JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
19 päivänä helmikuuta 2004 [1]

1. Tässä valituksessa [2] on kyse lähinnä siitä, voidaanko ilmaisu New Born Baby rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi nukkeja ja niiden lisävarusteita varten, vai onko sen rekisteröinti evättävä, koska se muodostuu yksinomaan merkinnöistä, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tällaisten tavaroiden ominaisuuksia, ja/tai koska se ei ole erottamiskykyinen niiden osalta.

Lainsäädäntö

2. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen [3] 4 artiklassa säädetään seuraavaa: "Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat — —, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

3. Kyseisen asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

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 — — taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

— —"

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-140/00, Zapf Creation v. SMHV, 3.10.2001 antamasta tuomiosta (Kok. 2001, s. II-2927).

3 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

4. Kyseisen asetuksen 12 artiklan b kohdan mukaan yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetellun kaltaisia merkintöjä, jos niitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.

Asian käsittelyn vaiheet

5. Zapf Creation AG (jäljempänä Zapf) toimitti 6.10.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) hakemuksen New Born Babyn rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen [4] pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 kuuluvia "leluina käytettäviä nukkeja ja näiden nukkien leikkikalutarvikkeita" varten.

6. Viraston tutkija hylkäsi hakemuksen, koska New Born Baby kuvailee kyseessä olevia tavaroita ja on täysin vailla erottamiskykyä. Kolmas valituslautakunta katsoi, että tutkija oli soveltanut asianmukaisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa. Sanoilla New Born Baby on selkeä merkitys englannin kielessä, kohderyhmä ymmärtää välittömästi, että nukkien ominaisuutena on se, että ne näyttävät vastasyntyneiltä vauvoilta, ja tällaisten sanojen on oltava kilpailijoiden käytössä, jotta ne voivat tiedottaa yleisöä tavaroidensa ominaisuuksista. Lisävarusteet on nimenomaisesti suunniteltu tämäntyyppiselle nukelle. Ilmaisu kuvailee kokonaisuutena selvästi kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia, eikä siinä ole mitään kekseliästä, minkä perusteella se voisi olla erottamiskykyinen.

7. Zapf nosti kanteen tästä ratkaisusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Se esitti kolme asiakysymyksiä koskevaa kanneperustetta väittäen, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli rikottu ja että aiempia kansallisia rekisteröintejä ei ollut otettu huomioon, sekä lisäksi yhden menettelykysymyksiä koskevan kanneperusteen väittäen, että sen oikeutta tulla kuulluksi oli loukattu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi tavaramerkkiasetuksen rikkomista koskevat kaksi kanneperustetta ja kumosi valituslautakunnan ratkaisun lausumatta kahdesta muusta kanneperusteesta.

8. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, että sanat New Born Baby eivät osoita nukkien tai niiden lisävarusteiden laatua, käyttötarkoitusta eivätkä mitään muitakaan niiden ominaisuuksia. Merkin, joka kuvailee sitä, mitä leikkikalu esittää, voidaan joka tapauksessa katsoa kuvailevan leikkikalua itseään ainoastaan, jos kohderyhmä samaistaa tämän leikkikalun ostopäätöksen yhtey-

4 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus.

dessä siihen, mitä leikkikalu esittää. Tätä ei osoitettu valituslautakunnan ratkaisussa tai väitetty viraston lausumissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Lisävarusteet eivät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan esitä vastasyntyneitä vauvoja eikä niitä ole tarkoitettu näille, eikä tavaramerkki liity suoraan ja konkreettisesti lisävarusteisiin sellaisinaan. [5]

9. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, että valituslautakunta katsoi, että merkki ei ole erottamiskykyinen, koska se on kuvaileva ja koska siinä ei ole mitään kekseliästä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan valituslautakunta katsoi kuitenkin ensinnäkin virheellisesti, että merkki kuuluu 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun kiellon soveltamisalaan, joten sen tähän virheeseen perustunutta tätä seurannutta päättelyä ei voitu hyväksyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan oikeuskäytännön perusteella on toiseksi ilmeistä, että erottamiskyvyn puuttuminen ei perustu yksinomaan siihen, että merkki on mielikuvitukseton. [6]

10. Virasto valitti tästä tuomiosta alla esitettyihin kolmeen valitusperusteeseen vedoten.

11. Yhdistynyt kuningaskunta on tukenut väliintulijana valittajan vaatimuksia.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

12. Zapf väittää, että koska tavaramerkkiasetuksen 111 artiklan 3 kohdassa säädetään, että "virastoa edustaa sen pääjohtaja", pääjohtajan on nostettava kanne tai tehtävä valitus yhteisöjen tuomioistuimessa. Virasto kuitenkin teki valituksen "asiamiehinään oikeudellisen osaston jaostopäällikkö Detlef Schennen ja oikeudellisen osaston jäsen Carina Røhl Søberg".

13. Virasto on esittänyt pääjohtajansa 30.11.1998 päivätyn päätöksen, joka perustuu asetuksen 111 artiklan 3 kohtaan ja sen 119 artiklan 2 kohdan f alakohtaan. [7] Tässä päätöksessä oikeudellisen osaston päällikkö valtuutetaan nimeämään oikeudellisista asioista vastaavaa varajohtajaa kuultuaan asiamiehet, jotka edustavat virastoa yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Näyttää siltä,

5 — Tuomion 21–33 kohta.

6 — Tuomion 37–42 kohta, joissa mainitaan viimeksi mainitun seikan osalta asia T-135/99, Taurus-Film (CINE-ACTION), tuomio 31.1.2001 (Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta) ja asia T-136/99, Taurus-Film (CINE-COMEDY), tuomio 31.1.2001 (Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta).

7 — Tämän jälkimmäisen kohdan mukaan pääjohtaja voi "siirtää toimivaltaansa".

että Schennen ja Søberg sekä virastoa suullisessa käsittelyssä edustanut von Mühlendahl nimettiin kyseisen päätöksen mukaisesti.

14. Zapf väittää, että valituksen tekemisen, jossa pääjohtaja edustaa virastoa, ja asiamiehen tehtävänä olevan valituksen hoitamisen välillä on tehtävä ero.

15. Mielestäni Zapfin väitettä ei voida hyväksyä.

16. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklassa vahvistetaan seuraavaa: "Yhteisöjen tuomioistuimessa jäsenvaltioita ja yhteisön toimielimiä edustaa kutakin asiaa varten määrätty asiamies; asiamiehellä voi olla apunaan avustaja tai asianajaja." Työjärjestyksen 37 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan seuraavaa: "Jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappaleen on oltava asianosaisen asiamiehen tai asianajajan allekirjoittama."

17. Se, että viraston asiaankuuluvien sisäisten menettelyjen mukaisesti nimetyt viraston oikeudellisen osaston kaksi jäsentä tekivät ja allekirjoittivat valituksen, vaikuttaa täysin näiden määräysten mukaiselta.

Windsurfing Chiemsee ja Baby-Dry

18. Sekä virasto että Yhdistynyt kuningaskunta ovat yleisesti ottaen huolissaan asiassa Baby-Dry annetusta tuomiosta [8] sikäli kuin sitä voidaan tulkita siten, että tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b kohta poistaa tarpeen pitää kuvailevat sanat vapaasti jokaisen käytössä, mikä on ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee [9] aikaisemmin antaman tuomion kanssa, sikäli kuin siinä todettiin, että 7 artiklan 1 kohdan c kohdalla [10] "pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan tavara- tai palveluluokkia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää". Zapfin mukaan tämä yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee esitetty toteamus ei enää päde asiassa Baby-Dry annetun tuomion jälkeen.

19. Nyt on kuitenkin selvää, että mahdollinen ristiriita näiden kahden tuomion välillä on ratkaistu yhteisöjen tuomioistuimen

8 — Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251, erityisesti 37 kohta).

9 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, tuomio 4.4.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, erityisesti 25 kohta).

10 — Itse asiassa kyseisessä tuomiossa oli kyse tavaramerkkidirektiivin (jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, joka on sanamuodoltaan sama kuin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta.

asiassa Doublemint [11] äskettäin antamassa tuomiossa. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen, että kuvailevat sanat ovat vapaasti jokaisen käytössä.

Ensimmäinen valitusperuste

Lausumat

20. Virasto väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa sovelletaan väärin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa "leluina käytettävien nukkien" osalta. Tämän säännöksen mukaan sellaisia sanoja ei rekisteröidä, joilla voidaan antaa mahdollisille asiakkaille tietoa tavaran luonteesta tai mahdollisista käyttötarkoituksista. Siinä viitataan sanoihin, joilla voidaan osoittaa paitsi tavaran itsensä ominaisuuksia myös sen ominaisuuksia, mitä tavara esittää. Sillä, ymmärretäänkö sana kuvaukseksi siitä riippumatta, vaikuttaako se ostopäätöksiin, sekä sillä, onko kyseessä tavaratyypin kuvaus vai sellaisen seikan kuvaus, jolla tietyn elinkeinonharjoittajan tavarat erotetaan muista, on merkitystä.

21. Rekisteröinti on 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan evättävä, jos sana muodostuu yksinomaan tekijöistä, joilla voidaan tavanomaisessa käytössä ja kuluttajan näkökulmasta osoittaa kyseessä olevan kaltainen tavara joko suoraan tai mainitsemalla yksi sen perusominaisuuksista. Havaittava ero sellaisten rekisteröintihakemuksen kohteena olevien sanojen ja sellaisten sanojen välillä, joita asianomainen kuluttajaryhmä käyttää tavallisessa puheessa, voi kuitenkin aiheuttaa sen, että sanat ovat erottamiskykyisiä ja rekisteröintikelpoisia. [12] Kuvaileva sisältö on voitava "kyseisessä kohderyhmässä välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta yhdistää konkreettisesti ja suoraan" kyseessä oleviin tavaroihin. [13]

22. Yhdistynyt kuningaskunta väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käyttämä testi eli se, että "sanamerkki New Born Baby ymmärretään kohderyhmässään välittömästi ja asiaa enemmän miettimättä niin, että se osoittaa nukkien laatua tai niiden muita ominaisuuksia", on liian tiukka, eikä se ole perusteltavissa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodolla. Sanan ei sen mukaan myöskään tarvitse kuvailla itse nukkeja, jotta se hylätään. New Born Baby kuvailee selvästi vastasyntyneitä vauvoja esittävien nukkien perusominaisuutta.

11 — Asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 31 ja 32 kohta. Ks. myös tuomion 25 ja 26 kohta sekä asiassa antamani ratkaisuehdotuksen 91–98 kohta. Tavaramerkkidirektiivin osalta ks. myös vielä uudemmat 12.2.2004 annetut tuomiot asioissa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor), Kok. 2004, s. I-1619, tuomion 55 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie (Biomild), Kok. 2004, s. I-1699, tuomion 35 kohta.

12 — Asia Baby-Dry, tuomion 40 kohta.

13 — Alaviitteessä 6 mainitut asiat CINE-ACTION ja CINE-COMEDY, kummankin tuomion 27 kohta.

23. Zapf väittää, että virasto ei ole osoittanut, että New Born Baby esiintyy sellaisenaan sanakirjoissa tai että se on tavanomaisen englannin kielen rakenteen mukaista tavallista puhekieltä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sen mukaan ole katsonut, että näin on, eikä näin ole. Vaikka näin olisikin, sanoilla voitaisiin osoittaa yksinomaan eläviä vauvoja eikä nukkeja. Nukkea koskeva kuvaileva sisältö voi olla yksinomaan epäsuora, minkä vuoksi "kyseisessä kohderyhmässä [ei] voida välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta yhdistää [sitä] konkreettisesti ja suoraan" kyseessä oleviin tavaroihin. Zapfin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi asianmukaista kriteeriä. Lisäksi sen toteamukset siitä, että New Born Baby ei kuvaile suoraan nukkeja eikä nukkien lisävarusteita, ovat tosiseikkoja koskevia toteamuksia, joiden arviointi ei voi kuulua yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. [14]

Arviointi

24. Vaikka yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa arvioida ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemiä tosiseikkoja koskevia toteamuksia tai arviointeja, se voi arvioida tapaa, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut lainsäädäntöä määrittämäänsä tosiseikastoon. [15]

25. Zapf on joka tapauksessa väärässä, jos ja sikäli kuin se esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ilmaisu New Born Baby ei merkitse vastasyntynyttä vauvaa. Tämä valituslautakunnan toteama merkitys on, vaikka sitä ei hyväksyttäisi, tosiasioita koskeva olettamus, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti oikeudelliset päätelmänsä. Valituksenalaisen tuomion 24–27 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Nukkien osalta valituslautakunta tyytyi toteamaan riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa, että sanamerkki New Born Baby tarkoittaa (vastasyntynyttä vauvaa) ja että (haettu merkki ymmärretään siitä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella kohderyhmässä välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että —— nuket esittävät erityisesti vastasyntynyttä vauvaa).

Vaikka merkki New Born Baby kuvailisikin sitä, mitä nuket esittävät, ei tämä seikka olisi riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseessä oleva merkki kuvailee nukkea itseään.

Näin ollen merkin, joka kuvailee sitä, mitä leikkikalu esittää, voidaan katsoa kuvailevan leikkikalua itseään ainoastaan, jos tämä leikkikalu samaistetaan kohderyhmässä osto-

14 — Ks. asia C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung v. SMHV, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-7561 (Companyline), 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

15 — Ks. esim. alaviitteessä 14 mainittu asia Companyline, tuomion 21 kohta.

päätöksen yhteydessä siihen, mitä leikkikalu esittää. Riidanalaisessa päätöksessä ei todeta mitään tästä seikasta. On myös todettava, että virasto vastineessaan ja vastauksissaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämiin kysymyksiin ei ole väittänyt, että kohderyhmä, eli leikkikaluja ostavat henkilöt, ymmärtäisi kyseiset tavarat näin.

Valituslautakunta ei siis ole osoittanut, että sanamerkki New Born Baby ymmärrettäisiin kohderyhmässään välittömästi ja asiaa enemmän miettimättä niin, että se osoittaa leikkikaluina käytettävien nukkien laatua tai niiden muita ominaisuuksia."

26. Tämä päättely on mielestäni selvästi oikeudellisesti virheellinen.

27. On totta, että sana, joka kuvailee sitä, mitä leikkikalu esittää, ei kuvaile suoraan leikkikalua itseään. Rekisteröinti on kuitenkin 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan evättävä, kun kyseessä ovat "tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai *muita* tavaroiden tai palvelujen *ominaisuuksia*" (kursiivi lisätty).

28. Monien leikkikalujen ja kaikkien tavanomaisesti nukeiksi luokiteltavien leikkikalujen perusominaisuus on se, että ne esittävät jotain. Lelumoottoripyörän ominaisuudet eroavat lelukirahvin ominaisuuksista, ja mahdolliset ostajat ymmärtävät välittömästi, että ne määrittelevät leikkikalun luonteen (ja ovat merkityksellinen seikka näiden ostopäätöksen kannalta). Kaupallisessa käytössä sanat moottoripyörä ja kirahvi (tai kilpamoottoripyörä, vauvakirahvi jne.) ovat tärkeitä sekä ostajalle että myyjälle kyseessä olevan leikkikalun luokan tai alaluokan yksilöimisessä. Kirahvin tai moottoripyörän rekisteröinti asianomaista leluluokkaa varten ei varmasti olisi 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista. Tilanne on sama, kun on kyseessä lapsen nukke, joka esittää vastasyntynyttä vauvaa, prinsessaa, sotilasta tai minkä muunlaista henkilöä tahansa.

29. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi ei näin ollen ole tarpeen, että mahdolliset asiakkaat samaistavat[16] sen, mitä esitetään, tavaraan, mikä sitä esittää. Vaikuttaa selvältä, että kun tavaran perusominaisuutena on jonkin muun esittäminen, yksinomaan tätä jotain muuta osoittavista tekijöistä muodostuvaa sanaa ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättely, joka perustuu siihen, että valituslautakunnan ratkaisussa ei todettu samaistamista, on tämän

16 — Ranskaksi "assimiler" ja saksaksi "gleichsetzen".

vuoksi virheellinen, ja valituksenalainen tuomio on kumottava sikäli kuin se perustuu tähän päättelyyn.

Toinen valitusperuste

Lausumat

30. Virasto väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa sovelletaan myös väärin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa nukkien lisävarusteiden osalta. Kun lisävarusteita on tarkoitus käyttää tavaran kanssa ja kun näiden kahden kauppa liittyy toisiinsa, kummassakin tapauksessa on päädyttävä samaan lopputulokseen tavaramerkin arvioimisen osalta.[17] Jos näin ei olisi, elinkeinonharjoittajat voisivat kiertää sen, että pääasiallista tavaraa kuvaava tavaramerkki ei ole rekisteröitävissä. Viraston mukaan valituksenalaisessa tuomiossa tulkitaan lisäksi väärin valituslautakunnan ratkaisua katsomalla, että tässä ratkaisussa väitetään, että New Born Baby kuvailee suoraan nukkien lisävarusteita tai nukeilla todennäköisesti leikkiviä.

31. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toisti nukkeja koskevat virheensä lisävarusteiden osalta. Kun sovelletaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, on otettava huomioon taloudellinen todellisuus ja keskivertokuluttajan näkemys. Ihmiset ostavat nukkien lisävarusteita käytettäviksi nukkien kanssa. Jos sanaa, joka osoittaa nuken ominaisuuksia, käytetään lisävarusteiden yhteydessä, sen voidaan ymmärtää tarkoittavan, että lisävarusteita on tarkoitus käyttää sellaisten nukkien kanssa, joilla on nämä ominaisuudet.

32. Zapf väittää, että nukkien lisävarusteet eivät täydennä nukkeja. Niihin kuuluu nukkekotien ja niiden kalusteiden, lelukauppojen, lastenvaunujen ja autojen kaltaisia tavaroita. Jopa sellaisia lisävarusteita kuin tuttipulloja tai vaippoja voidaan käyttää paitsi vastasyntyneitä vauvoja muistuttavilla nukeilla myös vanhempia vauvoja muistuttavilla nukeilla. Asiassa Ellos[18] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi nimenomaisesti, että "ei ole olemassa tavara- tai palvelulajeja, jotka olisivat riippuvaisia toisista lajeista tai täydentäisivät niitä —— kutakin tavaraa tai palvelua taikka niiden lajeja on tarkasteltava itsenäisesti". Tämän arvioinnin perusteella on selvää, että sanat New Born Baby eivät osoita mitään asianomaisten tavaroiden ominaisuutta.

17 — Alaviitteessä 6 mainittu asia CINE-COMEDY, tuomion 27 ja 29 kohta.

18 — Asia T-219/00, Ellos v. SMHV, tuomio 27.2.2002 (Kok. 2002, s. II-753, erityisesti 41 kohta). Ks. myös asia T-356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (Carcard), tuomio 20.3.2002 (Kok. 2002, s. II-1963, 46 kohta).

Arviointi

33. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli lisävarusteita seuraavasti tuomionsa 28–31 kohdassa:

"Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa nukkien leikkikalutarvikkeista, että (kohderyhmä ymmärtää välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että hakemuksesta ilmenevät tavarat, tässä tapauksessa nukkien leikkikalutarvikkeet, esittävät erityisesti vastasyntyneitä vauvoja).

Tätä näkemystä ei voida hyväksyä. Nukkien leikkikalutarvikkeet eivät esitä vastasyntyneitä vauvoja, vaan muita tavaroita, kuten pienikokoisia vaatteita tai jalkineita.

Valituslautakunta totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 20 kohdan lopussa, että (hakemus sisältää kuvailevan merkinnän leikkikalutarvikkeiden käyttötarkoituksesta, koska ne on erityisesti suunniteltu tällaisille nukille).

On todettava, että nukkien leikkikalutarvikkeita ei ole tarkoitettu vastasyntyneille vauvoille. Vastasyntyneet vauvat eivät pysty vielä leikkimään nukeilla eivätkä varsinkaan käyttämään nukkien leikkikalutarvikkeita. Vaikka sanamerkki New Born Baby olisikin kuvaileva leikkikaluina käytettäville nukille ja edellä mainitut leikkikalutarvikkeet olisi tarkoitettu näille nukille, ei siitä kuitenkaan voida tehdä sellaista päätelmää, että kyseinen merkki yhdistettäisiin kohderyhmässä suoraan ja konkreettisesti näihin leikkikalutarvikkeisiin. Se seikka, että tavarat on tarkoitettu toisen tavaran lisävarusteiksi ja kyseessä oleva merkki kuvailee tätä toista tavaraa, ei itsessään riitä siihen, että saman merkin voitaisiin katsoa kuvailevan myös näitä lisävarusteita."

34. Tämä päättely muodostuu kolmesta osasta.

35. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää ensinnäkin valituslautakunnan ratkaisussa olevan toteamuksen, jonka mukaan nukkien lisävarusteet näyttävät vastasyntyneiltä vauvoilta. Tätä toteamusta ei voida tällä tavoin esitettynä todellakaan hyväksyä. Olen kuitenkin samaa mieltä viraston kanssa siitä, että kritiikki perustuu väärinkäsitykseen kyseisen ratkaisun valitettavalla tavalla muotoillun kohdan osalta. Se, mitä valituslautakunta todella tarkoitti, ilmaistaan kohdan lopussa olevassa toteamuksessa, jonka mukaan New Born Baby kuvailee sellaisten lisävarusteiden käyttötarkoitusta, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu käytettäviksi vas-

tasyntyneiltä vauvoilta näyttävien nukkien kanssa.

36. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo toiseksi, että nukkien lisävarusteita ei ole tarkoitettu vastasyntyneille vauvoille. Tämä ei vaikuta olevan kiistettävissä, ja se on joka tapauksessa tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei voi olla valituksen kohteena.

37. Kumpaakaan näistä seikoista ei kuitenkaan voida pitää Zapfin valituksen hyväksymistä koskevan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen perustana. Kyseinen päätös perustui päättelyn kolmanteen osaan, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi merkin ja lisävarusteiden itsensä välillä on oltava suora ja konkreettinen yhteys ja jonka mukaan tässä asiassa tällaista yhteyttä ei välttämättä ole, vaikka oletettaisiin, että New Born Baby kuvailee nukkeja ja että lisävarusteet on tarkoitettu tällaisille nukeille.

38. Myös tämä päättely on virheellinen. Tietyn tavaran lisävarusteen suunniteltu käyttö on määritelmällisesti läheisesti yhteydessä itse tavaraan. Sanaa, jota käytetään elinkeinotoiminnassa osoittamaan kyseistä tavaraa, voidaan myös käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan lisävarusteen käytötarkoitusta. "Kenkä" kuvailee kenkiä, ja se kuvailee myös kenkäharjoja, lestejä ja kenkävoidetta, ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tavoitteen mukaisesti sen on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä kaikkien tällaisten tavaroiden yhteydessä.

39. Tämä näkemys ei ole ristiriidassa Zapfin mainitsemien asioissa Ellos ja Carcard annettujen tuomioiden kanssa, jotka koskevat näennäisesti toisiinsa liittymättömiä tavararyhmiä. Vaikka tällaisissa tilanteissa voi olla asianmukaista katsoa, että merkin kuvailevuutta on arvioitava erikseen ottamalla huomioon kukin rekisteröintihakemuksessa mainittu ryhmä ja että hakijan yleisellä kaupallisella strategialla ei ole merkitystä, samaa lähestymistapaa ei voida soveltaa, kun yhden tavararyhmän todetaan nimenomaisesti muodostuvan toiseen tavararyhmään kuuluvien tavaroiden "lisävarusteista".

40. Katson näin ollen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erehtyi katsoessaan, että lisävarusteiden ja nukkien välillä ei välttämättä ole yhteyttä. Viraston toinen valitusperuste on näin ollen myös hyväksyttävä ja valituksenalainen tuomio on kumottava sikäli kuin se koskee tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevaa Zapfin kanneperustetta.

Kolmas valitusperuste

Lausumat

41. Virasto väittää, että koska valituslautakunta oli itse asiassa oikeassa 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevassa päättelyssään, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erehtyi todetessaan, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa päättelyä ei voida hyväksyä sikäli kuin se perustui ensimmäiseen säännökseen. B ja c alakohdassa vahvistetaan joka tapauksessa kaksi erillistä hylkäysperustetta, joten yhtä perustetta koskeva päätelmä ei määritä lopputulosta toisen osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi vielä, että ei voida katsoa, että merkiltä puuttuu erottamiskyky yksinomaan siksi, että se on mielikuvitukseton. Viraston mukaan myös tämä toteamus on virheellinen. Jotta tavallisessa puheessa käytettyyn kuvailevaan ilmaisuun perustuva merkki olisi erottamiskykyinen (kaupallisen alkuperän osoittajana), sen on erotuttava tavallisesta puheesta jollain muulla kuin "havaittavalla erolla".[19] Tätä jotain voidaan osuvasti kuvailla fantasiaksi tai mielikuvitukseksi.

42. Yhdistynyt kuningaskunta väittää, että asioihin Canon,[20] Windsurfing Chiemsee[21] ja Philips[22] perustuvan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen näkemyksen mukaan merkkiä on pidettävä riittävän erottamiskykyisenä rekisteröitäväksi ainoastaan, jos keskivertokuluttaja olettaa sen erottamiskyvyn vuoksi, että sillä yksilöitävät tavarat tai palvelut ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä. Asiassa Baby-Dry annettua tuomiota[23] ei pidä tulkita siten, että sillä poistetaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta riippumaton vaikutus. Kysymys, joka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt esittää, on se, pitäisikö keskivertokuluttaja New Born Babya erottamiskykyisenä rekisteröintihakemuksen kohteena olevien nukkien ja lisävarusteiden alkuperän osalta.

43. Zapf huomauttaa, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä,

19 — Alaviitteessä 8 mainittu asia Baby-Dry, tuomion 40 kohta.

20 — Asia C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507).

21 — Mainittu alaviitteessä 9, erityisesti tuomion 46 kohta.

22 — Asia C-299/99, Koninklijke Philips Electronics, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, erityisesti 77 kohta).

23 — Mainittu alaviitteessä 8, tuomion 40 kohta, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "merkin mahdollista kuvailevuutta tulisi arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi".

joilta *puuttuu* erottamiskyky, ei rekisteröidä, joten tavaramerkin rekisteröintikelpoisuus edellyttää yksinomaan vähimmäiserottamiskykyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut toistuvasti, että ei voida katsoa, että merkiltä puuttuu erottamiskyky yksinomaan siksi, että siinä ei ole lisäksi tai tietyssä määrin mielikuvituksellisuutta. Yhteisön tavaramerkin ei välttämättä tarvitse olla luovan työn tulos. Kriteerinä ei ole omaperäisyys tai mielikuvituksellisuus, vaan kyky erottaa markkinoilla olevat tavarat tai palvelut kilpailijoiden tarjoamista samantyyppisistä tavaroista tai palveluista. [24] Erottamiskyvyn puuttuminen johtuu lisäksi yleensä sanan kuvailevuudesta eikä päinvastoin. [25]

Arviointi

44. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 39–41 kohdassa, että valituslautakunta

"— — katsoi — —, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, koska merkki on kuvaileva, ja lisäksi valituslautakunta tyytyi toteamaan, että merkiltä puuttuu (kekseliäisyys täysin).

Aiemmin tässä tuomiossa katsottiin, että valituslautakunta oli väärässä, kun se katsoi, että kyseessä olevalta merkiltä on evättävä rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Näin ollen valituslautakunnan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla esittämät perustelut täytyy hylätä, koska ne perustuvat tuohon virheeseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua pelkästään siitä, että riidanalaisessa päätöksessä sanamerkkiä ei ole pidetty mielikuvituksellisena — —"

45. Koska valituksenalainen tuomio on mielestäni kumottava sikäli kuin siinä katsotaan, että valituslautakunnan ratkaisu on virheellinen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, tästä seuraa, että kielteistä päätelmää, joka koskee valituslautakunnan päättelyn pätevyyttä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, ei myöskään voida hyväksyä.

24 — Asia T-34/00, Eurocool v. SMHV, tuomio 27.2.2002 (Kok. 2002, s. II-683, 45 kohta).

25 — Viitaten julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa Companyline, joka mainitaan alaviitteessä 14, antaman ratkaisuehdotuksen 43 kohtaan ja Saksan Bundesgerichtshofin (liittovaltion korkein oikeus) oikeuskäytäntöön tavaramerkkidirektiivin vastaavien säännösten täytäntöönpanoa koskevan Saksan lainsäädännön osalta.

46. Tämän osalta voidaan kuitenkin esittää kolme huomautusta.

47. En ensinnäkään tulkitse valituslautakunnan ratkaisua siten, että siinä katsottaisiin, että kyseessä oleva merkki ei ole erottamiskykyinen, koska se on kuvaileva. Virasto ei ole kuitenkaan tuonut tätä seikkaa esille, enkä käsittele sitä enemmän.

48. Kuten virasto on toiseksi asianmukaisesti huomauttanut, 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetaan joka tapauksessa eri perusteet rekisteröinnin epäämiselle. Näiden kahden välillä on toki huomattavasti päällekkäisyyttä: yleisesti ottaen merkki, jota voidaan käyttää kuvailevasti elinkeinotoiminnassa, ei ole erottamiskykyinen, ja mitä enemmän kuvailevuutta, sitä todennäköisempää, että merkki ei ole erottamiskykyinen. On kuitenkin selvää, että merkin ei tarvitse täyttää 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan määritelmää, jotta siltä puuttuisi 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Kuvailevuuden osoittamatta jättäminen ei näin ollen voi määrittää tavalla tai toisella kysymystä erottamiskyvystä.

49. Vaikka kolmanneksi ei voidakaan katsoa, että merkiltä puuttuu erottamiskyky yksinomaan siksi, että se on mielikuvitukseton, tietyn kuvitteellisen tekijän olemassaolo tai puuttuminen on kuitenkin huomioon otettava seikka erottamiskykyä arvioitaessa. Jos merkki on myös jossain määrin kuvaileva, mielikuvituksellisuutta koskeva kriteeri voi muuttaa arviointia. Tässä asiassa valituslautakunta osoitti kuvitteellisen tekijän puuttumisen korostamalla ilmaisun New Born Baby tavallisuutta englannin kielessä.

50. Katson näin ollen, että kaikki viraston kolme valitusperustetta on hyväksyttävä ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on kumottava.

Jäljellä olevat kysymykset

51. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ainoastaan kahta Zapfin neljästä kanneperusteesta. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaisesti on tarkasteltava, voiko yhteisöjen tuomioistuin käsitellä kahta jäljellä olevaa kanneperustetta ja kahteen jo käsiteltyyn kanneperusteeseen liittyviä mahdollisia jäljellä olevia kysymyksiä vai pitääkö asia palauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen lopullista ratkaisua varten.

52. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen osalta vaikuttaa selvältä, että on olemassa ainoastaan yksi Zapfin kannekirjelmään ensimmäisessä oikeusasteessa perustuva mahdollinen jäljellä oleva kysymys. Zapf väitti lähinnä, että New Born Babya ei käytetä tällä hetkellä elinkeinotoiminnassa osoittamaan nukkeja ja ettei ole ensisijaista tarvetta pitää sitä vapaana tällaista käyttöä varten. Tässä väitteessä ei yhtäältä oteta huomioon 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa ("voidaan" käyttää elinkeinotoiminnassa), ja se näyttää toisaalta perustuvan Saksan oikeuden käsitteeseen *Freihaltebedürfnis* ("konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve pitää merkitys vapaassa käytössä"), joka ei ole ratkaiseva kyseisen säännöksen soveltamiskriteeri, kuten yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Windsurfing Chiemsee. [26]

53. Zapf on väittänyt muutoksenhakuasiassa, että virasto olettaa virheellisesti, että rekisteröintihakemus koski nukkeja, jotka muistuttavat vastasyntyneitä vauvoja tai ylipäätään vauvoja. On totta, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuva analyysi olisi erilainen, jos se perustuisi siihen, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevat nuket ovat jonkin muunlaisia. Näyttää siltä, että tätä väitettä ei kuitenkaan esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimitetussa kannekirjelmässä, eikä siihen voida vedota myöhemmässä vaiheessa.

26 — Mainittu alaviitteessä 9, tuomion 35 kohta tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyen.

54. Zapf väitti ensimmäisessä oikeusasteessa sekä 7 artiklan 1 kohdan b että c alakohdan osalta, että New Born Baby on keksitty ilmaisu. Kuten valituslautakunta kuitenkin asianmukaisesti huomautti, tämä ilmaisu on yksi tavallisen englanninkielisen ilmaisun yhtä tavallisista muunnelmista. Zapfin väite, jonka mukaan kyseessä ei ole englannin kielen tavanomainen lauserakenne (ja jonka mukaan newly born baby olisi tavanomaisempi), ei saa tukea mistään hyvämaineisesta englannin kielen sanakirjasta, joiden perusteella on selvää, että sanaa new käytetään säännöllisesti adverbina erityisesti rakenteissa, joissa se edeltää partisiipin perfektiä. Ilmaisu "new laid eggs" on esimerkki, jota käytetään tavanomaisesti ja päivittäisessä kielenkäytössä. Shorter Oxford English Dictionaryssa mainitaan "new-born", Chambers English Dictionaryssa on "newborn" ja pintapuolisinkin Internet-haku paljastaa satojatuhansia tapauksia, joissa tätä ilmaisua käytetään kahdessa eri sanassa.

55. Zapfin kolmannessa kanneperusteessa ensimmäisessä oikeusasteessa väitettiin, että tavaramerkin New Born Baby aikaisempia rekisteröintejä Tanskassa ja Ruotsissa, joissa englantia osataan yleisesti, ei ollut otettu huomioon. Virasto kuitenkin huomautti, että nämä rekisteröinnit koskivat kuviomerkkejä ja että vaikka kansalliset rekisteröinnit ovat käyttökelpoisia viitteitä, niillä ei voi olla ratkaisevaa merkitystä.

56. Olen samaa mieltä viraston kanssa. Tässä asiassa on kyse sellaisen sanamerkin rekisteröintikelpoisuudesta, jolta puuttuvat ne lisäominaisuudet, jotka kuviomerkissä määritelmällisesti on. Zapfin väitteellä, jonka mukaan tanskalais- ja ruotsalaisyleisö osaa englantia erinomaisesti, ei ole merkitystä. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan 7 artiklan 1 kohdassa olevia ehdottomia hylkäysperusteita sovelletaan, vaikka ne olisivat olemassa vain osassa yhteisöä. Se, että ne eivät ehkä ole olemassa Tanskassa tai Ruotsissa, ei voi kumota sitä tosiseikkaa, että ne ovat olemassa muissa jäsenvaltioissa, joissa englanti on väestön enemmistön äidinkieli.

57. Zapf väitti lopuksi, että sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu: sitä ei kuultu eikä sen sallittu esittää huomautuksia valituslautakunnan epäedullisesta arvioinnista. Tässä yhteydessä se olisi voinut antaa lisäselvityksiä, jotka koskevat sen nukkien markkinointia merkillä New Born Baby useiden vuosien ajan monissa jäsenvaltioissa. Virasto huomautti, että menettely oli täysin täytäntöönpanoasetuksen [27] 11 säännön 1 kohdan ja tavaramerkkiasetuksen 73 artiklan [28] ja 75 artiklan 1 kohdan [29] mukainen. Valituslautakunnan ratkaisu perustui yksinomaan tosiseikkoihin, joista Zapf oli saattanut lausua mielipiteensä, ja Zapfin omiin huomautuksiin, joten suullisen käsittelyn pitäminen oli valituslautakunnan harkintavallassa. Joka tapauksessa huomautukset, joiden esittämiseen Zapf halusi mahdollisuuden, eivät olleet merkityksellisiä 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisessa arvioinnissa.

58. Viraston väitteet ovat jälleen selvästi asianmukaisia. Zapf saattoi esittää sopiviksi katsomansa huomautukset tutkijan ratkaisusta, ja pelkästään nämä kaksi seikkaa (ratkaisu ja huomautukset) olivat valituslautakunnan toteamusten perustana. Aikaisempaa käyttöä jäsenvaltioissa koskeneilla huomautuksilla saattoi lisäksi olla merkitystä yksinomaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan [30] yhteydessä, eikä vaikuta siltä, että Zapf olisi yrittänyt vedota tähän kohtaan.

27 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1): "Jos tavaramerkkiä ei asetuksen — — 7 artiklan mukaisesti voida rekisteröidä — — , virasto ilmoittaa perusteet hyväksymisen esteille — — "

28 — "Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

29 — "Virasto käyttää suullista menettelyä joko viran puolesta tai jonkin menettelyn osapuolen pyynnöstä, jos se pitää sitä tarkoituksenmukaisena."

30 — "Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

Ratkaisuehdotus

59. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

— kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-140/00 antaman tuomion

— hylkää kanteen kyseessä olevassa asiassa

— velvoittaa Zapf Creation AG:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja tässä oikeusasteessa

— velvoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan väliintulijana vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan tässä oikeusasteessa.