

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 päivänä syyskuuta 2005 *

Asiassa C-37/03 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.2.2003,

BioID AG, kotipaikka Berliini (Saksa), selvitystilassa, edustajanaan Rechtsanwalt A. Nordemann,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinnään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský ja A. Ó Caoimh (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 13.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 2.6.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 BioID AG -niminen yhtiö vaatii valituksessaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/01, BioID vastaan SMHV (BioID), 5.12.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-5159; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kyseessä olevan yhtiön nostaman kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 538/1999-2; jäljempänä riidanalainen päätös), jossa evättiin kirjainsanan BioID sisältävän yhdistelmämerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

- 3 Saman asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
- c) tavaramerkit, 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;

- d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnoistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppataivan mukaan;

— —”

Asian tausta

- 4 Aikaisemmalla nimellään D. C. S. Dialog Communication Systems AG toimien valittaja teki 8.7.1998 SMHV:lle hakemuksen yhdistelmämerkin (jäljempänä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki), joka muodostuu alla esitetystä merkistä, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

BioID®

- 5 Tavarat ja palvelut, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,

sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 38 ja 42. Tavaramerkkihakemuksessa nämä tavarat ja palvelut on kuvattu seuraavasti:

- luokka 9: Tietokoneohjelmistot, tietokonelaitteet ja niiden osat, optiset, akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat, kaikki edellä mainitut tavarat erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen

- luokka 38: Tietoliikennepalvelut; turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät tietokoneviestintään, tietokantojen käyttöoikeuksiin, elektroniseen maksuliikenteeseen, käyttöoikeuksien tarkistukseen sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen

- luokka 42: Ohjelmistojen käyttömahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja muiden tietoverkkojen välityksellä, tietokoneohjelmien online-huolto, tietokoneohjelmointi, kaikki edellä mainitut palvelut erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen; järjestelmien tekninen kehittäminen käyttöoikeuksien valvontaan, tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen.

- 6 Tutkija hylkäsi 25.6.1999 tekemällään päätöksellä tämän hakemuksen sillä perusteella, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuvailee kyseessä olevia tavaroita asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla ja siltä puuttuu saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. BioID AG teki valituksen tästä päätöksestä.

- 7 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi mainitun valituksen riidanalaisella päätöksellä sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ovat esteenä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnille, koska tämä tavaramerkki on kokonaisuutena tarkasteltuna lyhenne sanoista "biometric identification" (biometrinen tunnistaminen), joten se kuvailee hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. Se katsoi myös, että tavaramerkin graafiset elementit eivät tee siitä erottamiskykyistä kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sekä valituksenalainen tuomio

- 8 BioID AG vaati 25.4.2001 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamallaan kannekirjelmällä riidanalaisen päätöksen kumoamista. Se esitti kaksi kanneperustetta, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

- 9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli sen käsiteltäväksi saatetun kanteen hylkäämisen todeten valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa ensiksi seuraavaa:

"Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia merkkejä, joita asianomaisen yleisön näkökulmasta katsottuna käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa kyseisten tava-

roiden tai palvelujen esittämisen yhteydessä tai joiden osalta on ainakin saatu konkreettista tukea sille päätelmälle, että merkkejä voidaan käyttää tällä tavalla. Tällaiset tavaramerkit eivät myöskään mahdollista sitä, että asianomainen yleisö voi myöhempiä hankintoja tehdessään toistaa ostokokemuksensa, jos se on ollut positiivinen, tai valita jonkin toisen tavarun tai palvelun, jos ostokokemus on ollut negatiivinen (ks. vastaavasti asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).”

- 10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa, että asianomaisena yleisönä on joka tapauksessa yleisö, joka on perillä kyseessä olevista tavaroista ja palveluista.
- 11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi seuraavaksi valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa muun muassa, että kun on kyse useista elementeistä koostuvasta tavaramerkistä, sen erottamiskykyä on arvioitava tarkastelemalla sitä kokonaisuutena, eikä tämä ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin muodostavia eri elementtejä tarkastellaan peräjälkeen.
- 12 Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensiksi kyseisen tuomion 28 kohdassa, että englannin kielessä ID on substantiivin identification (tunnistaminen) yleinen lyhenne ja että etuliite Bio voi puolestaan olla joko adjektiivien biological (biologinen) ja biometrical (biometrinen) tai substantiivin biology (biologia) lyhenne. Se totesi kyseisen tuomion 29 kohdassa, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut huomioon ottaen kohdeyleisö ymmärtää kirjainsanan BioID niin, että se tarkoittaa biometristä tunnistamista (biometrical identification).
- 13 Toiseksi kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 30–32 kohdassa yhtäältä luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden

ja palvelujen osalta, että elävien olentojen biometrisessä tunnistamisessa käytetään tai on käytettävä mainittuja tavaroita, ja toisaalta luokkiin 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, että koska nämä palvelut suoritetaan käyttämällä biometristä tunnistamista tai koska niiden tarkoituksena on järjestelmien kehittäminen tällaista tunnistamista varten, kirjainsana BioID viittaa suoraan yhteen näiden palvelujen ominaisuuksista, ja asianomainen yleisö voi ottaa tämän ominaisuuden huomioon tällaisia palveluja valitessaan.

- 14 Kyseisen tuomion 34 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien totesi, että asianomaisen yleisön näkökulmasta kirjainsanaa BioID voidaan käyttää yleisesti elinkeinotoiminnassa osoittamaan niitä tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavara- ja palvelulajeihin. Se ei näin ollen ole erottamiskykyinen näiden tavara- ja palvelulajien osalta.
- 15 Valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien totesi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvioelementtejä, jotka muodostuvat arial-kirjasintyylin kirjaimista sekä eripaksuisista kirjaimista, käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa esittäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluita, joten niiltä puuttuu erottamiskyky kyseisten tavara- ja palvelulajien osalta.
- 16 Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi kyseisen tuomion 38–40 kohdassa pisteen (■) osalta, että kantaja on itse esittänyt, että tätä elementtiä käytetään yleisesti sanamerkin osien viimeisenä osana osoittamassa sitä, että kyse on lyhenteestä, ja merkin (©) osalta, että tällä merkillä on ainoastaan tarkoitus ilmaista se, että kyse on tiettyä aluetta varten rekisteröidystä tavaramerkistä, ja jos sitä ei ole rekisteröity, tällaisen graafisen elementin käyttäminen on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien päätteli siis, että kyseisiä graafisia elementtejä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa esittäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja ja että ne eivät näin ollen ole erottamiskykyisiä näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

- 17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisäksi saman tuomion 41 kohdassa ja tarkasteltuaan kutakin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavaa elementtiä, että tämä tavaramerkki koostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta siksi, että niitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaramerkki-hakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin kuuluvia tavaroita ja palveluja.
- 18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen valituksenalaisen tuomion 42–44 kohdassa, että koska ei ole ilmennyt, että olisi olemassa konkreettisia seikkoja – joihin kuuluu muun muassa eri elementtien yhdistämistapa –, jotka osoittaisivat, että kokonaisuutena tarkasteltuna hakemuksen kohteena oleva yhdistelmämerkki on enemmän kuin pelkkä elementtiensä summa, tämä merkki ei ole erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 19 Kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat muiden rekisteröityjen yhteisön tavaramerkkien olemassaoloa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – muistutettuaan kyseisen tuomion 47 kohdassa, että SMHV:n aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeuskysymyksiä koskevat perustelut voivat olla argumentteja, joilla tuetaan asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta – totesi kuitenkin, että käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja ei ollut esittänyt muissa päätöksissä olevia perusteluita, joilla voitaisiin kyseenalaistaa edellä esitetty arviointi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvystä.
- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen kyseisen tuomion 49 ja 50 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste oli hylättävä ja että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta ei ollut tarpeen tutkia.

Valitus

- 21 Valituksellaan valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, kumoaa riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 22 SMHV vaatii valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 23 Valituksensa tueksi valittaja esittää kaksi valitusperustetta. Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitse epätaimällisesti ja liian laajasti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä erottamiskyvottomän tavaramerkin ehdotonta hylkäysperustetta. Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tulkinnut tätä kyseisen asetuksen säännöstä asianmukaisesti, se teki oikeudellisen virheen, kun se ei käsitellyt toista ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyä kanneperustetta, joka koski kyseisen asetuksen rikkomista.

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

- 24 Tämä valitusperuste jakaantuu neljään väitteeseen.

Ensimmäinen väite, joka koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin synnyttämän kokonaisvaikutelman huomioon ottamista

- 25 Tällä väitteellä valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei se tukeutunut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi kriteeriin, joka koskee koko kyseisen tavaramerkin vaikutusta kohdeyleisöön. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli yksityiskohtaisesti kutakin tämän tavaramerkin eri kuvioelementtiä ja graafista elementtiä ja teki päätelmät tästä tarkastelusta, se ei valittajan mukaan analysoinut todella kokonaisvaikutelmaa.
- 26 SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuutena, vaikka se totesi perustellusti, että tämä lähestymistapa ei sulje pois sitä, että aloitetaan kunkin sen osatekijän analyysillä. SMHV, joka itse teki tällaisen analyysin, päätteli, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kunkin elementin välittämä kokonaisvaikutelma oli erottamiskyvyttömän tavaramerkin kokonaisvaikutelma.
- 27 Ensiksi on muistutettava, että tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaralla tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta). Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään näin ollen estämään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tämän pääasiallisen tehtävän (ks. asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 23 kohta).
- 28 Toiseksi sen määrittämiseksi, onko merkillä ominaisuus, jonka vuoksi se voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, asiaa on tarkasteltava kohdeyleisön näkökulmasta.

- 29 Kolmanneksi kun on kyse tässä asiassa kyseessä olevan kaltaisesta yhdistelmämerkistä, mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella kunkin sen termin tai osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tämän merkin kokonaisuutena, eikä oletamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä (ks. em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 35 kohta). Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 99 ja 100 kohta; asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 40 ja 41 kohta ja em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta).
- 30 Edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV, joka koski sanamerkin SAT.2 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, yhteisöjen tuomioistuin kumosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-2839), koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kyseisen sanamerkin rekisteröinnin epäämisen perustelemiseksi tukeutunut oletamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli näin ollen tarkastellut mainitun sanamerkin kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti ja se oli katsonut merkityksettömiksi tiedot, jotka on otettava huomioon tässä analyysissä ja joihin kuuluu esimerkiksi mielikuvituksellisen osatekijän olemassaolo.
- 31 Valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti, että yhdistelmämerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi tämän tavaramerkin tarkasteleminen kokonaisuutena ei ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin muodostavia eri elementtejä tarkastellaan peräjälkeen.
- 32 On totta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa katsottuaan, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin eri osat ovat erottamiskyvyttömiä, että tavaramerkin on oletettava olevan erottamiskyvytön.

- 33 Toisin kuin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), tämä toteamus ei käsiteltävänä olleessa asiassa kuitenkaan vaikuttanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tätä kohtaa koskevaan analyysiin, koska se ei rajoittunut tarkastelemaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa toissijaisesti, vaan käytti osan päättelystään siihen, että se arvioi yhdistelmämerkin osalta koko merkin erottamiskykyä.
- 34 Valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että koska ei näytä olevan olemassa sellaisia konkreettisia seikkoja – joihin kuuluu esimerkiksi eri elementtien yhdistämistapa –, jotka osoittaisivat, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmän kuin osatekijöidensä summa, tällaiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 35 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi kyseisen tuomion 43 ja 44 kohdassa yksityiskohtaiseen analyysiinsä, joka koski yhtäältä saman tuomion 37 kohdassa kuvailtuja typografisia elementtejä ja toisaalta kyseisen tuomion 38 ja 39 kohdassa mainittuja graafisia elementtejä. Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin integroi kyseisen analyysin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kokonaisvaikutelman tarkasteluunsa määritelläkseen, onko sillä ominaisuus, jonka perusteella se voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.
- 36 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rakenne ei mahdollista sen johtopäätöksen hylkäämistä, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyinen.
- 37 Tähän perusteluun ei liity oikeudellista virhettä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki, onko kyseinen tavaramerkki kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskykyinen vai ei.

38 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen väite on hylättävä perusteettomana.

Toinen väite, joka koskee todisteita siitä, että yleisö tai kilpailijat ovat todella käyttäneet hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä

39 Tällä väitteellä valittaja väittää, että katsoessaan, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on erottamiskyvytön, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä, että ei ole voitu todistaa yleisön tai kilpailijoiden todella käyttäneen tavaramerkkiä, että se ei esiinny sanakirjoissa ja että vaikka sanoja "biometrical identification" koskenut internet-haku antoi 19 075 vastausta, hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on käytetty yksinomaan valittajalta lähtöisin olevissa julkaisuissa, jotka koskevat biometristä tunnistamista.

40 SMHV väittää, että tavaramerkin kuluttajaan tekemän vaikutuksen konkreettinen arviointi, joka on selkeästi rajattu tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, on tosiseikkoja koskeva toteamus, jota yhteisöjen tuomioistuin ei tarkastele, jollei ole väitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vääristänyt tosiseikkoja. Koska valittaja ei ole vedonnut mihinkään seikkaan, jolla voitaisiin kumota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamukset tämän seikan osalta, tätä väitettä ei SMHV:n mukaan voida ottaa tutkittavaksi.

41 Kysymykseen todisteista siitä, että yleisö tai kilpailijat ovat käyttäneet yleisesti hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kuvailevalla tavalla, on todettava ensiksi, että oletama, jonka mukaan on osoitettu, että yleisö tai kilpailijat käyttävät yleisesti hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä, on merkityksellinen seikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan yhteydessä, muttei tämän saman säännöksen b alakohdan yhteydessä (ks. vastaavasti asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 40 ja 46 kohta).

- 42 Toiseksi tavaramerkin kuluttajaan tekemän vaikutuksen konkreettinen arviointi, joka on selkeästi rajattu tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, on tosiseikkoja koskeva toteamus. Valittaja vaatii siis tosiasiallisesti yhteisöjen tuomioistunta korvaamaan omalla tosiseikkoja koskevalla arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän arvioinnin.
- 43 Kuten EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta; asia C-194/99 P, Thyssen Stahl v. komissio, tuomio 2.10.2003, Kok. 2003, s. I-10821, 20 kohta ja asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 39 kohta).
- 44 Tässä tilanteessa ensimmäisen valitusperusteen toinen väite on näin ollen hylättävä osittain perusteettomana ja se on jätettävä osittain tutkimatta.

Kolmas väite, joka koskee muiden yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröityjen tavaramerkkien huomioon ottamista

- 45 Tässä väitteessä valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että muut SMHV:n yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröimät tavaramerkit, joihin eivät kuulu yksinomaan etuliitteen Bio ja toisen kuvailevan sanan muodostamat muut tavaramerkit, vaan myös sanamerkki Bioid, osoittavat rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn.

- 46 SMHV väittää, että koska valituslautakuntien päätökset eivät kuulu vapaan harkinnan vaan sidotun harkinnan piiriin, aikaisemmat päätökset eivät voi toimia vertailukriteereinä. Niiden sanamerkkien luettelo, jotka sisältävät Bio-elementin ja jotka SMHV on hylännyt, on sen mukaan yhtä laaja kuin tämän elementin sisältävien rekisteröityjen tavaramerkkien luettelo. Vertailukelpoisia rekisteröintejä on sen mukaan tarkasteltava tapauskohtaisesti, ja huomioon on otettava erityisesti tavarat ja palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan. SMHV korostaa lisäksi, että sanamerkkiä Bioid ei voida verrata kuviomerkkiin BioID. Yhtäältä Bion ja toisaalta ID:n figuratiivinen erottaminen, joka tuodaan myös esiin graafisella tasolla, osoittaa SMHV:n mukaan selkeästi, että kyseessä ovat yhden tavaramerkin kaksi osatekijää. Sanamerkki Bioid:n tapauksessa näitä erottavia tekijöitä ei sen mukaan ole.
- 47 Tämän osalta on ensiksi todettava, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat 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 valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (ks. asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, 39 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 48 Tavaramerkin erottamiskykyä on lisäksi tarkasteltava yhtäältä ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten sen rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
- 49 Tästä seuraa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin samanlaisuus tai samankaltaisuus toisen yhteisön tavaramerkin kanssa on merkityksetöntä, kun tämän tapauksen tavoin valittaja ei vetoa tätä toista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tueksi esitettyihin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin osoittaakseen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvyn.

- 50 Toisin kuin valittaja väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan kieltäytynyt tarkastelemasta todisteita, jotka koskivat SMHV:n päätöksentekokäytäntöä.
- 51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että aikaisemmassa päätöksessä esiintyvät tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista. Se kuitenkin totesi mainitun tuomion samassa kohdassa nimenomaisesti, ettei kantaja ole hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta tuonut perusteluja, jotka sisältyisivät aikaisempiin valituslautakuntien päätöksiin, joissa on katsottu tietyt Bio-liitteen sisältävät tavaramerkit rekisteröintikelpoisiksi, ja jotka voisivat asettaa kyseenalaiseksi sen erottamiskyvystä riidanalaisessa päätöksessä tehdyn päätelmän.
- 52 Todettuaan, että kantaja vetosi suullisessa käsittelyssä myös siihen, että SMHV on rekisteröinyt sanamerkin Bioid sellaisia tavara- ja palvelulajeja varten, joiden otsikkoina ovat "painotuotteet", "televiestintä" ja "tietokoneohjelmointi", ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli lisäksi, että toisin kuin kantaja väittää, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ja sanamerkki Bioid eivät ole toisiinsa rinnastettavissa ja että se, että kyseisessä sanamerkissä kirjaimet id on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, erottaa sen kirjainsanasta BioID, kun on kyse sen merkityssisällöstä.
- 53 Lopuksi kuten tämän tuomion 43 kohdassa on jo muistutettu, EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Tämän tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin lukuun ottamatta sitä tapausta, että selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

54 Kun valittaja kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvioinnin, joka koskee rekisteröityjen tavaramerkkien samankaltaisuutta tai samanlaisuutta, ja näin ollen SMHV:n aikaisempien päätösten merkityksellisyys, se tyytyy tosiasiasa kiistämään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteuttaman tosiseikkojen arvioinnin vetoamalla siihen, että tosiseikat olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla tai väittämättä tällaista.

55 Ensimmäisen valitusperusteen kolmas väite on näin ollen hylättävä osittain perusteettomana ja se on jätettävä osittain tutkimatta.

Neljäs väite, joka koskee rekisteröinnin hylkäysperustetta

56 Ensimmäisen valitusperusteen viimeisellä väitteellä, jonka valittaja esitti ensimmäistä kertaa suullisessa käsittelyssä, se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitisi virheellisesti mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa todetessaan, että tässä säännöksessä tarkoitettut tavaramerkit ovat muun muassa tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön näkökulmasta käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kyseessä olevia tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin.

57 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt virhettä katsoessaan, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä voidaan käyttää yleisesti. Sen mukaan tässä asiassa esitetyssä hakemuksessa tarkoitettu suppea yleisö ei helposti pidä kyseessä olevaa tavaramerkkiä alkuperän osoittavana tavaramerkkinä. SMHV esitti lisäksi suullisessa käsittelyssä implisiittisesti kysymyksen tämän väitteen, jota ei ollut esitetty valituksessa, tutkittavaksi ottamisesta.

- 58 Tämän osalta on todettava, kuten julkisasiamies esitti ratkaisuehdotuksensa 25 kohdassa, että tämä väite esitettiin sen ensimmäisen valitusperusteen tueksi, johon valittaja vetosi yhteisöjen tuomioistuimessa ja jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä erottamiskyvyttömiä tavaramerkkien ehdotonta hylkäysperustetta. Se ei näin ollen ole työjärjestyksen 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu uusi peruste.
- 59 Tämän väitteen perusteltavuuden osalta on todettava, että kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 39 kohta). 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 ja em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 25 kohta).
- 60 On lisäksi 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 (ks. em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta).
- 61 Valituksenalaisen tuomion 23, 34, 41 ja 43 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lähinnä, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä voidaan käyttää yleisesti elinkeinotoiminnassa, ja totesi, että se kuuluu mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

- 62 On kuitenkin todettava, kuten yhteisöjen tuomioistuin katsoi edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamansa tuomion 36 kohdassa, että vaikka tällä kriteerillä on merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä, tämän saman säännöksen b alakohtaa ei ole tulkittava tämän kriteerin valossa.
- 63 On näin ollen todettava, että väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi käyttänyt kriteeriä, jolla ei ole merkitystä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä, vaan tämän saman säännöksen c alakohdan yhteydessä, on perusteltu.
- 64 Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä tulkintaa, on näin ollen hyväksyttävä.
- 65 Edellä esitetystä seuraa tarvitsematta tarkastella toista valitusperustetta, että valituksenalainen tuomio on kumottava, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnassa.

Ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen asiakysymys

- 66 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, yhteisöjen tuomioistuin voi perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. On todettava, että tässä asiassa on näin.

- 67 Kuten tämän tuomion 27 ja 28 kohdasta ilmenee, sen määrittelemiseksi, takaako hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavarain tai palvelun tietyn alkuperän, koska tämä voi sen perusteella erottaa ilman sekaannuksen vaaraa tämän tavarain tai palvelun niistä, joilla on eri alkuperä, asiaa on tarkasteltava kohdeyleisön näkökulmasta.
- 68 Näin ollen kun otetaan huomioon tavarain ja palvelut, joita tämän tuomion 5 kohdassa kuvattu rekisteröintihakemus koskee, on ilmeistä, että kohdeyleisö on asioista perillä oleva tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen yleisö kyseessä olevien tavarain ja palvelujen alalla.
- 69 Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä on kuitenkin kirjainsana BioID sekä kuvioelementtejä, joita ovat tämän kirjainsanan typografiset piirteet, ja kaksi graafista elementtiä, jotka on sijoitettu kirjainsanan BioID jälkeen, eli piste (■) ja merkki (®).
- 70 Kuten SMHV perustellusti totesi riidanalaisessa päätöksessä, kun on kyse edellä mainitusta kirjainsanasta, kohdeyleisö ymmärtää niiden tavarain ja palvelujen valossa, joita tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetaan, BioID:n muodostuvan adjektiivin biometrical ja substantiivin identification lyhennelmästä ja siis merkitsevän kokonaisuutena biometristä tunnistamista. Näin ollen tässä kirjainsanassa, jota ei voida erottaa tavaroista ja palveluista, joita rekisteröintihakemus koskee, ei ole mitään, millä voitaisiin kohdeyleisön näkökulmasta taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavarain tai palvelun tietty alkuperä.
- 71 Kun otetaan huomioon kirjainsanan BioID typografisten piirteiden toistuvuus ja erityisten erottamiskykyisten osatekijöiden puuttuminen, Arial-kirjasintyyppillä

kirjoitetut kirjaimet sekä eripaksuiset kirjaimet eivät mahdollista sitä, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä voitaisiin taata kohdeyleisölle niiden tavaroiden ja palvelujen tietty alkuperä, joita rekisteröintihakemus koskee.

- 72 Kirjainsanan BioID perään asetetuilla kahdella graafisella elementillä, joita ovat piste (■) ja merkki (®), ei ole ominaisuuksia, joiden perusteella kohdeyleisö voisi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavarat ja palvelut, joita rekisteröintihakemus koskee, niistä, joilla on eri alkuperä. Tästä seuraa, että kyseisillä graafisilla elementeillä ei voida toteuttaa tavaramerkin pääasiallista tehtävää, joka esitetään tämän tuomion 27 kohdassa, asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 73 Kuten julkisasiamies sitä paitsi totesi ratkaisuehdotuksensa 105 kohdassa, kun tarkastellaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohdeyleisölle välittämää kokonaisvaikutelmaa, kirjainsana BioID, joka ei ole erottamiskykyinen, on kyseisen tavaramerkin hallitseva osa.
- 74 Kuten SMHV lisäksi totesi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, kuvioelementit ja graafiset elementit ovat niin pinnallisia, että ne eivät tee hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuutena millään tavoin erottamiskykyiseksi. Kyseisissä elementeissä ei ole mitään esimerkiksi mielikuvituksellisuuteen tai yhdistämistapaan liittyvää, jolla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee.
- 75 Tästä seuraa, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Tässä tilanteessa kantajan nostama kanne riidanalaisesta päätöksestä on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 76 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa todetaan, että jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan mukaan muutoksenhakumenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska valittaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/01, BioID vastaan SMHV (BioID), 5.12.2002 antama tuomio (Kok. 2002, s. II-5159) kumotaan.
- 2) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemästä päätöksestä nostettu kanne hylätään.
- 3) Valittaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Allekirjoitukset