UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

3 päivänä heinäkuuta 2013*

Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin NEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Valituslautakunnan suorittaman tutkinnan laajuus — Tutkinta, jonka edellytyksenä on valituksen tutkittavaksi ottaminen — Asetuksen N:o 207/2009 59 artikla ja 64 artiklan 1 kohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artikla

Asiassa T-236/12,

**Airbus SAS**, kotipaikka Blagnac (Ranska), edustajinaan asianajajat G. Würtenberger ja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään O. Mondéjar Ortuño,

vastaajana,

jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.2.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1387/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin NEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja D. Gratsias,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.5.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.9.2012 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 12.3.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja Airbus SAS teki 23.12.2010 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki NEO.

3 Tavarat ja 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 7, 12 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— Luokka 7: ”Lentokoneiden moottorit; koneet ja työstökoneet erityisesti ilmailumoottorien valmistukseen ja korjaukseen; moottorit muihin paitsi maa-ajoneuvoihin; kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); turpiinit muihin paitsi maa-ajoneuvoihin; aggregaatit (apuvälineinä), edellä mainittujen tavaroiden osat ja liitoselementit”;

— Luokka 12: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- tai vesi- ja kiskokulkuneuvot; ilma-alukset; avaruuslaitteet; satelliitit; avaruuslaitteiden laukaisulaitteet; kuumailmapallot; lentokonerakenteet; ilmailulaitteet, -koneet ja -välineet; potkurit; kuljetusajoneuvot sotilaskäyttöön, erityisesti ilmateitse; edellä mainittujen tavaroiden osat ja liitoselementit”;

— Luokka 39: ”Navigaatiopalvelut; lentokuljetukset; ilma-alusten ja niiden osien varastointipalvelut; ilma-alusten ja niiden osien korjaus- ja kierrätyspalvelut; ajoneuvojen sertifiointi- ja uudelleensertifiointipalvelut; tekniset lentokokeilut; lentoliikenteen ohjauspalvelut; lentoturvallisuuspalvelut; lentokenttäpalvelut; kulkuneuvojen tankkauspalvelut; ilmassa tapahtuvat tankkauspalvelut”.

4 SMHV ilmoitti 10.5.2011 päivätyllä kirjeellä kantajalle päätöksestään, jonka mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä hakemuksessa mainituille luokkiin 7 ja 12 kuuluville tavaroille asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan nojalla. Rekisteröinti kuitenkin hyväksyttiin luokkaan 39 kuuluville palveluille.

5 Kantaja valitti 6.7.2011 tästä päätöksestä SMHV:ssä ja vaati päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 23.2.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riitautettu päätös).

7 Lisäksi valituslautakunta totesi, että sillä on asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan mukaan toimivalta tutkia hakemus viran puolesta uudelleen kaikkien asetuksen 7 artiklassa mainittujen ehdottomien hylkäysperusteiden osalta, eivätkä tutkijan päätelmät rajoita sitä millään tavalla. Se katsoi, että sillä oli valta tarkastella uudelleen myös palveluja, joiden osalta tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin.

8 Valituslautakunta tarkasteli valitusta aluksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta. Se totesi tästä, että käsiteltävässä asiassa tavarat ja palvelut on suunnattu sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille. Sen mukaan kuluttajan tarkkaavaisuusaste on korkea, kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen luonne. Se katsoi myös, että ammattilaisyleisön tarkkaavaisuusaste on automaattisesti tavallista korkeampi.

9 Valituslautakunta totesi tämän jälkeen, että kyseinen merkki koostuu etuliitteestä ”neo”, joka tarkoittaa ”uutta” ainakin kuudella Euroopan unionin kielellä: englanti, ranska, saksa, kreikka, espanja ja portugali. Se seikka, ettei sanaosa ”neo” ole koskaan yksin ja että sitä käytetään aina etuliitteenä, ei muuta tätä päätelmää. Sen mukaan sanalla ”neo” on nimittäin selvä ja erityinen merkitys toisin kuin muilla etuliitteillä. Lisäksi sana ”neo” on sellaisenaan olemassa ja tarkoittaa ”uutta” nykykreikaksi. Valituslautakunta totesi lisäksi muun muassa, että edellä mainituissa kielissä kyseinen kuluttaja johtaa itse sanasta ”neo”, että se viittaa johonkin uuteen, moderniin tai viimeisen teknologisen kehityksen mukaiseen. Näin ollen kyseinen merkki on pelkästään kehuva ja tarkoitettu korostamaan haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen positiivisia ominaisuuksia.

10 Valituslautakunta katsoi, että merkki NEO voi kyseisen yleisön kannalta kuvata niiden tavaroiden ja palvelujen, joille rekisteröintiä on haettu, olennaista ja toivottavaa ominaisuutta. Se katsoi tästä, että se seikka, että tavarat ja palvelut ovat uusia tai viimeisten teknisten normien mukaisesti päivitettyjä, on kyseisille kuluttajille houkutteleva ominaisuus, olipa kyse ammattilaisista tai suuren yleisön jäsenistä.

11 Valituslautakunta tarkasteli valitusta tämän jälkeen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta. Tästä se totesi, että sana ”neo” on yleissana ja että sitä käytetään eri yhteyksissä kehuvana tai mainostavana terminä, joka viittaa johonkin uuteen tai viimeisen teknologisen kehityksen mukaiseen. Sen mukaan mikään ei johda kyseistä kuluttajaa poikkeamaan tarkastellun sanan tavanomaisesta merkityksestä. Sanassa ”neo” ei näin ollen ole mitään, mikä sen mainostavan tai kehuvan perusmerkityksen lisäksi auttaisi kyseistä yleisöä muistamaan sen helposti ja välittömästi kyseisten tavaroiden ja palvelujen erottamiskykyisenä tavaramerkkinä. Valituslautakunta totesi tästä, ettei kohdeyleisö katso haettua tavaramerkkiä osoitukseksi kaikkien sen kattamien tavaroiden alkuperästä.

12 Lopuksi valituslautakunta katsoi, ettei haettua tavaramerkkiä voida katsoa rekisteröintikelpoiseksi pelkästään sillä perusteella, että SMHV on saattanut hyväksyä merkkejä, jotka kantaja katsoo samankaltaisiksi.

13 Valituslautakunta totesi näin ollen, ettei haetulla tavaramerkillä ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, jonka avulla voidaan erottaa tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja että näin ollen oli perusteltua, että ”tutkija [oli] hylännyt kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin”.

**Asianosaisten vaatimukset**

14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riitautetun päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen kokonaisuudessaan perusteettomana ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan ja 59 artiklan rikkomista, toinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan rikkomista, kolmas asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista ja neljäs asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan ja 59 artiklan rikkomista*

17 Kantaja väittää ensimmäisessä kanneperusteessaan, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohtaa ja 59 artiklaa, kun se tutki yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen uudelleen luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta, joille tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin.

18 SMHV kiistää kantajan perustelut ja väittää, että valituslautakunta toimi asianmukaisesti ja asetuksen N:o 207/2009 säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

19 On todettava, että tässä kanneperusteessa esitetään kysymys tavaramerkin hakijan tutkijan päätöksestä tekemää valitusta käsittelevän SMHV:n valituslautakunnan toimivallasta tutkia ehdottomien hylkäysperusteiden kannalta kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus kaikkien siinä mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta tilanteessa, jossa tutkija hyväksyi rekisteröinnin palveluille, mutta hylkäsi rekisteröinnin tavaroille ja kantaja vaati valituslautakuntaa kumoamaan riitautetun päätöksen kokonaisuudessaan.

20 Valituslautakunta katsoi tästä, että sillä on asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan nojalla toimivalta tutkia viran puolesta uudelleen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus kaikkien hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta kaikkien asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa mainittujen ehdottomien hylkäysperusteiden kannalta, vaikka tutkija oli jo hyväksynyt rekisteröinnin tässä hakemuksessa mainituille palveluille.

21 On todettava, että asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaan tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee päätöksen valituksesta ja se voi tällöin käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa. Tästä säännöksestä ilmenee, että rekisteröinnin epäävästä tutkijan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta valituslautakunta voi tutkia uudelleen rekisteröintihakemuksen sekä oikeudellisten että tosiseikkojen osalta eli käsiteltävässä asiassa päättämällä itse rekisteröintihakemuksesta hylkäämällä sen tai toteamalla sen perustelluksi ja samalla vahvistamalla tai kumoamalla riitautetun päätöksen (ks. analogisesti asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 56 ja 57 kohta).

22 Tämä toimivalta tutkia rekisteröintihakemus uudelleen kokonaan niin oikeudellisten seikkojen kuin tosiseikkojenkin osalta edellyttää kuitenkin sitä, että valituslautakunta ottaa valituksen tutkittavaksi (ks. analogisesti asia C-349/10 P, Claro v. SMHV, määräys 2.3.2011, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

23 Asetuksen N:o 207/2009 59 artiklan ensimmäisessä virkkeessä täsmennetään tästä, että ”päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen”. Tästä säännöksestä seuraa, että SMHV:n menettelyn asianosaiset eivät voi hakea valituslautakunnassa muutosta alemman asteen tekemään päätökseen kuin siltä osin kuin tässä päätöksessä hylättiin heidän vaatimuksensa. Sitä vastoin siltä osin kuin alemman asteen päätös on asianosaiselle myönteinen, sillä ei ole oikeutta valittaa valituslautakuntaan (ks. vastaavasti asia T-504/09, Völkl v. SMHV – Marker Völkl (VÖLKL), tuomio 14.12.2011, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Asetuksen N:o 207/2009 59 artiklan ensimmäisestä virkkeestä ilmenee, että kun, kuten käsiteltävässä asiassa, tutkija on hylännyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vain mainitussa hakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta mutta hyväksynyt rekisteröinnin tässä hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta, tavaramerkin hakijan valituslautakunnalle tekemä valitus ei pääsääntöisesti voi koskea kuin tutkijan kieltäytymistä hyväksyä rekisteröinti hakemuksessa tarkoitetuille tavaroille. Mainittu hakija ei sitä vastoin voi pätevästi valittaa valituslautakunnalle siitä, että tutkija hyväksyi haetun tavaramerkin rekisteröinnin palvelujen osalta.

25 Vaikka siis pitääkin paikkansa, että kantaja on käsiteltävässä asiassa tehnyt valituslautakunnalle valituksen tutkijan päätöksen kumoamiseksi kokonaisuudessaan, on kuitenkin niin, että asetuksen N:o 207/2009 59 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan asia voidaan pätevästi saattaa valituslautakunnan tutkittavaksi vain sikäli kuin alempi elin on hylännyt valittajan vaatimukset.

26 Tästä seuraa, että valituslautakunta ylitti asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä asetuksen 59 artiklan ensimmäisen virkkeen kanssa, määritellyn toimivaltansa rajat siltä osin kuin se tutki viran puolesta uudelleen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakemuksessa mainittujen palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa mainittujen ehdottomien hylkäysperusteiden kannalta ja siltä osin kuin se totesi, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, jonka avulla nämä palvelut voidaan erottaa mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

27 Riitautettu päätös on näin ollen kumottava siltä osin kuin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki todettiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevaksi ja erottamiskyvyttömäksi suhteessa luokkaan 39 kuuluviin palveluihin, joita varten tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan rikkomista*

28 Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole osoittanut, että etuliitteellä ”neo” olisi erikseen tarkasteltuna selkeä ja erityinen merkitys, jonka kyseinen ammattilaisyleisö välittömästi tunnistaisi. Ennen kaikkea on niin, että jos otetaan huomioon se seikka, että kyseinen ammattilaisyleisö havaitsee tavaramerkin NEO ”haetussa muodossa” eli suurin kirjaimin kirjoitettuna, mainoslauseena käytettynä ja liittymättä mihinkään (kirjalliseen) asiayhteyteen esimerkiksi lentokoneen rungossa, ei voida kantajan mukaan mitenkään kiistää sitä, että tämä sama tavaramerkki katsottaisiin erottamiskykyiseksi osoitukseksi alkuperästä.

29 SMHV esittää, ettei kantaja ole osoittanut, etteivät kreikkalaiset kuluttajat katso sanaa ”neo” kuvailevaksi ja erottamiskyvyttömäksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Kuten riitautetun päätöksen 25 kohdassa on todettu, sana ”neo” on sellaisenaan olemassa kreikan kielessä ja tarkoittaa ”uutta”. Voidaan kohtuudella olettaa, että kyseisistä kuluttajista ainakin kreikkalaiset kuluttajat katsovat ensi näkemältä tällä sanalla olevan kuvaileva ja kehuva merkitys eli he katsovat, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat uusia. Kantajan väitteet, jotka koskevat mahdollista suurten kirjainten käyttöä tai käyttöä erityisissä yhteyksissä, eivät voi vaikuttaa kuluttajien tästä sanasta saamaan vaikutelmaan.

30 On todettava, kuten ensimmäisen kanneperusteen arvioinnista ilmenee, että koska riitautettu päätös on kumottava asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä sen 59 artiklan kanssa, rikkomisen vuoksi siltä osin kuin haettu tavaramerkki on katsottu erottamiskyvyttömäksi niiden palvelujen osalta, joita varten tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan rikkomiseen liittyvää käsiteltävänä olevaa kanneperustetta on tarkasteltava vain niihin tavaroihin nähden, joiden osalta tutkija hylkäsi rekisteröinnin.

31 Ensiksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan noudattamatta jättämistä koskevasta kanneperusteesta on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, 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.

32 Jotta merkki kuuluisi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan, sen ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä on oltava riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Tästä on tarkennettava, että lainsäätäjän valitsema termi ”ominaisuus” korostaa, että mainitussa säännöksessä tarkoitetut merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen. Merkin rekisteröinti tulisi näin ollen evätä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo sen kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista (ks. asia T-328/11, Leifheit v. SMHV (EcoPerfect), tuomio 24.4.2012, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

33 Kun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tällaisten merkkien tai merkintöjen rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi, sillä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. asia T-344/07, O2 (Germany) v. SMHV (Homezone), tuomio 10.2.2010, Kok., s. II-153, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta seuraa, että merkin rekisteröinti on evättävä, jos merkki on luonteeltaan kuvaileva tai jos sillä ei ole erottamiskykyä jonkin jäsenvaltion kielellä, vaikka se olisikin rekisteröitävissä toisessa jäsenvaltiossa (ks. asia T-59/10, Geemarc Telecom v. SMHV – Audioline (AMPLIDECT), 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

35 Käsiteltävässä asiassa on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti riitautetun päätöksen 24 kohdassa, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa mainitut tavarat on suunnattu sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille ja että tämän kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on korkea.

36 Kantaja ei kiistä sitä, että sana ”neo” on sellaisenaan kreikan kielen sana ja tarkoittaa ”uutta” tällä kielellä, kuten valituslautakunta totesi riitautetun päätöksen 25 kohdassa.

37 Merkin NEO käytöstä nykykreikan kielessä rekisteröintihakemuksen kattamille tavaroille on todettava, että kyseinen kuluttaja johtaa itse sanasta monimutkaisia pohdintoja tekemättä, että se viittaa johonkin uuteen, moderniin tai viimeisen teknologisen kehityksen mukaiseen ja että tällä kielellä tämä merkki on pelkästään kehuva ja tarkoitettu korostamaan rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden positiivisia ominaisuuksia, kuten valituslautakunta totesi riitautetun päätöksen 26 kohdassa. Valituslautakunta nimittäin perusti päätelmänsä tavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta ilmeneviin seikkoihin, kuten se saattoi perustellusti tehdä (ks. vastaavasti asia T-237/10, Vuitton Malletier v. SMHV – Friis Group International (lukituslaitteen ulkoasu), 49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

38 Tältä osin on merkityksetöntä, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on korkea.

39 Kuten SMHV perustellusti huomauttaa, tältä osin on myös merkityksetöntä, onko rekisteröitäväksi haettu merkki kirjoitettu suurin kirjaimin ja käytetäänkö sitä todennäköisesti mainoslauseena. On nimittäin muistettava, että unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sanamerkki on tavaramerkki, joka koostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistä, jotka on kirjoitettu painokirjaimin tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityisiä graafisia osatekijöitä. Suoja, joka johtuu sanamerkin rekisteröinnistä, koskee rekisteröintihakemuksessa mainittua sanaa eikä erityisiä graafisia tai tyylillisiä seikkoja, joita tämä tavaramerkki voi mahdollisesti sisältää (ks. asia T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), tuomio 22.5.2008, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kun otetaan huomioon nämä toteamukset, kantajan väitteet, jotka liittyvät sanan ”neo” kirjoittamiseen suurilla kirjaimilla ja sen käyttämiseen mainoslauseena, on hylättävä perusteettomina.

40 Kun otetaan edellä esitetty huomioon, rekisteröintihakemuksen kattamista tavaroista on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että merkki NEO on kuvaileva nykykreikkaa osaavan kohdeyleisön näkökulmasta. Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvailevuuden toteaminen tietyssä unionin osassa on riittävä peruste rekisteröinnin hylkäämiselle asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan nojalla, eikä ole tarpeen lausua siitä, kuvaillaanko merkillä kyseisiä tavaroita riitautetussa päätöksessä mainituilla muilla kielillä.

41 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan noudattamatta jättämiseen liittyvä väite on näin ollen hylättävä.

42 Toiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan noudattamatta jättämiseen liittyvästä väitteestä on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalat ovat tietyllä tavalla päällekkäisiä, sikäli kuin 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltä puuttuu myös tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Viimeksi mainittu näistä säännöksistä eroaa ensimmäisestä, koska se kattaa kaikki olosuhteet, joissa merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista (asia C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomio 10.3.2011, Kok., s. I-1541, 46 ja 47 kohta).

43 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta perusti päätelmänsä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta kyseisen merkin kuvailevuuteen ja totesi riitautetun päätöksen 34 kohdassa, että sana ”neo” on yleinen ja että sitä käytetään eri yhteyksissä kehuvana tai mainostavana sanana, joka viittaa johonkin, joka on uutta tai viimeisen teknologisen kehityksen mukaista, ja ettei mikään saa kyseistä kuluttajaa poikkeamaan tarkastellun sanan tavanomaisesta merkityksestä.

44 Kuten edellä 40 kohdassa on todettu, merkki NEO kuvailee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla rekisteröintihakemuksen kattamia tavaroita nykykreikkaa osaavan kohdeyleisön näkökulmasta. Edellä 42 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti pelkästään tämä toteamus merkin NEO kuvailevuudesta riittää, jotta voidaan katsoa, että siltä myös puuttuu rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky nykykreikan kielellä ja kohdeyleisön näkökulmasta.

45 Koska rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen osassa unionia on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan nojalla riittävä peruste hylätä rekisteröinti, ei ole tarpeen lausua sen mahdollisesta erottamiskyystä muilla riitautetussa päätöksessä ilmoitetuilla kielillä.

46 Tästä johtuu, että valituslautakunta on voinut todeta oikeudellista virhettä tekemättä, ettei merkki NEO ole erottamiskykyinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin.

47 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

*Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista*

48 Kantaja väittää kolmannessa kanneperusteessaan, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, koska se ei ottanut huomioon SMHV:n ja unionin jäsenvaltioiden kansallisten virastojen aikaisempaa rekisteröintikäytäntöä eikä SMHV:n päätöksiä käsitellessään tavaramerkkiä NEO. Se väittää, että valituslautakunta teki SMHV:n käytännön vastaisen päätöksen tukematta kantaansa objektiivisilla ja yksityiskohtaisilla perusteilla. Kantaja katsoo, että kun valituslautakunta ei ottanut huomioon tavaramerkin NEO rekisteröintejä unionin jäsenvaltioissa, se rikkoi kantajan oikeutta tulla kuulluksi sekä oikeutta saada yksityiskohtaisesti perusteltu päätös. Lisäksi valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan etuliite ”neo” tarkoittaa ”uutta” ainakin kuudella unionin kielellä, ei noudata asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Kantajan mukaan päätelmä on liian epämääräinen, jotta se voisi määritellä hylkäämisen perusteiden laajuuden. Kantajan pitäisi sitä vastoin tietää, minkä erityisten jäsenvaltioiden osalta valituslautakunta katsoi, että kieltoa sovelletaan, kun otetaan huomioon se seikka, että se voisi pyytää yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksensa muuntamista kansallisiksi hakemuksiksi.

49 SMHV kiistää kantajan perustelut ja väittää, ettei valituslautakunta ole sidottu aikaisempaan käytäntöönsä eikä kansallisten virastojen käytäntöön ja että valituslautakunnan perustelut olivat tältä osin asianmukaiset. Se katsoo muun muassa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun säännöksen 1 kohtaa sovelletaan, vaikka hylkäysperusteet olisivat olemassa vain osassa unionia. Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on ilmoittanut ainakin kuusi kieltä, joilla tavaramerkki on kuvaileva. SMHV katsoo myös, että asetuksessa N:o 207/2009 säädetty muuntamismenettely on tavaramerkin hakijalle vain mahdollisuus, joten väite mahdottomuudesta määritellä hylkäämisen alueellinen laajuus mahdollisen muuntamishakemuksen osalta koskee vain tulevaa ja epävarmaa oikeudellista tilannetta. Kantaja ei voi kuitenkaan vedota tuleviin ja epävarmoihin tilanteisiin perustellakseen intressiään vaatia riitautetun päätöksen kumoamista.

50 Ensimmäiseksi SMHV:n päätöskäytännön noudattamatta jättämistä koskevista väitteistä on muistettava, että SMHV:n on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita. Kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet, SMHV:n on otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei. Näiden periaatteiden soveltaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa. Näin ollen henkilö, joka hakee merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi. Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Tällainen tutkinta on siis tehtävä näin jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti asia T-415/11, Hartmann v. SMHV (Nutriskin Protection Complex), tuomio 8.11.2012, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

51 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi täyden tutkinnan perusteella ja ottaen huomioon kohdeyleisön näkökannan, että nykykreikaksi rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ilmoittaa selvästi rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden luonteen ja laadun. Kuten edellä 40–46 kohdasta ilmenee, pelkästään tämä toteamus riittää puoltamaan sitä, että sanamerkin NEO rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi estyy kyseisten tavaroiden osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan mukaisten ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla. Tästä johtuu, että vastoin

kantajan väitteitä sen hakemusta sanamerkin NEO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintihakemuksessa mainituille tavaroille on arvioitu oikeuskäytännön mukaisesti ja soveltamalla asianmukaisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja 2 kohtaa.

52 Koska riitautetun päätöksen sitä koskevan osan, voidaanko merkki NEO rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi kyseisille tavaroille, lainmukaisuus on näin ollen vahvistettu suoraan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan perusteella, edellä 50 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei sitä voida kyseenalaistaa pelkästään sen vuoksi, ettei valituslautakunta ole käsiteltävässä asiassa noudattanut SMHV:n päätöskäytäntöä.

53 Toiseksi jäsenvaltioiden kansallisten virastojen rekisteröintikäytännön noudattamatta jättämistä koskevista väitteistä on muistettava, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että jäsenvaltioissa jo suoritetut rekisteröinnit ovat yksinomaan tekijöitä, jotka olematta ratkaisevia voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä (ks. asia T-110/11, Asa v. SMHV – Merck (FEMIFERAL), tuomio 22.5.2012, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Koska yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, jäsenvaltiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan tämä sama merkki voidaan rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi, eivät sido SMHV:tä tai unionin tuomioistuimia (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Kok., s. II-1927, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Koska käsiteltävässä asiassa riitautetun päätöksen sitä koskevan osan, voidaanko haettu merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi kyseisille tavaroille, lainmukaisuus on vahvistettu suoraan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan perusteella (ks. edellä 51 kohta), sitä ei voida kyseenalaistaa pelkästään sen vuoksi, ettei valituslautakunta ole käsiteltävässä asiassa noudattanut tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisten virastojen päätöskäytäntöä.

55 Kolmanneksi ja viimeiseksi kantaja esittää asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan noudattamatta jättämistä koskevasta väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan perustelut ovat liian epämääräisiä, että valituslautakunta totesi yleisesti, että etuliite ”neo” tarkoittaa ”uutta” ”ainakin kuudella unionin kielellä”. Kantajan mukaan se ei voi tämän toteamuksen nojalla päättää, missä jäsenvaltioissa se voisi muuntaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla. Koska kantaja voi hakea muuntamista vain niissä jäsenvaltioissa, joihin SMHV:n hylkäysperustetta ei sovelleta, eri jäsenvaltioita koskevan oikeudellisen tilanteen yksityiskohtainen analyysi olisi ollut tarpeellinen. Valituslautakunta rikkoi kantajan mukaan asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, kun se ei toimittanut kantajalle tällaista yksityiskohtaista analyysiä.

56 Asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sanamuodon mukaan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tai yhteisön tavaramerkin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi ei tehdä suojan hankkimiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa viraston päätöksen mukaan hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin estymiselle, peruuttamiselle tai mitättömyydelle on peruste.

57 On kuitenkin muistettava, että tällä säännöksellä velvoitetaan SMHV ainoastaan noudattamaan tällaisen päätöksen sisältöä silloin, kun päätös on olemassa. Tällä säännöksellä ei sitä vastoin voida poiketa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdasta, jossa säädetään, että mainitun säännöksen 1 kohdassa mainittuja ehdottomia hylkäysperusteita sovelletaan, vaikka hylkäämisperusteet olisivat olemassa vain osassa unionia. Asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sellainen tulkinta, jonka mukaan valituslautakunnalla on tehdessään ratkaisun tutkijan sellaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta, jolla hylättiin rekisteröintihakemus asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun tavaramerkin kuvailevuuden ja erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi, velvollisuus tehdä yksityiskohtainen analyysi merkin erottamiskyvystä kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka on

ilmeistä, että se on kohdeyleisön näkökulmasta rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta kuvaileva yhden jäsenvaltion kielellä, vääristäisi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn säännön sisältöä.

58 Tästä seuraa, ettei ole mitään perustetta olettaa, että asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 75 artiklan kanssa, on myös tarkoitus asettaa valituslautakunnalle sen tehdessä ratkaisun tutkijan sellaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta, jolla hylättiin rekisteröintihakemus siksi, että tavaramerkki oli kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla unionin osassa, velvollisuus tehdä yksityiskohtainen analyysi merkin erottamiskyvystä hakemuksessa mainittujen palvelujen ja tavaroiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

59 Kolmas kanneperuste on siten hylättävä perusteettomana.

*Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomista*

60 Kantaja väittää neljännessä kanneperusteessaan, että valituslautakunta rikkoi asetuksen 207/2009 76 artiklaa, kun se ei tukenut päätöstään todisteilla, jotka koskevat nimityksen ”neo”, kun sitä tarkastellaan erikseen, käyttöä liike-elämässä kehuvana ja mainostavana yleissanana erityisesti tässä asiassa kyseessä olevalla alalla sekä ainakin kuudella eurooppalaisella kielellä. Sen mukaan valituslautakunta tukeutui yleisluonteisiin ja perusteettomiin toteamuksiin eikä tutkinut käsiteltävän asian tosiseikkoja.

61 SMHV kiistää kantajan väitteet.

62 On muistettava, että vaikka on totta, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan nojalla SMHV tutkii viran puolesta sellaiset asian kannalta merkitykselliset tosiseikat, joiden johdosta sen ehkä on sovellettava jotain saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta, on kuitenkaan niin, että jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn SMHV:n arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella saatu erottamiskyky (asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 49 ja 50 kohta).

63 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta perusti ratkaisunsa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvailevuuteen ja sen erottamiskyvyn puuttumiseen etenkin toteamalla, että sana ”neo” on sellaisenaan kreikan kielen sana ja tarkoittaa ”uutta” tällä kielellä sillä tavoin, että kohdeyleisö johtaa merkistä NEO nykykreikan kielellä ja rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta, että mainittu merkki viittaa johonkin uuteen, moderniin tai viimeisen teknologisen kehityksen mukaiseen.

64 Kuten edellä 35 kohdassa on todettu, tämä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskyvyn puuttumista unionin yhdessä osassa koskeva päätelmä on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan nojalla riittävä peruste evätä rekisteröinti.

65 On lisäksi todettava, että kantaja ei ole toimittanut konkreettisia ja perusteltuja tietoja väittäessään, että merkki NEO voisi olla nykykreikaksi kohdeyleisön näkökulmasta erottamiskykyinen ja kuvailematon rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta.

66 Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan mukaisen tosiseikkojen tutkimista viran puolesta koskevan periaatteen loukkaamiseen liittyvät väitteet eivät voi menestyä. Neljäs kanneperuste on siten hylättävä.

67 Koska asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan ja 59 artiklan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste on perusteltu, riitautettu päätös on kumottava siltä osin kuin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki todettiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevaksi ja erottamiskyvyttömäksi suhteessa luokkaan 39 kuuluviin palveluihin, joita varten tutkia oli hyväksynyt rekisteröinnin. Koska muut kanneperusteet eivät ole perusteltuja, kanne on muilta osin hylättävä.

**Oikeudenkäyntikulut**

68 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Koska kantajan vaatimus on käsiteltävässä asiassa hyväksytty vain palvelujen osalta, joille tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin, on päätettävä, että asianosaiset vastaavat omista kuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 23.2.2012 tekemä päätös (asia R 1387/2011-1) kumotaan siltä osin kuin se koskee 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 39 kuuluvia palveluja.**

**2) Kanne hylätään muilta osin.**

**3) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Czúcz Labucka Gratsias

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä heinäkuuta 2013.

Allekirjoitukset