

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto)

20 päivänä maaliskuuta 2002 \*

Asiassa T-355/00,

**DaimlerChrysler AG**, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja  
S. Völker,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto** (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-  
miehinään A. von Mühlendahl ja D. Schennen,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-  
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemästä pää-  
töksestä (asia R 142/2000-3), joka koskee sanamerkin TELE AID rekisteröintiä  
yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu toinen jaosto),

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

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.2.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 21.11.2001 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Mercedes-Benz AG on hakenut 18.2.1997 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-

tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki TELE AID.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12, 37, 38, 39 ja 42, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja luokat ovat seuraavat:

— luokka 9: ”Sähkökäyttöiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen siirtoon; kiinteät ja siirrettävät lähetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet; tietojenkäsittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet; automaattiset hätäpuhelinjärjestelmät.”

— —

— luokka 12: ”Moottoriajoneuvot ja niiden osat.”

— —

— luokka 37: ”Moottoriajoneuvojen korjauspalvelut; tiepalvelu.”

— luokka 38: ”Tietoverkon ylläpito; onnettomuus- ja pelastusyksiköiden toiminnan johtaminen ja koordinointi.”

— luokka 39: ”Hinauspalvelut, pelastuspalvelut.”

— —

— luokka 42: ”Tietokonekeskuksen palvelut, joihin liittyy ajoneuvojen sijainnin ja aseman määrittäminen; tietojen kerääminen, tallentaminen, muokkaaminen ja tulostaminen.”

- 4 Hakemuksen asiakirjoihin liitettiin tammikuussa 1999 kantajan hyväksi tehty hakemuksen luovuttamista koskeva asiakirja asetuksen N:o 40/94 17 ja 24 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 31 säännön 8 kohdan mukaisesti.
- 5 Tutkija on hylännyt 9.12.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki TELE AID kuvaa kyseessä olevia tavaroita ja palveluita ja on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdassa tarkoitettulla tavalla täysin vailla erottamiskykyä.
- 6 Kantaja on hakenut 2.2.2000 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
- 7 Kolmas valituslautakunta on 12.9.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) toisaalta kumonnut tutkijan päätöksen, siltä osin kuin päätös koskee hakemuksen hylkäämistä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, ja toisaalta hylännyt valituksen, siltä osin kuin se koskee hakemuksessa mainittuja muita luokkia, sillä perusteella, että kyseessä oleva sanamerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

## Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

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

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 11 Kantaja korostaa, että ehdottomien hylkäysperusteiden arvioimiseksi tavaramerkki on tutkittava kokonaisuutena eli sellaisena kuin sitä on haettu. Vaikka tässä asiassa sanamerkki TELE AID hajotettaisiin kahteen elementtiinsä, kumpikaan elementti ei kantajan mukaan kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluita.
  
- 12 Kantaja esittää, että tele-elementti ei ole itsenäinen sana eikä lyhenne vaan kaksitavuinen etuliite, jota käytetään yleisessä kielenkäytössä lukuisten sanojen peruselementtinä. Tele-elementillä ei ole sen kaikissa yhdistelmissä kantajan mukaan samaa merkitystä eikä edes suunnilleen samankaltaista merkitystä. Kantaja viittaa tältä osin sanoihin, joissa tele-elementin merkitys liittyy etäisyys-käsitteeseen, kuten sana ”telefon” (puhelin) ja ”teleskop” (teleskooppi, kaukoputki), ja sanoihin, joissa tele-elementin merkitys liittyy tarkoituksen tai tarkoituspöytä-käsitteeseen (”telos” kreikan kielellä), kuten sana ”teleologie” (teleologia), taikka sanoihin, joiden merkityksistä yksikään ei ole edellä esitetyistä, kuten säveltäjän nimi (Telemann) tai norjalainen maakunta (Telemark).
  
- 13 Kantaja vakuuttaa lisäksi, että tele-elementtiä käytetään säännöllisesti mitä erilaisimmissa yhdistelmissä tavaramerkin yhtenä elementtinä, joten yleisö on tottunut näkemään tämän elementin tavaramerkeissä. Tältä osin kantaja viittaa muun muassa tavaramerkkeihin TELE-ATLAS, TELE-PAGE ja TELE-CARD. Kantaja väittää myös, että tele-elementti ei suoraan kuvaa kyseisiä tavaroita ja palveluita.

- 14 Kantaja jatkaa, että aid-elementtiä käytetään säännöllisesti mitä erilaisimmissa yhdistelmissä tavaramerkin yhtenä elementtinä, joten yleisö on tottunut näkemään tämän elementin tavaramerkeissä. Tältä osin kantaja viittaa saksalaisiin tavaramerkkeihin AID ja BIKEAID sekä yhteisön tavaramerkkeihin MICROAID ja FIRST AID.
- 15 Kantaja väittää vielä, että aid-elementti ei konkreettisesti ja välittömästi kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluita, koska se herättää korkeintaan epämääräisiä, epäselviä ja moniselitteisiä mielikuvia siitä, että kyse on asiasta tai henkilöstä, joka auttaa, avustaa ja tukee tai jota autetaan taikka avustetaan.
- 16 Kantaja korostaa, että sanamerkki TELE AID, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, on uudissana, jota ei löydy tavallisista yhteisön kielellä olevista sanakirjoista, englanti mukaan lukien, eikä sitä sellaisenaan käytetä yleiskielen eikä tekniikan ammattisanaston sanana.
- 17 Kantaja jatkaa, että kyseessä olevalla sanamerkillä ei ole selvää ja yksiselitteistä merkitystä vaan se herättää epämääräisiä ja abstrakteja mielikuvia, jotka liittyvät apuun, avustamiseen, avustajaan tai apuvälineeseen, jonka avulla apua annetaan ”kaukaa” tai tietyn välimatkan päästä, taikka avustusmenetelmään, johon etäisyys ei vaikuta.
- 18 Kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden ja sanamerkin TELE AID, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, välisestä yhteydestä kantaja väittää, että vastoin riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa esitettyä tämä sanamerkki ei muodosta näiden tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusta tai laatua riittävän konkreettisesti kuvailevaa merkintää.

- 19 Kantaja korostaa, että ehdottomia hylkäysperusteita rajaa tarve pitää merkki vapaana. Kuvailevat merkit voidaan näin ollen sulkea rekisteröinnin ulkopuolelle ainoastaan, jos niiden monopolisointi on esteenä kolmansien, erityisesti kilpailijoiden, oikeutetulle tarpeelle saada vapaasti käyttää merkkejä. Tässä asiassa kyseessä olevaan sanaan ei kohdistu vapaana pitämisen tarvetta, koska sitä ei käytetä kyseisten tavaroiden ja palveluiden kuvailemiseen eikä se ole tarpeellinen tai välttämätön tätä tarkoitusta varten. Kantajan mukaan vapaana pitämisen tarvetta ei voida perustaa kyseisen sanamerkin herättämien epämääräisten mielleyhtymien varaan.
- 20 Kantaja korostaa lopuksi, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinti on sopusoinnussa valituslautakunnan päätöskäytännön kanssa. Kantaja vetoaa tältä osin valituslautakunnan tekemiin päätöksiin, joilla se on hyväksynyt rekisteröitäviksi seuraavat sanamerkit: NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear ja TELESCAN.
- 21 Virasto kiistää kantajan väitteet ja katsoo, että kyseinen sanamerkki kuvaa kyseisiä tavaroita ja palveluita kokonaisuudessaan.
- 22 Virasto on todennut istunnossa, että sanamerkin TELE AID kuvailevuutta tulee erityisesti arvioida kantajan toteuttaman markkinointisuunnitelman valossa yhdessä kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien kanssa.



## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”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”, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

24 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia. Tällä säännöksellä pyritään siis siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta on siis arvioitava yhtäältä yhdessä kyseisten tavaroiden tai palveluiden kanssa ja toisaalta sen suhteen, miten määrätty kohdeyleisö ymmärtää merkin.

26 Tässä asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa todennut, että kyseiset tavarat ja palvelut on suunnattu yleisesti keskivertokuluttajalle, eikä kantaja ole kiistänyt tätä. On kuitenkin syytä todeta, että keskivertokulut-

tajien oletetaan olevan tavanomaiseen tapaan valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Koska kyseessä oleva sanamerkki muodostuu englanninkielisistä sanoista, kohdeyleisönä tässä tapauksessa on englantia puhuva yleisö.

- 27 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan kolmansilla ja erityisesti kilpailijoilla ei ole tarvetta käyttää kyseistä sanaa osoittamaan hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluita, on syytä huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee antamansa tuomion 35 kohdassa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan, jonka sanamuoto on sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, soveltaminen ei riipu siitä, että olisi olemassa konkreettinen, aktueli ja pakottava vapaana pitämisen tarve.
- 28 Näin ollen, kuten virasto on oikeutetusti todennut, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on ainoastaan tutkittava kyseisen sanamerkin merkityksen pohjalta sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavara- tai palvelulajien välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde.
- 29 Ensiksi on syytä esittää, että sanamerkki TELE AID on muodostettu substantiivista (aid) ja etuliitteestä (tele). Rakenteeltaan tämä sanamerkki ei ole epätavallinen. Se ei poikkea englannin kielen sanamuodostussäännöistä vaan on muodostettu kieliopillisesti oikein.
- 30 Riidanalaisen päätöksen 19 kohdasta sekä viraston vastineessaan ja istunnossa antamista selityksistä ilmenee, että viraston mielestä sanamerkki TELE AID

tarkoittaa ”etäältä annettua apua”. Tältä osin sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan kyseisen sanamerkin merkitys ei ole selvä ja määritelty, ei ole merkitystä. Kun nimittäin otetaan huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, valituslautakunnan huomio sanamerkin merkityksestä osoittautuu oikeaksi. Jotta merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin syytä muistaa, että riittää, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kyseisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

31 Sanamerkin TELE AID ja kyseisten tavaroiden ja palveluiden välisestä suhteesta valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että sanamerkki kuvailee tavaroiden ja palveluiden laatua ja käyttötarkoitusta.

32 Ensimmäiseksi on syytä tutkia sitä, kuvaileeko sanamerkki TELE AID luokkaan 37 kuuluvia palveluita ”moottoriajoneuvojen korjauspalvelut; tiepalvelu”, luokkaan 38 kuuluvia palveluita ”onnettomuus- ja pelastusyksiköiden toiminnan johtaminen ja koordinointi”, luokkaan 39 kuuluvia palveluita ”hinauspalvelut, pelastuspalvelut” ja luokkaan 42 kuuluvia palveluita ”tietokonekeskuksen palvelut, joihin liittyy ajoneuvojen sijainnin ja aseman määrittäminen”.

33 Tämän tuomion edellisessä kohdassa mainituista palveluista on todettava, että sanamerkkiä TELE AID, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan käyttää osoittamaan sekä niiden lajia että laatua. Kyse on itse asiassa erikoisavunantopalveluista. Sen seikan, että avunantaminen tapahtuu välimatkan päästä, on katsottava olevan osa näiden palveluiden laatua, jonka kohdeyleisö ottaa mahdollisesti huomioon, kun se tekee valintaansa, ja näin ollen tämä seikka muodostaa yhden oleellisen ominaisuuden. Kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkin TELE AID ja näiden palveluiden välillä on siis riittävän suora ja konkreettinen suhde.

- 34 Ei tosin ole mahdotonta, että tämän tuomion 32 kohdassa mainittuja palveluja tarjotaan paikan päällä eli palveluihin ei liity etäisyystekijää, ja näin ollen sanamerkki TELE AID ei kuvaile kaikkia tämäntyyppisiä palveluita. On kuitenkin syytä huomata, että kantaja on hakenut kyseisen sanamerkin rekisteröintiä yleisesti kaikkia näitä palveluita varten tekemättä eroa eri palveluiden välillä. Siten on syytä katsoa, että valituslautakunta on ratkaissut asian asianmukaisesti siltä osin kuin sen päätös koski näitä palvelulajeja kokonaisuudessaan (katso vastaavasti edellä mainittu asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).
- 35 Luokkaan 9 kuuluvien palveluiden ”automaattiset hätäpuhelinjärjestelmät” osalta on todettava, että näiden tavaroiden käyttötarkoitus vastaa osittain tämän tavaralajin kuvausta siltä osin kuin siinä viitataan nimenomaisesti hätäpuheluihin. Näillä hätäpuhelimillahan voidaan pyytää apua etäältä. Tältä osin etäältä tarjottu apu muodostaa näiden tavaroiden käyttötarkoituksen. Näin ollen kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkin TELE AID ja edellä mainittujen palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen suhde.
- 36 Kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta on päätöksissään hyväksynyt rekisteröitäviksi muita tavaramerkkejä, on huomattava, että valituslautakuntien aikaisemmissa päätöksissä esiintyvät tosiseikkoja koskevat tai oikeudelliset perusteet voivat tukea asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen virheellistä soveltamista koskevaa kanneperustetta. On kuitenkin todettava, että tässä asiassa kantaja ei ole vedonnut mainitsemisensa toisia tavaramerkkejä koskevissa päätöksissä sellaisten perusteiden olemassaoloon, jotka asettaisivat kyseenalaiseksi edellä mainitun harkinnan. Virasto on lisäksi huomauttanut oikeutetusti, että tavaramerkki TELESCAN, jossa ainoana tavaramerkkinä on yhteinen elementti sanamerkin TELE AID kanssa, on rekisteröity kokonaan toisia palveluita varten — eli pääoma- ja rahoituspalveluille — kuin ne palvelut, joista tässä asiassa on kyse.
- 37 Tästä seuraa, että sanamerkkiä TELE AID voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna käyttää osoittamaan tämän tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittujen

tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

38 Kolmanneksi on syytä tutkia sitä, kuvaileeko sanamerkki TELE AID luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ”sähkökäyttöiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen siirtoon; kiinteät ja siirrettävät lähetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet; tietojenkäsittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet”, luokkaan 38 kuuluvaa palvelua ”tietoverkon ylläpito” ja luokkaan 42 kuuluvia palveluita ”tietojen kerääminen, tallentaminen, muokkaaminen ja tulostaminen”.

39 Virasto ei ole oikeudellisesti riittävällä tavalla näyttänyt toteen, että sanamerkkiä TELE AID voidaan käyttää osoittamaan tämän tuomion edellisessä kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusta. Vaikka oletetaan, että etäältä tapahtuvaan avunantoon vaaditaan tai edellytetään näiden tavaroiden ja palvelujen käyttöä, on tällainen avunanto korkeintaan yksi tavaroiden ja palveluiden lukuisista käyttöaloista, mutta ei niiden tekninen toiminto. Tämä ei kuitenkaan riitä siihen, että kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkin TELE AID ja näiden tavaroiden ja palveluiden välillä voidaan katsoa olevan riittävän suora ja konkreettinen suhde.

40 Tältä osin on syytä panna merkille, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on edellä mainitussa asiassa EuroHealth tuomion 33 kohdassa katsonut, että se seikka, että sanamerkki kuvailee ainoastaan osaa mainittuun tavara- ja palvelulajiin kuuluvista tai rekisteröintihakemuksessa mainituista tavaroista tai palveluista, ei estä sitä, etteikö tältä sanamerkiltä voitaisi evätä rekisteröintiä, jos hakija ei rajoita rekisteröintihakemustaan sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, joita sanamerkki ei kuvaa. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tilanne on kuitenkin eri kuin edellä mainitussa asiassa EuroHealth. Sanamerkki TELE AID ei nimittäin kuvaa yhtäkään tämän tuomion 38 kohdassa mainituista tavaroista tai palveluista.

- 41 Virasto on vastaavasti esittänyt suullisessa käsittelyssä, että kantajan lausunnoista ilmenee se, että kantaja markkinoi tai yrittää markkinoida tämän tuomion 38 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita avunantojärjestelmän puitteissa, jota kantaja tarjoaa valmistamiensa ajoneuvojen ostajille ja johon sisältyy edellä mainittujen tavaroiden ja palveluiden lisäksi myös tämän tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita. Näin ollen virasto on katsonut, että sanamerkin TELE AID kuvailevuutta tulee arvioida edellä tarkastellun kantajan markkinointisuunnitelman valossa yhdessä kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavara- ja palvelulajien kanssa.
- 42 On kuitenkin syytä panna merkille, että sanamerkin kuvailevuutta tulee — päinvastoin kuin virasto väittää — arvioida yksilöllisesti suhteessa kuhunkin rekisteröintihakemuksessa olevaan tavara- ja/tai palvelulajiin. Sanamerkin kuvailevuuden arvioimiseksi suhteessa määrättyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeellista tietää sitä, onko tavaramerkin hakijalla aikomus toteuttaa tai toteuttaako hän tiettyä markkinointisuunnitelmaa, johon sisältyy paitsi tämän-tyyppisiä tavaroita ja/tai palveluita myös muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita. Markkinointisuunnitelman olemassaolo on yhteisön tavaramerkin tuottaman oikeuden kannalta ulkoinen tekijä. Sitä paitsi markkinointisuunnitelmat voivat muuttua kyseisen yrityksen valinnan mukaan sen jälkeen, kun merkki on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, eikä niillä näin ollen voi olla minkäänlaista vaikutusta merkin rekisteröitävyyden arviointiin.
- 43 Ei siis ole myöskään ilmeistä, että sanamerkkiä TELE AID voidaan käyttää osoittamaan tämän tuomion 38 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden laatua tai jonkinlaista muuta oleellista ominaisuutta.
- 44 Näin ollen kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa sanamerkkiä TELE AID ei voida käyttää osoittamaan tämän tuomion 38 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden oleellisia ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

45 Edellä esitetyn johdosta on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 38 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hylättävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.

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

Asianosaisten vaatimukset ja niiden perustelut

46 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ”tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky” johtuu, että merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi riittää, jos merkki on edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen, ja näin ollen erottamiskyvyn arvioimisessa on kiellettyä käyttää liian tiukkaa lähestymistapaa.

47 Kantaja korostaa, että kyseinen sanamerkki on uudissana, jolla ei ole selvää merkitystä, ja että siinä on luovuutta osoittava elementti sekä lisäksi vähimmäismäärä mielikuvituksellisuutta, minkä johdosta sanamerkissä on vaadittava vähimmäismäärä erottamiskykyä.

48 Kantaja vetoaa lisäksi valituslautakunnan tekemiin päätöksiin, joilla se on hyväksynyt rekisteröitäviksi muita tavaramerkkejä (ks. edellä tämän tuomion 21 kohta).

- 49 Koska sanamerkki TELE AID muodostuu yksinomaan kyseisiä tavaroita ja palveluita kuvailevista merkinnöistä ja koska siihen ei sisälly muita elementtejä, joiden johdosta sanamerkin avulla kyettäisiin yleisesti erottamaan kantajan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista, sanamerkiltä puuttuu viraston mukaan erottamiskyky. Virasto väittää, että kohdeyleisönä olevat kuluttajat eivät ymmärrä kyseistä sanamerkkiä siten, että se viittaisi tiettyyn elinkeinonharjoittajaan, vaan siten, että sillä viitataan yleisesti välimatkan päästä tarjottavaan apuun.

### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 50 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
- 51 Merkin erottamiskykyä on arvioitava toisaalta suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten asianomainen kohdeyleisö käsittää merkin.
- 52 Siltä osin kuin sanamerkin TELE AID on katsottu kuvailevan riidanalaisessa päätöksessä tarkoitettuja palveluita ja tavaroita, jotka on mainittu tämän tuomion 37 kohdassa, on syytä muistaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3545, 26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 28 kohta). Näin ollen tämä kanneperuste on tältä osin tehoton.



- 53 Sitä vastoin on syytä tutkia kanneperuste siltä osin kuin riidanalainen päätös koskee tämän tuomion 38 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja.
- 54 Kuten riidanalaisen päätöksen 25 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on katsonut, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä ”puuttuu vaadittava vähimmäinen erottamiskyky, koska kohdeyleisö käsittää sen viittaavan ainoastaan palvelujen sisältöön tai tavaroiden käyttötarkoitukseen”. Valituslautakunta on näin ollen päätenyt siihen, että sanamerkiltä TELE AID puuttuu erottamiskyky sen kuvaillevuuden johdosta. Tämän tuomion 44 kohdassa on kuitenkin katsottu tämän tuomion 38 kohdassa mainittujen tavara- ja palvelulajien osalta, että sanamerkin TELE AID rekisteröintiä ei voida evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Siksi valituslautakunnan esittämät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevat asiaperustelut on hylättävä, koska ne perustuvat edellä todettuun virheeseen.
- 55 Lisäksi on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä, viraston vastineesta tai viraston suullisessa käsittelyssä esittämistä lausunnoista ei ilmene mitään sel-laista, minkä perusteella voitaisiin todeta, että sanamerkiltä TELE AID puuttuu erottamiskyky niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, jotka on mainittu tämän tuomion 38 kohdassa.
- 56 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 38 kohdassa mainitun tyyppisiä tavaroita ja palveluita ja hylät-tävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 32 ja 35 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita.
- 57 Edellä esitetyn perusteella on syytä hyväksyä kanne siltä osin kuin se koskee tämän tuomion 38 kohdassa mainittuja tavara- ja palvelulajeja ja hylätä kanne muilta osin.

## Oikeudenkäyntikulut

- 58 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantajan vaatimukset on hyväksytty vain tiettyjen tavaroiden osalta, on syytä päättää, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja että se veloitetaan lisäksi korvaamaan puolet viraston oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2000 tekemä päätös (asia R 142/2000-3) kumotaan siltä osin kuin se koskee seuraavia tavara- ja palvelulajeja:

— ”sähkökäyttöiset ja elektroniset laitteet puheen tai tietojen siirtoon; kiinteät ja siirrettävät lähetys-, siirto-, kytkin- ja vastaanottolaitteet; tieto-

jenkäsittelylaitteet ja niiden osat; navigointilaitteet”, jotka kuuluvat luokkaan 9

— ”tietoverkon ylläpito”, joka kuuluu luokkaan 38

— ”tietojen kerääminen, tallentaminen, muokkaaminen ja tulostaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan lisäksi korvaamaan puolet vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa toisesta puolesta oikeudenkäyntikuluistaan.

Moura Ramos

Tiili

Pirrung

Mengozzi

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä maaliskuuta 2002.

H. Jung

R. M. Moura Ramos

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja