

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 päivänä joulukuuta 2002 *

Asiassa T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., kotipaikka Tampa, Florida (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja E. Körner,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 7.3.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 504/2000-3), joka koski sanamerkin REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS rekisteröintiä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.6.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.9.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 1.10.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Oikeudenkäynnin tausta

- 1 Kantaja haki 11.1.1999 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.

- 3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 35, 37 ja 42, ja ne ovat seuraavat:

”Etämarkkinointi” luokassa 35.

”Tietokonelaitteiston ylläpito” luokassa 37.

”Tietokoneteollisuuden tekniset tukipalvelut, nimittäin tekniset tukipalvelut tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen käyttäjille; tietokonepalvelut, nimittäin tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen, ohjelmistosovellusten kehittäminen, tietojenkäsittelyyn liittyvä konsultointi, järjestelmien käyttö ja ylläpito muiden lukuun; tietokoneen toimintojen testaukseen liittyvät konsultointipalvelut tietokoneohjelmistojen tuottajille ja käyttäjille; asiakastukipalvelut, nimittäin tietokoneisiin liittyvien tietojen tarjoaminen asiakaspalvelupuhelinkeskuksen kautta; tietokantojen muuntopalvelut; tuotetietoihin liittyvät tilauksesta tehtävät kirjoitus- ja tekstin editointi- ja käännöspalvelut muiden lukuun, nimittäin käyttäjä- ja viitedokumentointi, ylläpidodokumentointi ja tietokoneverkon välityksellä julkaistavien tuotetietojen kehittäminen; navigointipalvelut” luokassa 42.

- 4 Tutkija hylkäsi asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla hakemuksen 15.3.2000 tehdyllä päätöksellä, koska haettu sanamerkki ei ollut kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.
- 5 Kantaja haki 12.5.2000 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
- 6 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 7.3.2001 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

- 7 Valituslautakunta katsoi, että haettu sanamerkki ei voi täyttää tavaramerkin keskeistä tehtävää, koska se muodostuu iskusanoista, joita käytetään yleisesti kyseisellä alalla ja jotka kohdeyleisö ymmärtää pelkäksi myynninedistämismuunnoksi eikä sellaiseksi ilmaukseksi, joka osoittaa palvelujen kaupallisen alkuperän.

Asianosaisten vaatimukset

- 8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston julkaisemaan tavaramerkkihakemuksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 10 Suullisessa käsittelyssä kantaja luopui vaatimuksestaan, joka koski sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien velvoittaisi viraston julkaisemaan tavaramerkkihakemuksen.

Oikeudellinen arviointi

- 11 Kanteensa tueksi kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

Asianosaisten lausumat

- 12 Toisin kuin valituslautakunta, kantaja katsoo ensinnäkin, että vaikka haettu tavaramerkki muodostuukin iskusanoista, näillä sanoilla ei välitetä minkäänlaista viestiä. Neljä sanaa käsittävien iskusanojen merkityksen selittämiseksi valituslautakunnan on näin ollen käytettävä 12—19 sanaa, mikä kantajan mukaan osoittaa selkeästi näiden iskusanojen ainutlaatuisuuden.
- 13 Kantaja toteaa toiseksi, että valituslautakunnan antamat iskusanojen kaksi merkitystä eivät ole niiden ainoat mahdolliset merkitykset. Äidinkielenään englantia puhuvat havaitsevat haetussa tavaramerkissä muita merkityksiä kuin englannin kieltä pelkätään ymmärtävien havaittavissa olevat merkitykset.
- 14 Kantaja huomauttaa kolmanneksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirasto julkaisi kyseessä olevaa vastaavan rekisteröintihakemuksen ja että se ei

esittänyt tätä koskevia vastaväitteitä, vaikka se soveltaa samoja haetun tavaramerkin erottamiskykyä koskevia normeja kuin virasto. Kantaja lisää tämän osalta, että sen tavaramerkki on rekisteröity Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja se esitti suullisessa käsittelyssä näistä maista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta saadut tämän tavaramerkin rekisteröintitodistukset. Kantaja väitti lisäksi suullisessa käsittelyssä viraston rekisteröineen tavaramerkkejä, jotka ovat verrattavissa sen hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin ja joita ovat esimerkiksi ”real people. real solutions. real estate” ja ”People and Solutions”.

- 15 Virasto myöntää, että iskusanat ovat merkkejä, jotka voivat täyttää tavaramerkin tehtävän. Se toteaa kuitenkin, että monet kantajan toiminta-alalla toimivat yritykset käyttävät iskusanoja ”Real People, Real Solutions”, mistä on pääteltävä, että näitä iskusanoja ei ymmärretä kysessä olevien palvelujen kaupallisen alkuperän osoittavaksi tavaramerkiksi. Iskusanat osoittavat lisäksi tarjottujen ratkaisujen ja niitä tarjoavien tai niiden kohteena olevien henkilöiden luonteen.
- 16 Kansallisilta virastoilta haettujen tai niiden rekisteröimien tavaramerkkien osalta virasto toteaa, että rekisteröinnit, jotka on mahdollisesti tehty sen käyttämistä arviointiperusteista poiketen, eivät sido sitä. Tekemiensä päätösten osalta virasto totesi suullisessa käsittelyssä, että se ei voi lausua rekisteröinneistä, jotka on tehty kussakin asiassa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen, tai tehdä vertailuja niihin.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 17 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky,” ei rekisteröidä.

- 18 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät pysty täyttämään tavaramerkin keskeistä tehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, jotta tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voi myöhemmän hankinnan tehdessään valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi, tai toisella tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi.
- 19 Tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehoituksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 40 kohta).
- 20 Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmärtää niin, että sillä ilmaistaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallinen alkuperä, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä.
- 21 Merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan toisaalta suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin.
- 22 Tässä asiassa on aluksi todettava, että valituslautakunta totesi, että sanamerkkiä REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS sekä sellaisenaan että sen erittäin läheisine muunnelmineen käytetään yleisesti kantajan toiminta-alalla. Tämän osalta on muistutettava, että yleisesti käytetyn merkin perusteella kuluttaja ei voi välittö-

mästi ja varmasti erottaa tästä merkistä muodostuvan tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista [ks. tämän osalta asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 33 ja 35 kohta].

- 23 Tätä toteamusta ei kuitenkaan voida tehdä pelkästään niiden seikkojen perusteella, jotka sisältyvät tätä asiaa koskevaan päätökseen. Tämän päätöksen perusteella ei ole mahdollista määritellä, koskevatko valituslautakunnan esittämät sanamerkkiin liittyvät esimerkit toisaalta tavaramerkkihakemuksen tekemistä edeltävää vai sen jälkeistä käyttöä, ja toisaalta mahdollisesti kolmansien kantajan luvalla tapahtuvaa käyttöä. Sillä, että sanamerkkiä käytetään yleisesti kyseessä olevien palvelujen yhteydessä, ei näin ollen voida tässä asiassa perustella toteamusta siitä, että kyseinen sanamerkki ei ole erottamiskykyinen.
- 24 Kohdeyleisön osalta on aluksi todettava, että kyseessä olevat palvelut on tarkoitettu erityiselle kohderyhmälle eli tietotekniikkaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen käyttäjille. Tämän ryhmän tarkkaavaisuusaste merkkien suhteen on näin ollen suhteellisen korkea, ja tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, jotka voivat ilmaista kyseiselle ryhmälle kaupallisen alkuperän ja jotka näin takaavat sille, että sen ostama tavara tai palvelu on yhteensopiva sen käyttämän tietokone-laitteiston kanssa (ks. tämän osalta asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Tarkkaavaisuusaste voi puolestaan olla suhteellisen alhainen sellaisten yksinomaan myynninedistämiseen liittyvien merkintöjen osalta, jotka eivät ole ratkaisevia asiaan perehtyneelle yleisölle.
- 25 Siitä, miten kohdeyleisö ymmärtää sanamerkin REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, on todettava, että valituslautakunnan mukaan iskusanat muodostuvat tavallisista sanoista, jotka kyseinen yleisö ymmärtää pelkäksi myynninedistämisisilmaisuksi eikä ilmaukseksi, joka osoittaa kyseisten palvelujen kaupallisen alkuperän.

- 26 Tämän osalta on todettava, että vaikka sanamerkillä ei ole rajoitettua ja välitöntä kuvailevaa merkitystä, se muodostuu kuitenkin sanaryhmästä, jolla on itsenäinen merkitys sitä kokonaisuutena tarkasteltaessa. Sanamerkin on näin ollen helppo ymmärtää merkitsevän sitä, että kantajan palvelut ovat todellisten henkilöiden todellisille henkilöille tarjoamia käytännöllisiä ratkaisuja.
- 27 Sen kantajan väitteen hylkäämiseen, jonka mukaan iskusanojen merkityksen täsmälliseen selittämiseen on käytettävä 12 tai 19 sanaa, riittää, kun todetaan, että näillä sanoilla pelkästään välitetään edellä mainitut kaksi mielikuvaa, jotka on niissä tiivistetty kielitieteellisesti virheettömään sanontatapaan. Väite, jonka mukaan iskusanat eivät muodosta täydellistä viestiä, on myös hylättävä, koska edellä todettiin, että iskusanoilla on välittömästi ymmärrettävissä oleva merkitys. Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämien niiden esimerkkien osalta, joiden mukaan iskusanoilla on muita merkityksiä kuin ne, jotka valituslautakunta niille antoi, on todettava, että kaikki nämä merkitykset ovat todellisuudessa samantyyppisiä ja että ne eivät eroa nämä iskusanat muodostavien yksittäisten sanojen yleismerkityksestä. Ei lisäksi ole selvitetty, minkä muun kuin edellä mainitun merkityksen kohdeyleisö, englantia äidinkielenään puhuva mukaan lukien, voisi ymmärtää, ja voitaisiinko tätä toista merkitystä käyttää muuten kuin myynninedistämisen- tai mainostoiminnassa.
- 28 Sanamerkin REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS ilmeistä myynninedistämismerkitystä lukuun ottamatta siinä ei sitä paitsi ole osatekijöitä, joiden perusteella kohdeyleisö voi painaa sanamerkin helposti ja välittömästi mieleensä tiettyjen palvelujen erottamiskykyisenä tavaramerkkinä. Jopa siinä tapauksessa, että sanamerkkiä käytetään yksin ilman toista merkkiä tai tavaramerkkiä, kohdeyleisö ei voi ymmärtää sitä muutoin kuin sen myynninedistämismerkityksessä, jollei sille etukäteen ilmoiteta asiasta.
- 29 Kun kohdeyleisö ei ole erityisen tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei heti osoita sille sen tavaran tai palvelun alkuperää ja/tai käyttötarkoitusta, jonka se haluaa ostaa, vaan antaa pikemminkin tietoja, jotka ovat yksinomaan myynninedistämiseen liittyviä ja abstrakteja, se ei jää selvittämään sanamerkin mahdollisia erilaisia tehtäviä eikä painamaan sitä mieleen tavaramerkkinä.

- 30 Näin ollen on todettava, että sanamerkin todellisen merkityksen vuoksi kohdeyleisö ymmärtää sen ensisijaisesti myynninedistämiseen liittyvinä iskusanoina pikemminkin kuin tavaramerkkinä.
- 31 Kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat kansallisia hakemuksia ja viraston aiempia päätöksiä, on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän ja että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta arvioidaan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella eikä viraston aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (ks. asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta; asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta). Kansalliset rekisteröinnit ja viraston aiemmat päätökset eivät siis sido virastoa. Kuten virasto on lisäksi perustellusti todennut, viittausta tutkijan rekisteröintihakemuksen hylkäämisen jälkeen kansallisessa virastossa tehtyyn rekisteröintiin tai viittausta viraston tekemiin rekisteröinteihin, jotka voidaan myöhemmin riitauttaa elimissä, joiden tehtävänä on valvoa niiden lainmukaisuutta, ei voida pitää asiaankuuluvina.
- 32 Edellä esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä. Kanne on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

- 33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se veloitetaan korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä joulukuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

toisen jaoston puheenjohtaja