JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

VERICA TRSTENJAK

8 päivänä marraskuuta 2007 [1]

I Johdanto

1. Tässä valituksessa, joka on tehty asiassa T-439/04, Eurohypo vastaan SMHV, 3.5.2006 annetusta tuomiosta [2]; jäljempänä valituksenalainen tuomio. nousee yhtäältä esiin kysymys siitä, miten laaja on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvollisuus tutkia asiasisältö viran puolesta yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, ja toisaalta siitä, missä määrin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (jäljempänä asetus) [3] 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ovat päällekkäiset ja mitkä tämän päällekkäisyyden seuraukset ovat.

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.

2 – Kok. 2006, s. II-6161.

3 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

2. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

4. Asetuksen 73 artiklassa säädetään, että ”[SMHV] perustelee päätöksensä”.

5. Asetuksen 74 artiklan 1 kohdassa todetaan, että ”menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta – –”.

III Valituksen tausta

6. Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, josta on sittemmin tullut Eurohypo AG (jäljempänä valittaja), teki 30.4.2002 hakemuksen tavaramerkin EUROHYPO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröintiä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavia palveluja varten: ”talousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat, finanssipalvelut, rahoitus, rahoitusanalyysit, investointiasiat, vakuutusasiat”.

7. Tutkija hylkäsi hakemuksen 30.8.2002 tekemällään päätöksellä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti.

8. Valittaja valitti tästä päätöksestä 30.9.2002.

9. Neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 6.8.2004 tekemällään päätöksellä palvelujen ”rahoitusanalyysit, investointiasiat, vakuutusasiat” osalta. Valitus puolestaan hylättiin muiden luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta, joita ovat ”talousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat, finanssipalvelut, rahoitus”. Valituslautakunta katsoi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan viitaten lähinnä, että sanamerkki EURO-

HYPO kuvailee näitä jälkimmäisiä palveluja. Se lisäsi, että tämä pätee joka tapauksessa saksankielisissä maissa ja että tämä riittää asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan perusteluksi suojan epäämiselle. Se katsoi lisäksi, että osatekijät euro ja hypo sisältävät välittömästi ymmärrettävissä olevan viittauksen edellä mainittujen viiden palvelun ominaisuuksiin ja että kahden osatekijän yhdistäminen yhdeksi ainoaksi sanaksi ei tee tavaramerkistä vähemmän kuvailevaa.

10. Valittaja nosti 5.11.2004 kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tämän päätöksen kumoamiseksi. Kanteensa tueksi se vetosi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustui asetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetun viran puolesta tutkimisen periaatteen loukkaamiseen ja toinen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

11. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

12. Ensimmäisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että oli riittävää, että valituslautakunta oli soveltanut päätöksenteossaan kuvailevuuden arviointiperustetta sellaisena kuin sitä tulkitaan oikeuskäytännössä, eikä sen tarvinnut esittää tästä näyttöä (19 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan valituslautakunnan, joka oli vakuuttunut riittävästi osatekijöiden euro ja hypo sekä sanan eurohypo kuvailevuudesta rekisteröinnin evätäkseen ja joka oli päättänyt olla suorittamatta lisätutkimuksia, päätös ei ole asetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen vastainen (20 kohta).

13. Toisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi ensiksi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan sanamerkiltä, joka kuvailee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu tämän vuoksi väistämättä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (44 kohta). Se totesi seuraavaksi, että valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että kohdeyleisö ymmärtää rahoitusalalla osatekijän euro valuutaksi, jota käytetään Euroopan unionissa ja joka viittaa tähän valuutta-alueeseen (51 kohta), että valituslautakunta oli myös katsonut perustellusti, että rahoituspalvelujen yhteydessä keskivertokuluttaja ymmärtää osatekijän hypo sanan hypoteekki lyhenteeksi (52 kohta), että sanamerkki EUROHYPO on kahden kuvailevan osatekijän yhdistelmä, joka ei luo riittävän kaukaista vaikutelmaa vaikutelmasta, jonka sen muodostavien osatekijöiden pelkkä yhdistäminen aiheuttaa, jotta se olisi enemmän kuin kyseisten osatekijöiden summa (55 kohta), ja että

asiassa BABY-DRY (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383) tehtyä ratkaisua ei voida siirtää merkkiin EUROHYPO (56 kohta).

14. Valituksessaan valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa tämän tuomion ja toteaa neljännen valituslautakunnan päätöksen pätemättömäksi. Se vaatii myös, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15. SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

IV Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

16. Valituksensa tueksi valittaja esittää kaksi valitusperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen ja toinen sen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

A *Ensimmäinen valitusperuste*

17. Valittaja väittää, että asetuksen 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä velvoitetaan tekemään syvällisiä analyysejä sen osoittamiseksi varmasti, onko rekisteröinnin hylkäysperusteita olemassa. Sen mukaan tuomiossa tai vastaajan sitä edeltäneissä päätöksissä ei ole tosiseikkoja koskevia toteamuksia merkin EUROHYPO väitetystä kuvailevuudesta, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena. Vastaaja viittasi sen mukaan ainoastaan tutkimustuloksiin, joissa mainitaan osatekijöiden euro ja hypo mahdollisesti kuvaileva käyttö, ja väitti todisteita esittämättä ja lähteitä mainitsematta yksinomaan, että sana kokonaisuutena tarkasteltuna on aivan yhtä kuvaileva kuin sen osatekijöiden summa. Valittaja lisää, että tietyistä asiakirjoista ilmenee, että SMHV suoritti tutkimuksia löytääkseen todisteita mahdollisesta kuvailevasta käytöstä ja että se ”kätki tietoisesti” ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta tutkimustensa tulokset. Näin tehdessään SMHV vääristi valittajan mukaan tosiseikkoja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus, joka liittyy yhdyssanan eurohypo väitetysti kuvailevaan merkitykseen, perustuu valittajan mukaan siis virheelliseen tosiseikkaperustaan, minkä vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen on korjattava se.

18. SMHV myöntää, että sen on perusteltava päätös, jolla rekisteröintihakemus hylätään. Tätä perusteluvaatimusta ei sen mukaan pidä kuitenkaan sekoittaa näyttövelvollisuuteen. SMHV:n mukaan se voi itse päättää, pitääkö se tosiseikkaa toteen näytettynä vai ei. SMHV

väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että se voi perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saatuun yleiseen käytännön kokemukseen perustuviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. Koska tämä merkitsee tällaisessa tapauksessa SMHV:llä olevan tosiseikkojen esittämisvelvollisuuden konkretisointia eikä tällä väitetysti olevaa näyttövelvollisuutta, sen velvollisuutena ei ole esittää esimerkkejä tällaisesta käytännön kokemuksesta.

19. SMHV lisää, että erottamiskyvyn tutkiminen tapahtuu tutkimalla a priori haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttajan oletettua näkemystä. Näin ollen merkin osatekijöiden tai koko merkin kuvaileva käyttö voi toki olla merkki erottamiskyvyn puuttumisesta, muttei koskaan edellytys tämän toteamuksen tekemiseksi. Näin ollen jos tosiseikka on merkityksetön oikeudellisen analyysin kannalta, valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se ole maininnut sitä.

B *Toinen valitusperuste*

20. Valittaja väittää ensiksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin analysoi yksinomaan erikseen osatekijöiden euro ja hypo kuvailevuutta ja vain toissijaisesti tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa. Valittaja tekee vertailun esillä olevan tapauksen ja sen tapauksen välillä, joka johti asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 annettuun tuomioon,[4] joka kumottiin asiassa C-329/02 P, SAT.1 vastaan SMHV, 16.9.2004 annetulla tuomiolla.[5] Valittaja esittää, että kyseisissä kahdessa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki sanojen yhdistelmän kokonaisvaikutelmaa vain toissijaisesti ja katsoi, ettei mielikuvituksellisen osatekijän kaltaisilla seikoilla, jotka sen on tällaisessa tutkimuksessa valittajan mukaan otettava huomioon, ollut mitään merkitystä. Nämä seikat olivat valittajan mukaan ratkaisevia siinä, että yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa T-323/00 annetun tuomion, ja näin on oltava myös tässä asiassa.

21. Valittaja tekee myös vertailun asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annettuun tuomioon.[6] Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin ei valittajan mukaan tukeutunut sanojen BABY-DRY (eikä DRY-BABY) epätavalliseen järjestykseen, vaan siihen, että tämä sanojen yhdistelmä muodosti epätavallisen nimityksen vauvojen vaipoille. Sama pätee valittajan mukaan sanaan EUROHYPO, kun on kyse hylätyistä rahoituspalveluista. Näissä kahdessa tapauksessa yleisö ymmärtää

4 – Kok. 2002, s. II-2839.
5 – Kok. 2004, s. I-8317.
6 – Kok. 2001, s. I-6251.

kahden tavaramerkin yksittäiset osatekijät. Lisäksi nimityksessä BABY-DRY yksittäiset osatekijät tuodaan esiin vielä selvemmin yhdysviivalla kuin sanassa EUROHYPO. Tässä jälkimmäisessä kahden osatekijän graafinen sulautuminen erityisen sanayhdistelmän luomiseksi on valittajan mukaan paljon ilmeisempi.

22. SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa tavaramerkin muodostamaa kokonaisvaikutelmaa ja katsoi valituslautakunnan tavoin, että kahden kuvailevan osatekijän yhdistäminen ei luo vaikutelmaa, joka on enemmän kuin osatekijöiden summa. Se, onko tavaramerkin kokonaisarvioinnin tulos tosiasioiden osalta perusteltu, on sen mukaan kysymys, jota ei enää voida valvoa muutoksenhaussa.

23. SMHV väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sanojen yhdistelmän rakenne ei ole epätavallinen, minkä vuoksi tätä tapausta ei voida verrata merkkiin BABY-DRY.

24. Valittaja katsoo toiseksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio perustuu sellaisen kriteerin käyttöön, jonka mukaan kuvailevista osatekijöistä muodostuva tavaramerkki voidaan katsoa rekisteröintikelpoiseksi, jos sanayhdistelmä on tullut yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siinä sille ominaisen merkityksen. Tällä kriteerillä on valittajan mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan puitteissa merkitystä siihen, onko vapaana pitäminen välttämättömyys, mutta sitä ei sen mukaan sovelleta kyseisen artiklan b alakohdan tulkintaan erottamiskyvyn eli sen osoittamiseksi, kykeneekö yleisö ymmärtämään merkin kaupallisen alkuperän osoittajaksi. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi tätä kriteeriä, joka valittajan mukaan liittyy yksinomaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, hylkäyspäätöksen perustelemiseksi, se tulkitsi valittajan mukaan väärin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

25. Valittaja lisää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen tätä kriteeriä soveltaessaan, kun se väitti tuomion 55 kohdassa, että valittaja ei ollut osoittanut, että riidanalainen yhdyssana oli saanut oman merkityksen, ja kun se katsoi tältä tämän vuoksi puuttuvan riittävän erottamiskyvyn. Valittajan mukaan merkki EUROHYPO kokonaisuutena täyttää kriteerin, joka koskee sen omaa merkitystä. Olettaen, että yksittäisten osatekijöiden euro ja hypo todella katsotaan kuvailevan eurooppalaista valuuttaa ja hypoteekkia, olisi todennäköisempää, että saksalaisyleisö ymmärtäisi sanan eurohypo lyhennykseksi Europäische Hypothekenbankista (Euroopan hypoteekkipankki) – ellei pelkästään ja yksinkertaisesti osoitukseksi valittajasta alkuperäyrityksenä – ja siis merkityksessä, joka on enemmän kuin

eurovaluutan ja käsitteen hypoteekki summa. Tämän osoittaa sitä paitsi valittajan mukaan useiden pankkien, joiden toiminimessä esiintyy sana hypo, käytäntö sekä valittajan perustamishistoria; se syntyi sulautumalla muun muassa Eurohypo AG Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bankin kanssa ja siitä tuli Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG.

26. Valittaja esittää lopuksi, että kun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu viittaa tarpeeseen olla rajoittamatta perusteettomasti sitä, että merkki on vapaasti muiden sellaisten toimijoiden käytössä, jotka pitävät kaupan senkaltaisia tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla oleva yleinen etu perustuu ratkaisevasti tarpeeseen, että kaikki voivat käyttää merkkiä vapaasti. Näin ollen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki liitännäisesti c alakohdassa vahvistettua hylkäysperustetta b alakohtaa tutkiessaan tekemättä eroa yleisen edun erilaisen luoteen välillä, se tulkitsi valittajan mukaan virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Valittaja viittaa tältä osin asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion [7] 36 kohtaan.

27. SMHV:n mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan oikeussääntöjen soveltamisalat yhtyvät. Kuvaileva merkki kuuluu tavallisesti kahden oikeussäännön soveltamisalaan. Näin ollen säännöt, jotka perustuvat oikeuskäytäntöön, joka koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa yhdyssanan kuvailevan luonteen toteamisen alalla, ovat sovellettavissa myös kuvailevan sanan analyysiin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa, koska näitä kahta oikeussääntöä sovellettaessa arviointikriteerinä on kohdeyleisön käsitys. Valittaja ei SMHV:n mukaan osoittanut, miksi eri yleisen edun, joka on kummankin oikeussäännön taustalla, pitäisi merkitä kuvailevuutta koskevan kriteerin erilaista tulkintaa kulloisenkin oikeussäännön mukaan. SMHV katsoo, että kysymys siitä, ymmärtääkö kuluttaja sanan kuvailevaksi, ei perustellusti riipu sovellettavan oikeussäännön suojatavoitteesta. Valittaja näyttää sitä paitsi yhtyvän tähän näkemykseen, koska se haluaisi soveltaa esillä olevaan asiaan asiassa BABY-DRY annetun tuomion oikeuskäytäntöä, joka perustuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

V Asian tarkastelu

A *Ensimmäinen valitusperuste*

28. Valittajalle, joka väittää, että valituslautakunta tyytyi toteamaan tätä osoittamatta, että kokonaisuutena tarkasteltuna sana eurohypo

7 – Mainittu edellä.

on yhtä kuvaileva kuin osatekijöiden euro ja hypo summa, SMHV vastaa, että sillä ei ole näyttövelvollisuutta vaan yksinomaan perusteluvelvollisuus.

29. Asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja muutoksenhaussa sen valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta sen määrittämiseksi, liittyykö hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin saman asetuksen 7 artiklassa säädetty rekisteröinnin hylkäysperuste vai ei.[8] On kuitenkin todettava, että tässä säännöksessä ei täsmennetä, millä tavoin SMHV:n on suoritettava tämä tutkimus. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, kuten valituksenalaisen tuomion 19 kohdassa todetaan, että valituslautakunnan ei tarvitse esittää näyttöä.[9] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että valituslautakunta voi perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saatuun yleiseen käytännön kokemukseen perustuviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat.[10]

30. Esillä olevassa asiassa, kuten valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa todetaan, valituslautakunta analysoi paitsi osatekijöiden euro ja hypo merkitystä myös yhdyssanan eurohypo mahdollisia merkityksiä. Valituslautakunta totesi erityisesti riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että tämä sana merkitsee saksalaiskuluttajalle rahoitustoimia, jotka taataan reaalivakuuksilla, ja rahoituspalveluja erityisesti kiinteistöasioiden alalla, mutta myös muilla aloilla, joilla tarvitaan reaalivakuuksia.[11] Riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa valituslautakunta selitti, että ratkaisua yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV antamassa tuomiossa[12] ei voida hyväksyä esillä olevassa asiassa, koska kyseisessä tuomiossa katsottiin, että epätavallinen sanajärjestys oli ratkaiseva sen toteamiseksi, että BABY-DRY (eikä dry baby) ei

8 – Asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006 (Kok. 2006, s. I-5719, 50 kohta) ja asia C-273/05 P, SMHV v. Celltech, tuomio 19.4.2007, Kok. 2007, s. I-2883, 38 kohta.

9 – Asia T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004 (Kok. 2004, s. II-2851, 54 kohta) ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005 (Kok. 2005, s. II-2383, 34 kohta).

10 – Asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. V. SMHV – Daimler-Chrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004 (Kok. 2004, s. II-1739, 29 kohta).

11 – "Die Kombination beider Wortelemente der Markenanmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch das nur ggf. – in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass 'Eurohypo' für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff 'EUROHYPO' in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTED-LINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so".

12 – Edellä 21 kohdassa mainittu asia.

kuvaillut vauvojen vaippoja; tällaista epätavallista sanajärjestystä [13] ei esiinny esillä olevassa asiassa. [14]

31. Valittajan esittämä ensimmäinen valitusperuste on siis hylättävä. [15]

B *Toinen valitusperuste*

32. Valittaja moittii ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä tukeutui olettamaan siitä, että asianomaiset osatekijät, jotka eivät erikseen tarkasteltuina ole erottamiskykyisiä, eivät voi myöskään olla erottamiskykyisiä, kun ne yhdistetään, sen sijaan, että se olisi perustanut arviointinsa siihen, miten keskivertokuluttaja ymmärtää tämän yhdistelmän kokonaisuutena.

33. Aluksi on muistutettava, että ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen toisaalta määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. [16]

34. On myös muistutettava, että kun on kyse sanoista muodostuvasta tavaramerkistä, mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella kunkin sen sanan tai osatekijän osalta erikseen, mutta sen on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje

13 – Ekey, F. L. ja Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 879: kirjoittajien mukaan sanojen yhdistäminen ei periaatteessa johda siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin sen osatekijät. Tämä ei kuitenkaan päde, jos sanat, joita ei käytetä tavanomaisessa yhdistelmässä, yhdistetään siten, että lopputulos on rakenteeltaan epätavallinen yhdyssana, joka on helposti muistettavissa. Tyyliin liittyvät vähäiset vaihtelut, kuten esimerkiksi tavallisesti erotettujen sanojen yhdistäminen, eivät poista erottamiskyvyn puuttumista, ellei niillä luoda täysin erilaista kokonaisvaikutelmaa.

14 – ”Was schließlich das ’BABY-DRY’ – Urteil des EUGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie ’BABYDRY’ (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.”

15 – Em. asiassa SMHV v. Celltech antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin pysytti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion, jossa oli katsottu, että valituslautakunnan olisi pitänyt osoittaa esimerkiksi tieteelliseen kirjallisuuteen viitaten niiden toteamusten paikkansapitävyys, joiden perusteella se katsoi, että tavaramerkki CELLTECH oli kuvaileva, kun taas valituslautakunta oli katsonut, että ”kyseessä oleva kuluttaja (asiantuntijat ja keskivertokuluttaja) mieltää sanayhdistelmän CELLTECH välittömästi ja kiistatta termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”. Esillä olevassa asiassa ei kuitenkaan voida varsinaisesti puhua esitettävästä ”tieteellisestä näytöstä”, sillä sanan eurohypo arviointi edellyttää väistämättä subjektiivista arviointia.

16 – Ks. mm. asia C-449/99 P, EIP v. Hautem, tuomio 2.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6733, 44 kohta); asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta); asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok. 2006, s. I-551, 35 kohta); asia C-240/03 P, Comunità montana della Valnerina v. komissio, tuomio 19.1.2006 (Kok. 2006, s. I-731, 63 kohta); asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006 (Kok. 2006, s. I-2717, 41 kohta); em. asia Storck v. SMHV (tuomion 40 kohta); asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007 (Kok. 2007, s. I-3569) ja asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok. 2007, s. I-4529).

pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen. [17]

35. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensiksi valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa, että valituslautakunta oli todennut perustellusti, että kohdeyleisö ymmärtää rahoitusalalla osatekijän euro valuutaksi, jota käytetään Euroopan unionissa ja joka viittaa tähän valuutta-alueeseen, tai valittajan esittämällä tavalla lyhenteeksi sanasta Eurooppa. Tämä osatekijä kuvaa siis ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan ainakin yhdessä sen mahdollisessa merkityksessä asianomaisten rahoituspalvelujen ominaisuutta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa seuraavaksi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut perustellusti, että rahoituspalvelujen yhteydessä keskivertokuluttaja ymmärtää osatekijän hypo sanan hypoteekki lyhenteeksi.

36. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti seuraavaksi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkki, joka muodostuu yhdyssanasta, jonka kukin osatekijä kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itse näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ellei sanan ja sen muodostavien osatekijöiden pelkän summan välillä ole olemassa havaittavissa olevaa eroa, mikä edellyttää joko sitä, että siksi, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osatekijöiden pelkästä yhdistelmästä, jolloin kyseinen sana on enemmän kuin kyseisten osatekijöiden summa, tai sitä, että kyseinen sana on tullut yleiseen kielenkäyttöön ja se on saanut siinä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa sen muodostaviin osatekijöihin.

37. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, että yhtäältä sanamerkki EUROHYPO on pelkkä kahden kuvailevan osatekijän yhdistelmä, joka ei luo vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana vaikutelmasta, joka syntyy sen muodostavien osatekijöiden pelkästä yhdistelmästä, jotta se olisi enemmän kuin kyseisten osatekijöiden summa, ja että toisaalta valittaja ei ole osoittanut, että tämä yhdyssana olisi tullut yleiseen kielenkäyttöön ja että se olisi saanut oman merkityksensä, vaan väittää päinvastoin, että sanamerkkiä EUROHYPO ei käytetä yleisesti saksan kielessä rahoituspalvelujen kuvaamiseen.

38. Valittaja vertaa esillä olevaa tapausta tapauksiin, jotka johtivat tuomioihin asioissa SAT.1 vastaan SMHV ja Procter & Gamble vastaan SMHV. Ensimmäisessä näistä tuomioista yhteisöjen tuomioistuin kumosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion muun muassa siksi, että tämä ei

17 – Em. asia C-239/02 P, SAT.1 v. SMHV (tuomion 28 kohta).

ollut ottanut huomioon mielikuvituksellisen osatekijän olemassaoloa kokonaisvaikutelmassa, jonka sanayhdistelmä SAT.2 luo. [18] Toisin kuin valittaja väittää, esillä olevassa asiassa sellaista mielikuvituksellista osatekijää ei ole, jonka omaleimaisuuden ansiosta sanamerkki EUROHYPO olisi edes jossain määrin erottamiskykyinen. Valittajan viittauksesta asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annettuun tuomioon riittää todeta, kuten SMHV korostaa, että valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa todettiin, että sanayhdistelmä BABY-DRY on sanastollinen keksintö, joka on rakenteeltaan epätavallinen, [19] mistä ei ole kyse sanamerkin EUROHYPO tapauksessa. Asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetun tuomion mukaan kaikki havaittavat erot rekisteröitäväksi esitetyn sanayhdistelmän muotoilun ja sen terminologian välillä, jota asianomainen kuluttajaryhmä yleisesti käyttää kuvaillessaan tavaroita tai palveluja tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanayhdistelmä on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi. [20] Esillä olevassa asiassa voidaan vain todeta, ettei yhdistelmämerkin ja kuvailevien osatekijöiden merkintöjen summan välillä ole havaittavaa eroa. [21]

39. On sitä paitsi kiinnostavaa todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi 14.6.2007 antamassaan tuomiossa, että merkkiä EUROPIG ei voitu rekisteröidä muun muassa leikkeleitä varten, koska tämä merkki ei herätä ”vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy, kun sen muodostavat kielelliset elementit asetetaan rinnakkain, eli tavaramerkillä ei muuteta yksinkertaisen yhdistelmän merkitystä tai ulottuvuutta”. [22]

40. On siis hylättävä valittajan väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei arvioinut sanamerkin EUROHYPO kokonaisvaikutelmaa.

41. Valittaja moittii seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se tulkitsi väärin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se käytti kriteeriä, jonka mukaan kuvailevista osatekijöistä muodostuvaa tavaramerkkiä voidaan pitää rekisteröintikelpoisena, jos yhdyssana on tullut yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siinä oman merkityksensä. Valittajan mukaan tällä kriteerillä on merkitystä yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä.

42. Valituksenalaisessa tuomiossa tosiasiassa pysytettiin valituslautakunnan, joka muun muassa katsoi, että sanamerkki EUROHYPO kuvailee palveluja ”talousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat, finanssipalvelut, rahoitus”,

18 – Em. asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomion 35 kohta.

19 – Asiassa Procter & Gamble v. SMHV annetun tuomion 43 kohta.

20 – Idem, 40 kohta.

21 – Havaittavan eron käsitteen osalta ks. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 31.1.2002 antama ratkaisuehdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619, 69 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

22 – Asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomion 35 kohta (Kok. 2007, s. II-1961).

viittaamalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, päätös.

43. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee kuitenkin nimenomaisesti ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”. Seuraavassa kohdassa eli asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa annetaan esimerkkejä merkeistä tai merkinnöistä, joita ei voida käyttää tavaramerkkeinä, koska ne ovat kuvailevia.

44. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi useaan otteeseen todennut, kuten myös valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa muistutetaan, että kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa mainituista rekisteröinnin hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan 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. [23] Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, [24] että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. [25] Asetuksen 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. [26]

45. Yhteisöjen tuomioistuin [27] on todennut, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädettyjen esteiden soveltamis-

23 – Ks. mm. 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); em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 25 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok. 2005, s. I-7975, 59 kohta).

24 – Em. teos Ekey, F. L. ja Klippel, D., s. 893: kirjoittaja esittää, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ratio legis on ”Freihaltungsbedürfnis” (tarve olla monopolisoimatta tätä käsitettä).

25 – Asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta). Tämä muotoiltiin ensimmäistä kertaa tavaramerkkidirektiivin (jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY; EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan johdosta, joka koskee kansallisia eikä yhteisön tavaramerkkejä mutta jonka sanamuoto vastaa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa, yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-2779) 25 kohdassa ja yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01, Linde ym., 8.4.2003 annetun tuomion (Kok. 2003, s. I-3161) 73 kohdassa.

26 – Em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta. Ks. mm. Monteiro, J., ”La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l'appréciation des motifs absolus”, *Propriété industrielle*, maaliskuu 2006.

27 – Em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 67 ja 85 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1699, 8 ja 18 kohta).

alat ovat ilmeisellä tavalla päällekkäiset, [28] ja katsonut ensinnäkin, että sanamerkiltä, joka kuvailee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. [29]

46. Osassa oikeuskirjallisuutta [30] on kritisoitu vahvasti tätä näkemystä, jonka mukaan eri hylkäysperusteita olisi pidettävä yhdenvertaisina ja toisistaan riippumattomina perusteina eikä katsottava sulkevan toisensa sisäänsä, vaikka kirjoittajat myöntävät, että yksinomaan kuvailevat merkit ovat yleisesti ottaen myös erottamiskyvyttömiä. [31]

47. On myös kiinnostavaa [32] todeta, että neuvoston asetusehdotuksessa [33] kuvailevat merkit esitettiin esimerkkeinä erottamiskyvyttömistä merkeistä. [34] On kuitenkin korostettava, että näin ei ollut asetuksen lopullisesti hyväksytyssä versiossa. Kieltosäännöksenä 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava suppeasti. [35] Tässä versiossa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kuvailevuus esitetään vaihtoehtoisena rekiste-

28 – Ks. tästä kysymyksestä mm. Simon, I., "What's Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks", *European Intellectual Property Review*, 2003, s. 322 ja Handler, M., "The Distinctive Problem of European Trade Mark Law", *European Intellectual Property Review*, 2005, s. 306; Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, 2002, s. 220.

29 – Em. asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta ja em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta.

30 – Rohnke, C., *Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik*, MarkenR, 2006, s. 480; Eisenführ, G. ja Schennen, D., *Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, 2003, s. 85, 86 ja 123 (kirjoittajat esittävät, että kaikkia hylkäysperusteita on arvioitava itsenäisesti. Erottamiskyvyn puuttuminen ei ole yleiskäsite, josta c ja d alakohta ovat yksinomaan esimerkkejä. On totta, että c ja d alakohdan soveltamisalaan kuuluvat merkit ovat usein niin ikään erottamiskyvyttömiä, mutta näin ei välttämättä ole aina, ja myös muut kuin c ja d alakohdan soveltamisalaan kuuluvat merkit voivat olla erottamiskyvyttömiä), ja em. teos Ekey, F. L. ja Klippel, D., s. 874 (kirjoittajien mukaan 7 artiklan 1 kohdan eri hylkäysperusteet ovat rinnakkaisia ja samanarvoisia. Niiden välillä ei ole alistus- eikä riippuvuussuhdetta. Ne eivät myöskään ole päällekkäisiä; kyseessä ovat pikemminkin itsenäiset hylkäysperusteet, joten hakemuksen hylkäämiseksi riittää, että yksi perusteista täyttyy).

31 – Em. teos Eisenführ, G. ja Schennen, D., s. 91 sekä em. teos Ekey, F. L. ja Klippel, D., s. 878.

32 – Em. Ekey, F. L. ja Klippel, D. korostavat, s. 875, että asetuksessa hyväksyttiin lopulta, että kukin ehdoton hylkäysperuste on samanarvoinen. Asetuksessa hylättiin näin ollen selkeästi yhä erittäin laajalle levinnyt näkemys, jonka mukaan ainoa hylkäysperuste on erottamiskyvyn puuttuminen, ja muut perusteet ovat yksinomaan sovelluksia.

33 – "6 artikla [Ehdottomat hylkäysperusteet]
"1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: –– tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky, ja erityisesti: a)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" (EYVL C 351, s. 5).

34 – Ströbele, P. (*Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben*, MarkenR, 2006, s. 434) selittää, että mm. saksalaisvaltuuskunnan aloitteesta säädöshanketta, jonka mukaan hylkäysperuste oli erottamiskyvyn puuttuminen ja kuvailevuus oli pelkkä esimerkki, muutettiin siten, että otettiin käyttöön ero erottamiskyvyttömien tavaramerkkien ja kuvailevien tavaramerkkien välillä.

35 – Em. teos Eisenführ, G. ja Schennen, D., s. 86.

röinnin ehdottomana hylkäysperusteena siitä, joka perustuu erottamiskyvyn puuttumiseen, josta säädetään 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. [36] Tätä versiota eikä ehdotuksen versiota on siis sovellettava. Jos katsottaisiin, että kuvailevuus on pelkkä esimerkki erottamiskyvyn puuttumisesta, tältä version muutokselta poistettaisiin kokonaan sen hyödyllisyys. Lisäksi kuten oikeuskäytännössä on useaan otteeseen todettu, [37] kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista riippumaton ja edellyttää erillistä tutkimista. Toisin kuin valituksenalaisessa tuomiossa en siis voi tyytyä olettamaan siitä, että kuvailevalta osatekijältä puuttuu väistämättä erottamiskyky, ja jättää huomiotta sen, että nämä ominaisuudet esitetään vaihtoehtoisina asetuksessa. [38]

48. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa SAT.1 vastaan SMHV syyskuussa 2004 antamallaan tuomiolla [39] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion, koska se perustui sellaisen perusteen soveltamiseen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan ”tällä perusteella on merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka valossa tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava”. Kuten julkisasiamies Léger [40] ratkaisuehdotuksessaan [41] kehotti, yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa BioID syyskuussa 2005 antamallaan tuomiolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asianomaisen tuomion samasta syystä ja samoin sanamuodoin. [42] Näin toimittiin myös asiassa Deutsche SiSI-Werke tammikuussa 2006 annetussa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa. [43]

36 – Systemaattisen tulkinnan näkökulmasta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan sisäisestä ja ulkoisesta järjestelmästä ilmenee, että kyseessä on kaksi eri kriteeriä. Ulkoinen järjestelmä – tekstin rakenne – osoittaa selvästi, että b ja c alakohta ovat kaksi erillistä alakohtaa. Sisäisen järjestelmän – tekstin sisällön rakenne – mukaan näiden kahden alakohdan tavoitteet eroavat toisistaan (sisäisen ja ulkoisen järjestelmän käsitteistä ks. Heck, P., ”Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz”, *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Verlag Gehlen, Berlin, Zürich, 1968, s. 188 ja 189).

37 – Ks. edellä.

38 – Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer totesi asiassa DKV v. SMHV 14.5.2002 antamansa ratkaisuehdotuksen 40 kohdassa seuraavaa: ”Pidän kuitenkin parempana, että yhteisöjen tuomioistuin noudattaa hylkäysperusteita luokitellessaan samanlaista tiukkaa linjaa kuin rekisteröintiviranomainenkin. Jokainen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetyistä rekisteröinnin edellytyksistä eli se, että merkki erottaa kyseiset tuotteet tai tavarat muista tuotteista ja tavaroista, että merkki ei kuvaile kyseisiä tuotteita tai palveluja ja että se ei ole niiden yleisnimi, on muista riippumaton, ja sitä on tutkittava muista erillään. Tämä ei estä sitä, että usein käytännössä useampi kuin yksi hylkäysperuste voi esiintyä yhden ja saman merkin kohdalla. Niinpä merkiltä, joka on täysin kuvaileva, puuttuu yleensä b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.”

39 – Em. asia, tuomion 36 kohta.

40 – 2.7.2005 annetun ratkaisuehdotuksen 80 ja 81 kohta: ”Katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut samalla tavoin virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa – – päättelemällä, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, sellaisen arvioinnin perusteella, jonka mukaan ’kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaroita ja palveluita’, joita rekisteröintihakemuksessa tarkoitetaan. – – Tämän vuoksi päättelen, että valituksenalainen tuomio sisältää samat oikeudelliset virheet kuin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annettu tuomio. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin tekee siitä samat päätelmät kuin edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa ja toteaa, että valituksenalainen tuomio on kumottava.”

41 – Ks. myös julkisasiamies Sharpstonin em. asiassa Celltech 14.12.2006 antaman ratkaisuehdotuksen 23 ja 24 kohta.

42 – Em. asia, tuomion 61–63 kohta: ”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. – – 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 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä, tämän saman säännöksen b alakohtaa ei ole tulkittava tämän kriteerin valossa. – – 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.”

43 – Em. asia Celltech, tuomion 63 kohta.

49. Tilanne esillä olevassa asiassa on täysin vertailukelpoinen. Sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa että valituslautakunnan päätöksessä katsottiin, että sanamerkki EUROHYPO ei ole erottamiskykyinen, minkä vuoksi sen rekisteröinti on evättävä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, koska se muodostuu kahdesta kuvailevasta sanasta, joiden yhdistelmä ei luo vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana näistä osatekijöistä ollakseen enemmän kuin niiden summa, vaikka kuvailevuuskysymystä käsitellään 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. Asioissa SAT.1 vastaan SMHV, BioID vastaan SMHV ja Deutsche SiSI-Werke vastaan SMHV annettujen tuomioiden tavoin on todettava, että väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käytti kriteeriä, jolla ei ole merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaan sen c alakohdan yhteydessä, on perusteltu.

50. On totta, että sanamerkin EUROHYPO kuvailevuus on todettu edellä. Tämän osalta ja koska asetuksen 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee erittäin selvästi, että riittää, että yksi mainituista ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa, jotta merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, [44] sanamerkin EUROHYPO rekisteröinti on evättävä asianomaisten palvelujen osalta, koska se on kuvaileva kyseisen artiklan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Samoin valittajan omien selitysten mukaan on täysin mahdollista, että saksalaisyleisö ymmärtää sanan eurohypo lyhenteeksi sanoista Europäische Hypothekenbank eli eurooppalaisesta hypoteekkipankista. Tämä termi ei kuitenkaan mahdollista sitä, että kohdeyleisö voisi yksilöidä suojattujen tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottaa ne muiden yritysten tavaroista ja palveluista, minkä vuoksi se ei vaikuta kykenevältä toteuttamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää. Päinvastoin ilmaisu, joka voidaan ymmärtää eurooppalaiseksi hypoteekkipankiksi, voi rajoittaa aiheettomasti tällaisen käsitteen vapaana pitämistä muille toimijoille, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu. Kuten valittaja itse esitti, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään nimenomaan välttämään tämä. [45]

51. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa toimivaltainen arvioimaan ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista. [46] Valituksenalainen tuomio on siis kumottava, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnassa käyttämällä kriteeriä, jolla on merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä.

44 – Em. asia DKV v. SMHV, tuomion 29 kohta.

45 – Asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 26 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ensiksi tämän tarpeen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamansa tuomion (Kok. 2003, s. I-3793) 60 kohdassa.

46 – Mm. yhdistetyt asiat C-186/02 P ja C-188/02 P, Ramondín ym. v. komissio, tuomio 11.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10653, 60 kohta); em. asia Storck v. SMHV, tuomion 61 kohta ja em. asia SMHV v. Celltech, tuomion 21 kohta.

VI Oikeudenkäyntikulut

52. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota saman työjärjestyksen 118 artiklan mukaan sovelletaan valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Eurohypo on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

VII Ratkaisuehdotus

53. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

1) kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-439/04, Eurohypo vastaan SMHV, 3.5.2006 antaman tuomion

2) kumoaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 6.8.2004 tekemän päätöksen

3) velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.