JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
14 päivänä toukokuuta 2002 [1]

Johdanto

1. Tämä muutoksenhaku koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa DKV vastaan SMHV 12.1.2000 antamaa tuomiota, [2] jolla hylättiin kanne sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto tai SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätöksestä, jolla kieltäydyttiin rekisteröimästä sanamerkkiä Companyline yhteisön tavaramerkiksi vakuutus- ja rahoituspalveluja varten.

2. Yhteisöjen tuomioistuimen on tässä yhteydessä täsmennettävä niitä arviointiperusteita, jotka ovat tarpeen arvioitaessa sitä, soveltuuko useammasta kuin yhdestä sanasta koostuva merkki yhteisön tavaramerkiksi.

Asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV 20.9.2001 annettu tuomio, [3] joka tunnetaan nimellä Baby-dry-tapaus, on viitoittanut tietä alalla, jolla yhteisön tavaramerkkihakemuksia tehdään runsaasti. Alaa koskevan oikeuskäytännön muodostuminen on kuitenkin edelleen vasta alkuvaiheessa ja se ansaitsee merkittävän alaa kehittävän impulssin.

3. Vaikka Baby-dry-tapauksen kanteessa oli kyse kahdesta sellaisesta tunnetusta sanasta koostuvan merkin rekisteröinnistä, jotka on liitetty toisiinsa yhdysmerkillä, kyse oli ainakin muodollisesti uudissanasta, joka on muodostettu yhdistämällä kaksi sanaa, jotka muodostavat kyseisellä talouselämän alalla yleisen ilmaisun. On odotettavissa, että kussakin yksittäistapauksessa esiintyy uusia muotoa tai merkitystä koskevia erityispiirteitä, jotka ovat joko kuvitteellisia tai todellisia. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että yhteisöjen tuomioistuin keskittyy ylimmän laintulkitsijan tehtäväänsä ja esittää sellaisia tulkintoja, jotka ovat riittävän abstrakteja, jotta rekisteröintiviranomainen ja tuomioistuimet voivat sittemmin muodostaa konkreettisia soveltamisohjeita.

4. Vaikka on ilmaisun varsinaisessa merkityksessä ensimmäinen kerta, kun asia on ratkaistava Baby-dry-tapauksen mukaisesti, suuri osa kysymyksistä esitettiin jo

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Asia T-19/99 (Kok. 2000, s. II-1, jäljempänä valituksenalainen tuomio).

3 — Asia C-383/99 (Kok. 2001, s. I-6251).

asiassa Koninklijke KPN Nederland (jäljempänä Postkantoor-tapaus sen merkin mukaisesti, jonka rekisteröinnistä kyseisessä asiassa on kyse),[4] esitetyssä ennakkoratkaisupyynnössä. Esitin ratkaisuehdotukseni tässä asiassa 31.1.2001. Sillä seikalla, että tuossa ratkaisuehdotuksessa analysoidut säännökset ovat tavaramerkkidirektiivin[5] säännöksiä eivätkä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen[6] vastaavia säännöksiä, ei ole merkitystä, koska molempia säädöksiä on tarkoitus soveltaa yhdenmukaisesti.

On näin ollen luonnollista, että jatkossa esittämäni noudattaa monelta osin tuossa tapauksessa esitettyä.

5. Huomautan vielä, että valituksenalainen tuomio annettiin vuoden 2001 alussa, mikä selittää sen, ettei siinä noudateta Baby-dry-tapauksessa hahmoteltuja periaatteita.

4 — Asia C-363/99, (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

5 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi).

6 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL 1994, L 349, s. 83, jäljempänä asetus).

Sovellettava lainsäädäntö

Yhteisön tavaramerkkiasetus

6. Asetuksen mukaan yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen ja sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä (1 artikla). Yhteisön tavaramerkkiä varten perustettiin yhteisön tavaramerkkivirasto, jonka oudohko nimi on sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä virasto (2 artikla). Yhteisön tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä (6 artikla), mutta ei koskaan pelkän käytön perusteella, ja tutkijalla on toimivalta tehdä viraston nimissä rekisteröintihakemuksia koskevia päätöksiä (126 artikla). Riippumattomista jäsenistä muodostuvat valituslautakunnat käsittelevät tutkijoiden päätöksistä tehdyt valitukset (130 ja 131 artikla). Valituslautakuntien päätökset voidaan saattaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi (63 artikla). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioihin voidaan hakea muutosta yhteisöjen tuomioistuimelta.

7. Asetuksen 4 artiklan mukaan "yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

8. Asetuksen 7 artiklassa säädetään rekisteröintihakemuksen ehdottomista hylkäysperusteista 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, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

— —

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä."

9. Asetuksen 12 artiklassa, joka koskee yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

— —

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

10. Asetuksen 38 artiklassa, joka koskee rekisteröinnin ehdottomien esteiden tutkimista, säädetään seuraavaa:

" — —

2. Jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä ja jonka liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta, virasto voi asettaa tavaramerkin rekisteröinnin edellytykseksi sen, että hakija antaa selityksen, ettei hän aio vaatia yksinoikeutta tämän osatekijän osalta. Tämä erottamislausuma julkaistaan samanaikaisesti tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai tarvittaessa sen rekisteröinnin kanssa.

3. Hakemus voidaan hylätä vasta, kun hakijalle on varattu tilaisuus peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä tai esittää huomautuksensa."

Direktiivi

11. Asetuksen 4 artiklaan sisältyvä määritelmä on identtinen direktiivin 2 artiklassa esitetyn tavaramerkin määritelmän kanssa ja samankaltainen yhdenmukaisuus vallitsee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan sekä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan säännösten välillä. Näin ollen merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on mahdotonta lähtökohtaisesti samoista syistä kuin merkin rekisteröinti kansalliseksi tavaramerkiksi jäsenvaltioissa.

12. Koska sanojen erottamiskyky tai kuvailevuus kuitenkin vaihtelee kielestä toiseen, edellä esitetystä ei seuraa, että merkki, jota ei voida rekisteröidä joissakin jäsenvaltioissa ja jota näin ollen ei myöskään voida asetuksen 7 artiklan 2 kohdan nojalla rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, olisi rekisteröimiskelvoton muissa jäsenvaltioissa.

13. Asetuksen 12 artikla on täysin samanlainen kuin direktiivin 6 artiklan 1 kohta.

Kansainväliset sopimukset

14. Teollisoikeuksien suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa (jäljempänä Pariisin yleissopimus) ei ole asetuksen

4 artiklassa säädetyn kaltaista tavaramerkin määritelmää.

15. Pariisin yleissopimuksen 6 d artiklan B kohdassa määrätään seuraavaa:

"Tässä artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai kauppamerkkien rekisteröintiä ei voida evätä eikä julistaa mitättömäksi muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

— —

2. jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan;

— — ."

16. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 15[7] artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

"Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki — — ."

Kumoamiskannetta edeltävät tapahtumat

17. Valittaja haki 23.7.1996 päivätyllä hakemuksella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta merkkinsä rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Companyline.

18. Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, ovat luokkaan 36[8] kuuluvat "vakuutustoiminta ja rahatalousasiat".

7 — Kyseinen sopimus on liitetty Maailman kauppajärjestön perustamisesta 15 päivänä huhtikuuta 1994 Marrakeshissä allekirjoitettuun sopimukseen, joka on hyväksytty Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986—1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1).

8 — Kyse on tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvasta luokituksesta.

19. Hakemuksen käsitellyt tutkija hylkäsi sen 17.4.1998 tekemällään päätöksellä.

20. Valittaja haki 13.5.1998 virastossa muutosta tutkijan päätökseen, mutta valitus hylättiin 18.11.1998 tehdyllä päätöksellä.

21. Deutsche Krankenversicherung AG (jäljempänä DKV) nosti 21.1.1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kumoamiskanteen tästä päätöksestä.

22. Prosessinjohtotoimena 15.6.1999 esitettyjen kysymysten johdosta valittaja ilmoitti muuttavansa ensisijaista vaatimustaan niin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi muutettava riidanalaista päätöstä ja velvoitettava virasto julkaisemaan yhteisön tavaramerkkilehdessä yhteisön tavaramerkkinä merkki Companyline luokan 36 palveluita (vakuutustoiminta, rahatalousasiat) varten, mihin liittyen valittaja antoi selityksen, jonka mukaan se ei vaadi yksinoikeutta merkin osiin company ja line. Suullisessa käsittelyssä valittaja ilmoitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle luopuvansa ensisijaisesta vaatimuksestaan.

Valituksenalainen tuomio

23. DKV vetosi kanteensa tueksi kolmeen perusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, toinen tämän kohdan c alakohdan, tulkittuna yhdessä asetuksen 12 artiklan b alakohdan säännösten kanssa, virheellistä soveltamista ja kolmas harkintavallan väärinkäyttöä.

24. Ensimmäisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että merkki koostuu yksinomaan sanoista, jotka ovat asianomaisella talouselämän alalla tavanomaisessa kielenkäytössä englanninkielisissä maissa. Sanasta company ilmenee, että kyseessä on palvelu, joka on tarkoitettu yhtiöille tai yrityksille, kun taas sana line tarkoittaa vakuutussektorin osaa, tuotevalikoimaa tai tuoteryhmää.

Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseiset sanat ovat yleisnimiä ja että sillä, että näistä sanoista tehdään yhdyssana muuttamatta sanojen ulkoasua tai merkitystä, ei lisätä merkkiin mitään sellaista, minkä perusteella olisi merkkiä kokonaisuutena tarkasteltaessa katsottava, että kantajan palvelut voitaisiin tämän merkin perusteella erottaa muiden yritysten palveluista. Koska sanaa Companyline ei voida suojata englanninkielisellä kielialueella, rekisteröintihakemuksen hylkääminen oli perusteltua.

25. Toisesta kanneperusteesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei sitä ollut tarpeen tarkastella, koska jo yhden ainoan ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolo riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi.

26. Harkintavallan väärinkäytön osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei asiassa ollut esitetty mitään sellaista objektiivista ja täsmällistä selvitystä, jonka perusteella olisi katsottava, että riidanalainen päätös on tehty muiden kuin siinä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi.

27. Niinpä kumoamisvaatimus hylättiin.

Muutoksenhaku

28. DKV esittää valituksensa tueksi viisi valitusperustetta, joissa se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että

— ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole määritellyt yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun "erottamiskyvyn puuttumisen" arviointiperusteita eikä tämän käsitteen ja "riittävän erottamiskyvyn" käsitteen välisiä eroja ja että se ei ole tarkastellut merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa (ensimmäinen valitusperuste);

— ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tarkastellut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa ehdotonta hylkäysperustetta (toinen valitusperuste);

— ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä tulkintaa korjaavaa sisältöä, joka asetuksen 12 artiklan b alakohdalla on (kolmas valitusperuste);

— ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut 7 artiklan 2 kohtaa asettautumatta tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ja palvelujen keskivertokuluttajien asemaan ja ottamatta huomioon jäsenvaltioiden tavaramerkkiviranomaisten omaksumia kantoja (neljäs valitusperuste) ja

— ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tutkinut sitä objektiivista selvitystä, jota tapahtuneeksi väitetystä harkintavallan väärinkäytöstä on esitetty (viides valitusperuste).

Valitusperusteiden tarkastelut

Ensimmäinen valitusperuste: erottamiskykyä koskevan edellytyksen virheellinen arvioiminen

29. Tällä valitusperusteellaan valittaja arvostelee valituksenalaista tuomiota lähinnä siitä, että siinä on sovellettu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista koskevaa edellytystä liian rajoittavasti, ja siitä, että tämän ominaisuuden arvioimisessa merkkiä ei ole tuomiossa tarkasteltu kokonaisuutena.

30. DKV katsoo, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään ainoastaan, että merkillä on edes vähäinenkin erottamiskyky. Tämä tulkinta on DKV:n mukaan ainoa, joka voi johtaa yhdenmukaiseen rekisteröintikäytäntöön koko yhteisön alueella.

Riidanalainen sanamerkki on DKV:n mukaan lyhenne kuvailevista ilmaisuista, joiden semanttista sisältöä lyhenne ei paljasta. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ymmärtänyt kyseistä merkkiä näin, se on DKV:n mukaan virheellisesti edellyttänyt merkiltä erittäin suurta erottamiskykyä.

31. Valittaja väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa ei myöskään mitenkään käsitellä merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa, vaikka useasta osasta koostuvaa merkkiä on kantajan mukaan arvioitava sen antaman kokonaisvaikutelman perusteella. Kokonaisvaikutelman perusteella on valittajan mukaan pääteltävä, että sana Companyline, joka ei selvästikään kuvaa tiettyä palvelua kyseisillä talouselämän aloilla, mahdollistaa erilaiset mielleyhtymät ja tulkinnat.

32. Virasto esittää, että valittajan perustelut koskevat itse asiassa tosiseikkoja koskevia arviointeja, joihin ei voida hakea muutosta.

33. Riidanalainen merkki koostuu viraston mukaan joka tapauksessa kahdesta kuvailevasta termistä, jotka on ainoastaan yhdistetty ilman, että merkkiin olisi lisätty mitään mielikuvituksellista tekijää, joten se on välittömästi kuvaileva. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa ei viraston mukaan ole voitu soveltaa virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

34. Asiassa on myönnettävä, että eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja erityisesti asetuksen tulkinta ovat tällä hetkellä vaikeassa alkuvaiheessa. Koska kyse on tavallisesta tilanteesta, jossa lainsäätäjän töissä ei anneta selviä lähtökohtia, tuomioistuinten ja erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen on välttämättä täydennettävä oikeusjärjestystä määrittelemällä suuntaa-antavat periaatteet.

35. Nyt esillä olevan valituksen osalta tarkastelen joitakin näistä perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten kysymyksiä, jotka koskevat sitä, kuinka rekisteröinnin hylkäysperusteet on tarkkaan ottaen määriteltävä ja kuinka niitä on tarkasteltava, kohderyhmän rajaamista ja sitä merkitystä, joka yhteisöjen tuomioistuimelle on näissä tapauksissa annettava muutoksenhakutuomioistuimena. Tutkin näitä kysymyksiä mukaillen edellä mainittua Baby-dry-tapausta, jossa näytetään viitoitetun joitakin yleisesti sovellettavia suuntaviivoja.

36. Koska nyt esillä olevassa asiassa ei ole vaihdettu näkemyksiä siitä, onko yhteisön tavaramerkkioikeuden yhteydessä voimassa olettamus, jonka mukaan mahdollista erottamiskyvyn puuttumista koskevien rekisteröintiesteiden lisäksi on olemassa muita yleisen edun mukaisia seikkoja, jotka puoltavat sitä, että tiettyjä merkkejä ei hyväksytä rekisteröitäviksi, jotta kaikki toimijat voisivat käyttää niitä vapaasti (vapaana pitämisen tarve). Vaikka asiassa Windsurfing Chiemsee 4.5.1999 annetussa tuomiossa [9] myönnetään, että vapaana pitämisen tarve on olemassa, se, että Baby-dry-tapauksessa tästä ei lausuta mitään, aiheuttaa epävarmuutta, joka yhteisöjen tuomioistuimen on poistettava.

Rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden luokitteleminen

37. Baby-dry-tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli tilannetta, jossa sanamerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi oli evätty. Siltä osin kuin sillä on merkitystä nyt esillä olevan asian kannalta, kerrottakoon, että virasto oli katsonut, että sanamerkki Baby-dry muodostuu yksinomaan sellaisista sanoista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseisten tavaroiden käyttötarkoitusta, ja että siltä puuttuu erottamiskyky, joten virasto jätti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla merkin rekisteröimättä.

38. Tästä päätöksestä nostetun kumoamiskanteen johdosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi päteväksi viraston arvioinnin merkin kuvailevuudesta (asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta), mutta kyseinen tuomioistuin jätti tarkastelematta merkin erottamiskykyä (b alakohta) ja päätyi siihen, että jo yhden ehdottoman hylkäysperusteen täyttyminen on riittävä syy evätä rekisteröinti.

39. Yhteisöjen tuomioistuin viittasi valitusta arvioidessaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan sekä — jonkin verran epäselvästi — 12 artiklaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio kuitenkin kumottiin yksinomaan c alakohdan perusteella.

40. Pidän kuitenkin parempana, että yhteisöjen tuomioistuin noudattaa hylkäysperusteita luokitellessaan samanlaista tiukkaa linjaa kuin rekisteröintiviranomainenkin. Jokainen 7 artiklan 1 kohdan

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

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. [10]

41. Tästä näiden edellytysten erityisestä tutkimisesta ilmenee, että esimerkiksi se, että merkki ei ole kuvaileva, ei riitä tekemään siitä tavaramerkiksi sopivaa merkkiä. Koska Baby-dry-tapauksessa tyydyttiin kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio ja viraston valituslautakunnan päätös *yksinomaan* sillä perusteella, että ne molemmat perustuivat 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheelliseen tulkintaan, [11] on kysyttävä, onko yhä olemassa b alakohdan mukainen hylkäysperuste, joka perustuu erottamiskyvyn puuttumiseen ja jonka viranomainen sisällytti päätökseensä.

42. Myös nyt esillä olevassa asiassa nousee esille luokitteluongelmia. Siltä osin kuin valituslautakunnan 18.11.1998 tekemässä päätöksessä evätään rekisteröinti ja vahvistetaan tutkijan arviointi, kyseinen päätös perustuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan. Päätöksen oikeudelliset perusteet keskittyvät tosiasiallisesti merkin kuvailevuuteen: sanasta company ilmenee, kenelle palvelut on tarkoitettu, ja sana line kuvaa tietynlaisia vakuutussektorin osia, joten merkki, jonka rekisteröintiä haetaan, kuvaa niitä toimintoja, joita varten sitä haetaan rekisteröitäväksi. [12]

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi merkin koostuvan yksinomaan sanoista company ja line, jotka ovat tavanomaisessa kielenkäytössä englanninkielisissä maissa. Sanasta company ilmenee, että kyseessä on palvelu, joka on tarkoitettu yhtiöille tai yrityksille, ja sana line merkitsee vakuutussektorin osaa, tuotevalikoimaa tai tuoteryhmää. Pelkällä näiden sanojen yhdistämisellä ei ole merkitystä, joten sanalta Companyline puuttuu erottamiskyky.

43. Katson sekä viraston että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen noudattaman perustelutavan mukaisesti, että merkin rekisteröinti voitiin lähtökohtaisesti evätä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ja vasta sen jälkeen, kun on tarkasteltu merkin yksinomaan kuvailevaa luonnetta, on otettava esille b alakohta. Toisin sanoen se, että merkiltä puuttuu erotta-

10 — Tämä täsmennys on tarpeen lainsäätäjän sen valitettavan moniselitteisyyden korjaamiseksi, jonka mukaan on tarkasteltava sitä, "voidaanko merkillä erottaa" tavara tai palvelu muista tavaroista tai palveluista, tai merkin potentiaalista erottamiskykyä (asetuksen 4 artikla) yhdessä konkreettisen erottamiskyvyn (7 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja kategorisen erottamiskyvyn (7 artiklan 3 kohta) kanssa.

11 — Ks. tuomion tuomiolauselman 1 ja 2 kohta.

12 — Päätöksen 19 kohta.

miskyky, johtuu merkin kuvailevuudesta, eikä toisin päin. Näin tapahtuu yleensä sanamerkkien kanssa.

46. Tämä ongelma esiintyi selvästi yhdyssanoista muodostuvien sanamerkkien yhteydessä. Niiden osalta oli selvitettävä, voidaanko merkki, johon sisältyy useita osatekijöitä, joista mikään yksinään ei voi muodostaa asianomaisia tavaroita varten merkkiä, rekisteröidä, ja jos voidaan, niin millä edellytyksillä.

Ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelutapa

47. Sellaisten osatekijöiden yhdistelmä, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky (ymmärrettynä laajasti eli synonyymiksi merkin rekisteröintikelpoisuudelle), voi olla erottamiskykyinen aina silloin kun merkki on jotain enemmän kuin pelkästään osatekijöidensä summa. Näin ollen on tärkeää tietää, koska yhdistelmä muodostaa tavaramerkkioikeudessa merkin, joka poikkeaa pelkästä osatekijöidensä yhdistelmästä.

44. Sen perustavanlaatuisen kysymyksen osalta, joka koskee sitä tapaa, jolla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan säännöksiä on sovellettava, eli merkin rekisteröintiedellytysten sisältöä, rekisteröintiviranomaiselle — sekä nyt yhteisöjen tuomioistuimelle — avautuu kyseisen säännöksen sanamuodon suhteellisesta yksinkertaisuudesta huolimatta monitahoinen vaihtoehto: joko päädytään siihen, että vaaditaan näiden edellytysten täyttymistä edes vähäisessä määrin, tai sitten vaaditaan kyseessä olevien erilaisten intressien takia edellytysten kvalifioitua täyttymistä. Tämä jälkimmäinen tulkinta edellyttää täydentävien soveltamisperiaatteiden määrittelyä.

48. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi Baby-dry-tapauksessa, että kun kyse on useasta osatekijästä muodostuvista sanamerkeistä, tulisi merkin mahdollista kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. *Kaikki havaittavat erot* rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja niiden sanojen välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sana-

45. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan yhteydessä — samoin kuin direktiivin vastaavien säännösten yhteydessä — kyse oli itse asiassa siitä, millainen erottamiskyky tai kuvailevuus oli *riittävää* rekisteröinnin epäämiseksi.

merkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi. [13]

Sanamerkkiä Baby-dry konkreettisesti tarkastellessaan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta katsottaessa kyseinen sanamerkki koostuu sanoista, jotka sellaisenaan ovat kuvailevia mutta jotka on yhdistetty epätavallisella tavalla, joten merkki ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu, jolla viitattaisiin näihin tavaroihin tai kuvailtaisiin niiden olennaisia ominaisuuksia; merkki voi näin ollen täyttää erottamiskykyä koskevan edellytyksen, joten sen rekisteröintiä ei pidä evätä. [14]

49. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan *kaikki havaittavat erot* niiden sanojen, joita yleisesti käytetään kuvailtaessa tavaroita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ja rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin välillä riittävät tekemään kuvailevista osatekijöistä koostuvasta yhdistelmästä erottamiskykyisen.

50. Adjektiivin havaittava (saksankielisessä versiossa *erkennbar*) merkitys ei ole yksiselitteinen. Kyseinen adjektiivi on tietyssä määrin suhteellinen: se, mikä on havaittavissa yhdestä kulmasta, ei ole havaittavissa toisesta kulmasta tarkasteltuna. Tämä adjektiivi ei missään tapauksessa ole samaistettavissa adjektiiviin vähäinen. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi halunnut tulkita sitä näin, kyseinen tuomioistuin olisi käyttänyt tätä laatusanaa tai se olisi kokonaan jättänyt käyttämättä laatusanaa. Tämän vuoksi katson, että ilmaisulla "havaittava ero" on ymmärrettävä eroa, joka ei koske yksinomaan merkin mitäänsanomattomia osatekijöitä.

51. Kuten jo tein asiassa Postkantoor, ehdotan myös nyt esillä olevassa asiassa näin ollen, että eroa on pidettävä — tällä kertaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta — havaittavana, kun se koskee joko merkin, jonka rekisteröintiä haetaan, ulkoasun tai semanttisen sisällön merkitystä omaavia osatekijöitä.

Muodon osalta havaittava ero on olemassa aina, kun yhdistelmän epätavallisuuden tai mielikuvituksellisuuden takia uudissana on enemmän kuin siihen sisältyvien sanojen summa.

Merkitystä koskeva ero on havaittava, kun yhdistelmämerkin antama vaikutelma ei täysin vastaa kuvailevien osatekijöiden semanttisten merkitysten summaa.

52. Funktionaalisista muodoista koostuvien merkkien direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan vastaavassa säännöksessä säädetyn rekisteröinti-

13 — Edellä 2 kohdassa mainittu ns. Baby-dry-tapaus, tuomion 40 kohta.

14 — Ibidem, tuomion 42—44 kohta.

kiellon osalta olen ehdottanut ratkaisua, joka perustuu samaan filosofiaan. [15]

Kohderyhmän määrittäminen

Kun näissä säännöksissä kielletään rekisteröimästä sellaisia merkkejä, "jotka muodostuvat *yksinomaan* [tavaran tietyistä muodoista]", asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tehdään sama sellaisten tavaramerkkien osalta, "jotka muodostuvat *yksinomaan* sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan — — käyttää osoittamaan" tiettyjä ominaisuuksia. Näiden säännösten samankaltaisuus puoltaa yhtenäisen ratkaisun tekemistä kummankin säännöksen osalta.

53. Katson, että edellä mainitun e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla yksinomaan funktionaalisella tavaran muodolla on katsottava tarkoitettavan muotoa, jonka *olennaiset ominaisuudet* ovat tarpeen teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Kun mukautan tulkintaani siten, että otan huomioon "olennaiset ominaisuudet", teen näin selventääkseni sitä, että tämän kiellon ulkopuolelle ei jää muoto, johon on liitetty vain sellainen mielivaltainen osatekijä, joka varsinkin funktionaaliselta kannalta katsottuna on vähäinen.

54. Myöskään c alakohtaa sovellettaessa ei pidä antaa merkitystä millaisille tahansa eroille, vaan ainoastaan sellaisille, jotka ovat kuvailevuuden kannalta relevantteja ja jotka tältä kannalta katsoen ovat näin ollen havaittavissa.

55. Baby-dry-tapauksen mukaan asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Tästä seuraa, että perustaksi sille, että sanamerkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, riittää jo se, että tämä sanamerkki on luonteeltaan yksinomaan kuvaileva jollakin yhteisössä elinkeinotoiminnassa käytetyistä kielistä.

Heti tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "sanamerkin Baby-dry kaltaisen sanamerkin erottamiskykyä tulee arvioida englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta". [16]

56. Mielestäni arviointinäkökulman valinnassa on vältettävä muodollisia perusteita ja tarkasteltava lähietäisyydeltä kuvitteellisen kohderyhmän todellisia ominaisuuksia. Se seikka, että useissa tavaramerkkihakemuksissa haetaan rekisteröitäväksi englantilaista alkuperää olevista sanoista muodostuvia merkkiä, on sellaisenaan osoitus siitä, että tavaramerkin rekisteröintiä hakevat uskovat myös jotain muuta kieltä äidinkielenään puhuvien kuluttajien ymmärtävän tietyssä määrin tätä kieltä.

15 — Asia C-299/99, Philips, ratkaisuehdotus 23.1.2001, Kok. 2002, s. I-5475, s. I-5478.

16 — Baby-dry-tapauksen 42 kohta.

Jos tutkija katsoo, että tiettyä merkkiä pidetään tietyssä kieliryhmässä kuvailevana, on luonnollista — tai ainakin sallittua — että hän evää merkin rekisteröinnin enempiä tutkimuksia suorittamatta. Jos hän päätyy päinvastaiseen käsitykseen, hänen on yhteisön tavaramerkin yhtenäisen suojan päämäärän vuoksi tutkittava, päteekö sama ratkaisu kaikkiin potentiaalisiin adressaatteihin nähden. Arvioinnin suorittamiseksi hänen on asetuttava näiden adressaattien asemaan ja arvioitava merkkiä muodollisten lähtökohtien asemesta niiden kaikkien vihjeiden perusteella, joita merkin voidaan olettaa viestittävän näille kuluttajille. [17]

57. Näin on tulkittava velvollisuutta arvioida erottamiskykyä tämäntyyppisten tavaroiden tai palvelujen sellaisten keskivertokuluttajien näkökulmasta, [18] joiden oletetaan olevan "tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia". [19]

Yhteisöjen tuomioistuimen kassaatiovalta

58. Baby-dry-tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin ei tyytynyt vain arvioimaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltamien tulkintaohjeiden oikeudellista paikkansapitävyyttä, vaan teki konkreettisen arvion siitä, oliko riidanalainen merkki rekisteröintikelpoinen. Vaikka todennäköisesti tavoiteltu päämäärä (prosessiekonomia) on suositeltava, en ole varma siitä, onko tämä ratkaisu perusteltu.

59. Yhteisön tavaramerkkien osalta juuri yhteisöjen tuomioistuin on ylin oikeuden tulkitsija. Tämän vuoksi sen tehtävänä on antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle ja rekisteröintiviranomaiselle, mutta myös kaikille muille toimijoille, joita asia koskee, yleisiä soveltamisohjeita ja jätettävä ensiksi mainittujen tehtäväksi näiden periaatteiden toteuttaminen käytännössä. Valvontaa, josta ei voida luopua, on harjoitettava yksinomaan — ja rajoitetusti — laillisuusnäkökannalta. Tällä tavoin ei ainoastaan suojata muutoksenhaun todellista luonnetta, vaan myös kunnioitetaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen että viraston eri elinten päätösvaltaa.

Jos sallitaan se, että valittaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta harjoittamaan sellaista valvontaa, joka on kaikilta osin rinnastettavissa siihen valvontaan, jota tutkija aikanaan on harjoittanut, on hyvin todennäköistä, että suuri osa turhautuneista rekisteröintihakemuksen tehneistä yrittää kääntyä vaatimuksineen tämän ylimmän oikeusasteen puoleen, millä on tuhoisia seurauksia hyvän oikeudenhoidon (tai objektiivisesti tarkastellen prosessiekonomian) kannalta.

17 — Ilmaisun "baby dry" ja ilmaisun "dry baby" välisen eron havaittavuus voi vaikuttaa suhteellisen pieneltä esimerkiksi romaanista kieltä puhuvasta, juuri ensiksi mainittuun sanajärjestykseen tottuneesta henkilöstä, joka osaa englannista vain alkeet.

18 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta),

19 — Ks. esim. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30—32 kohta).

60. En myöskään usko, että yhteisöjen tuomioistuimella olisi resursseja, jotka ovat tarpeen tämäntyyppisen valvonnan suorittamiseksi. [20]

Näiden periaatteiden soveltaminen nyt esillä olevassa asiassa

61. Kun kaikkea edellä esitettyä sovelletaan väitteeseen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi soveltanut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa virheellisesti katsoessaan, että merkiltä, jonka rekisteröintiä haettiin, puuttui erottamiskyky, on todettava seuraavaa.

62. Sanassa Companyline on rakenteensa puolesta kaksi sitä muokkaavaa osatekijää: yhtäältä se, että siinä käytetään kahta merkityksellistä sanaa, ja toisaalta näiden sanojen yhdistelmä.

63. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että merkki koostuu yksinomaan kahdesta sanasta, jotka ovat tavanomaisessa kielenkäytössä englanninkielisissä maissa: sana company määrittelee palvelun lajia osoittamalla, kenelle palvelu on tarkoitettu, kun taas sana line tarkoittaa vakuutussektorin osaa, tuotevalikoimaa tai tuoteryhmää.

64. Kyse on tosiseikkojen arvioinnista, eikä mikään, mitä valittaja on esittänyt, voi horjuttaa sitä. Vaikka lähdettäisiin siitä, että molemmilla sanoilla voi olla muita merkityksiä kuin mitä niillä on ilmoitettu olevan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pystyi pätevästi perustamaan tarkastelunsa siihen, mitä se piti ensiarvoisena kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

On totta, että valituksenalaisessa tuomiossa ei lausuta mitään merkin erottamiskyvystä merkkiä kokonaisuutena tarkastellen. Kuvailevuutta koskevassa tarkastelussa, jota nyt käsittelen, ei kuitenkaan minkään perusteella voida päätellä, että ilmaisun company line tarkastelu kokonaisuutena horjuttaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kantaa, vaan asia on pikemminkin päinvastoin.

65. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että pelkästään sillä, että kaksi sanaa ovat yleisnimiä ja että ne yhdistetään muuttamatta niiden ulkoasua tai merkitystä, ei lisätä merkkiin mitään sellaista, minkä perusteella olisi katsottava, että kantajan palvelut voitaisiin tämän kokonaisuutena tarkastellun merkin perusteella erottaa muiden yritysten palveluista.

20 — Vaikka Baby-dry-tapaus voitiin ratkaista sen takia, että yhteisöjen tuomioistuimen jäsenet todennäköisesti osasivat riittävän hyvin englantia, ei ole todennäköistä, että sama koskisi esimerkiksi suomenkielisiä sanamerkkejä. Olisi väärin, että muutoksenhaun yhteydessä harjoitetun valvonnan luonne vaihtelisi sen mukaan, minkä kielinen kyseessä oleva merkki on.

66. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama arviointi vaikuttaa minusta paikkansapitävältä: kahden kuvailevan sanan yhdistäminen ei johda edellä tarkoitettuun havaittavaan eroon rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja niiden sanojen välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita.

67. Näin ollen katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei menetellyt virheellisesti todetessaan, että merkiltä, jonka rekisteröintiä haettiin, puuttuu erottamiskyky englanninkielisen yleisön keskuudessa ja että merkin rekisteröinnin epääminen oli perusteltua.

68. Haluaisin kuitenkin vielä esittää muutamia huomioita selventääkseni ratkaisuani.

69. Se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi tarkastelemaan merkkiä ensin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan valossa, ei loogisista ja didaktisista syistä vaikuta minusta sopivalta. Asianmukaista olisi ollut päätellä ensin, että merkin, jonka rekisteröintiä haettiin, merkitykselliset osatekijät olivat yksinomaan kuvailevia, ja sitten todeta tämän perusteella, että merkiltä puuttui erottamiskyky.

Tämä looginen puute ei voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen, koska lopputulos on lainmukainen.

70. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai viraston elimet olisivat päätyneet siihen, että merkkiä pidetään englanninkielisten kuluttajien joukossa riittävän erottamiskykyisenä, niiden olisi pitänyt tarkastella, olisiko samaan ratkaisuun päädytty muiden kielialueiden osalta. Tällöin olisi ajateltava esimerkiksi sitä, että sen maan kielessä, jossa valittajan kotipaikka on, substantiivien yhdistäminen on yleistä ja sen vuoksi suhteellisen vaikeammin havaittavissa.

Vain näin meneteltäessä noudatettaisiin velvollisuutta arvioida merkin erottamiskykyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan näkökannalta. Vaikka vakuutuspalvelujen (jotka on tarkoitettu yrityksille) keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut, tarkkaavainen ja huolellinen, ei puhuisikaan englantia äidinkielenään, hän osaa kaikella todennäköisyydellä sitä jonkin verran, mikä myös on otettava huomioon arvioitaessa merkin erottamiskykyä.

71. Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

Toinen valitusperuste: asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan hylkäämisen tutkimatta jättäminen

72. Toisessa valitusperusteessaan DKV arvostelee sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kieltäytynyt tutkimasta perustetta, joka koskee sitä, että DKV:n rekisteröintihakemus hylättiin ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

73. Valittaja kuitenkin heti tämän jälkeen pohtii yksinomaan sitä tapaa, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt tämä arviointi suorittaa.

74. Näitä perusteluja ei voida ottaa tutkittavaksi, koska ne ovat tehottomia, sillä vaikka ne hyväksyttäisiinkin, ne eivät johtaisi valituksenalaisen tuomion kumoamiseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ainoastaan, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan jo yhdenkin tässä kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen täyttyminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi. Niinpä se ei lausunut kyseisen kohdan b alakohdan rikkomista koskevasta kanneperusteesta.

75. Edellistä valitusperustetta tarkastellessani käsittelin ongelmia, jotka johtuvat tavaramerkin rekisteröintiesteiden asianmukaisesta luokittelusta, ja erityisesti niitä käytännön seurauksia, joita näillä ongelmilla voi nyt esillä olevan asian kannalta olla. Viittaan näihin selontekoihin.

76. Muilta osin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta käy täysin selvästi ilmi, että jo yhdenkin ehdottoman hylkäysperusteen täyttyminen estää merkin rekisteröimisen tavaramerkiksi. Päätös siitä, että tyydytään toteamaan vain yhden tällaisen perusteen täyttyminen, on prosessinjohtotoimi, jonka asianmukaisuutta tosin voidaan arvostella mutta joka ei nosta esille lainmukaisuutta koskevia kysymyksiä.

77. Katson näin ollen, että toinen valitusperuste on hylättävä.

Kolmas valitusperuste: asetuksen 12 artiklan b alakohdan huomiotta jättäminen

78. DKV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa huomioon se, mitä asetuksen 12 artiklan b alakohdassa on säädetty. Tässä alakohdassa, jossa tavaramerkin vaikutuksien rajaamiseksi kielletään se, että tavaramerkin haltija omisi yksinoikeuden merkkiin

sisältyvien kuvailevien ilmaisujen käyttöön, lievennetään sitä jäykkyyttä, jolla 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä on sovellettava. Toisin sanoen merkin rekisteröinti ei olisi estänyt valittajan kilpailijoita jatkamasta sanojen company ja line käyttöä tarkasteltavana olevaan luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja kuvaileviin tarkoituksiin.

79. Tätä kantaa tukee DKV:n mukaan se, että rekisteröintihakemuksen tekijä on antanut asetuksen 38 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun nimenomaisen erottamislausuman.

80. Viraston mukaan valittajan väitteet eivät tue sitä, että tavaramerkkien rekisteröintiä koskevaa oikeussääntöä olisi rikottu. Ensinnäkin 12 artiklan b alakohdassa säädetään jo rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuudesta eikä rekisteröintiedellytyksistä. Toiseksi erottamislausuma, joka on annettu 38 artiklassa säädetyllä tavalla, ei voi muuttaa merkin erottamiskykyistä tai kuvailevaa luonnetta.

81. Olen täysin samaa mieltä viraston puolustukseen esittämästä kannasta: asetuksessa ei mitenkään velvoiteta suorittamaan "lievempää" tutkimusta sellaisten muiden säännösten takia, joissa rajoitetaan kuvailevan sisällön omaavien merkkien mahdollista suojaa.

82. On totta, kuten aiemmin on jo todettu, että Baby-dry-tapauksessa viitataan asetuksen 12 artiklaan esitettäessä oikeudellista perustetta kyseisessä tuomiossa seuraavalle päättelylle. Itse tuomiossa ei kuitenkaan tehdä pienintäkään käytännön johtopäätöstä tästä viittauksesta.

83. Valittajan mukaan 12 artikla on ilmaus sellaisesta *vähimmäistason* tarkastelusta, joka asetuksessa halutaan kohdistaa tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomiin edellytyksiin. Vaara siitä, että jotkut toimijat voisivat hankkia itselleen yksinoikeuden tiettyihin kuvaileviin nimityksiin, neutralisoituu valittajan mukaan 12 artiklassa säädettyjen tavaramerkin vaikutusten rajoitusten ansiosta.

84. Tämä teoria johtaa itse asiassa siihen, että merkin kuvailevuuden arviointi, joka kuuluu viraston elimille rekisteröintiä suoritettaessa, siirtyy tuomioistuimille, joiden tehtävänä on taata, että tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia voidaan konkreettisesti käyttää.

85. Kuten sanoin, mikään asetuksessa ei viittaa siihen, että 12 artiklalla voitaisiin katsoa olevan tällainen seuraus. Asetuksen 4 ja 7 artiklassa oleva pikkutarkka luettelo rekisteröinnin esteistä ja se, että rekisteröinnin epäämistapauksessa on käytettävissä kattava oikeussuojakeinojen järjestelmä, osoittavat, että rekisteröinnin yhteydessä suoritettavan tutkimuksen on oltava enemmän kuin summaarista.

86. En myöskään usko, että tämä vaihtoehto olisi oikeuspoliittisesti sopiva. On kiistatta niin, että riita-asioissa, joissa vedotaan 12 artiklaan, tavaramerkin haltija on lähtökohtaisesti etulyöntiasemassa sekä sen hitauden takia, joka aiheutuu siitä, että luotetaan dokumentoitujen toimien muut poissulkevaan vaikutukseen, sekä sen vaikeuden takia, joka liittyy sen arvioimiseen, onko merkki kuvaileva vai ei.

87. Näin ollen ehdotan, että tämä valitusperuste hylätään.

Neljäs valitusperuste: jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastojen omaksumien kantojen huomiotta jättäminen

88. Valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota siitä, että siinä ei ole asianmukaisesti määritelty sitä kohderyhmää, jota palvelut, joita varten merkkiä käytetään, mahdollisesti kiinnostaisivat. Erityisesti valittaja arvostelee sitä, että tuomiossa ei asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa ole otettu huomioon jäsenvaltioiden viranomaisten kyseisen merkin rekisteröinnin suhteen omaksumia kantoja.

89. DKV:n mukaan suuri osa eurooppalaisista kuluttajista osaa englantia, joten jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastot ottavat merkin rekisteröintikelpoisuutta arvioidessaan huomioon myös tämän lingvistisen tosiseikan. DKV:n mukaan olisi ollut asianmukaista, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut tämän seikan huomioon arviointia suorittaessaan. Jos se olisi tehnyt niin, valittaja olisi voinut osoittaa, että luokkaan 36 kuuluvia hyödykkeitä varten on rekisteröity lukuisia tavaramerkkejä, joiden jälkimmäinen osatekijä on sana line.

90. Viraston mukaan asetuksen 7 artiklan 2 kohdasta on pääteltävissä, että rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että rekisteröinnin este on olemassa vain yhden jäsenvaltion kielen kannalta, ilman, että olisi tarpeen tutkia, onko kyseinen este olemassa myös muilla yhteisön alueilla.

91. Ensinnäkin on todettava, että asetuksen missään säännöksessä ei velvoiteta virastoa päätymään samanlaisiin lopputuloksiin, joihin jäsenvaltioiden rekisteröintiviranomaiset ovat päätyneet, eikä varsinkaan soveltamaan samoja tulkintaperiaatteita. Siltä osin kuin jossain jäsenvaltiossa noudatettavalla käytännöllä voi olla merkitystä yhteisönlaajuista arviointia suoritettaessa, sillä on vain sellaisen käytökelpoisen seikan arvo, jonka virasto voi ottaa huomioon merkin erottamiskykyä arvioidessaan.

92. Toiseksi on niin, että asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa

yhteisöä. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti — ensimmäistä kanneperustetta tutkittuaan — että merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli kuvaileva ainakin osassa yhteisön aluetta, sillä ei ollut mitään tarvetta tarkastella sitä vaikutelmaa, jonka sama merkki voi tuottaa muita yhteisön kieliä puhuvien henkilöiden keskuudessa.

Toinen asia olisi ollut, jos viranomainen olisi tullut päinvastaiseen käsitykseen eli jos se olisi katsonut, että sen väestön keskuudessa, jonka äidinkielellä kyseinen merkki on ilmaistu, ei esiinny asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kannalta ongelmia. Katson, että tässä tapauksessa mikään ei estä arvioimasta sitä, voiko merkki muodostaa tavaramerkin, kun otetaan lisäksi huomioon se vaikutelma, jonka alueen muissa osissa olevat kuluttajat voivat merkistä saada. Lisäksi yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä tavoiteltu päämäärä puoltaa näiden ominaisuuksien tarkastelua. Merkin kuvailevuutta ei arvioida muodollisesti tai abstraktisti vaan suhteessa tiettyihin hyödykkeisiin ja näin ollen ottaen huomioon se käsitys, joka kyseisten hyödykkeiden kuluttajaryhmällä hyödykkeestä tyypillisesti on. Olen käsitellyt tätä kysymystä kuitenkin jo aikaisemmin tarkastellessani edellä ensimmäistä valitusperustetta.

93. Asetuksesta ei tosiaankaan löydy perustaa, joka velvoittaisi yhteisön rekisteröintiviranomaisen ottamaan huomioon jäsenvaltioiden samalla alalla toimivien viranomaisten omaksumat kannat, varsinkaan silloin, kun se on jo vakuuttunut siitä, että merkki ei ole rekisteröintikelpoinen jollain yhteisön alueella.

Viides valitusperuste: harkintavallan väärinkäyttö

94. Viimeisessä valitusperusteessaan DKV esittää, että evätessään merkin Companyline rekisteröimisen, vaikka se oli hyväksynyt rekisteröitäväksi muita merkkejä, joissa jälkimmäinen osatekijä on sana line, virasto on poikennut suuntaviivoistaan ja siten käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Virasto on DKV:n mukaan tosiasiassa pyrkinyt kaikin keinoin estämään riidanalaisen merkin rekisteröinnin välttääkseen sen, että valittaja saisi rekisteröityä joukon tavaramerkkejä, joiden jälkimmäinen osatekijä on tämä sama sana.

95. Virasto korostaa, että sen lisäksi, että valittaja esittää pelkkiä tosiseikkoja koskevia otaksumia, valittaja tyytyy esittämään samat väitteet, jotka se oli esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ilman, että se arvostelisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon sisältyviä konkreettisia arviointeja.

Lisäksi kumpikaan merkki, joihin valittaja viittaa, ei viraston mukaan ole rinnastetta-

vissa riidanalaiseen merkkiin, koska ne eivät ole samalla tavalla kuvailevia.

96. Riittää, kun todetaan, että valittajan väitteet eivät voi horjuttaa niitä toteamuksia, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa ja jotka koskevat sitä, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista objektiivista ja täsmällistä selvitystä, jonka perusteella olisi selvää, että rekisteröinnin epäämispäätös on tehty muiden kuin siinä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Pelkästään se seikka, että virasto on käsitellyt — jos näin tosiaan on tapahtunut — eri tavalla muita merkkejä, joiden jälkimmäinen osatekijä on sana line, ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että virasto on käyttänyt valtaansa mielivaltaisesti, eikä näin ollen perustelemaan väitettä harkintavallan väärinkäytöstä.

97. Niinpä tämä viides valitusperuste on hylättävä, joten valitus on kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

98. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Jos kaikki valittajan esittämät valitusperusteet hylätään, kuten ehdotan, valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisuehdotus

99. Koska olen ehdottanut, ettei mitään valitusperustetta, jonka valittaja on esittänyt koskien ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-19/99 12.1.2000 antamaa tuomiota, hyväksytä, ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että se hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.