UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 päivänä helmikuuta 2010*

Asiassa C-408/08 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 22.9.2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan Rechtsanwalt A. von Mühlendahl,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

CMS Hasche Sigle, kotipaikka Köln (Saksa),

asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: kahdeksannen jaoston puheenjohtaja C. Toader, joka hoitaa toisen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (esittelevä tuomari) ja L. Bay Larsen,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: yksikönpäällikkö M.-A. Gaudissart,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 9.9.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.10.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Valituksellaan Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (jäljempänä Lancôme) vaatii kumottavaksi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-160/07, Lancôme vastaan SMHV – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), 8.7.2008 antamaa tuomiota (Kok., s. II-1733; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin Lancômen kanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 26.2.2007 tekemästä päätöksestä, jolla julistettiin mitättömäksi sanamerkin COLOR EDITION rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi kosmeettisia tuotteita ja meikkejä varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

c) tavaramerkit, 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.”

3 Asetuksen 55 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”1. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen voi esittää virastolle:

a) edellä 50 ja 51 artiklassa määritellyissä tapauksissa jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä

b) edellä 52 artiklan 1 kohdassa määritellyissä tapauksissa edellä 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt

c) edellä 52 artiklan 2 kohdassa määritellyissä tapauksissa mainitussa säännöksessä tarkoitetut aikaisempien oikeuksien haltijat tai kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan näitä oikeuksia käyttämään oikeutetut henkilöt.”

4 Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella, jos kyseinen tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti.

5 Asetuksen 42 artiklan 1 kohdassa säädetään henkilöistä, jotka voivat tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vetoamalla suhteelliseen hylkäysperusteeseen, kun taas asetuksen 52 artiklassa määritetään suhteelliset mitättömyysperusteet.

Asian tausta

6 Lancôme teki 9.12.2002 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin COLOR EDITION rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

7 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat kuvausta ”Kosmeettiset tuotteet ja meikit”.

8 Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 11.2.2004.

9 Asianajotoimisto Norton Rose Vieregge esitti SMHV:lle 12.5.2004 vaatimuksen tämän tavaramerkkirekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.

10 SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen 21.12.2005.

11 Norton Rose Viereggen sijaan tullut asianajotoimisto CMS Hasche Sigle teki 9.2.2006 valituksen mitättömyysosaston päätöksestä.

12 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 26.2.2007 tekemällään päätöksellä. Se katsoi yhtäältä, että valitus voitiin ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta, että sanamerkki COLOR EDITION oli asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, ja siksi siltä puuttui myös erottamiskyky asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

13 Lancôme nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.5.2007 jättämällään kannekirjelmällä, jossa se vaati SMHV:n toisen valituslautakunnan 26.2.2007 tekemän päätöksen kumoamista.

14 Lancôme esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskivat asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen valituksenalaisella tuomiolla ja velvoitti Lancômen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Asetuksen 55 artiklan 1 kohdan sanamuodon ja tarkoituksen tarkastelun perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen ja katsoi, että kun kysymys on ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuvista mitättömyysvaatimuksista, tässä artiklassa edellytetään ainoastaan, että vaatimuksen esittäjällä on oikeushenkilöllisyys tai että tämä voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, mutta siinä ei edellytetä, että viimeksi mainittu osoittaa, että sillä on oikeussuojan tarve.

17 Tästä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi erityisesti valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa asetuksen 55 artiklan 1 kohdasta ilmenevän, että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut sallia jokaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja jokaisen ryhmittymän, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, esittää ehdottomiin mitättömyysperusteisiin perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia, kun taas lainsäätäjä on nimenomaisesti rajoittanut suhteellisiin mitättömyysperusteisiin perustuvien mitättömäksi julistamista koskevien vaatimusten esittäjien piiriä.

18 Tätä analyysiä tukee valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa esitetyn mukaisesti se, että – toisin kuin suhteelliset hylkäysperusteet, joilla suojellaan ainoastaan tiettyjen aikaisempien oikeuksien haltijoiden yksityisiä intressejä – ehdottomat hylkäysperusteet perustuvat erilaisiin yleistä etua koskeviin tavoitteisiin, ja näiden etujen suojelun takaamiseksi mahdollisimman laajan toimijoiden joukon on voitava tuoda ne esiin.

19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi päätelmänään valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa, että kun otetaan huomioon se, ettei ole kiistetty sitä, että CMS Hasche Sigle voidaan rinnastaa oikeushenkilöön, valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että CMS Hasche Siglen esittämä mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi.

20 Toisesta kanneperusteesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut tehnyt virhettä katsoessaan että tavaramerkki COLOR EDITION oli asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva. Tuomioistuin totesi tästä, että kokonaisuutena tarkasteltuna sanamerkin

COLOR EDITION ja niiden kosmeettisten tuotteiden ja meikkien välillä, joita sillä tarkoitetaan, on riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

21 Tässä yhteydessä valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohdassa todettiin erityisesti, että merkki COLOR EDITION koostui yksinomaan merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia, eikä se luo kohdeyleisön keskuudessa vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana tavaramerkin muodostavien sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta.

22 Todettuaan lopuksi, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen tutkimatta kolmatta sille esitettyä kanneperustetta.

Asianosaisten vaatimukset

23 Lancôme vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion, hylkäämään SMHV:n mitättömyysosaston päätöksestä tehdyn valituksen ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä velvoittamaan CMS Hasche Siglen korvaamaan SMHV:n valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

24 SMHV vaatii, että valitus hylätään ja Lancôme velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

25 Valituksensa tueksi Lancôme vetoaa muodollisesti kahteen valitusperusteeseen, jotka koskevat sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellistä soveltamista

26 Ensimmäisellä valitusperusteellaan Lancôme moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se hyväksyi asianajotoimiston oikeuden vaatia omissa nimissään yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista. Tämä valitusperuste jakautuu kahteen osaan. Lancôme väittää pääasiallisesti ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa virheellisesti, kun se katsoi, että oikeussuojan tarve ei ollut välttämätön yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämiseksi ehdottoman mitättömyysperusteen nojalla. Toiseksi se väittää, että se seikka, että asianajotoimisto esittää tällaisen vaatimuksen omaan lukuunsa ja omissa nimissään, ei ole yhteensopiva sellaisen asianajajan ammatin luonteen kanssa, joka on tunnustettu unionin tasolla.

Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa, joka koskee sitä, että asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittu virheellisesti oikeussuojan tarpeen osalta

– Asianosaisten lausumat

27 Lancôme väittää, että unionin oikeudessa ei tunneta lainkaan yleisen edun nimissä nostettua kannetta (actio popularis). Vaikka EY 230 artiklaa, jossa kanteen nostamiselta edellytetään sitä, että toimenpide koskee kantajaa suoraan ja erikseen, ei voida soveltaa suoraan nyt käsiteltävään asiaan, sen asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on

kuitenkin tulkittava Euroopan unionin oikeudessa pääsääntöisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti. Valittajan mukaan on lisäksi niin, että kaikissa oikeusjärjestelmissä erotetaan toisistaan oikeuskelpoisuus ja asianosaiskelpoisuus; näistä viimeksi mainittu edellyttää oikeussuojan tarpeen olemassaoloa. Siitä, että lainsäätäjä ei nimenomaisesti ole vaatinut tällaisen oikeussuojan tarpeen olemassaoloa, ei kuitenkaan voida valittajan mukaan päätellä, ettei sitä edellytettäisi.

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä ero hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuimessa nostettavan kanteen välillä on valittajan mukaan merkityksetön, koska ei voida ajatella, että oikeus vaatimuksen esittämiseen hallintoviranomaiselle olisi laajempi kuin oikeus kanteen nostamiseen tämän viranomaisen päätöksestä unionin tuomioistuimissa.

29 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä ero ehdottomien ja suhteellisten mitättömyysperusteiden välillä on valittajan mukaan merkityksetön, koska tästä erottelusta ei voida päätellä, ettei oikeussuojan tarve ole lainkaan edellytyksenä ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuvan mitättömyysvaatimuksen esittämiselle.

30 Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevan tavaramerkin rekisteröinnin epäämisessä yleinen etu, joka on tämän hylkäysperusteen taustalla, on oikeuskäytännön mukaan kaikille tavaramerkin hakijan tai haltijan kilpailijoille kuuluva yleinen etu; jälkimmäistä on suojattava kilpailijan oikeudellisesti virheellisiltä tavaramerkkirekisteröinneiltä, koska näillä on oikeus käyttää omissa tuotteissaan ja palveluissaan kuvailevaa ilmaisua. Valittajan mukaan tästä seuraa, että ainoastaan todellisen tai mahdollisen haitan, joka koskee hakijan todellista tai mahdollista kilpailijaa, perusteella voidaan vedota tähän hylkäysperusteeseen.

31 Tämän tulkinnan vahvistaa valittajan mukaan asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nimenomainen sääntö, joka mahdollistaa sen, että valmistajien, tuottajien,

palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien – eli kaikkien henkilöiden, joihin tavaramerkin virheellinen rekisteröinti voi vaikuttaa – ryhmittymät voivat esittää mitättömyysvaatimuksen.

32 Lancôme väittää tällä perusteella, että asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sen lisäksi, että vaatimuksen esittäjällä on oltava oikeudellinen toimintakyky, säännöksessä edellytetään, että tavaramerkkirekisteröinnillä on vaatimuksen esittäjälle todellista tai mahdollista taloudellista merkitystä ja että vaatimuksen esittäjällä on todellinen tai mahdollinen taloudellinen intressi valituksenalaisen tavaramerkin poistamiseksi rekisteristä. Näin ei ole valittajan mukaan sellaisen asianajotoimiston tapauksessa, joka vaatii kosmeettisia tuotteita koskevan yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

33 SMHV väittää sen sijaan, että sille esitettyihin mitättömyysvaatimuksiin sovelletaan pelkästään asetusta sekä sen täytäntöönpanoasetusta ja että asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohta, jossa kaikille henkilöille annetaan oikeus mitättömyysvaatimuksen esittämiseen, ei ole tulkinnanvarainen.

34 SMHV:n mielestä Lancôme tulkitsee virheellisesti oikeuskäytäntöä, joka koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdottoman hylkäysperusteen taustalla olevaa yleistä etua. Kyse ei nimittäin SMHV:n mukaan ole ainoastaan taloudellisten toimijoiden intressistä saada käyttää kuvailevia merkkejä, vaan kaikkien henkilöiden – siitä riippumatta, ovatko nämä alan toimijoita vai eivät – intressistä, joka koskee sitä, etteivät kuvailevat merkit ole yksinomaan yhden yrityksen hallussa. Tämän seikan vahvistaa SMHV:n mukaan nimittäin se, että merkin kuvailevuus arvioidaan merkityksellisen yleisön, joka ei rajoitu kyseisen alan toimijoihin vaan joka muodostuu ennen kaikkea kuluttajista ja loppukäyttäjistä, merkkiä koskevan näkemyksen perusteella.

35 SMHV:n mukaan Lancôme tulkitsee lisäksi asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa virheellisesti. ”Ryhmittymien”, joihin säännöksessä viitataan, tarkoituksena on SMHV:n mukaan ainoastaan täydentää luetteloa henkilöistä, joilla on oikeus esittää mitättömyysvaatimus. SMHV:n mukaan tällä säännöksellä mahdollistetaan se, että ryhmittymät, jotka voivat esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä mutta jotka eivät ole kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöitä, voivat esittää tällaisen vaatimuksen.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

36 Tutkittavaksi ottamista koskevia sääntöjä, joita sovelletaan tuomioistuimessa nostettaviin kanteisiin ja jotka koskevat vain näitä kanteita, ei sovelleta oikeuteen esittää yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus SMHV:lle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tästä tekemättä oikeudellista virhettä valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus kuuluu hallinnolliseen menettelyyn sen sijaan, että kysymys olisi tuomioistuimessa nostettavasta kanteesta, ja siksi se totesi kyseisen tuomion 30 kohdassa, että EY 230 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö ei ollut merkityksellistä suoraan eikä analogisesti.

37 Siltä osin kuin kyse oli siitä, edellyttääkö asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen mitättömyysvaatimuksen tutkiminen oikeussuojan tarpeen olemassaolon osoittamista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi artiklaa oikein.

38 On nimittäin ensinnäkin selvää, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa, ettei asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitata minkäänlaiseen oikeussuojan tarpeeseen.

39 Toiseksi asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi pääasiallisesti valituksenalaisen tuomion 22–25 kohdassa, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, voi esittää ehdottomiin mitättömyysperusteisiin perustuvan mitättömyysvaatimuksen; sen sijaan asetuksen 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, jotka koskevat suhteelliseen mitättömyysperusteeseen perustuvia mitättömyysvaatimuksia, oikeus tällaisen vaatimuksen esittämiseen on varattu tietyille henkilöille, joilla on oikeussuojan tarve. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti, että tämän artiklan rakenteen perusteella lainsäätäjän tarkoituksena on ollut rajoittaa mitättömyysvaatimusten esittäjien piiriä jälkimmäisessä mutta ei ensimmäisessä tapauksessa.

40 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, että – toisin kuin suhteellisten hylkäysperusteiden, joilla suojellaan ainoastaan tiettyjen aikaisempien oikeuksien haltijoiden intressejä – ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoituksena on suojata näiden perusteiden taustalla olevaa yleistä etua, ja tämä selittää sen, ettei asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetä, että vaatimuksen esittäjä osoittaa oikeussuojan tarpeen olemassaolon.

41 Lisäksi Lancômen väite, jonka mukaan asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että jotta SMHV:lle voidaan esittää mitättömyysvaatimus, riidanalaisen tavaramerkin rekisteristä poistamisella on oltava vaatimuksen esittäjälle todellista tai mahdollista taloudellista merkitystä, on myös perusteeton.

42 Toisin kuin Lancôme nimittäin väittää, tällaista tulkintaa ei ensinnäkään tue se, että asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitaan valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymät, jotka näihin sovellettavan lainsäädännön mukaan ovat asianosaiskelpoisia. Tämän luettelon – joka sitä paitsi sisältää kuluttajat, joihin ei yleensä voida yhdistää Lancômen kuvaamaa taloudellista intressiä – tarkoituksena on ainoastaan sisällyttää niiden henkilöiden luetteloon, jotka voivat esittää SMHV:lle mitättömyysvaatimuksen kyseisen säännöksen nojalla, tällaiset ryhmittymät, jotka voivat niihin sovellettavan lainsäädännön nojalla esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä mutta jotka eivät ole oikeushenkilöitä.

43 Tällainen tulkinta ei myöskään perustu yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2779), johon Lancôme viittaa. Kyseisen tuomion 25 kohdassa nimittäin todetaan, että yleinen etu edellyttää, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava käyttää vapaasti. Tästä voidaan päätellä, että hylkäysperusteen, joka liittyy tavaramerkin kuvailevuuteen, taustalla oleva yleinen etu ei koske vain tavaramerkin hakijan tai haltijan kilpailijoita, joille voi aiheutua haittaa ja joilla tällä perusteella on todellinen tai mahdollinen

taloudellinen intressi riidanalaisen tavaramerkin rekisteristä poistamiseen, vaan kysymys on sitä vastoin kaikkien edusta.

44 Edellä esitetystä seuraa, että Lancômen ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan tueksi esittämät perusteet, eivät ole perusteltuja, ja ne on siksi hylättävä.

Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa, joka koskee sitä, että asianajotoimiston oikeus esittää omaan lukuunsa ja omissa nimissään SMHV:lle tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus ei ole yhdenmukainen asianajajan ammatin luonteen kanssa

– Asianosaisten lausumat

45 Lancôme väittää, että myös siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin päätyisi asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaan, joka poikkeaa sen omasta tulkinnasta, valituksenalaisen tuomion kumoaminen on joka tapauksessa välttämätöntä, koska asianajotoimiston oikeus esittää omaan lukuunsa ja omissa nimissään yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus ei ole yhdenmukainen unionin tasolla tunnustetun asianajajan ammatin luonteen kanssa.

46 Unionin oikeudessa asianajan ammatti on valittajan mukaan ”ikiaikaisesti” merkinnyt sitä, että asianajaja toimii ”oikeudenhoidon avustajana”. Unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artikla perustuu valittajan mukaan tämän asianajajan ammattia koskevan käsityksen, joka pohjautuu myös oikeuskäytäntöön ja erityisesti asiassa 155/79, AM & S Europe vastaan komissio, 18.5.1982 annettuun tuomioon (Kok., s. 1575, Kok. Ep., s. 427, 24 kohta).

47 SMHV:n mielestä ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on jätettävä tutkimatta unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan nojalla, koska kysymystä siitä, voiko asianajaja esittää vaatimuksen SMHV:lle, ei ole esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

48 Vaikka tämä valitusperusteen osa on esitetty asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellistä soveltamista koskevan valitusperusteen yhteydessä, on todettava, että tämä osa ei perustu kyseiseen säännökseen vaan muihin oikeudellisiin, tästä säännöksestä riippumattomiin tekijöihin.

49 Tämän osan tueksi esitettyjen perusteluiden sanamuodosta nimittäin ilmenee yhtäältä, että Lancôme on esittänyt sen siltä varalta, ettei unionin tuomioistuin hyväksy sen tulkintaa asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, koska sen mukaan valituksenalainen tuomio on ”joka tapauksessa” kumottava muista kuin väitetystä tulkintavirheestä johtuvista syistä.

50 Asianajajan ammattiin liittyvät perusteet eivät toisaalta myöskään perustu asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Tämä säännös ei nimittäin sisällä asianajajan ammatin harjoittamiseen sovellettavia sääntöjä; koska tästä ei ole annettu unionin oikeuden erityissäännöksiä, jokainen jäsenvaltio säätää niistä lähtökohtaisesti itse (ks. vastaavasti asia C-3/95, Reisebüro Broede, tuomio 12.12.1996, Kok., s. I-6511, 37 kohta ja asia C-309/99, Wouters ym., tuomio 19.2.2002, Kok., s. I-1577, 99 kohta).

51 Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on siten asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellisestä soveltamisesta erillinen oikeusperuste.

52 Tätä perustetta ei kuitenkaan ole esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja koska kysymys ei ole tuomioistuimessa nostettavan kanteen vaan SMHV:ssä esitetyn vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta, se ei ole oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvä peruste, joka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut tutkia viran puolesta.

53 Tällaista perustetta ei voida tutkia, koska unionin tuomioistuin on valitusasioissa toimivaltainen tutkimaan ainoastaan oikeudellisen ratkaisun, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista (ks. vastaavasti mm. asia C-266/05 P, Sison v. neuvosto, tuomio 1.2.2007, Kok., s. I-1233, 95 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on jätettävä tutkimatta, ja näin ollen ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

55 Tässä valitusperusteessaan Lancôme moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se sovelsi virheellisiä edellytyksiä arvioidessaan merkin COLOR EDITION muodostavia ilmaisuja yhdessä.

56 Valittajan mukaan oikeuskäytännöstä ilmenee, että tällä tavoin ilmaisuista muodostuvaa tavaramerkkiä voidaan pitää kuvailevana, jos valitut sanat erikseen ja yhdessä ovat tunnettuja ja tavanomaisia kohdeyleisön yleisessä kielenkäytössä. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti kuvailevana myös sellaista tavaramerkkiä, joka koostuu osista, joista jokainen on kuvaileva, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero haettavan tavaramerkin ja sen muodostavien osien pelkän summan välillä, se loukkasi valittajan mukaan asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001

annetussa tuomiossa (Kok., s. I-6251) ilmaistua periaatetta. Sen mukaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi valittajan mukaan pikemminkin tullut selvittää, onko olemassa havaittavissa oleva ero yhteen liitettyjen ilmaisujen ja kuluttajien sellaisen yleisen kielenkäytön välillä, jota he käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia.

57 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi ei valittajan mukaan myöskään perustu mihinkään kohdeyleisön kielenkäyttöä koskevaan tosiasiaan.

58 SMHV katsoo pääasiallisesti, että väittämällä merkin olevan kuvaileva vain silloin, kun se on tunnettu ja tavanomainen kohdeyleisön kielenkäytössä, Lancôme jättää huomioimatta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja c alakohdan välisen perustavanlaatuisen eron. Jälkimmäisen säännöksen soveltamisessa on merkityksetöntä, onko riidanalainen sanamerkki tunnettu ja tavanomainen kohdeyleisön kielenkäytössä, koska sitä sovelletaan myös merkkeihin, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää yleisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden esittämiseen.

59 SMHV:n mukaan edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetussa tuomiossa varmistettiin nimittäin ainoastaan, oliko sanamerkin ”baby-dry” kieliopillinen rakenne sellainen, että sen käyttö tulevaisuudessa olisi mahdollista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi merkin COLOR EDITION kuvailevuudesta on SMHV:n mukaan kyseisen tuomion jälkeisen oikeuskäytännön mukainen.

60 SMHV katsoo lisäksi, että moittiessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että sen tuomio ei perustu mihinkään tosiasiaan, Lancôme yrittää tosiasiallisesti kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin; siksi tämän valitusperusteen kyseistä osaa ei voida ottaa tutkittavaksi. Se on

SMHV:n mukaan lisäksi selvästi perusteeton, koska kysymys siitä, käyttävätkö kosmeettisten tuotteiden kuluttajat tällä hetkellä yleisesti ”color editionin” kaltaista ilmaisua, on merkityksetön.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

61 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta samassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta (ks. asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 98 ja 99 kohta; asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1699, 39 ja 40 kohta ja C-273/05 P, SMHV v. Celltech, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-2883, 77 ja 78 kohta).

62 Siten tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa (ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 100 kohta ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 41 kohta).

63 Katsottuaan, että merkki COLOR EDITION muodostui yksinomaan merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 49 kohdassa, että ilmaisujen ”color” ja ”edition” liittäminen yhteen ei ole rakenteeltaan tavanomaisesta poikkeavaa vaan yleistä englannin kielen sananmuodostussääntöjen perusteella ja että haettu tavaramerkki ei siten luonut kohdeyleisön keskuudessa vaikutelmaa, joka on riittävän

kaukana tavaramerkin muodostavien sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitystä tai ulottuvuutta.

64 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 98 kohdassa, tätä päättelyä ei tämän tuomion 61 ja 62 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella rasita mikään oikeudellinen virhe.

65 Tästä seuraa, että Lancômen toisen valitusperusteen yhteydessä esittämät väitteet, eivät ole perusteltuja, ja toinen valitusperuste on siten hylättävä.

66 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

67 Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan sen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Lancômen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska Lancôme on hävinnyt asian, Lancôme on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Lancôme parfums et beauté & Cie SNC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset