

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 päivänä syyskuuta 2005 *

Asiassa T-320/03,

Citicorp, kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat
V. von Bomhard, A. Renck ja A. Pohlmann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinnään S. Laitinen, P. Bullock ja A. von Mühlendahl,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan SMHV:n
kolmannen valituslautakunnan 25.6.2003 tekemän päätöksen (asia R 82/2002-3),
joka koski sanamerkin LIVE RICHLY rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit J. Azizi ja E. Cremona,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 9.12.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja jätti 2.3.2001 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki LIVE RICHLIY.

- 3 Palvelut, joita varten tavaramerkin 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 luokkaan 36, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Rahatalous ja raha-asioihin liittyvät palvelut sekä kiinteistöasiat; erityisesti: pankkipalvelut; luottokortit; kaupalliset ja kuluttajalle tarjottavat lainat ja rahoitus; kiinteistöjen ja kiinnitysten välitys; rahastoja, kiinteistöjä ja varainhoitoa koskeva hallinta, suunnittelu ja konsultointi; sijoitukset sekä sijoitusneuvonta ja konsultointi; arvopaperivälitys ja kauppavälityspalvelut turvallisten rahataloudellisten toimien helpottamista varten; vakuutuspalvelut; erityisesti omaisuus-, tapaturma- ja henkivakuutusten sekä elinkorkosopimusten merkitseminen ja myynti.”

- 4 Tutkija totesi 3.7.2001 päivätyssä kirjeessään, ettei tavaramerkki LIVE RICHLIY ole erottamiskykyinen rekisteröimistä varten. Kantaja riitautti tutkijan kannan ja pyysi 8.8.2001 päivätyssä kirjeessään sitä hyväksymään rekisteröintihakemuksen. Tutkija ei 4.12.2001 tekemässään päätöksessä (jäljempänä tutkijan päätös) muuttanut tavaramerkin LIVE RICHLIY rekisteröintihakemuksen hylkäämistä koskevaa kantansa.

- 5 Kantaja haki 22.1.2002 SMHV:lta muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella.

- 6 Kolmas valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 25.6.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) vahvistaen siten tutkijan tekemän hylkäyspäätöksen. Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, ettei tavaramerkki LIVE RICHLIY

vastannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimuksia, koska kohdeyleisö ymmärtäisi sen pelkästään ylistävänä ilmaisuna eikä osoituksena kyseessä olevien palveluiden kaupallisesta alkuperästä.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja nosti 15.9.2003 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaista päätöstä vastaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklan perusteella. Kun vastaaja oli toimittanut vastineensa, jossa se totesi, että tutkija oli hyväksynyt tavaramerkin LIVE RICHLY vakuutus- ja kiinteistöpalveluja varten, kantaja pyysi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla lupaa vastauskirjelmän esittämiseen. Kolmannen jaoston puheenjohtajan 19.2.2004 tekemällä päätöksellä kantajalle annettiin lupa vastauskirjelmän esittämiseen.
- 8 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (kolmas jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella esittää asianosaisille kirjallisia kysymyksiä ja aloittaa suullisen käsittelyn. Asianosaiset vastasivat näihin kysymyksiin asetetussa määräajassa.
- 9 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 9.12.2004 pidetyssä istunnossa. Tässä yhteydessä vastaaja vahvisti, että tavaramerkki LIVE RICHLY voitaisiin rekisteröidä vakuutus- ja kiinteistöpalveluja varten. Tämän vahvistuksen johdosta kantaja totesi, etteivät nämä palvelut olleet enää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltävän asian kohteena, joka rajoittui asiakysymyksen osalta rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviin palveluihin. Lopuksi kantaja on todennut, ettei se yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-64/02 P, SMHV vastaan Erpo Möbelwerk, 21.10.2004 antaman tuomion (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) jälkeen enää väitä, että yhteisön tavaramerkin olisi osoitettava olevan yleisesti käytetty, jotta sen erot-

tamiskyvyn olisi katsottava puuttuvan. Nämä asianosaisten toteamukset on merkitty istuntopöytäkirjaan.

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tiettyjen kantajan esittämien todisteiden tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja esittää merkin LIVE RICHLIY erottamiskykyisyyttä koskevien perustelujensa tueksi jäljennöksiä asiakirjoista, jotka ovat otteita tavaramerkkeihin liittyvistä tietokannoista ja internet-sivustoista ja joiden tarkoituksena on osoittaa, että se on ainoa yksikkö, joka käyttäisi haettua tavaramerkkiä kyseessä olevia palveluja varten.

- 13 Vastaaja katsoo, ettei näitä asiakirjoja voida ottaa tutkittavaksi, koska ne on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 14 On muistettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten lainmukaisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettulla tavalla ja että kanteen kohteena olevan toimen lainmukaisuutta on kumoamiskanteen yhteydessä arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimen toteuttamisen ajankohtana (yhdistetyt asiat 15/76 ja 16/76, Ranska v. komissio, tuomio 7.2.1979, Kok. 1979, s. 321, Kok. Ep. IV, s. 311, 7 kohta ja yhdistetyt asiat T-177/94 ja T-377/94, Altmann ym. v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. II-2041, 119 kohta). Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Todisteita, jotka on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei siis voida ottaa tutkittavaksi (ks. vastaavasti edellä 13 kohdassa mainittu asia Calandre, tuomion 18 kohta).
- 15 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on ilmeistä — eikä kantaja kiistä tätä — että uudet asiakirjat, joihin se vetoaa tavaramerkin LIVE RICHLY yksinomaisen käytön tueksi, on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Kyseisiä kantajan asiakirjoja ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.
- 16 Tätä johtopäätöstä ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan istunnossa esittämällä väitteillä, joissa todetaan ensinnäkin, että esitetyt asiakirjat ainoastaan tukivat jo aikaisemmin esitettyjä seikkoja, toiseksi, että SMHV:n olisi pitänyt tutkia nämä seikat omasta aloitteestaan, ja kolmanneksi, että nämä seikat eivät muuta riidan kohdetta valituslautakunnassa. Kuten edellä 14 kohdassa on nimittäin todettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on valvottava valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta. Tästä seuraa, että kyseinen valvonta on suoritettava

ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on esitetty valituslautakunnalle ja että asianosainen ei voi muuttaa niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, joiden perusteella valituslautakunnan päätöksen laillisuus tutkitaan (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta). Kuten edellä 15 kohdassa on todettu, tosiseikat, joihin vedotaan, ovat kuitenkin uusia tosiseikkoja, joita ei ole esitetty valituslautakunnassa. Nämä seikat eivät siten kuulu niihin asian tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joiden perusteella valituslautakunta on tehnyt päätöksensä. Tähän toteamukseen ei vaikuta se, että näillä tosiseikoilla ainoastaan tuetaan jo esitettyjä seikkoja tai että ne eivät tässä tapauksessa muuta riidan kohdetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittaman laillisuusvalvonnan kannalta sen tehtävänä ei siis ole ottaa kantaa näihin seikkoihin. Lisäksi sen väitteen osalta, jonka mukaan SMHV:n olisi pitänyt huomioida nämä seikat viran puolesta, on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan osapuolten on toimitettava SMHV:lle hyvissä ajoin ne todisteet, joihin ne aikovat vedota. Tästä seuraa, että SMHV:a ei voida arvostella mistään lainvastaisuudesta sellaisten todisteiden osalta, joita kantaja ei ole esittänyt sille hyvissä ajoin.

Kanneperuste, jonka mukaan oikeuteen tulla kuulluksi on kohdistunut loukkauksia

Asianosaisten lausumat

- 17 Kantaja väittää, että sen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaista oikeutta tulla kuulluksi on loukattu kaksi kertaa.
- 18 Kantaja katsoo ensinnäkin, että vaikka tutkija on perustellut hylkäyspäätöksensä nojautuen termin ”richly” (rikkaasti) puhtaasti taloudelliseen merkitykseen, valituslautakunta on perustanut omansa erilaiseen ja laajempaan määritelmään, jonka kantaja on itse esittänyt ja jonka mukaan tämä termi merkitsee ”runsaasti tai hienostuneesti; täydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti” (in a rich or elaborate

manner; fully and appropriately). Kantaja oli kuitenkin vedonnut tähän termiin ”richly” laajempaan määritelmään kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin tueksi. Koska valituslautakunta on kieltäytynyt rekisteröimästä kyseessä olevaa tavaramerkkiä kantajan tämän rekisteröinnin tueksi esittämän perustelun nojalla, kantaja katsoo, että se on nojautunut täysin uuteen seikkaan. Se, että valituslautakunta ei ole tarjonnut kantajalle tilaisuutta lausua tästä uudesta seikasta, on kantajan mukaan johtanut siihen, että sen oikeutta tulla kuulluksi — sellaisena kuin se on tunnustettu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisessa virkkeessä — on loukattu. Se viittaa tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 136/79, National Panasonic vastaan komissio, 26.6.1980 antamaan tuomioon (Kok. 1980, s. 2033, Kok. Ep. V, s. 261, 21 kohta) ja valituslautakuntien 10.4.2002 asiassa R 1112/2000-3 (bébé/BEBÉ) ja 27.2.2003 asiassa R 476/2002-3 (MYKO VITAL/Miko) tekemiin päätöksiin.

- 19 Toiseksi kantaja arvioi, että valituslautakunta on loukannut sen oikeutta tulla kuulluksi myös katsoessaan, että kuluttajien tarkkaavaisuusaste oli merkin LIVE RICHLY kattamien palveluiden osalta alhainen ilman, että se olisi tiedustellut kantajan näkemystä tältä osin.
- 20 Vastaaja arvioi, ettei valituslautakunta ole antanut uutta merkitystä termille ”richly” (rikkaasti) vahvistaakseen tutkijan suorittaman hylkäyksen. Näin ollen se katsoo, ettei valituslautakunta ole tältä osin loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi. Vastaaja ei esitä erityisiä huomautuksia väitetystä toisesta loukkauksesta, joka kohdistuu oikeuteen tulla kuulluksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Alustavat huomautukset

- 21 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voidaan perustella ainoastaan seikoin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Kyseisellä säännöksellä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkioikeudessa.

- 22 Tämän yhteisön oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkilöille, jotka ovat heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavien viranomaispäätösten adressaatteja, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, *Transocean Marine Paint v. komissio*, tuomio 23.10.1974, Kok. 1974, s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 5 kohta ja asia T-34/00, *Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL)*, tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 21 kohta).
- 23 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on arvioitava, ovatko se, että valituslautakunta on suorittanut erilaisen päättelyn kuin kantaja termien "live richly" tietyn merkityksen perusteella, ja se, ettei valituslautakunta katsonut kohdeyleisön olevan erityisen tarkkaavaista, seikkoja, joihin kantaja ei ole voinut ottaa kantaa.
- 24 Tältä osin on aluksi tutkittava tutkijan päätöksen ja riidanalaisen päätöksen väliset erot niiden seikkojen osalta, joihin kantaja on vedonnut, koska näiden päätösten välisten erojen puuttuminen sulkisi pois kaikki kantajan oikeuteen tulla kuulluksi kohdistuvat loukkaukset. Mikäli valituslautakunnan päätöksessä näiden seikkojen osalta ainoastaan toistetaan tutkijan päätös, kantajan on nimittäin katsottava voineen ottaa kantaa mainittuihin seikkoihin tutkijan päätöstä vastaan tekemässään valituksessa.

— Termien "live richly" merkitykset

- 25 Termien "live richly" merkityksen osalta on aluksi huomattava, että kantaja on todennut valituslautakunnalle osoittamassaan valituksessa, että termin "rich" oli *Collins dictionary* -sanakirjassa määritelty merkitsevän ensinnäkin "olla runsaasti

varallisuutta, omaisuutta, jne., omistaa paljon” (well supplied with wealth, property, etc., owning much) ja että termillä ”richly” oli tässä samassa sanakirjassa määritelmä ”runsaasti tai hienostuneesti — —; täydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti” (in a rich or elaborate manner — —; fully and appropriately — —).

- 26 Sen väitteen osalta, jonka mukaan puolustautumisoikeuksia on loukattu siitä syystä, ettei kantaja ole ottanut kantaa niihin valituslautakunnan päätelmiin, jotka perustuvat termien ”live richly” muuhun kuin tutkijan valitsemaan merkitykseen, on huomattava, että tutkija kiistää päätöksessään kantajan tavaramerkin erottamiskykyisyyden seuraavasti:

”Jokainen sijoittaja, ammattilainen tai amatööri, pyrkii kasvattamaan pääomaansa, ja jokainen pankki, joka saavuttaa tiettyä menestystä, rikastuttaa asiakkaitaan tai vähintään antaa niille mahdollisuuden elää rikasta elämää; kaikki kantajan kilpailijat pyrkivät houkuttelemaan asiakkaita samankaltaisilla iskulauseilla, jotka ainoastaan tuovat esiin sen, mitä ne voivat saavuttaa taloudellisesti.

— — Sijoitukset ovat luoneet enemmän omaisuuksia kuin mikään muu menetelmä, kuten ahkera työ tai perinnön saaminen. Mitä tällaisista palveluista maksavat haluavat? Tulla rikkaaksi tai vähintään elää rikasta elämää.

Sanat elää [live] ja rikkaasti [richly] ovat kummatkin yleisiä; termillä rikas on myönteinen taloudellinen merkitys — —”

- 27 Tämän tutkijan päätöksen jälkeen kantaja on korostanut valituslautakunnalle tekemässään valituksessa, ettei termejä ”live richly” ole ymmärrettävä ainoastaan taloudellisessa, vaan myös laajemmassa ja heikommassa merkityksessä, joka tarkoittaa kukoistavaa tai täynnä kokemuksia olevaa elämää.

28 Valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä vahvistanut tutkijan suorittaman rekisteröinnin hylkäämisen muuan muassa seuraavilla perusteilla:

"10 — — Englannin sanakirjan *Collinsin* mukaan sana RICHLY (rikkaasti) merkitsee 'runsaasti tai hienostuneesti; täydellisesti ja tarkoituksenmukaisesti' ('in a rich or elaborate manner; fully and appropriately').

11 Kyseisen määritelmän perusteella sanojen LIVE ja RICHLY käyttäminen yhdessä hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden yhteydessä välittää selkeän viestin, jolla on ylistävä sisältö. Se antaa kyseessä oleville kuluttajille tiedon siitä, että kyseessä olevat palvelut antavat heille mahdollisuuden elää rikasta elämää.

--

14 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan sanalla RICHLY on erilaisia merkityksiä, on huomattava, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen perusteella. Näin ollen tutkija on perustellusti ottanut huomioon sanan RICHLY merkityksen, joka liittyy palveluihin, joita hakemus koskee."

29 Tutkijan päätöksestä käy siten aluksi ilmi, että termi "richly" on otettu huomioon merkityksessä "omistaa rahaa, omaisuutta" eli taloudellisessa merkityksessä.

- 30 Seuraavaksi riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunnan käyttämällä sanan "richly" määritelmällä on muun muassa merkitys "in a rich manner". Kuten vastaaja on todennut, termin "rich" ensimmäinen määritelmä on "olla runsaasti varallisuutta, omaisuutta jne., omistaa paljon" (well supplied with wealth, property, etc., owning much). Tätä näkemystä ei kiistä kantaja, joka on vedonnut valituslautakunnassa käydyn menettelyn aikana samaan määritelmään ja joka on myöntänyt kannekirjelmässään, että termin "rich" ensisijainen vastine oli "vauras tai varakas" (prosperous or wealthy). Näin ollen valituslautakunnan käyttämä määritelmä sisältää termin "richly" taloudellisen merkityksen, jonka myös tutkija on valinnut.
- 31 Lisäksi riidanalaisen päätöksen 14 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on hyväksynyt sen, että tutkija otti termin "richly" merkityksen huomioon niiden erityisten palveluiden kannalta, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä oli haettu. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole jättänyt huomioimatta termin "richly" taloudellista merkitystä.
- 32 Näin ollen valituslautakunnan käyttämät sanan "richly" merkitykset eivät tosiasiallisesti poikkea niistä, jotka tutkija on ottanut huomioon.
- 33 Se seikka, että valituslautakunta oli todennut ottaneensa huomioon käsitteen "richly" määritelmän, joka sisältää useita sanan "richly" merkityksiä, ei kyseenalaista tätä johtopäätöstä. Useita merkityksiä sisältävä määritelmä on nimittäin katsottava huomioon otetuksi silloin, kun yksikin näistä merkityksistä on otettu huomioon. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan vahvistus sille, että tutkija on asianmukaisesti huomionnut termin "richly" merkityksen, täsmentää sen, mikä kyseisen termin määritelmään sisältyvä merkitys on otettu huomioon.

- 34 Lopuksi mitä tulee ilmaisun ”elää rikasta elämää” (to lead a rich life or to live a rich life) käyttöön, on huomattava, että kyseistä ilmaisua käytetään sekä tutkijan että valituslautakunnan päätöksissä. Koska kyseinen ilmaus perustuu sanaan ”rich”, jolla edellä esitetyllä tavalla on taloudellinen merkitys, sen käyttämisellä riidanalaisessa päätöksessä ei voida kyseenalaistaa edellä esitettyjä seikkoja.
- 35 Niiden SMHV:n aikaisempien päätösten osalta, joihin kantaja on vedonnut, on riittävää todeta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (ks. asia T-129/01, *Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 36 Lisäksi on joka tapauksessa muistettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo katsonut, että valituslautakunnilla pitää olla oikeus perustaa päätöksensä argumentteihin, joita ei ole esitetty asian ollessa tutkijan käsiteltävänä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että asianosainen on saanut tilaisuuden esittää näkemyksensä kysymyksistä, jotka vaikuttavat kyseessä olevan oikeussäännön soveltamiseen. Tutkijan ja valituslautakuntien välistä toiminnallista jatkuvuutta koskevan periaatteen nojalla valituslautakunnat voivat tutkia hakemuksen uudelleen ilman, että niiden pitäisi rajoittaa tutkintansa tutkijan esittämiin perusteluihin (asia T-122/99, *Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto)*, tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 27 kohta ja asia T-198/00, *Hershey Foods v. SMHV (Kiss device with plume)*, tuomio 5.6.2002, Kok. 2002, s. II-2567, 25 kohta).
- 37 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa — vaikka oletettaisiin, että valituslautakunta olisi luopunut tutkijan omaksumasta kannasta — on yhtäältä ilmeistä, ettei valituslautakunta ole nojautunut uusiin tosiseikkoihin, joista kantaja ei ole voinut lausua. Koska kantaja on nimittäin itse vedonnut sanan ”richly” merkityksen laajempaan tulkintaan, se ei voi väittää, ettei se ole voinut ottaa kantaa tähän seikkaan. Toisaalta

on ilmeistä, että valituslautakunta on ainoastaan rajoittunut hyväksymään erilaiset perustelut kuin ne, joita kantaja on puoltanut. Kun otetaan huomioon edellä 36 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, tämä ei näin ollen voi sinänsä merkitä kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista.

— Kohdeyleisön tarkkaavaisuus

38 Mitä tulee kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen siten, ettei se ole ottanut kantaa valituslautakunnan näkemykseen kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta, on myös aloitettava arvioimalla valituslautakunnan ja tutkijan päätösten väliset erot.

39 Tutkijan päätöksen toisessa virkkeessä todetaan seuraavaa:

”Vastauksena väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkin välittämä viesti on heikko ja epämääräinen, on aluksi todettava, että viesti — — on tarkoitettu sellaiselle yleisölle laajassa merkityksessä, joka on kohtuullisen hyvin valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen — —”

40 Valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 13 ja 15 kohdassa seuraavaa:

”13 Sen osalta, miten yleisö ymmärtää merkin LIVE RICHLY, valituslautakunta arvioi tutkijan tavoin, että tämä iskulause muodostuu yleisistä sanoista, jotka yleisö — yhdistettäessä ne hakemuksessa tarkoitettuihin palveluihin —

ymmärtää pelkästään ylistävänä ilmaisuna eikä osoituksena kyseessä olevien palveluiden kaupallisesta alkuperästä.

— —

15 Lisäksi sanamerkissä LIVE RICHLY ei ole sen ilmeisen myynninedistämismerkityksen lisäksi mitään, jonka perusteella kohdeyleisö voi painaa sen helposti ja välittömästi mieleensä sillä varustettujen palveluiden erottamiskykyisenä tavaramerkkinä. Koska kohdeyleisö on tietämätön merkin asiayhteydestä, se ei voisi ymmärtää siitä muuta kuin sen myynninedistämismerkityksen. Kyseessä oleva kuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen. Mikäli merkki ei osoita välittömästi kuluttajalle suunnitellun ostokohteen alkuperää ja antaa ainoastaan puhtaasti myyntiä edistävää ja abstraktia tietoa, hän ei käytä aikaa tietojen hankkimiseen merkin mahdollisista eri tarkoituksista eikä sen mieleen painamiseen tavaramerkkinä.”

41 Kantaja on päättellyt riidanalaisen päätöksen 15 kohdasta, jonka mukaan kyseessä oleva kuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen (not very attentive), että kyseessä olevan kuluttajan tarkkaavaisuus oli alhainen (low).

42 Toteamus, ettei kuluttaja ole erityisen tarkkaavainen, ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että kyseisen kuluttajan tarkkaavaisuus on alhainen. Kyseinen toteamus voi nimittäin merkitä myös sitä, että kyseessä oleva kuluttaja, joka ei kiinnitä suurta huomiota kyseessä olevaan merkkiin, on kuitenkin sen osalta kohtuullisen tarkkaavainen.

- 43 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on huomattava, että valituslautakunta vahvistaa riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa tutkijan arvioinnin sen osalta, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin LIVE RICHLIY. Tutkija kuitenkin katsoo päätöksensä toisessa lauseessa, että tavaramerkin viesti on osoitettu suurelle yleisölle, joka ei ole pelkästään kohtuullisen valistunutta ja huolellista, vaan myös kohtuullisen tarkkaavaista.
- 44 Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on — todetessaan, ettei kyseessä oleva kuluttaja ole erityisen tarkkaavainen — tosiasiallisesti arvioinut, että kyseessä oleva kuluttaja oli kohtuullisen tarkkaavainen. Valituslautakunta on ainoastaan muotoillut eri tavalla tutkijan kannan, joka on mainittu sen päätöksen toisessa virkkeessä.
- 45 Koska valituslautakunta on ainoastaan esittänyt tutkijan kannan toisella tavalla, kantaja katsoo virheellisesti, että valituslautakunta on ottanut huomioon kyseessä olevan kohdeyleisön alhaisen tarkkaavaisuusasteen ilman, että kantaja oli voinut ottaa kantaa tähän näkökohtaan.
- 46 Kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista koskevat väitteet on edellä esitetyistä syistä hylättävä.

Perusteluvollisuuden laiminlyöntiä koskeva kanneperuste

- 47 Kantaja katsoo pääasiallisesti, ettei riidanalaista päätöstä ole perusteltu asianmukaisesti, koska siinä kieltäydytään haetun tavaramerkin rekisteröinnistä kaikkien niiden palveluiden osalta, joille rekisteröintiä oli haettu, erittelemättä syitä, joiden takia

hakemus oli hylätty vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen osalta. Vastaaja kiistää tämän kanneperusteen ja katsoo, että SMHV oli menettelyn alkamisesta lähtien hyväksynyt rekisteröinnin vakuutus- ja kiinteistöpalveluille.

- 48 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että kantaja on niiden vastaajan istunnossa esittämien ilmoitusten johdosta, joiden mukaan tavaramerkki LIVE RICHLIY voitaisiin rekisteröidä vakuutus- ja kiinteistöpalveluille, nimenomaisesti todennut, että riidan kohde rajoittuu rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviin palveluihin. Kantaja on näin ollen tosiasiallisesti luopunut perustelujen puuttumista koskevasta kanneperusteestaan, joka koski ainoastaan vakuutus- ja kiinteistöpalveluita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei siis enää tarvitse lausua tästä kanneperusteesta.

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

Asianosaisten lausumat

- 49 Kantaja katsoo, että riidanalainen päätös on kumottava myös siksi, että valituslautakunta on tulkinnut siinä virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka koskee yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomista hylkäysperusteista sen puuttuvaa erottamiskykyä.

- 50 Kantaja korostaa aluksi, että sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä että valituslautakuntien ratkaisukäytännössä vahvistetaan se, että iskulauseita koskevat samat arviointiperusteet kuin minkä tahansa muun tyyppisiä tavaramerkkejä (asia T-138/00, Erpo Möbelwerk v. SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), tuomio 11.12.2001, Kok. 2001, s. II-3739, 44 kohta ja

valituslautakunnan 11.2.1999 tekemä päätös asiassa R 73/1998-2 (BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD). Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja kuitenkin arvioi, että valituslautakunta on hylännyt sanamerkin rekisteröinnin ainoastaan siksi, että kyseessä oli ylistävä iskulause, ja ilman, että se olisi lausunut tämän merkin kyvystä erottaa kyseessä olevat palvelut.

51 Seuraavaksi kantaja esittää, että valituslautakunta on todennut, että termit "live richly" eivät ole kuvailevia. Kyseinen toteamus merkitsee kantajan mukaan sitä, ettei valituslautakunta voi nyt käsiteltävänä olevan asian tavoin nojautua ainoastaan ilmaisun ylistävään luonteeseen osoittaakseen, ettei kyseessä oleva tavaramerkki ole erottamiskykyinen. Kantaja vetoaa tältä osin useisiin valituslautakuntien päätöksiin.

52 Kantaja arvioi, että vastoin valituslautakunnan kantaa, jota ei ole kantajan mukaan tuettu ja jonka mukaan termit "live richly" muodostavat ainoastaan selvän merkityksen omaavan ylistävän ilmaisun, näitä termejä voidaan niiden heikon, epämääräisen ja epäselvän merkityksen johdosta tulkita eri tavoilla erityisesti rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden osalta. Kantajan mukaan haettu tavaramerkki LIVE RICHLY on sanaleikki, jolla ei sellaisenaan ole juurikaan merkitystä, koska tapoja elää rikkaasti on todennäköisesti yhtä paljon kuin ihmisiä ja koska jokainen kuluttaja tulkitsee tätä iskulausetta omalla tavallaan. Lisäksi kantaja arvioi, että kyseessä olevan iskulauseen kohdatessaan kuluttajat ovat yllättyneitä, ärtyneitä tai hämmentyneitä, koska he eivät odota sitä, että pankki tarjoaa rahoituspalveluita kehittämällä heitä elämään rikkaasti, mikä osoittaa tavaramerkin LIVE RICHLY erottamiskyvyn. Perustelujensa tueksi kantaja vetoaa termin "rich" määritelmään sanakirjassa *Collins English Dictionary* (vuoden 1995 painos), tutkijan ja valituslautakunnan erilaisiin tulkintoihin termistä "richly", valituslautakunnan 1.10.2001 tekemään päätökseen asiassa R 393/2000-1 (ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE), mainoksiin Yhdysvalloissa ja kommentteihin, joita ne ovat saaneet aikaan internetissä. Se arvioi erityisesti, että nämä kommentit osoittavat, että tapa, jolla kuluttajat ymmärtävät tämän tavaramerkin, on kaukana yksinkertaisesta ja yhtenäisestä.

53 Lisäksi kantaja katsoo, että riidanalainen päätös perustuu virheelliseen oletukseen, jonka mukaan kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on alhainen, vaikka se tosiasiansa on korkea. Kantajan mukaan rahoituspalvelujen keskivertokuluttaja on erityisen varovainen ja tarkkaavainen, koska kyseisiä palveluita ei osteta "käyttövalmiina" (off the shelf) kuten farkkuja tai maitoa ja koska niillä on keskeinen merkitys tämän kuluttajan elämässä. Näin ollen keskivertokuluttaja käyttää enemmän aikaa tämän iskulauseen merkitysten etsimiseen ja muistaa sen helpommin silloin, kun se liittyy rahoituspalveluihin.

54 Iskulauseita koskevassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä sekä valituslautakuntien ratkaisukäytännössä vahvistetaan kantajan mukaan se, että iskulause LIVE RICHLIY voidaan rekisteröidä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut edellä 50 kohdassa mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT antamassaan tuomiossa ja asiassa T-130/01, Sykes Enterprises vastaan SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), 5.12.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. II-5179) yhtäältä, että — vastoin tutkijan 3.7.2001 päivätyssä kirjeessään esittämää — erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siitä, ettei merkki ole missään määrin mielikuvituksellinen. Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että saman merkin tai samankaltaisten merkkien markkinoilla käyttämisellä on ratkaiseva merkitys arvioitaessa tavaramerkin luontaista erottamiskykyisyyttä. Kantajan mukaan erityisesti edellä 50 kohdassa mainitussa asiassa DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että erottamiskyvyn puuttuminen olisi voitu perustella ainoastaan, jos olisi osoitettu, että kyseessä olevaa sanamerkkiä käytettiin yleisesti. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja kuitenkin korostaa yhtäältä, ettei vastaaja ole osoittanut termien "live richly" käyttämistä, ja toisaalta, ettei niitä koskaan ole käytetty rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden myynnin edistämiseen tai myymiseen. Kun otetaan huomioon sen iskulauseen ainutlaatuisuus ja mielikuvituksellisuus, kantaja arvioi, että sen tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen.

55 Myös valituslautakuntien vakiintunut ratkaisukäytäntö tukee tavaramerkin LIVE RICHLIY rekisteröintikelpoisuutta. Kantaja mainitsee tältä osin 7.11.2001 tehdyn päätöksen asiassa R 1090/2000-4 (WE GET IT DONE). Se väittää, että tästä päätöksestä voidaan päätellä, että yhtäältä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

b alakohdan soveltamatta jättämiseen vaadittu kynnys on alhainen ja että toisaalta SMHV:n tehtävänä on osoittaa, ettei tavaramerkkiä voida rekisteröidä kyseisen artiklan nojalla, koska erottamiskyvyn puuttumisen osoittamiseksi ei riitä väite, että iskulause on arkinen tai että se on pelkkä ylistävä ilmaisu. Kantaja arvioi tähän päätökseen nojautuen, ettei valituslautakunta ole selittänyt, miksi termien "live richly" myyntiä edistävät ja ylistävät ominaispiirteet estävät tässä tapauksessa rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden keskivertokuluttajalta tämän merkin ja kantajan välisen yhteyden näkemisen ja siten iskulauseen ymmärtämisen tavaramerkkinä. Kantaja korostaa, että iskulauseesta voidaan esittää monta tulkintaa, että iskulause jää välittömästi kohdeyleisön mieleen, koska se ei odota rahoituslaitoksen markkinoivan palveluitaan tällaisella iskulauseella, ja että kantaja on ainoa, joka käyttää tätä iskulausetta.

56 Kantaja päättelee valituslautakuntien vakiintuneen ratkaisukäytännön perusteella, että iskulauseen heikkous voidaan ottaa huomioon merkin erottamiskykyisyyden osoittamiseksi (em. päätös WE GET IT DONE, 25.2.2002 tehty päätös asiassa R 135/2000-2 (Taking care of the world's water ... and yours) ja 18.9.2001 tehty päätös asiassa R 222/2001-1 (TEAM POWER)). Se päättelee tämän käytännön perusteella myös, että se, ettei kyseistä iskulausetta tai tämän iskulauseen muunnosta ole käytetty kyseessä olevilla markkinoilla, on vahva osoitus sen luontaisesta erottamiskyvystä (em. päätös Taking care of the world's water ... and yours, em. päätös TEAM POWER, 4.5.1999 tehty päätös asiassa R 153/1998-2 (Früher an Später denken !), 5.7.2000 tehty päätös asiassa R 689/1999-3 (UNLOCK THE POTENTIAL) ja 5.6.2002 tehty päätös asiassa R 58/2001-4 (WHATEVER WHENEVER)).

57 Kantaja mainitsee seuraavaksi, että SMHV on rekisteröinyt Nizzan sopimukseen luokkaan 36 kuuluville palveluille, jotka vastaavat kuvausta "rahatalous ja raha-asioihin liittyvät palvelut sekä kiinteistöasiat", tietyn joukon iskulauseita, joihin sisältyy termi "live" tai "life" ja joihin kuuluvat make more of life, WHERE MONEY LIVES ja SO YOU CAN ENJOY LIFE ! Se toteaa, että olisi ristiriitaista kieltäytyä tavaramerkin LIVE RICHLY rekisteröimisestä samoille palveluille.

58 Se vetoaa myös joukkoon tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisten virastojen rekisteröimiä iskulauseita, jotka osoittavat, että rekisteröinti on myönnetty iskulauseille, jotka eivät ole niin erottamiskykyisiä kuin se, josta nyt on kysymys.

59 Kantaja huomauttaa, että useiden kolmansien maiden — kuten Australian ja Amerikan yhdysvaltojen — toimivaltaiset tavaramerkkiviranomaiset ovat rekisteröineet tavaramerkin LIVE RICHLY samoja Nizzan sopimuksen luokkaan 36 kuuluvia palveluita varten. Vaikka kantaja myöntää, että Amerikan yhdysvallat ja Australia eivät ole jäsenvaltioita, se katsoo, että nämä tavaramerkin LIVE RICHLY rekisteröinnit ovat vahva osoitus kyseisen tavaramerkin rekisteröintimahdollisuuksista englantia puhuvissa maissa yleensä.

60 Lopuksi sen johdosta, että riitauttaminen koskee enää ainoastaan tavaramerkin LIVE RICHLY rekisteröintiä rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviä palveluita varten, kantaja arvioi, että vastaajan kanta, jonka mukaan kyseinen nimitys ei ole erottamiskykyinen mainittujen palveluiden osalta, koska termit "live richly" välittävät selvän viestin aineellisesti rikkaamman elämän elämisestä, kun se taas on erottamiskykyinen vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen osalta, on mielivaltainen, epälooginen, paradoksaalinen ja ristiriitainen.

61 Kantajan mukaan tämä johtopäätös perustuu siihen, että sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut että rahoitus- ja kiinteistöpalvelut ovat hyvin samankaltaisia elleivät täysin samanlaisia, minkä vastaaja on sitä paitsi tuonut esiin aikaisemmissa päätöksissä (valituslautakunnan 27.11.2002 tekemä päätös asiassa R 498/2001-3 (TravelCard/AIR TRAVEL CARD), väiteosaston 21.7.2003 tekemä päätös asiassa 1454-2003 (LLOYD/LLOYDS TSB) ja väiteosaston 11.11.2003 tekemä päätös asiassa 2451-2003 (ADIGSA/ADIG GRUPPE GUT FÜR IHR GELD).

- 62 Lopullinen paradoksi aiheutuu kantajan mukaan kuitenkin niistä perusteluista, jotka vastaaja on esittänyt tavaramerkin puuttuvalle erottamiskyvylle rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden osalta ja joiden mukaan tämän tavaramerkin välittämä viesti on, että kyseiset palvelut tarjoavat kohdeyleisölle vähintäänkin mahdollisuuden kasvattaa rahavarojaan ja näin ollen elää aineellisesti rikkaammalla tavalla. Kantajan mukaan siinäkin tapauksessa, että tämä tapa ymmärtää iskulause olisi katsottava oikeaksi, minkä se kiistää, kuluttajan näkökulmasta myös vakuutus- ja kiinteistöpalveluilla pyritään yksilön mahdollista rikastumista koskevaan lopulliseen päämäärään. Näin ollen kantaja arvioi, ettei valituslautakunta ole osoittanut termien "live richly" erottamiskyvyn puuttuvan, mikä sen on tehtävä hylätäkseen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Näin ollen tavaramerkin LIVE RICHLY rekisteröinnin osittaisesta epäamisestä kyseisten palveluiden osalta tehty päätös olisi kumottava.
- 63 Vastaaja kiistää kantajan väitteet ja arvioi, ettei millään niistä voida kyseenalaistaa erottamiskyvyn puuttumista siltä tavaramerkiltä, jonka rekisteröintiä on haettu.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Alustavat huomautukset

- 64 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerk[kejä], joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan

2 kohdassa säädetään, että ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

65 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia merkkejä, jotka eivät mahdollista sitä, että kohdeyleisö voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia tällaisen tavaran tai palvelun, jos ostokokemus oli positiivinen, tai olla valitsematta sitä, jos ostokokemus oli negatiivinen (asia T-79/00, Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta ja edellä 22 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion 37 kohta). Tällaisia ovat erityisesti merkit, joita tavanomaisesti käytetään kyseisiä tavaroita tai palveluja markkinoitaessa.

66 On kuitenkin niin, että tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia 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). Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskeväksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2235, 20 ja 21 kohta).

67 Erottamiskykyä on arvioitava ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajista (edellä 22 kohdassa mainittu asia EUROCOOL, tuomion 38 kohta ja edellä 65 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 27 kohta).

- 68 Lopuksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa (edellä 65 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 28 kohta).

— Kohdeyleisö ja sen tarkkaavaisuusaste

- 69 Kohdeyleisön osalta on aluksi muistettava, että kyseessä olevat palvelut ovat Nizzan sopimuksen luokkaan 36 kuuluvia rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviä palveluita. Näiden palveluiden kohdeyleisön muodostavat kaikki kuluttajat. Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä on siis tutkittava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-vertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta).
- 70 Seuraavaksi on muistettava, että siihen, miten asianomainen kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkit, vaikuttaa tämän tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asetuksen N:o 40/94 osalta edellä 16 kohdassa mainittu asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 42 kohta).

- 71 Tältä osin kantaja arvioi, että valituslautakunnan kannan vastaisesti kohdeyleisö on ilmiselvästi erityisen tarkkaavainen rahoituspalveluiden osalta, koska näitä palveluita ei osteta "käyttövalmiina" (off the shelf) kuten farkkuja tai maitoa ja koska niillä on keskeinen merkitys kuluttajan tulevaisuuden kannalta.
- 72 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa aluksi, että vastoin kantajan tukemaa tulkintaa, jonka mukaan valituslautakunta olisi arvioinut, että kohdeyleisön tarkkaavaisuus oli alhainen, valituslautakunta on tosiasiallisesti arvioinut, että kohdeyleisö oli kohtuullisen tarkkaavainen (ks. edellä 42 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
- 73 Seuraavaksi osa näistä kuluttajista voi kyseessä olevien tiettyjen rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden luonteen johdosta muodostaa erityisen tarkkaavaisen yleisön, koska yhtäältä kuluttajien tekemät sitoumukset voivat olla suhteellisen merkittäviä ja toisaalta nämä palvelut voivat osoittautua suhteellisen teknisiksi.
- 74 Tämä tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin olla suhteellisen alhainen sellaisten myynninedistämiseen liittyvien merkintöjen osalta, jotka eivät ole ratkaisevia asiantuntevalle yleisölle (ks. vastaavasti edellä 54 kohdassa mainittu asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 24 kohta ja edellä 66 kohdassa mainittu asia BEST BUY, tuomion 25 kohta).
- 75 Näin ollen on katsottava, että kaikki kyseessä olevat palvelut on tarkoitettu tavanomaisen valistuneelle ja huolelliselle yleisölle.

- 76 Koska sanamerkki LIVE RICHLY lisäksi muodostuu englanninkielisistä termeistä, kohdeyleisö on englanninkielinen yleisö tai muunkin kielinen yleisö, joka osaa riittävästi englannin kieltä.

— Kohdeyleisön näkemys

- 77 On arvioitava sitä, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin LIVE RICHLY rahatalou-
teen ja raha-asioihin liittyvien palvelujen tavaramerkkinä.

- 78 Tältä osin on huomattava, että valituslautakunta on katsonut, että merkki LIVE RICHLY oli iskulause, joka muodostuu kahdesta tavallisesta englanninkielisestä sanasta ja jonka kohdeyleisö ymmärtää pelkkänä ylistävänä ilmaisuna, joka merkitsee, että kantajan palvelut antavat kuluttajille mahdollisuuden elää rikkaasti. Lisäksi valituslautakunta on arvioinut, että sanamerkki LIVE RICHLY ei sen ilmeisen myynninedistämismerkityksen lisäksi mahdollista kohdeyleisölle sen painamista helposti ja välittömästi mieleen kyseessä olevien palveluiden tavaramerkkinä. Koska keskivertokuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen, hän ei siinä tapauksessa, ettei merkki osoita välittömästi hänelle kyseessä olevan tavarain tai palvelun alkuperää vaan antaa ainoastaan puhtaasti myyntiä edistävää ja abstraktia tietoa, käytä aikaa tietojen hankkimiseen merkin mahdollisista eri tarkoituksista eikä sen mieleen painamiseen tavaramerkkinä.

- 79 Kun otetaan huomioon nämä näkökohdat, kantaja väittää virheellisesti, että valituslautakunta on katsonut kyseessä olevan merkin rekisteröimiskelvottomaksi ainoastaan siksi, että kyseessä oli myyntiä edistävä ylistävä ilmaisu. Lisäksi näiden näkökohtien perusteella on mahdollista kumota kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole lausunut merkin LIVE RICHLY kyvystä erottaa kantajan palvelut kilpailijoiden palveluista.
- 80 Valituslautakunta ei nimittäin ole — arvioidessaan riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, ettei kohdeyleisö voi helposti ja välittömästi painaa merkkiä mieleensä kyseessä olevien palveluiden tavaramerkkinä — rajoittunut johtamaan termien ”live richly” myyntiä edistävästä luonteesta kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn puuttumista, vaan se on ottanut huomioon tämän merkin kyvyn erottaa kantajan tuotteen kilpailijan tuotteesta kohdeyleisön keskuudessa.
- 81 Lisäksi, kun on kyse useista elementeistä koostuvasta tavaramerkistä (yhdistelmämerkki), sen erottamiskykyä on arvioitava tarkastelemalla tavaramerkkiä kokonaisuutena (yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV, tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 22 kohta).
- 82 Tältä osin on todettava, että vaikka merkki LIVE RICHLY ei kuvaile yksinomaan ja suoraan palvelua tai tuotetta, minkä asianosaiset myöntävät, se muodostuu kahdesta englannin kielen yleisestä sanasta, joilla yhdessä tarkasteltuna on itsenäinen merkitys. Tämän merkin merkitykseksi on nimittäin helposti ymmärrettävissä se, että kantajan palvelut mahdollistavat näiden palveluiden kuluttajille elämisen rikkaasti.

- 83 Vaikka ilmaisu ”elää rikkaasti” voidaan tosin ymmärtää eri tavoilla ja näin ollen sen merkitys voi olla heikko, on sanamerkin merkitystä tarkasteltava suhteessa niihin palveluihin, jotka mainitaan tavamerkin rekisteröintihakemuksessa (ks. edellä 81 kohdassa mainittu asia Kit pro ja Kit Super Pro, tuomion 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sikäli kuin kyseessä oleva sanamerkki liitetään rahatalouteen ja raha-asioihin liittyviin palveluihin, se ymmärretään heti aineellisessa tai taloudellisessa merkityksessään. Valituslautakunta on näin ollen voinut pätevästi katsoa, että merkki LIVE RICHLY välittää rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden yhteydessä selkeän informatiivisen viestin, jolla on ylistävä merkitys.
- 84 Lisäksi on katsottava, että se, että merkillä LIVE RICHLY, joka ei ole kuvaileva, voi olla useita merkityksiä, että merkki voi olla sanaleikki ja että merkki voidaan ymmärtää ironisena, yllättävänä ja odottamattomana, ei silti tee merkistä erottamiskykyistä. Nämä eri seikat tekevät merkin erottamiskykyiseksi vain jos kohdeyleisö ymmärtää sen heti osoituksena kantajan palveluiden kaupallisesta alkuperästä, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kantajan palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä (edellä 66 kohdassa mainittu asia BEST BUY, tuomion 21 kohta; edellä 54 kohdassa mainittu asia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, tuomion 20 kohta ja yhdistetyt asiat T-146/02–T-153/02, Werke v. SMHV (Sachet tenant debout), tuomio 28.1.2004, Kok. 2004, s. II-447, 38 kohta).
- 85 Kuten valituslautakunta on todennut, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisö tosiasiallisesti ymmärtää tämän merkin rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden yhteydessä ennen kaikkea myynninedistämislähtöisenä eikä osoituksena kyseessä olevien palveluiden kaupallisesta alkuperästä. Merkissä LIVE RICHLY ei sen ilmeistä myynninedistämismerkitystä lukuun ottamatta ole osatekijöitä, joiden perusteella kohdeyleisö voisi painaa merkin helposti ja välittömästi mieleensä kyseessä olevien palvelujen erottamiskykyisenä tavamerkkinä. Siinäkin tapauksessa, että merkkiä käytetään yksin ilman toista merkkiä tai tavamerkkiä, kohdeyleisö ei voi ymmärtää sitä muutoin kuin sen myynninedistämismerkityksessä, jollei sille etukäteen ilmoiteta asiasta.

86 Mitä tulee tämän kannan paradoksaalisuuteen siihen nähden, että SMHV on hyväksynyt tavaramerkin LIVE RICHLY vakuutus- ja kiinteistöpalveluille, on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta rajoittuu asetuksen N:o 40/94 soveltamiseen sen käsiteltäväksi saatettuun riita-asiaan. Vaikka on tosin syytä mahdollisuuksien mukaan säilyttää yhtenäisyys tavaramerkkien tunnustamisessa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole lausua tavaramerkeistä, jotka eivät kuulu sen käsiteltäväksi saatetun riita-asian piiriin.

— Kantajan yksinomaisen tavaramerkin käyttö

87 Sen väitteen osalta, jonka mukaan sitä, ettei haettua tavaramerkkiä käytetä, ei ole otettu huomioon, kantaja ilmoitti istunnossa, että edellä 9 kohdassa mainitun asiassa SMHV vastaan Erpo Möbelwerk annetun tuomion johdosta se peruuttaa väitteensä, jonka mukaan SMHV:n olisi pitänyt yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi osoittaa, että sitä käytetään yleisesti. Kyseinen ilmoitus on merkitty istuntopöytäkirjaan. Kantaja on kuitenkin korostanut, että se, ettei tavaramerkkiä käytetä, voi olla osoitus siitä, etteivät kilpailijat voi nojautua tähän termiin omien palveluidensa kuvaamiseksi.

88 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa tältä osin, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava sen perusteella, voiko kohdeyleisö ymmärtää sen heti osoituksena kyseessä olevien tuotteiden tai palveluiden kaupallisesta alkuperästä (ks. edellä 66 kohta). Aikaisemman käytön puuttuminen ei voi tältä osin välttämättä olla osoitus tällaisesta ymmärtämisestä.

- 89 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa käytön puuttuminen — vaikka se olisi näytetty toteen — ei aseta kyseenalaiseksi sitä, millä tavoin kyseessä olevat palvelut ymmärretään. Kantajan väite on näin ollen hylättävä.

— Tavaramerkin mielikuvituksellisuuden puuttuminen

- 90 Kantaja arvioi, että tutkija on ottanut 3.7.2001 päivätyssä kirjeessään virheellisesti huomioon tavaramerkin mielikuvituksellisuuden puuttumisen perusteena kantajan rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle.

- 91 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn ei voida katsoa puuttuvan pelkästään siksi, että merkki ei ole kuvitteellinen (asia T-87/00, *Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK)*, tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 kohta) tai vähäisessäkin määrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, *Taurus-Film v. SMHV (Cine Action)*, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta ja asia T-136/99, *Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy)*, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta), sillä yhteisön tavaramerkin ei tarvitse välttämättä olla luovan työn tulos eikä perustua omaperäiseen tai mielikuvitukselliseen tekijään vaan siihen, että tavaramerkki kykenee yksilöimään tavarat tai palvelut markkinoilla suhteessa kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin tai palveluihin (edellä 65 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 30 kohta).

- 92 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä ei käy ilmi, että valituslautakunta olisi erottamiskykyisyyttä ratkaistessaan perustanut arviointinsa siihen, että tavaramerkin on oltava omaperäinen tai mielikuvituksellinen.

- 93 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan ainoastaan valituslautakuntien päätöksistä voidaan nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tästä huolimatta kantaja perustaa väitteensä siihen, että tutkija on 3.7.2001 päivätyssä kirjeessään ottanut huomioon omaperäisyyttä ja mielikuvituksellisuutta koskevat seikat, joita ei kuitenkaan ole otettu huomioon riidanalaisessa päätöksessä.
- 94 Näin ollen — vaikka olisi katsottava, että tutkija on virheellisesti ottanut tämän arviointiperusteen huomioon päätöksessään — tämä väite on hylättävä, koska riidanalaisessa päätöksessä ei ole tällaista mainintaa.

— SMHV:n ja muiden viranomaisten aikaisemmat ratkaisut

- 95 Niiden kantajan väitteiden osalta, jotka koskevat SMHV:n aikaisempia päätöksiä, SMHV:n ja jäsenvaltioiden viranomaisten rekisteröimiä iskulauseita sekä tavaramerkin LIVE RICHLIY hyväksymistä kolmansissa maissa, riittää sen muistaminen, että yhtäältä yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta) ja toisaalta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (edellä 35 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 61 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta).
- 96 Näin ollen kantajan väitteet, jotka koskevat SMHV:n aikaisempia päätöksiä, muita SMHV:n tai jäsenvaltioiden viranomaisten rekisteröimiä iskulauseita sekä tavaramerkin LIVE RICHLIY rekisteröintiä kolmansissa maissa, ovat vailla merkitystä, ja ne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosaisten lausumat

- 97 Kantaja arvioi, ettei riidanalaisesta päätöksestä voitu päätellä, että tavaramerkin rekisteröinnistä kieltäydyttiin ainoastaan rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvien palveluiden osalta. Kantajan mukaan vastaaja on vasta oikeudenkäyntimenettelyn aikana myöntänyt, että tavaramerkki LIVE RICHLY voitaisiin rekisteröidä vakuutus- ja kiinteistöpalveluja varten. Näin ollen se katsoo, että vastaajan olisi veloitettava korvaamaan vähintään kaksi kolmasosaa tämän kanteen käsittelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.
- 98 Vastaaja on istunnossa arvioinut, ettei sen ilmoituksilla, jotka koskivat tavaramerkin rekisteröintiä vakuutus- ja kiinteistöpalveluja varten, ole vaikutusta oikeudenkäyntikulujen jakoon.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 99 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Lisäksi työjärjestyksen 87 artiklan 6 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää oikeudenkäyntikuluista harkintansa mukaan, jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

100 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa vastaaja on vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Kaikki kantajan kanneperusteet on hylätty lukuun ottamatta perusteluvollisuuden laiminlyöntiä koskevaa kanneperustetta, jonka osalta lausunnon antaminen raukeaa, kun otetaan huomioon kantajan esittämät täsmennykset riita-asian kohteen osalta (ks. edellä 50 kohta). Nämä kantajan täsmennykset ovat kuitenkin seuranneet vastaajan ilmoituksia, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa oikeudenkäynnin aikana ja jotka koskevat haetun tavaramerkin rekisteröintiä vakuutus- ja kiinteistöpalveluille, joiden osalta riidanalaisesta päätöksestä ei käynyt riittävällä tavalla ilmi, ettei rekisteröinnistä kieltäytyminen koskenut niitä.

101 Tässä tilanteessa on määrättävä, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja että sen on korvattava puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

- 2) **Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista.**
- 3) **Vastaaja vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa puolikkaasta.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä syyskuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

M. Jaeger

jaoston puheenjohtaja