaa kuvailevia merkityssisältöjä merkissä. Kantaja väittää, ettei rekisteröintiä tämän johdosta voida evätä sanamerkeiltä, joiden kuvailevat merkityssisällöt tulevat ilmi vasta älyllisen päättelyn jälkeen.

23 Kantajan mielestä tässä tapauksessa sanat "stream" ja "serve" eivät aivan ilmeisestikään ole omiaan välittämään suorasti ja välittömästi valituslautakunnan tunnustamia abstrakteja merkityssisältöjä tietotekniikan alalla.

24 Kantaja tuo esiin, ettei valituslautakunta ole osoittanut sanan "serve" olevan lyhenne teknisestä termistä "server" (palvelin). Kantaja muistuttaa kolmannen valituslautakunnan päätöksestä asiassa R 26/1998-3, NETMEETING, ja toteaa, että on tietyssä määrin otettava huomioon sanan "serve" yleisemmät merkitykset, kuten "be a servant to someone" (olla jonkun palvelija), "work for somebody" (työskennellä jonkun hyväksi), "supply with goods and services" (tarjota tavaroita ja palveluja) ja "be satisfactory for a need or purpose" (palvella tarvetta tai tavoitetta). Tämän lähestymistavan mukaisesti sanalla "serve" ei kantajan mukaan ole yksiselitteistä tai kyseessä oleviin tavaroihin erityisesti liittyvää merkitystä ja että tämän johdosta merkillä STREAMSERVE ei ole välitöntä kytköstä niihin.

25 Kantaja väittää, että joka tapauksessa kokonaisuudessaan tarkastellun merkin STREAMSERVE merkityssisältö eroaa niiden kahden sanan merkityssisällöstä, joista se muodostuu.

26 Kantajan mukaan merkkiä STREAMSERVE voidaan pitää suggestiivisena muttei kuvailevana.

27 Kantaja painottaa tämän ohella, että merkin STREAMSERVE rekisteröinti ei muodostaisi kantajan kilpailijoille estettä, sillä näillä on mahdollisuus käyttää

tavaramerkkinä lukuisia muita muodostettuja merkkejä, jotka sisältävät joko sanan "stream" tai sanan "serve".

28 Lisäksi kantaja korostaa, että epäilyksen vallitessa jäsenvaltioissa toteutetuilla saman merkin rekisteröinneillä on presumtiivinen vaikutus virastossa vireillä olevassa rekisteröintimenettelyssä.

29 Tässä tapauksessa kantaja toteaa, että merkki STREAMSERVE on ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä rekisteröity Ruotsissa ja Norjassa, joiden tavaramerkkioikeus on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1). Kantajan mukaan Ruotsissa tehty rekisteröinti kattaa samat tuotteet kuin esillä olevassa asiassa. Kantaja väittää myös, että Ruotsin patenttiviranomainen tutkii englannin kieleen perustuvat sanamerkit samalla tavalla kuin ruotsin kieleen perustuvat.

30 Samaten kantaja ilmoittaa tehneensä 28.3.2000 hakemuksen Yhdistyneen kuningaskunnan patentti- ja tavaramerkkivirastoon (Patent Office Trade Marks Registry) merkin STREAMSERVE rekisteröimiseksi luokkaan 9 kuuluville tuotteille, joihin kuuluvat "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; tietojenkäsittelyvälineet kuten tietokoneet, muistit, näytöt, näppäimistöt, prosessorit, printterit ja skannerit; nauhalle, levyille, levykkeille tai muille laitteiden käyttämille välineille tallennetut tietokoneohjelmat", sekä tietyille luokkaan 21 kuuluville tietotekniikkapalveluille. Kantajan mukaan kyseinen hakemus julkaistiin väitteiden esittämistä varten, eikä Patent Office esittänyt huomautuksia, jotka olisivat perustuneet ehdottomiin hylkäysperusteisiin.

31 Kantaja huomauttaa, että tavaramerkkien rekisteröinnissä Ruotsin patenttiviranomainen ja Patent Office soveltavat ankarampia kriteerejä kuin yhteisön virasto, kun ne tutkivat samalla tavoin viran puolesta hylkäysperusteet.

32 Lisäksi kantaja väittää tehneensä 30.3.2000 Saksan patentti- ja tavaramerkkiviranomaiselle (Deutsches Patent- und Markenamt) hakemuksen merkin STREAMSERVE rekisteröimiseksi samoille tavaroille ja palveluille kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vireille panemassaan rekisteröintimenettelyssä ja että tämä hakemus julkaistiin väitteiden esittämistä varten 31.8.2000, eikä Deutsches Patent- und Markenamt esittänyt huomautuksia, jotka olisivat perustuneet ehdottomiin hylkäysperusteisiin. Kantajan mukaan kyseinen viranomainen soveltaa tavaramerkkien rekisteröinnissä samoja tai vastaavia kriteerejä kuin yhteisön virasto. Kantaja toteaa lisäksi, että englanninkieliset sanamerkit tutkitaan samalla tavoin kuin saksankieliset.

33 Lopuksi kantaja väittää, että merkin STREAMSERVE rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyssä rekisteröintihakemuksessa toteutettiin Benelux-maissa 29.3.2000 ja Ranskassa 20.4.2000. Kantajan mukaan muitakin rekisteröintihakemuksia on julkaistu väitteiden esittämistä varten (Espanjassa 2.7.2000 ja Yhdysvalloissa 31.10.2000) tai pantu vireille (Tanskassa 28.3.2000 ja Italiassa 4.4.2000).

34 Virasto puolestaan kiistää kantajan perustelut ja katsoo riidanalaisen päätöksen olevan oikeudellisesti virheetön. Se tarkentaa, että tämä arviointi koskee samalla tavalla kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita. Erityisesti tuoteryhmien "käsikirjat" ja "julkaisut" osalta virasto toteaa, että merkki STREAMSERVE on myös näiden tavaroiden osalta kuvaileva, sillä tietovirran hallinta- ja automatisointitekniikkaa voidaan käyttää tekstimateriaalin lähettämiseen.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

35 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröintiä eivät voi saada "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". Lisäksi 7 artiklan 2 kohdan mukaan "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

36 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta estää sen, että siinä tarkoitetut merkit tai ilmaisut varataan rekisteröinnin seurauksena vain yhdelle yritykselle tavaramerkiksi. Säännöksellä pyritään siten toteuttamaan yleistä etua, joka edellyttää tällaisten merkkien tai ilmausten olevan vapaasti kaikkien käytettävissä (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

37 Merkin kuvailevuuden arvioinnin osalta on ensinnäkin huomattava, että se voidaan tehdä vain suhteessa siihen käsitykseen, joka tietyllä kohdeyleisöllä siitä on.

38 Tässä tapauksessa virasto on istunnossa aivan oikein todennut, että asianomainen kohdeyleisö muodostuu keskimääräisistä englantia puhuvista kuluttajista, Internetin käyttäjistä ja sen audiovisuaalisista puolista kiinnostuneista tahoista. Tätä yleisöä voidaan pitää tavanomaisen valistuneena sekä kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-359/99, DKV v. SMHV (Eurohealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta).

39 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan ulkopuolisilla ja etenkään kantajan kilpailijoilla ei ole tarvetta käyttää kyseistä merkkiä hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden osoittamiseen, on todettava, että edellä mainitun asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 35 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan — joka vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa — soveltaminen ei edellytä konkreettista, todellista ja painavaa tarvetta vapaaseen käytettävyyteen.

40 Tämän vuoksi — kuten virasto on aivan oikein todennut — on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa tutkittava pelkästään kyseisen sanamerkin relevantin merkityssisällön pohjalta, onko kohdeyleisön kannalta olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan.

41 Tältä osin on aluksi huomattava, että sana STREAMSERVE on sana, joka muodostuu pohjaverbistä ("serve") ja substantiivista ("stream"). Kyseessä oleville kuluttajille näin muodostuva sana ei ilmeisestikään ole epätavanomainen.

42 Sanan STREAMSERVE merkityssisällön osalta on todettava, että riidanalaisen päätöksen 12 ja 13 kohdasta sekä viraston istunnossa antamasta selvityksestä käy ilmi, että sana viittaa tekniikkaan, jolla palvelimesta lähetetään dataa ja jonka avulla tätä voidaan käsitellä säännöllisenä ja katkeamattomana virtana. Tältä osin ei ole merkitystä kantajan esittämillä väitteillä, jotka koskevat sananosan "serve" mahdollisia eri merkityksiä. Rekisteröitäväksi haettujen tuotteiden osalta näet viraston esittämä merkityssisältö sanojen "stream" ja "serve" osalta on oikea. On silti muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuulumiseksi on riittävää, että sanamerkki ainakin yhden mahdollisen merkityksensä osalta tarkoittaa asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaispiirrettä.

43 Sanan STREAMSERVE ja asianomaisten tuotteiden välisen suhteen luonteen osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa sanan ilmoittavan suoraan näiden tavaroiden käyttötarkoituksen.

44 Ryhmiin "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet", "tietojenkäsittelyvälineet mukaan lukien tietokoneet, tietokonemuistit, näyttöruudut, näppäimistöt, prosessorit, tulostimet ja skannerit", "nauhoille, levykkeille, levyille ja muille konelukuisille välineille tallennetut tietokoneohjelmat" sekä "listatut tietokoneohjelmat" kuuluvien tuotteiden osalta virasto totesi asian kannalta merkityksellisesti vastauskirjelmissään ja vastineessaan sekä istunnossa esittämässään selvityksessä, että tekniikka, jolla palvelimesta lähetetään dataa ja jonka avulla tätä voidaan käsitellä säännöllisenä ja katkeamattomana virtana, todella vaatii näiden tuotteiden käyttöä. Mainittu tekniikka ei nimittäin ole ainoastaan näiden tuotteiden eräs käyttöala, vaan kuuluu niiden varsinaisiin toimintatarkoituksiin. Näin ollen sanan STREAMSERVE ja näiden tuotteiden välillä on kohdeyleisön kannalta olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

45 Näyttöjen, näppäimistöjen, prosessorien, tulostimien ja skannerien osalta on todettava, että näitä tavaroita ei mainita sellaisenaan rekisteröintihakemuksessa, vaan pelkästään esimerkkeinä tuoteryhmään nimeltä "tietojenkäsittelyvälineet" kuuluvista tuotteista. Mainittuja tavaroita ei siis voida ottaa huomioon esillä olevan sanan kuvailevuutta arvioitaessa. Tästä seuraa, että vaikka oletettaisiinkin, ettei riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä sanan STREAMSERVE ja näiden tavaroiden välillä ole, edellä tehty arvio ei siitä muutu.

46 Vaikka sanaa STREAMSERVE ei pidettäisikään kuvailevana kaikkien ryhmään "tietojenkäsittelyvälineet" sisältyvien tavaroiden osalta, on huomattava, että kantaja on hakenut kyseisen merkin rekisteröintiä kaikkia tähän ryhmään kuu-

luvia tuotteita varten tekemättä eroa niiden välillä. Tästä syystä on vahvistettava valituslautakunnan arvio siltä osin kuin se koskee kaikkia tuotteita (ks. vastaavasti em. asiassa DKV v. SMHV annetun tuomion 33 kohta).

47 Kantajan esiin tuomien kansallisten päätösten osalta on huomattava, kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Tämän johdosta merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkkinä voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön perusteella. Näin ollen virasto ja mahdollisesti tuomiovaltaa käyttävä yhteisöjen toimielin eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn päätökseen, jossa tunnustetaan merkin rekisteröitävyys kansallisena tavaramerkkinä. Näin on asian laita siinäkin tapauksessa, että tällainen päätös on tehty direktiivillä 89/104/ETY yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön nojalla tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, johon kyseinen sanamerkki lukeutuu.

48 Tästä seuraa, että kantajan väite, joka koskee sellaisten kansallisten päätösten — ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen — olemassaoloa, joissa tunnustetaan sanan STREAMSERVE rekisteröitävyys kansallisena tavaramerkkinä, on tehoton. Kantaja ei myöskään ole tuonut esiin näiden päätösten johdosta esitettävissä olevia olennaisia väitteitä.

49 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että sanaa STREAMSERVE voidaan käyttää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla osoittamaan 44 kohdassa mainittujen tuotteiden ominaisuuksia.

50 Ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvien tuotteiden osalta virasto ei ole riittävällä tavalla näyttänyt toteen sitä, että sana STREAMSERVE osoittaa niiden käyttötarkoitusta tai muuta ominaisuutta. Tekniikka, jolla palvelimesta lähetetään dataa ja jonka avulla tätä voidaan käsitellä säännöllisenä ja katkeamattomana virtana, ei näet vaadi eikä edellytä näiden tuotteiden käyttöä. Ei myöskään voida väittää — kuten virasto vastineessaan — että kyseinen sana on kuvaileva näiden tuotteiden osalta, koska tekniikkaa, johon sana viittaa, voidaan käyttää yhtä lailla kirjoitetun tekstin lähettämiseen sähköisesti. Kirjoitetun tekstin lähettäminen sähköisesti on korkeintaan tämän tekniikan eräs käyttöalue, muttei asianomaisten tuotteiden tekninen toimintatarkoitus. Ei myöskään vaikuta siltä, että sana STREAMSERVE osoittaisi mainittujen tuotteiden jotakin muuta ominaisuutta. Näin ollen kohdeyleisön kannalta ei ole olemassa riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä sanan STREAMSERVE ja näiden tuotteiden välillä.

51 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvien tavaroiden osalta ja hylättävä kaikkien muiden tavaroiden osalta.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

52 Kantaja väittää tavaramerkin osoittavan riittävää kekseliäisyyttä, jotta se täyttää erottamiskyvylle asetetut vähimmäisedellytykset rekisteröintiä varten.

53 Virasto toteaa, että merkit, jotka ovat asianomaisten tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää tai muita ominaisuuksia kuvaavia, kuuluvat usein myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan. Virasto katsoo tämän vuoksi, että sen esittämät haetun tavaramerkin kuvailevuutta koskevat väitteet ovat relevantteja myös erottamiskyvyn puuttumisen osalta.

54 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan merkki STREAMSERVE osoittaa kekseliäisyyttä, virasto arvioi, että haettujen tuotteiden osalta sanojen "stream" ja "serve" käyttö ei ole epätavanomaista eikä osoita kekseliäisyyttä. Viraston mukaan ilmaisu STREAMSERVE ei tuo mitään lisää näiden kahden yhdistetyn sanan merkityssisältöön. Tästä syystä ilmaisulta STREAMSERVE puuttuu vaadittava vähimmäiserottamiskyky.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

55 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että "tavaramerk[kkejä], joilta puuttuu erottamiskyky", 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".

56 Erottamiskykyä arvioitaessa on niin ikään otettava huomioon ainoastaan ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan.

57 Tässä tapauksessa, siltä osin kuin riidanalainen päätös koskee tuotteita, joiden osalta edellä on katsottu sanan STREAMSERVE olevan kuvaileva, on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta). Tämän vuoksi kanneperuste on tältä osin tehoton.

58 Sitä vastoin kanneperuste on tutkittava siltä osin kuin riidanalainen päätös koskee ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvia tuotteita.

59 Kuten riidanalaisen päätöksen 15 kohdasta ilmenee, valituslautakunnan mukaan kyseessä oleva sana "kuvaa suoraan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita", minkä seurauksena siltä puuttuu erottamiskyky. Valituslautakunta siis päätteli kyseisen sanan erottamiskyvyn puuttuvan sen kuvailevan luonteen johdosta. Edellä on kuitenkin katsottu, että mainittujen tuotteiden osalta sanan STREAMSERVE rekisteröintiä ei voida evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan nojautuvat valituslautakunnan perustelut on hylättävä siltä osin kuin ne perustuvat edellä todettuun virheeseen.

60 Tämän lisäksi on todettava, ettei riidanalainen päätös eivätkä myöskään viraston kirjalliset toteamukset eikä tämän istunnossa esittämä selvitys sisällä seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta sanan STREAMSERVE erottamiskyvyn puuttuminen ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvien tavaroiden osalta.

61 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on niin ikään hyväksyttävä ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvien tavaroiden osalta ja hylättävä muiden tavaroiden osalta.

Syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

62 Kantaja väittää valituslautakunnan loukanneen syrjintäkiellon periaatetta hylätessään kantajan valituksen, vaikka asiassa R 55/1999-1 ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi merkin IMAGESTREAM rekisteröimisen samoille tavaroille lukuun ottamatta "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteita". Kantajan mukaan nämä kaksi asiaa ovat riittävän samanlaisia ansaitakseen samanlaisen kohtelun. Tältä osin kantaja toteaa, että haettujen tavaroiden luettelo on sama molemmissa asioissa, kun otetaan huomioon se, että vastauksessa esitetyssä toissijaisessa vaatimuksessa on jätetty pois "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet". Kantajan mielestä asiassa R 55/1999-1 ensimmäinen valituslautakunta piti merkkiä IMAGESTREAM pelkästään suggestiivisena. Kuitenkaan sana "serve" ei ole ainakaan kyseisiä tuotteita kuvaavampi kuin sana "image".

63 Virasto hyväksyy periaatteen, jonka mukaan on vältettävä kohtelemasta syrjivästi samanlaisia tai vastaavia tapauksia, mutta katsoo puolestaan, että kunkin merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkkinä on arvioitava merkin ominaispiirteiden perusteella.

64 Virasto väittää, että merkit IMAGESTREAM ja STREAMSERVE ovat erilaisia ja ettei ole esitetty todisteita siitä, että sanoja "image" ja "stream" käytettäisiin jokapäiväisesti kuvaamaan kyseisiä tuotteita, eikä myöskään kantajan siitä väitteestä, että sana "image" ei ole vähemmän kuvaileva kuin sana "stream".

65 Haettujen tuotteiden luettelon mahdollinen muuttaminen ei myöskään viraston mukaan vaikuta millään tavoin riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

66 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 valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta.

67 Näin ollen on kaksi mahdollista tapausta. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa merkin rekisteröitävyyden yhteisön tavaramerkkinä tunnustaen soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia säännöksiä ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, yhteisöjen tuomioistuimen on kumottava viimeksi mainittu päätös sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Tässä ensimmäisessä tapauksessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin muodoin tehoton. Sitä vastoin jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyväksynyt merkin rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkkinä ja tällöin toiminut oikeudellisesti väärin, ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaa-

van asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, ensiksi tehtyyn päätökseen ei voida tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan taas kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista (ks. vastaavasti asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta ja asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta). Siten tässä toisessa tapauksessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin ikään tehoton.

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

69 Tämänkin lisäksi on huomattava, että jos sallitaan, että aiemmassa päätöksessä esitetyt tosiseikkoja tai oikeudellista puolta koskevat perustelut voivat tukea asetuksen N:o 40/94 säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, on todettava, että tässä tapauksessa kantaja ei ole vedonnut siihen, että tavaramerkkiä IMAGESTREAM koskevassa päätöksessä on perusteluja, jotka ovat omiaan kyseenalaistamaan edellä esitetyn arvion, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan rikkomista koskevia kanneperusteita. Lisäksi voidaan havaita, että kantaja itse mainitsee kanteessaan sanan "STREAM" — joka on kyseisten merkkien yhteinen tekijä — semanttisesta arvioinnista, että valituslautakunnat antoivat sille saman merkityssisällön kummassakin tapauksessa.

70 Edellä todetusta seuraa, että kanne on hyväksyttävä ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvia tavaroita koskevilta osin ja hylättävä muilta osin.

Kantajan vaihtoehtoisesta vaatimuksesta ja vaatimuksesta palauttaa asia sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi

71 Kantajan vaihtoehtoisen vaatimuksen osalta, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi muiden tuotteiden kuin "äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet" osalta, on todettava, että tämä toissijainen vaatimus sisältyy ensisijaiseen vaatimukseen ja on niin ollen hylättävä samoilta osin kuin tämä.

72 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on, kuten edellä 17 kohdassa on todettu, toimivalta sekä kumota riidanalainen päätös että muuttaa sitä. Sikäli kuin esillä oleva kanne on hyväksyttävä, on kuitenkin katsottava kantajan edun tulevan riittävästi turvatuksi sillä, että riidanalainen päätös kumotaan palauttamatta asiaa sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntikulut

73 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. Koska esillä olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyväksytty vain tiettyjen tuotteiden osalta, on syytä velvoittaa kantaja vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja lisäksi korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.2.2000 tekemä päätös (asia R 423/1999-2) kumotaan ryhmiin "käyttöoppaat" ja "julkaisut" kuuluvia tavaroita koskevilta osin.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa oikeudenkäyntikulujensa yhdestä kolmanneksesta.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä helmikuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

P. Mengozzi

neljännen jaoston puheenjohtaja