

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

10 päivänä lokakuuta 2006 *

Asiassa T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, kotipaikka Karlsruhe (Saksa), edustajanaan
asianajaja F. Nielsen,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään B. Müller ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen
valituslautakunnan 1.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 1046/2001-2), joka
koskee hakemusta sanamerkin map&guide rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerk-
kinä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,
kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.9.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2003 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 7.12.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ Kantaja teki 15.2.2001 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki map&guide.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 41 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
- ”tietokoneohjelmistot”, jotka kuuluvat luokkaan 9

 - ”tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen”, joka kuuluu luokkaan 41

 - ”tietokoneohjelmointi”, joka kuuluu luokkaan 42.
- 4 Tutkija hylkäsi 19.10.2001 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen osalta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan mukaisesti sillä perusteella, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseessä olevia tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla ja siltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Vastoin aikaisempaa aikomustaan se ei hylännyt rekisteröintihakemusta palvelujen ”tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen” osalta.

- 5 Kantaja teki 19.12.2001 virastolle valituksen tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
- 6 Viraston toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 1.7.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi kantajalle 4.7.2003, sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja täsmensi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvasta ehdottomasta hylkäysperusteesta ei ole tarpeen lausua.

Asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 8 Virasto vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

- 9 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
- 10 Se esittää kanteensa tueksi ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, sanamuodosta seuraa, että vähäinen erottamiskyky riittää tämän säännöksen mukaisen ehdottoman hylkäysperusteen kumoamiseen.
- 11 Kantaja väittää edelleen, että asiassa T-122/01, Best Buy Concepts vastaan SMHV (BEST BUY), 3.7.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-2235, 21 kohta) seuraa, että tavaramerkki on erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskeväksi merkinäiksi, jolloin merkityksellinen yleisö voi erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä. Käsiteltävänä olevassa asiassa merkki map&guide täyttää tämän tehtävän, koska se osoittaa ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen kaupallisen alkuperän.
- 12 Tältä osin kantaja esittää aluksi, että virasto katsoo virheellisesti, että merkillä map&guide on suora ja konkreettinen yhteys ”tietokoneohjelmistoihin” ja ”tietokoneohjelmointia” koskeviin palveluihin.

- 13 Kantajan mukaan virasto ei ole riittävällä tavalla ottanut huomioon sitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainitut tavarat ja palvelut eivät sisällä kaupunkien karttoja tai turistioppaita vaan ”tietokoneohjelmistoja” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevia palveluja, jotka voivat kattaa minkä tahansa aihepiirin. Näin ollen yhteys viimeksi mainittujen ja merkin map&guide välillä on väistämättä yleinen ja hypoteettinen. Kirjan muotoisesta turistioppaasta, jonka jokainen luokittelee turistioppaaksi, poiketen kukaan ei puhu ”map&guidesta” osoittaakseen ”tietokoneohjelmistoa”. Merkki map&guide tuskin viittaa sen suoremmin ”tietokoneohjelmointia” koskeviin palveluihin. Kohdeyleisö ymmärtää näin ollen merkin map&guide mielikuvitukselliseksi ilmaisuksi, joka viittaa kaupalliseen alkuperään. Merkin map&guide ja kyseessä olevien palvelujen ja tavaroiden välillä sellaisenaan ei näin ollen ole yhteyttä. Yhtäältä merkin map&guide merkityssisällön ja toisaalta ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen välillä voidaan katsoa olevan yhteys korkeintaan deduktiivisen päättelyn tuloksena. Näin ollen ennakoedellytys sille, että merkin map&guide kyky saada suojaa kielletään erottamiskyvyn puuttumisen perusteella, ei täyty.

- 14 Kantaja väittää edelleen, että riidanalaisesta päätöksestä seuraa, että minkäänlaista ”konkreettista ilmaisusta” koostuvaa tavaramerkkiä ei voida hyväksyä ”tietokoneohjelmistoille” eikä ”tietokoneohjelmointia” koskeville palveluille, koska on aina mahdollista katsoa, että tämän termin – esimerkiksi ”leijona” tai ”kotka” – merkityssisällön ja kyseessä olevan tavarain tai palvelun kohteen tai soveltamisalan välille voidaan muodostaa yhteys.

- 15 Toiseksi kantaja väittää, että kyseessä oleva merkki on kokonaisuutena arvioiden ja mainittuihin tavaroihin ja palveluihin nähden katsottava erottamiskykyiseksi.

- 16 Kolmanneksi kantaja katsoo, että merkki map&guide on väistämättä jossakin määrin erottamiskykyinen, koska tutkija, joka oli aluksi aikonut hylätä tavaramerkkihakemuksen palvelun ”tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen” osalta, hyväksyi myöhemmin kyseessä olevan merkin rekisteröinnin tälle palvelulle. Jos merkki map&guide ei olisi lainkaan erottamiskykyinen, tutkija ei olisi voinut muuttaa ensimmäistä arviotaan.
- 17 Neljänneksi se esittää, että vaikka jokaista tapausta on arvioitava erikseen ja vaikka muiden tavaramerkkien aikaisemmat rekisteröinnit eivät ole merkityksellisiä arvioitaessa sitä, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä, viraston tulisi kuitenkin valvoa, että lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi riidanalainen päätös ei ole mitenkään perusteltavissa, koska on ollut mahdollista rekisteröidä tietyt tavaramerkit sellaisille tavaroille tai palveluille, joihin niillä on läheisempi yhteys kuin se, joka on yhtäältä merkin map&guide ja toisaalta ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen välillä. Esimerkkeinä kantaja vetoaa seuraaviin tavaramerkkirekisteröinteihin: LEICHT (helppo) asennettaville keittiökaluksille, PRO CARE vartalon- ja kauneudenhoitotuotteille, POLY COLOR hiustenhoitotuotteille, sampoille ja värjäysaineille, GOLDEN CARE vakuutusille ja rahatalousasioille, Safetytech pakkausteollisuuden laitteistoille ja RAPID porakoneille.
- 18 Kantaja viittaa kanteensa lopussa yleisesti virastossa käydyssä menettelyssä toimittamiinsa kirjelmiin. Se on kuitenkin ilmoittanut istunnossa, että se luopuu vetoamisesta virastolle toimittamiinsa kirjelmiin tässä menettelyssä.
- 19 Virasto katsoo, että merkiltä map&guide puuttuu erottamiskyky, ja kiistää kantajan väitteet.

- 20 Ensiksi se esittää, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky perustuu tämän tavaramerkin konkreettiseen kykyyn yksilöidä hakemuksessa ilmoitetut tavarat ja palvelut niiden kaupallisen alkuperän osoittajana. Tältä osin oikeuskäytännöstä seuraa, että huomioon otettava hallitseva elementti perustuu siihen, miten kyseiseen kohdeyleisöön kuuluva tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).
- 21 Käsiteltävänä olevassa asiassa on haetun tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa otettava huomioon englanninkielisen kuluttajan näkökulma. Merkki map&guide koostuu nimittäin yhtäältä englanninkielisistä sanoista ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta seuraa toisaalta, että merkkiä ei rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä, kun siltä puuttuu erottamiskyky yhdellä ainoalla niistä kielistä, joita yleisö käyttää yhteisön alueella (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 25 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
- 22 Toiseksi virasto esittää, että vastoin kantajan väitettä merkin map&guide ja niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten tämän merkin rekisteröintiä on haettu, välillä on suora ja konkreettinen yhteys, joka poistaa mainitulta merkiltä kaiken erottamiskyvyn kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 23 Tältä osin se esittää valituslautakunnan tavoin, että kummaltakin sanalta ”map” ja ”guide”, jotka tarkoittavat karttaa tai kaupungin karttaa ja opasta tai matkaopasta,

puuttuu erottamiskyky sikäli kuin niillä viitataan ainoastaan juuri "tietokoneohjelmistojen" tavaroihin ja "tietokoneohjelmointia" koskevien palvelujen tarkoitukseen. Kuten riidanalaisessa päätöksessä korostetaan, kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttaja ostaa tietokoneohjelmia hyödyntääkseen niihin sisältyviä tietoja ja ymmärtää ilman järkeilyä tai deduktiivista päättelyä, että tietokoneohjelma tai siihen liittyvä palvelu tuottaa maantieteellisiä karttoja, kaupunkien karttoja tai matkaoppaita.

24 Lisäksi, kuten riidanalaisessa päätöksessä katsotaan, yksinkertainen sanojen "map" ja "guide" yhdistäminen ilmaisuksi "map&guide" ei muodosta enempää kuin näiden erottamiskyvyttömiä osien summan. Näiden kahden sanan yhdistämisessä merkillä &, joka tarkoittaa "ja", ei ole mitään kieliopillisesti epätavallista. Merkin map&guide koostumuksessa ei näin ollen voida havaita yleisessä kielenkäytössä käytettyyn terminologiaan nähden sellaista eroa, mikä voisi tehdä siitä erottamiskykyisen asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251) tarkoitettulla tavalla. Nähdessään merkin map&guide tietokoneohjelmistojen ja tietokoneohjelmoinnin yhteydessä kuluttaja havaitsee välittömästi sen merkityksen ja muodostaa ilman älyllistä ponnistelua konkreettisen ja suoran yhteyden mainitun merkin ja niiden tavaroiden ja palvelujen välillä, joita merkin ajatellaan osoittavan.

25 Lisäksi tutkija on perustellut asianmukaisesti merkityksellisen yleisön näkökannan esimerkkeihin nojautuen. Hän on myös tuonut esiin sen, että tietokoneohjelmistot, jotka esitetään maantieteellisen kartan ja vastaavan oppaan muodossa, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia, kuten yksittäisen reitin laatimisen, ja jotka ovat monipuolisempia kuin painetut matkaoppaat, ovat tavanomaisia markkinoilla, erityisesti CD-ROM-muodossa. Kantaja ei kiistänyt näitä toteamuksia.

26 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan kukaan ei kuvaile tietokoneohjelmaa ilmaisulla ”map&guide”, kun taas kirjan muodossa olevaa matkaopasta kutsutaan ”matkaoppaaksi”, virasto katsoo, että tietokoneohjelmisto voi korvata kirjan, koska yhteisön englanninkielisillä alueilla on olemassa hakuteoksia, jotka ovat sekä kirjojen että CD-ROMin muodossa. Virasto toteaa lisäksi, että kuluttaja, joka havaitsee kirjassa maininnan ”map&guide”, ajattelee välittömästi matkaopasta, jossa on maantieteellisiä karttoja tai kaupunkien karttoja, ja että vastaavasti termit ”matkaopas”, ”kartta”, ”opas” tai ”map&guide” eivät voi saada suojaa luokkaan 16 kuuluville julkaisuille. Sama pätee vastaaviin tietokoneohjelmistoihin nähden.

27 Kantajan arvosteluun, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä esitetyn näkökannan mukaan mikään konkreettinen ilmaus, kuten ”leijona” tai ”kotka” ei voi saada suojaa tietokoneohjelmistoille tai niihin liittyville palveluille, virasto vastaa, että tämä seikka on riippuvainen erityisesti kuluttajan näkökulmasta ja että tämä näkökulma riippuu erityisesti konkreettisesta käytännöstä kyseisellä alalla. Suurelta yleisöltä, joka muodostaa kohdeyleisön käsiteltävänä olevassa asiassa, ei jää huomaamatta, että maantieteellisiä karttoja tai kaupunkien karttoja, joihin on liitetty matkaopas, markkinoidaan tietokoneohjelmistojen muodossa. Kuten valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa asiassa todennut, keskivertokuluttaja ajattelee näin ollen markkinoiden käytännön vuoksi havaitessaan ilmauksen ”map&guide” tietokoneohjelmiston pakkauksessa tai vastaavan palvelun yhteydessä, että kyse on tietokoneohjelmistosta, joka on sähköisen matkaoppaan muodossa ja joka sisältää kaupungin kartan tai maantieteellisen kartan. Virasto katsoo sitä vastoin, että merkityksellinen yleisö ei katso havaitessaan ilmaisulla ”leijona” tai ”kotka” (tai ”apple”) varustetun tietokoneohjelmiston, että kyse olisi tietokoneohjelmiston sisällön ilmauksesta, vaan katsoo tämän nimityksen tavaramerkiksi.

28 Virasto lisää vielä, että jos kantaja haluaa markkinoida tavaramerkillä ”map&guide” tietokoneohjelmistoja, jotka eivät sisällä maantieteellisiä karttoja ja oppaita, sen olisi hyvä rajoittaa asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden tavaroiden ja palvelujen luetteloa, jolle se hakee rekisteröintiä. Käsiteltävänä olevassa

asiassa rekisteröintihakemus koskee erittelemättä koko tavaroiden ryhmää, jonka nimike on ”tietokoneohjelmistot”, ja palvelujen ryhmää, jonka nimike on ”tietokoneohjelmointi”. Näin ollen myös valituslautakunnan arviointi on vahvistettava näiden ryhmien osalta kokonaisuudessaan (asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 1999, s. II-1645, 33 kohta ja asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 36 kohta).

- 29 Kolmanneksi virasto katsoo, että se seikka, että tutkija on peruuttanut alun perin haettua tavaramerkkiä vastaan esittämänsä väitteet luokkaan 41 kuuluvan palvelun ”tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen” osalta, on merkityksetön käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 30 Neljänneksi virasto katsoo, että väite, jonka mukaan se olisi aikaisemmin hyväksynyt sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin, joilla on huomattavasti läheisempi yhteys merkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin, kuin se yhteys, joka on merkin map&guide ja riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen välillä, on merkityksetön käsiteltävänä olevassa riita-asiassa. Tältä osin se katsoo, että asiassa T-106/00, Streamserve vastaan SMHV (STREAMSERVE), 27.2.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. II-723, 66 ja 67 kohta) johdosta kantaja ei voi vedota virheeseen, jonka virasto on mahdollisesti voinut tehdä rekisteröidessään vastaavanlaisia tavaramerkkejä toisissa asioissa.
- 31 Kaikesta edellä esitetystä seuraa viraston mukaan, että merkki map&guide ei sovellu osoittamaan ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen alkuperää.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 32 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä eikä saman säännöksen c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnoista, 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.
- 33 Kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton, ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kunkin hylkäysperusteen taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia pyrkimyksiä kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta; asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 25 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 59 kohta).
- 34 Mainitun säännöksen b–d alakohdassa säädettyjen perusteiden soveltamisalojen välillä on ilmeinen päällekkäisyys (asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 18 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 67 kohta). Oikeuskäytännöstä seuraa erityisesti, että sellaiselta sanamerkiltä, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta).

- 35 Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevassa tapauksessa, jossa riidanalaisessa päätöksessä on evätty haetun tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen nojalla, on tutkittava, onko virasto näyttänyt, että tältä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
- 36 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleisen edun käsite yhdistyy aivan ilmeisesti tavaramerkin pääasialliseen tehtävään eli siihen, että sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä, jolloin tämä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tämän tavaran tai palvelun niistä, joilla on eri alkuperä (edellä 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta ja edellä 33 kohdassa mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta).
- 37 Sanoista ja typografisesta merkistä koostuvan tavaramerkin, jollainen on käsiteltävänä olevan riita-asian kohteena, mahdollista erottamiskykyä voidaan tutkia osaksi sen jokaisen termin tai osan osalta erikseen, mutta sen täytyy joka tapauksessa riippua niiden muodostaman kokonaisuuden tutkimisesta. Ainoastaan se seikka, että jokaiselta näistä osista erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin estä sitä, että niiden muodostama kokonaisuus voisi olla erottamiskykyinen (edellä 34 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 40 ja 41 kohta; edellä 34 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 ja 100 kohta ja edellä 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta).
- 38 Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta on hylännyt valituksen erityisesti sillä perusteella, että kuluttaja katsoo varmasti merkin map&guide

”tietokoneohjelmistoihin” ja ”tietokoneohjelmointiin” nähden vain tavaroihin ja palveluihin itseensä liittyväksi merkinnäksi eikä alkuperämerkinnäksi, jonka perusteella tavarat ja palvelut voidaan erottaa muun yrityksen tavaroista ja palveluista.

39 Tästä seuraa, että valituslautakunta on katsonut, vaikka se onkin ilmoittanut, että kyseessä olevan merkin kuvailevuuden takia ehdotonta hylkäysperustetta ei ole tarpeen tutkia, että merkki map&guide ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen sillä perusteella, että merkityksellinen yleisö katsoo sen kuvailevan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja.

40 Näin ollen on selvittävä, onko valituslautakunnan toteama yhteys yhtäältä haetun merkin merkityssisällön ja toisaalta kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä siinä määrin konkreettinen ja suora, että merkityksellisen yleisön voitaisiin katsoa tämän merkin perusteella pystyvän välittömästi yksilöimään nuo palvelut ja että merkki näin ollen olisi kuvaileva (ks. tältä osin edellä 28 kohdassa mainittu asia EuroHealth, tuomion 35 ja 36 kohta).

41 Tässä suhteessa on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten merkityksellinen yleisö mieltää tavaramerkin (edellä 24 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 39 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 43 kohta).

- 42 Kantaja ei kiistä valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan merkityksellinen yleisö niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, muodostuu suureen yleisöön kuuluvista keskivertokuluttajista. Lisäksi, kuten virasto esittää, sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa merkityksellinen kohdeyleisö, johon nähden ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, koostuu englanninkielisistä keskivertokuluttajista, koska kyseessä oleva merkki koostuu englannin kielen elementeistä.
- 43 Tältä osin valituslautakunta on ilmoittanut, mitä kantaja ei ole kiistänyt, että kyseessä oleva merkki koostuu erityisesti kahdesta englannin kielen substantiivista, ”map” ja ”guide”, jotka tarkoittavat karttaa tai kaupungin karttaa ja opasta tai matkaopasta.
- 44 Se katsoi sitä paitsi nimenomaisesti, että pelkkä termin ”map” ja ”guide” yhdistelmä typografiseen merkkiin ”&”, jonka merkitys on ”ja”, ei ole lainkaan erikoinen kieliopillisesti ja että vastaavasti näin yhdistettyjen termien merkitys ei muutu. Se katsoi, että haettu merkki ei kokonaisuudessaan tarkasteltuna esitä enempää kuin niiden elementtien summa, joista se koostuu.
- 45 Lisäksi on viraston esityksen mukaisesti katsottava, että merkin map&guide rakenne kokonaisuudessaan ei sisällä merkityksellisen yleisön tavanomaisessa kielenkäytössä esiintyviin ilmauksiin nähden sellaista havaittavaa eroa, joka voisi tehdä siitä edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetussa tuomiossa (40 kohta) tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisen.

- 46 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että merkin merkitys on kokonaisuutena tarkastellen ”map and guide”, eli (kaupungin) kartta ja (matka-)opas.
- 47 Valituslautakunta on katsonut merkin map&guide merkityssisällön ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välisen yhteyden osalta perustellusti, että tämä merkki rajoittuu kuvailemaan juuri tiettyjen tavaroiden (tietokoneohjelmistot) ja tiettyjen palvelujen (tietokoneohjelmointi) tarkoituksen. Tätä merkkiä voidaan nimittäin käyttää yhteisön englanninkielisellä alueella osoittamaan tietokoneohjelmistojä ja tietokoneohjelmointia koskevia palveluja, joiden tehtävänä on (kaupungin) karttojen ja (matka-)oppaiden tarjoaminen. Tästä seuraa, että merkityksellinen yleisö muodostaa välittömästi ja asiaa enempää harkitsematta merkin map&guide merkityssisällön perusteella suoran ja todellisen yhteyden tietokoneohjelmistoihin ja tietokoneohjelmointia koskeviin palveluihin, jotka tarjoavat (kaupungin) karttoja ja (matka-)oppaita koskevan toiminnon.
- 48 Koska rekisteröintihakemus koskee erittelemätöntä tavaroiden ryhmää ”tietokoneohjelmistot” sekä erittelemätöntä palvelujen ryhmää ”tietokoneohjelmointi”, on vahvistettava valituslautakunnan arviointi siltä osin kuin se koskee näitä tavaroita ja palveluja kokonaisuudessaan (ks. tältä osin edellä 28 kohdassa mainittu asia EuroHealth, tuomion 33 kohta).
- 49 Vastoin kantajan käsitystä se seikka, että ”tietokoneohjelmistot” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevat palvelut voivat kattaa minkä tahansa aiheen, ei vaikuta siihen toteamukseen, että kyseessä olevan merkin merkityssisältö kuvailee juuri rekisteröintihakemuksessa mainittujen tiettyjen tavaroiden ja palvelujen tarkoituksen. Väittäessään, että tämän hakemuksen sisältämät tavarat ja palvelut voivat kattaa minkä tahansa aihepiirin, kantaja myöntää implisiittisesti, että ”tietokoneohjelmis-

tojen” sekä ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen joukossa joidenkin tehtävänä voi olla tarjota (kaupungin) karttoja ja (matka-)oppaita.

- 50 Valituslautakunnan näkökannasta ei myöskään seuraa, kuten kantaja esittää, että ”konkreettisesta termistä” muodostuvia tavaramerkkejä ei enää rekisteröidä ”tietokoneohjelmistoille” tai ”tietokoneohjelmointia” koskeville palveluille sillä perusteella, että on aina mahdollista muodostaa yhteys merkin merkityssisällön ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tuollaisen merkin rekisteröinti nimittäin vain sikäli kuin tämä yhteys on suora ja konkreettinen.
- 51 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että suureen englanninkieliseen yleisöön kuuluvista keskivertokuluttajista koostuva merkityksellinen yleisö katsoo, että merkki map&guide on kuvaileva rekisteröintihakemuksessa mainituille tavaroille ja palveluille. Noudattaen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan jokaiselta kuvailevalta merkiltä puuttuu väistämättä erottamiskyky (edellä 34 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta), valituslautakunta on perustellusti katsonut, että merkki map&guide ei ole erottamiskykyinen.
- 52 Lisäksi, sikäli kuin valituslautakunta on perustellut riidanalaista päätöstä sillä toteamuksella, että merkkiä kokonaisuudessaan saatetaan käyttää markkinoilla yleisesti kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen esittelemiseksi (päätöksen 15 ja 16 kohta), on muistettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei ole tulkittava tämän perusteen valossa ja että tämän säännöksen taustalla oleva yleinen etu ei edellytä,

että säännöksessä tarkoitettut merkit voivat olla vapaasti jokaisen käytettävissä (edellä 33 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 36 kohta).

- 53 Koska riidanalainen päätös perustuu asianmukaiseen arviointiin, jonka mukaan merkki map&guide ei ole erottamiskykyinen sen vuoksi, että sen merkityssisällön ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä on suora ja konkreettinen yhteys, on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että merkin map&guide rekisteröinnille on olemassa ehdoton hylkäysperuste.
- 54 Lisäksi edellä 41 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava niihin tavaroihin tai palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä on haettu. Näin ollen vastoin kantajan esitystä se seikka, että tutkija on myöntänyt merkin map&guide olevan erottamiskykyinen palveluille ”tietokoneohjelmistoja koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen”, ei ole merkityksellinen arvioitaessa tämän merkin erottamiskykyä erilaisten tavaroiden ja palvelujen, kuten ”tietokoneohjelmistojen” ja ”tietokoneohjelmointia” koskevien palvelujen osalta.
- 55 Lopuksi, vaikka virasto on väitetysti jo hyväksynyt tavaramerkkien rekisteröinnin sellaisille tavaroille ja palveluille, joilla on näiden tavaramerkkien kanssa läheisempi yhteys kuin se, joka on merkin map&guide ja tälle merkille haettujen tavaroiden ja palvelujen välillä, tästä ei kantajan käsityksen vastaisesti suinkaan seuraa, että asetuksen N:o 40/94 yhdenmukainen soveltaminen edellyttää, että tämä merkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkkinä kyseessä oleville tavaroille ja palveluille. Päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat nimittäin sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakun-

tien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (ks. edellä 33 kohdassa mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi tavaramerkit, joihin on vedottu, ja niihin liittyvät tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia kuin käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä oleva merkki tai tavarat ja palvelut. Näin ollen kantajan mainitsemien tavaramerkkien rekisteröinnillä ei edellä 41 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen ole merkitystä arvioitaessa merkin map&guide erottamiskykyä käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä oleville tavaroille ja palveluille.

56 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että merkki map&guide ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen.

57 Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

58 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja