YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

15 päivänä lokakuuta 2008 *

Asiassa T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, aiemmin Manpower Personalservice GmbH, kotipaikka Sankt Pölten (Itävalta), edustajanaan asianajaja B. Kuchar,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Manpower Inc., kotipaikka Milwaukee, Wisconsin (Yhdysvallat), edustajanaan aluksi solicitor R. Moscona, sittemmin R. Moscona ja barrister A. Bryson ja viimeksi A. Bryson ja solicitor V. Marsland,

ja jossa on kyse kumoamiskanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.7.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 499/2004-4), joka koskee yhteisön tavaramerkin nro 76059 MANPOWER mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3.3.2006 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.2.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.12.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija, Manpower Inc., teki 26.3.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki MANPOWER.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 41 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokkaan 9 kuuluvat ”äänikasetit; audiovisuaaliset opetuslaitteet; CD-levyt; video-CD-levyt; tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmat; nauhurit; videonauhat; videonauhurit; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”

– luokkaan 16 kuuluvat ”kirjat; painotuotteet; käsikirjat; käyttöohjeet; lehdet; painetut julkaisut; piirtoheitinkalvot; opetusmateriaalit; neuvontamateriaalit; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”

– luokkaan 35 kuuluvat ”työvoimatoimistot; palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla”

– luokkaan 41 kuuluvat ”konferenssien ja seminaarien järjestäminen ja ohjaaminen; elokuvaprojektoreiden ja -välineiden vuokraus; videotallenteiden vuokraus, äänitallenteet ja elokuvat; näyttelyiden järjestäminen; video- ja ääninauhojen tuotanto; koulutus-, neuvonta-, opetus- ja valmennuspalvelut, kaikki liittyvät toimisto-, teollisuus-, kuljetus- ja teknisen alan henkilöstön kouluttamiseen ja arviointiin; tiedotus- ja neuvontapalvelut; kaikki liittyvät edellä mainittuun”

– luokkaan 42 kuuluvat ”ammattimainen neuvonta ja asiantuntijapalvelut, kaikki liittyen henkilökohtaiseen ammatinvalintaan ja ammatinvalinnanohjaukseen, persoonallisuustestit, psykologiset testit ja uraneuvonta; persoonallisuus- ja psykologiset testauspalvelut; yksilöiden testaus työtaitojen määrittelemiseksi; ammatinvalintaan liittyvät psykologiset palvelut; tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; ihmisvoimavarojen arviointiin, kehittämiseen ja soveltamiseen liittyvät neuvontapalvelut; tilapäismajoitus; tieto- ja neuvontapalvelut ja kertomusten tekeminen, kaikki liittyen edellä mainittuun; pitopalvelu”.

4 Tutkija vastusti haetun tavaramerkin rekisteröimistä, sillä hän katsoi kyseisen merkin olevan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva. Väliintulija esitti vastauksessaan näyttöä siitä, että tavaramerkistä oli tullut erottamiskykyinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa. Näin ollen kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 13.1.2000 tavaramerkiksi numerolla 76059 ja julkaistiin 28.2.2000 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Kantaja, Powerserv Personalservice GmbH, aiemmin Manpower Personalservice GmbH, esitti 27.10.2000, jolloin sen nimi oli PDV Beteiligungs GmbH, tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla sillä perusteella, että väliintulijan tavaramerkki oli rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan vastaisesti ja asiakirjat, jotka väliintulija on esittänyt tukeakseen väitettään, jonka mukaan tavaramerkistä oli tullut käytön perusteella erottamiskykyinen, eivät osoittaneet, että kyseinen tavaramerkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn kaikissa merkittävissä osissa Euroopan yhteisöä. Väliintulija vastasi tähän muun muassa toimittamalla lisää näyttöä tavaramerkkinsä saavuttamasta erottamiskyvystä. SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen 29.4.2004 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä mitättömyysosaston päätös). Mitättömyysosasto perusteli päätöstään toteamalla, että koska sana ”manpower” on kuvaileva ainoastaan englannin kielessä, kuluttajat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin ulkopuolella eivät miellä kyseistä tavaramerkkiä kuvailevaksi, ja että tavaramerkin haltija oli osoittanut kyseisen tavaramerkin tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi mainituissa kahdessa maassa. Mitättömyysosasto otti tässä yhteydessä huomioon myös näytön, joka oli esitetty tavaramerkin rekisteröinnin jälkeiseltä ajalta.

6 SMHV:n neljäs valitusosasto hylkäsi kantajan mitättömyysosaston päätöksestä tekemän valituksen 22.7.2005 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valitusosasto totesi päätöksessään ensinnäkin väliintulijan tavaramerkin erottamiskyvystä, että englanninkielinen sana ”manpower” kuvailee työvoimatoimistopalveluja tai palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla, koska kyseessä on henkilöstöhallinnon alalla yleisesti käytetty sana. Valituslautakunta katsoi, että tämä termi kuvailee lisäksi suurinta osaa Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun mukaisiin luokkiin 9, 16, 41 ja 42

kuuluvista tavaroista ja palveluista, koska kyseisen sanan voidaan ymmärtää osoittavan mainittujen tavaroiden ja palvelujen sisältöä silloin, kun niitä käytetään työvoimatoimistopalvelujen yhteydessä. Valituslautakunnan mukaan mainittu sana on myös otettu kaupalliseen kielenkäyttöön saksan kielessä.

7 Valituslautakunta totesi toiseksi kohdeyleisön ja kyseessä olevan alueen osalta, että merkittävä osa kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista eli väliaikaisen henkilöstön mahdollisista työnantajista ja väliaikaisia töitä tekevistä henkilöistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa tuntee sanan ”manpower” kuvailevan merkityksen. Valituslautakunnan mukaan väliaikaisen henkilöstön alalla toimivan yrityksen palveluja ei ole tarkoitettu ainoastaan työnhakijoille vaan myös työvoimaa hakeville työnantajille. Se katsoi, että koska mainittuja palveluja tarjoavien yritysten liikevaihto koostuu henkilöstövuokrauksesta saaduista tuloista, näiden yritysten pääasiallisia asiakkaita ovat itse asiassa työvoimaa hakevat työnantajat. Valituslautakunnan mukaan kuluttajat mieltävät kyseisen sanan kuvailevaksi paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, joissa englantia puhutaan äidinkielenä, ja saksankielisissä maissa, joissa kyseinen sana mainitaan sanakirjoissa, myös niissä jäsenvaltioissa, joissa merkittävä osa asiakkaista riittävästi sekä osaa että käyttää liike-elämän englannin kieltä. Valituslautakunnan kokemuksen mukaan liike-elämän englantia osataan ja käytetään erityisesti Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Alankomaissa. Valituslautakunta korosti, että englanti on maailman yhteinen liike-elämän kieli ja lisäksi useiden kansainvälisten yritysten virallinen työkieli. Valituslautakunta totesi, että kooltaan pienemmissä maissa kaupallisen alan opinnoissa käytetään usein englanninkielistä opiskelumateriaalia. Yliopisto-opintojensa päätyttyä kyseisen alan opiskelijat työllistyvät yritysten henkilöstöosastoille ja muihin sellaisiin tehtäviin, joissa työtehtäviin kuuluu väliaikaisen henkilöstön palkkaaminen. Valituslautakunta totesi, että sillä on tämän päätelmän tueksi lukuisia todisteita, jotka se myös luetteli. Valituslautakunta totesi seuraavaksi kokemuksen osoittaneen, että muissa kauemmin Euroopan unionin jäseninä olleissa valtioissa englannin kielen käyttämiseen suhtaudutaan tietyllä varauksella. Näin ollen se katsoi, että viimeksi mainituissa jäsenvaltioissa henkilöt, jotka mieltävät sanan ”manpower” kuvailevaksi, eivät muodosta merkittävää osaa kohdeyleisöstä. Asetuksen N:o 40/94 159 a artiklan 1 kohdan osalta valituslautakunta totesi, että kun otetaan huomioon saman artiklan 2 kohta, sen ei pitänyt ottaa huomioon mainitussa säännöksessä lueteltuja uusia jäsenvaltioita.

8 Valituslautakunta totesi kolmanneksi siltä osin kuin kyse on väliintulijan tavaramerkin saavuttamasta erottamiskyvystä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekopäivänä, että koska kyseinen tavaramerkki oli edellä mainituissa jäsenvaltioissa kuvaileva, väliintulijan olisi pitänyt osoittaa, että sen tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullut käytössä erottamiskykyiseksi kyseisessä yhteisön osassa. Valituslautakunta katsoi, että asiassa T-173/00, KWS Saat vastaan SMHV (oranssin sävy), 9.10.2002 annetusta tuomiosta (Kok. 2002, s. II-3843, 24–27 kohta) ilmenee, että silloin kun tavaramerkki ei ole rekisteröimiskelpoinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan nojalla, kyseisen tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että sen osoitetaan tulleen erottamiskykyiseksi siinä merkittävässä osassa yhteisöä tapahtuneen käytön perusteella, jossa siltä kyseisen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaan puuttui erottamiskyky. Tästä seuraa, että käytön perusteella saavutettu erottamiskyky on osoitettava siinä yhteisön osassa, jossa ehdoton hylkäysperuste on olemassa, joten jäljelle jäävän yhteisön osan ei voida enää katsoa olevan ”merkittävä”. Valituslautakunta katsoi, ettei väliintulija ollut osoittanut, että sen tavaramerkki olisi rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekopäivänä saavuttanut erottamiskyvyn, sillä väliintulija oli esittänyt näyttöä ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan osalta. Valituslautakunnan mukaan tämä näyttö ei ollut riittävää, sillä alueeseen, jossa oli katsottava kyseistä tavaramerkkiä voitavan käyttää kuvailevassa merkityksessä, kuuluivat lisäksi Itävalta, Alankomaat, Tanska, Ruotsi ja Suomi.

9 Neljänneksi valituslautakunta totesi väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen saavuttamasta erottamiskyvystä, että väliintulijan esittämän näytön perusteella voitiin todeta, että kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivänä tavaramerkki oli asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tullut erottamiskykyiseksi niissä kahdeksassa jäsenvaltiossa, joissa sitä on pidettävä kuvailevana. Valituslautakunta arvioi, että väliintulijan esittämä näyttö oli kokonaisuudessaan otettava vastaan sikäli kuin sen perusteella voitiin todeta, että kyseinen tavaramerkki oli erottamiskykyinen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivänä. Valituslautakunta katsoi, ettei sen pitänyt ottaa huomioon vain rekisteröintimenettelyn aikana esitettyä näyttöä. Valituslautakunta totesi, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaan merkityksellistä on selvittää, onko tavaramerkki tullut milloin tahansa rekisteröimisensä jälkeen käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Lisäksi valituslautakunta huomautti, ettei kyseisen säännöksen soveltamista estä se, ettei sitä ole nimenomaisesti mainittu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa, jota sen mukaan oli tulkittu nyt esillä olevassa tapauksessa väärin rekisteröintimenettelyn yhteydessä. Valituslautakunta totesi myös, ettei se, että

tavaramerkin haltijalle annetaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa aikaisempi etuoikeuspäivä kuin siinä tapauksessa, että se olisi tehnyt hakemuksensa silloin, kun kyseinen tavaramerkki oli tosiasiallisesti saavuttanut toissijaisen merkityksen, ole ratkaiseva kyseisen säännöksen tulkinnan kannalta. Valituslautakunnan mukaan tässä säännöksessä, jossa nimenomaisesti evätään tavaramerkin rekisteröinnin kumoaminen silloin, kun tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröinnin jälkeen, välttämättä tunnustetaan ainoastaan se, että tavaramerkille voidaan antaa sellainen etuoikeuspäivä, jota se ei olisi saanut, jos rekisteröintimenettely olisi sujunut asianmukaisella tavalla.

10 Viidenneksi valituslautakunta totesi näytön arvioinnista, että väliintulija oli esittänyt runsaasti näyttöä tavaramerkkinsä käytöstä useimmissa unionin maissa. Se totesi tiedostavansa, että tietty osa näytöstä koski tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivän jälkeistä aikaa. Koska esitetty näyttö sen mukaan riitti osoittamaan, että tavaramerkki oli mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivänä saavuttanut erottamiskyvyn kyseessä olevalla alueella, valituslautakunta kuitenkin katsoi, ettei sen pitänyt ottaa kantaa siihen, oliko merkityksellinen päivämäärä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun saavutetun erottamiskyvyn arvioimiseksi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivä vai kyseistä vaatimusta koskevan lopullisen päätöksen tekopäivä. Lisäksi osa mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivän jälkeen esitetystä näytöstä koskee valituslautakunnan mukaan tosiasiassa kyseistä päivämäärää edeltävää aikaa. Valituslautakunnan mukaan tällaisen näytön perusteella päinvastoin saattaa joskus olla mahdollista tehdä päätelmiä, jotka koskevat erottamiskykyä huomioon otettavan ajanjakson aikana. Valituslautakunta huomautti olevansa tietoinen siitä, että näyttöä on arvioitava huolellisesti. Se totesi lisäksi ottaneensa huomioon sen, että väliintulija on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, minkä vuoksi voitiin katsoa, että sen toiminta oli osittain tunnettua myös niissä maissa, joissa sillä oli vain vähän tai ei lainkaan toimipisteitä. Valituslautakunnan mukaan tätä päätelmää tuki eräs Itävallassa tehdyistä mielipidetutkimuksista, joka osoitti, että monet kuluttajat tiesivät sanan ”manpower” olevan ei-itävaltalaisen yrityksen käyttämä tavaramerkki. Valituslautakunta korosti lisäksi, että lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia englanti ei ole äidinkieli missään näistä maista ja etteivät kaikki välttämättä tunne vieraasta kielestä peräisin olevia ilmaisuja, vaikka suurin osa kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista ne tuntisikin. Valituslautakunnan mukaan ensiksi mainitut henkilöt todennäköisesti mieltävät sanan ”manpower” tavaramerkiksi. Sen mukaan tätä päätelmää tukevat kuluttajien parissa Saksassa ja Itävallassa tehdyt mielipidetutkimukset. Valituslautakunta katsoo, että nämä seikat on otettava huomioon erityisesti niiden maiden osalta, joita koskeva näyttö on heikompaa kuin muiden maiden osalta esitetty näyttö.

Valituslautakunta huomautti vielä, etteivät sitä sido kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnit eivätkä kansallisten tuomioistuinten päätökset.

11 Arvioituaan käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Suomessa ja Tanskassa koskevan näytön valituslautakunta totesi väliintulijan osoittaneen, että sen tavaramerkillä oli toissijainen merkitys väliaikaisen henkilöstön alan palvelujen alalla niissä yhteisön osissa, joissa kyseinen tavaramerkki ei vielä ollut erottamiskykyinen. Valituslautakunnan mukaan väliintulijan tavaramerkkiä ei näin ollen pitänyt julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan nojalla. Valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi kaikkien niiden rekisteröinnillä suojattujen tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden osalta tavaramerkki oli kuvaileva vain sen vuoksi, että se osoitti kyseisten tavaroiden ja palvelujen sisällön. Valituslautakunta korosti tältä osin ensinnäkin, että väliintulija oli osoittanut käyttävänsä suurta osaa näistä tavaroista ja palveluista väliaikaisen henkilöstön vuokraamistoiminnan yhteydessä. Lisäksi valituslautakunta totesi, että koska sanalla ”manpower” oli toissijainen merkitys väliaikaisen henkilöstön alan palvelujen osalta, kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat mieltävät esimerkiksi kirjan tai konferenssin, jossa kyseinen nimi esiintyy, viittaukseksi väliintulijaan ja sen palveluihin.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– julistaa väliintulijan tavaramerkin mitättömäksi kaikkien sen rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta

– toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen, koska ei ole esitetty näyttöä väliintulijan tavaramerkin käytön perusteella saavuttamasta erottamiskyvystä, ja palauttaa asian valituslautakuntaan

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan maksamaan kantajalle SMHV:ssa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– määrää riidanalaisen päätöksen muutettavaksi väliintulijan vastineessaan esittämän mukaisesti

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan viidennen vaatimuskohdan tutkittavaksi ottaminen

15 Kantaja vaatii viidennessä vaatimuksessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan maksamaan kantajalle SMHV:ssa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut, muttei täsmennä, tarkoittaako se yksinomaan valituslautakunnassa käydystä valitusmenettelystä aiheutuneita kuluja vai myös mitättömyysosastossa käydystä mitättömyysmenettelystä aiheutuneita kuluja.

16 Tältä osin on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ”asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset sekä 131 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa määrätystä kirjelmien ja asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi”. Tästä seuraa, että mitättömyysmenettelystä aiheutuneita kustannuksia ei voida katsoa korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi (ks. yhdistetyt asiat T-160/02–T-162/02, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV – France Cartes (korttipelin miekka, ratsumies, joka on korttipelin maata nuija ja kuningas, joka on korttipelin maata miekka), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1643, 22–24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Kantajan viides vaatimus on siis jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee mitättömyysosastossa käydystä mitättömyysmenettelystä aiheutuneita kustannuksia.

Asiakysymys

18 Kantaja esitti kanteessaan kolme kanneperustetta väitteidensä tueksi. Suullisessa käsittelyssä kantaja kuitenkin ilmoitti luopuvansa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan

2 kohdan rikkomiseen perustuvasta toisen kanneperusteensa toisesta osasta ja saman asetuksen 159 a artiklan rikkomiseen perustuvasta kolmannesta kanneperusteestaan. Tämä kantajan ilmoitus kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

19 Näin ollen kantaja vetoaa nyttemmin ainoastaan kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäisellä kanneperusteellaan kantaja vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomisen vuoksi sillä perusteella, että väliintulijan tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen ja se kuvailee niitä tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, koko yhteisössä eli myös niissä maissa, joiden osalta valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessään katsoi, ettei tavaramerkki ollut kuvaileva.

20 Toinen kanneperuste perustuu asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.

21 Väliintulija on vaatinut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään riidanalaisen päätöksen muutettavaksi vastineessaan esittämiensä vaatimusten mukaisesti. Mainitussa osassa vastinettaan väliintulija väittää lähinnä, että valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, että sana ”manpower” kuvaili niitä tavaroita ja palveluja, joita varten väliintulijan tavaramerkki oli rekisteröity, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Alankomaissa, Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tämä väliintulijan esittämä vaatimus on muutettava itsenäiseksi riidanalaisen päätöksen muuttamista koskevaksi vaatimukseksi.

23 Valituslautakunta on nimittäin riidanalaisen päätöksen muodostaman yhtenä kokonaisuutena pidettävän toimen tehdessään toteuttanut itse asiassa kaksi toimea eli toimen, jossa todetaan, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on esteenä väliintulijan tavaramerkin rekisteröimiselle, koska kyseinen tavaramerkki on kuvaileva edellä mainituissa kahdeksassa maassa, sekä toimen, jossa hylätään saman tavaramerkin mitättömäksi julistamista

koskeva vaatimus sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on sen rekisteröinnin jälkeen tullut näissä kahdeksassa maassa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytön perusteella erottamiskykyiseksi (ks. vastaavasti asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 23 kohta).

24 Siltä osin kuin nyt käsiteltävänä olevalla kanteella riitautettu riidanalaisen päätöksen toinen osa on väliintulijan kannalta myönteinen, väliintulija katsoo, että sillä on intressi esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti itsenäinen vaatimus ja peruste vaatiakseen riidanalaisen päätöksen ensimmäisen osan muuttamista sellaiseen muotoon, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteenä väliintulijan tavaramerkin MANPOWER rekisteröimiselle, koska kyseinen tavaramerkki ei ole kuvaileva yhdessäkään edellä mainituista kahdeksasta maasta (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 26 kohta). Mikäli tämä väliintulijan vaatimus ja sen peruste hyväksytään, kantajan kanne on hylättävä, ilman että on tarpeen tutkia kantajan toista kanneperustetta, joka tässä tapauksessa on tehoton.

25 Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on syytä ensiksi tarkastella yhdessä kantajan ensimmäistä kanneperustetta ja perusteita, jotka väliintulija on esittänyt riidanalaisen päätöksen muuttamista koskevan vaatimuksensa tueksi.

Ensimmäinen kanneperuste ja väliintulijan esittämä päätöksen muuttamista koskeva vaatimus

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

26 Kantaja väittää ensinnäkin, että SMHV ei ottanut huomioon sitä, että on olemassa konkreettinen, todellinen ja vakavasti otettava tarve sille, että sana ”manpower” voi olla

”kaikkien ja myös kilpailijoiden” käytettävissä elinkeinoelämässä työvoimatoimisto-palvelujen, väliaikaisen henkilöstön alalla suoritettavien palvelujen ja muiden rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä. Kantajan mukaan on näin ollen tarpeen, että sana ”manpower” jätetään kaikkien käytettäväksi.

27 Kantaja katsoo, että yleinen intressi perustuu siihen, että sana ”manpower” on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan kuvaileva englannin ja saksan kielten lisäksi myös useimmissa muissa yhteisön kielissä, ja kyseisen sanan pitää olla käytettävissä yleiskielen sanana sekä erityisesti henkilöstövoimavarojen alan erityiskieleen kuuluvana sanana. Kantajan mukaan sanaa ”manpower” käytetään internetissä kansainvälisenä monikielisenä terminä, jolla viitataan ”työvoimaan”.

28 Kantaja väittää, että sana ”manpower” on kuvaileva koko yhteisössä, vaikka huomioon olisikin otettava vain saksan ja englannin kieli. Kantaja toteaa, että Euroopan yhteisöjen komission julkaiseman vieraiden kielten taitoja yhteisössä koskevan tilaston mukaan 32 prosenttia kyseessä olevista henkilöistä puhuu saksaa ja 47 prosenttia englantia.

29 Toiseksi julkinen etu ja käytettävissä oloa koskeva pakottava tarve perustuvat kantajan mukaan siihen, että sanalta ”manpower” puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska sitä ei voida käyttää erottamaan tietyn yrityksen työvoimatoimistopalveluja ja palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla. Kantajan mukaan kyseistä sanaa käytetään työmarkkinoilla tarkoituksessa ”työvoima”.

30 Kantaja väittää, että ollakseen oikeudellisesti pätevä tavaramerkin pitää olla erottamiskykyinen koko yhteisössä. Riidanalaisessa päätöksessä erottamiskykyä ei sen mukaan kuitenkaan ole arvioitu koko yhteisössä. Kantaja katsoo, ettei voida

hyväksyä sitä, että merkittävää osaa vanhimmista jäsenvaltioista, kuten Ranskaa, Italiaa, Espanjaa, Luxemburgia, Belgiaa ja Kreikkaa, pidettäisiin valtioina, joissa merkittävä osa yleisöstä ei puhuisi sen paremmin englantia kuin saksaakaan. Kantajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, että tietty määrä saksankielisiä henkilöitä on asettautunut tilapäisesti tai jopa pysyvästi Espanjaan.

31 SMHV toteaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan väitetyn rikkomisen osalta valituslautakunnan katsoneen, että väliintulijan tavaramerkki mielletään kuvailevaksi ainoastaan tietyissä yhteisön osissa.

32 SMHV:n mukaan valituslautakunta ensinnäkin siis arvioi, että yhteisön englanninkielisellä alueella kuka tahansa ainakin henkilöstöhallinnon alalla ymmärtää kyseisen sanan ja lisäksi sen ymmärtävät henkilöstöhallinnossa työskentelevät ammattilaiset myös niissä maissa, joissa englantia tavanomaisesti käytetään kaupallisessa kielenkäytössä.

33 SMHV väittää toiseksi, että kun valituslautakunta otti huomioon sellaisinaan ”Saksan, Itävallan, Alankomaat, Ruotsin, Tanskan ja Suomen”, se laajensi sitä maantieteellistä aluetta, jossa yleisö mieltää sanan ”manpower” kuvailevaksi, suhteessa mitättömyysosaston arviointiin, joka tarkasteli vain englanninkieliseen alueeseen kuuluvia maita. SMHV:n mukaan voidaan asettaa epäilyksen alaiseksi, onko perusteltua laajentaa aluetta, johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan.

34 Kolmanneksi SMHV esittää, että kantajan väite, jonka mukaan useimmissa jäsenvaltioissa olennainen osa kohdeyleisöstä käyttää yleisesti englantia, on aineellisesti virheellinen. SMHV:n mukaan kantaja ei ole näyttänyt väitteensä tosiseikkoja oikeiksi.

35 Väliintulija väittää ensinnäkin, että kysymys siitä, onko tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukainen, nousee esille ainoastaan Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta (työvoimatoimistot, palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla). Väliintulijan mukaan sanaa ”manpower” ei englannin kielessä käytetä yleisesti eikä luonnollisesti osoittamaan kyseessä olevia palveluja. Väliintulija katsoo, että kantajan pyrkimykset tavaramerkin MANPOWER haltuun saamiseksi muun muassa Itävallassa ovat paras osoitus kyseisen tavaramerkin arvosta ja erottamiskyvystä.

36 Tältä osin väliintulija katsoo, että mitättömyysosasto huomautti perustellusti, ettei sana ”manpower” ole englannin kielessä työvoimatoimistopalveluista tavallisesti käytetty termi (mitättömyysosaston päätöksen 10 kohta). Näitä palveluja kuvaillaan sen mukaan termeillä ”employment”, ”recruitment” tai ”placement” (”employment services”, ”employment agency services”, ”recruitment agency services”, ”staffing services” tai ”placement services”). Väliintulija korostaa, ettei työvoimatoimistopalveluja ole tavanomaista kuvata sanalla ”manpower” ja ettei kyseinen sana kuvaile näitä palveluja sellaisella tavalla, että sen perusteella ei voisi yksilöidä yritystä, joka saattaa ne markkinoille. Näyttääkseen toteen väitteensä väliintulija viittaa useisiin eri julkaisuihin henkilöstövoimavarojen alalla.

37 Väliintulijan mukaan on epätodennäköistä, että kolmannet ja erityisesti sen kilpailijat käyttävät tavaramerkkiä MANPOWER tai samankaltaista tavaramerkkiä liiketoimintojensa yhteydessä ja ilman lainvastaisia perusteita osoittamaan toimittamiaan palveluja.

38 Väliintulija katsoo, että valituslautakunta teki virheen, kun se totesi, että sana ”manpower” kuvailee niitä Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun mukaisiin

luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

39 Väliintulija väittää toiseksi, ettei valituslautakunta ole esittänyt mitään näyttöä tukeakseen kantaansa, jonka mukaan kuluttajat kuudessa ei-englanninkielisessä yhteisön jäsenvaltiossa mieltävät sanan ”manpower” työvoimatoimistopalveluja kuvailevaksi. Väliintulijan mukaan mikään ei todista, että kuluttajat ei-englanninkielisissä maissa eivät pitäisi kyseistä sanaa erottamiskykyisenä. Väliintulija katsoo mitättömyysosaston todenneen perustellusti, että sana ”manpower” mielletään Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin ulkopuolella mielikuvituksselliseksi tai suggestiiviseksi sanaksi, jota voidaan käyttää osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperää (mitättömyysosaston päätöksen 10 kohta).

40 Erityisesti Saksan ja Itävallan osalta väliintulija katsoo, että pelkästään se seikka, että sana ”manpower” on mainittu yhdessä ainoassa saksankielen sanakirjassa, ei merkitse sitä, että saksankielinen yleisö käyttäisi sitä yleisesti ja yleisesti ymmärtäisi sen taikka että huomattava osa tästä yleisöstä tuntisi kyseisen sanan. Väliintulijan näkemyksen mukaan saksankielisen keskivertokuluttajan on kyseisen sanan merkityksen ymmärtääkseen käytävä läpi monivaiheinen mielleyhtymäketju. Väliintulija katsoo, että vaikka sanaa ”manpower” todettaisiinkin käytettävän saksan kielen kaupallisessa kielenkäytössä, mitä ei ole näytetty, tämä ei merkitse sitä, että kun sitä käytetään työvoimatoimistopalveluiden yhteydessä, saksankielisistä kuluttajista koostuva kohdeyleisö mieltäisi sanan pelkästään kyseessä olevia palveluja kuvailevaksi. Väliintulija huomauttaa, että ilmauksen ”työvoima” merkitys ei ole sama kuin ilmauksen ”työvoimatoimistopalvelut” merkitys.

41 Väliintulija katsoo, ettei ole olemassa mitään näyttöä sellaisesta sanan ”manpower” käytöstä internetissä jollakin muulla kielellä kuin englannin kielellä, joka ei viittaisi väliintulijaan itseensä ja sen liiketoimintaan. Sen mukaan kyseistä sanaa käytetään myös englanninkielisillä internetsivuilla mainitussa tarkoituksessa vähintään yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Väliintulijan mukaan sen esittämät hakutulokset vain tukevat sen väitteitä siitä, että kyseinen sana on kansainvälisesti tunnettu.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, väitetyn rikkomisen osalta SMHV väittää valituslautakuntaan tekemässään valituksessa, ettei kantaja ole vedonnut tämän säännöksen rikkomiseen. SMHV:n mukaan ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on jätettävä tutkimatta.

43 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että SMHV:n nyt käsiteltävänä olevan asian asiakirja-aineiston tarkastelusta ja riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, ettei kantaja ole valituslautakuntaan tekemässään valituksessa vedonnut perusteeseen, jonka mukaan mitättömyysosasto olisi rikkonut mainittua säännöstä. Valituslautakunta ei ole tutkinut, tuleeko tämä säännös sovellettavaksi. Työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta seuraa, että asianosaiset eivät voi tässä tuomioistuimessa muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on jätettävä tutkimatta.

44 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan väitetyn rikkomisen osalta on todettava, että tämän säännöksen mukaan merkkejä, joita ei rekisteröidä, ovat ”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”.

45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.7.2007, Kok. 2007, s. II-1961, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (ks. edellä 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan nimittäin sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joilla voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalissa käytössä joko suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailla rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (ks. edellä 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

48 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen tässä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (ks. edellä 45 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Ensiksi on tutkittava, onko valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan väliintulijan tavaramerkki on kuvaileva siinä yhteisön osassa, jossa kohdeyleisön valtakieli on englanti eli Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, ja jonka väliintulija kiistää, perusteltu.

50 Kun otetaan huomioon se, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinti kattaa luonteeltaan erityyppisiä tavaroita ja palveluja, näitä on tarkasteltava kahdessa osassa siten, että

yhtäältä tarkastellaan luokkaan 35 kuuluvia palveluja ”työvoimatoimistot” ja ”palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla” ja toisaalta (luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia) muita tavaroita ja palveluja.

51 Myös valituslautakunta tarkasteli mainittuja tavaroita ja palveluja kahdessa osassa ja totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa yhtäältä, että ”sana ’manpower’ on englannin kielessä työvoimatoimistopalveluja ja palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla kuvaileva, koska kyseessä on henkilöstöhallinnon alalla yleisesti käytetty sana”, ja toisaalta, että se ”kuvailee lisäksi suurinta osaa [väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamista] luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista, sillä kyseinen sana voidaan ymmärtää näiden tavaroiden ja palvelujen sisältöä osoittavaksi silloin, kun sitä käytetään työvoimatoimistopalvelujen yhteydessä”.

52 Valituslautakunta totesi, että sana ”manpower” on englannin kielen sana, joka The New Shorter Oxford English Dictionaryn (Thumb Index Edition, 1993) mukaan tarkoittaa ”työtä suorittavan ihmisen voimaa tai toimintaa; työskentelynopeuden yksikköä; asepalvelukseen, työtehtävään tai muuhun tarkoituksen käytettävissä olevien tai tarvittavien henkilöiden kokonaisuutta; määrällisesti mitattavissa olevana voimavarana pidettäviä työntekijöitä eli työvoimaa”. Valituslautakunnan mukaan kyse on tavallisesta ja paljon käytetystä liike-elämän englannin kielen sanasta, joka on erittäin tunnettu termi henkilöstöhallinnon alalla.

53 Valituslautakunta viittaa tältä osin Wideman Comparative Glossary of Project Management Termsiin, jonka mukaan sana ”manpower” tarkoittaa tietyntyyppiseen työhön soveltuvien henkilöiden kokonaismäärää. Valituslautakunnan mukaan työvoimasuunnittelu (manpower planning) on prosessi, jossa kartoitetaan organisaation työvoiman tarvetta ajallisesti sekä lukumäärän että taitojen osalta ja hankitaan organisaation tarpeiden tyydyttämiseksi tarvittavat henkilöstövoimavarat.

54 Valituslautakunta katsoo, että kun otetaan huomioon edellä esitetyt määritelmät, ei ole epäilyksiä siitä, että palvelut, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity, eli palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla voidaan katsoa ”työvoiman toimittamiseksi” (providing manpower). Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että näyttöä kyseisen sanan kuvailevasta käytöstä on runsaasti.

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että mitättömyysosasto perusti päätöksensä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta englannin kielen Collins-sanakirjassa (vuoden 1996 painos) olevaan määritelmään, jonka mukaan sana ”manpower” tarkoittaa englannin kielessä ”ihmisen suorittaman työn voimaa; voiman mittayksikköä, joka perustuu ihmiselle mahdolliseen työskentelytempoon; noin 75 wattia; tiettyyn työhön käytettävissä olevien tai tarvittavien henkilöiden lukumäärää” (power supplied by man; a unit of power based on a rate at which a man can work; roughly 75 watts; the number of people needed or available for a job). Mitättömyysosasto päätteli tämän määritelmän perusteella, että kyseessä olevaa sanaa käytetään englannin kielessä työvoiman yhteydessä mutta eritteli tarkemmin ja korosti kuitenkin samalla, ettei sana ”manpower” ole kaikkein tavanomaisin englannin kielen sana kyseisiä palveluja kuvailtaessa.

56 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tältä osin ensinnäkin, että edellä 47 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan väliintulijan tavaramerkin väitettyä kuvailevuutta on arvioitava tutkimalla, voidaanko sanalla ”manpower” kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalissa käytössä joko suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailla palveluja, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity.

57 Toiseksi, kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat palvelut on määritelty kohtuullisen laajasti, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on katsottava, että kohdeyleisö koostuu koko työikäisestä väestöstä. Väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamia työvoimatoimistopalveluja tai palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla saattavat nimittäin käyttää sekä väliaikaisen henkilöstön alalla työskentelevät työnantajat ja työntekijät että muut työikäiset henkilöt.

58 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon kaikki edellä mainitut seikat ja erityisesti valituslautakunnan ja mitättömyysosaston esittämät englannin kielen sanan ”manpower” määritelmät sekä katsoo, että valituslautakunta totesi perustellusti, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa kyseinen sana kuvailee työvoimatoimistopalveluja ja palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla.

59 Englannin kielen sanan ”manpower” ja kyseessä olevien palvelujen välillä on nimittäin edellä 48 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettu riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on näiden palvelujen kuvailu.

60 Mikään väliintulijan esittämistä perusteista ei aseta kyseenalaiseksi näitä päätelmiä.

61 On todettava, ettei väite, jonka mukaan kyseessä olevia palveluja kuvaillaan englanniksi sanoilla ”employment”, ”recruitment”, ”placement” tai ”staffing”, aseta kyseenalaiseksi sanan ”manpower” ja mainittujen palvelujen välillä olevaa suoraa ja konkreettista yhteyttä, kun otetaan huomioon se, että englannin kielessä on tavallista, että samaa merkityssisältöä kuvaamaan käytetään erilaisia samamerkityksisiä ilmauksia.

62 Väliintulija väittää, ettei englannin kielessä ole yleistä eikä luonnollista kuvata kyseessä olevia palveluja sanalla ”manpower” ja että sana ”manpower” ei sitä paitsi minkään riidanalaisessa päätöksessä mainitun määritelmän mukaan vastaa henkilöstönvälityspalveluja. On kuitenkin todettava, että vaikka katsottaisiinkin, ettei ”työvoimaa” tarkoittava sana ”manpower” ole työvoimatoimistopalveluista tai palveluista väliaikaisen henkilöstön alalla tavanomaisimmin käytetty englannin kielen sana, sen voidaan

kuitenkin silti katsoa kuvailevan mainittuja palveluja, kun otetaan huomioon tämän sanan ja näiden palvelujen välillä oleva suora yhteys.

63 Tältä osin voidaan riidanalaisessa päätöksessä mainittujen määritelmien perusteella todeta, että kyseisellä sanalla on merkitys, joka on riittävän lähellä asianomaisia palveluja, jotta kohdeyleisö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseisen sanan ja näiden palvelujen välillä on konkreettinen ja suora yhteys. Tästä seuraa, että kyseisellä sanalla voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalissa käytössä kuvailla näitä palveluja. Valituslautakunta on sitä paitsi riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa esittänyt konkreettisia todisteita sanan ”manpower” kuvailevasta käytöstä liike-elämän englannin kielessä. Joka tapauksessa ei ole merkityksellistä, onko sanaa ”manpower” tosiasiallisesti käytetty kuvailevassa tarkoituksessa, koska riittää, että sitä voidaan käyttää tässä tarkoituksessa (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-367/02–T-369/02, Wieland-Werke v. SMHV (SnTEM, SnPUR, SnMIX), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-47, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

64 Sen näytön perusteella, jonka väliintulija on esittänyt tukeakseen väitettään, jonka mukaan sanaa ”manpower” ei englannin kielessä käytetä tavanomaisesti kyseessä olevia palveluja kuvailtaessa, voidaan korkeintaan todeta, että mainittujen palvelujen kuvailemiseen käytetään sanan ”manpower” ohella myös muita sanoja. On kuitenkin todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkäysperusteen soveltamiseksi väliintulijan tavaramerkkiin ei ole merkitystä sillä, onko olemassa samaa tarkoittavia ilmaisuja, joilla myös voidaan kuvailla kyseessä olevia tavaroita tai palveluja (ks. vastaavasti edellä 63 kohdassa mainittu asia SnTEM, SnPUR, SnMIX, tuomion 41 kohta).

65 Lisäksi sillä väliintulijan väitteellä, jonka mukaan on epätodennäköistä, että kolmannet osapuolet käyttäisivät tavaramerkkiä MANPOWER oman liiketoimintansa yhteydessä (ks. edellä 37 kohta), ei ole merkitystä tutkittaessa, onko sana ”manpower” kuvaileva vai ei, ja myös se on näin ollen hylättävä.

66 Mitä tulee muihin väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta valituslautakunta totesi perustellusti, että sana ”manpower” kuvailee myös suurinta osaa niistä luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity.

67 Tältä osin on valituslautakunnan tavoin todettava ensinnäkin, että kyseessä oleva sana voidaan ymmärtää tavaroiden ja palvelujen sisältöä osoittavaksi silloin, kun näitä tavaroita tai palveluja käytetään työvoimatoimistopalvelujen yhteydessä. Tässä yhteydessä näiden tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisö, joka siis on sama kuin edellä 57 kohdassa mainittu kohdeyleisö, mieltää väliintulijan tavaramerkin suoraksi ja konkreettiseksi viittaukseksi mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.

68 Toiseksi siltä osin kuin mainittujen tavaroiden ja palvelujen joukossa on tavaroita ja palveluja, joilla ei ole mitään yhteyttä työvoimatoimistopalveluihin ja palveluihin väliaikaisen henkilöstön alalla, on todettava, että väliintulija on rekisteröinyt sanan ”manpower” kaikkia kyseisiä tavaroita ja palveluja varten. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se katsoi, että väliintulijan tavaramerkki kuvailee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa kaikkia tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity (ks. vastaavasti asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

69 Toiseksi on tutkittava, onko kyseessä oleva tavaramerkki kuvaileva myös yhdessä tai useammassa muussa unionin jäsenvaltiossa.

70 Tältä osin mitättömyysosaston ja valituslautakunnan omaksumat ratkaisut poikkeavat toisistaan. Mitättömyysosasto nimittäin katsoi, että sana ”manpower” on kuvaileva ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa mutta ei muissa unionin

maissa (mitättömyysosaoston päätöksen 9 ja 10 kohta). Mitättömyysosaston mukaan kyseessä olevaa sanaa, joka on olemassa ainoastaan englannin kielessä, ei katsottu kuvailevaksi näiden kahden englanninkielisen maan ulkopuolella, koska kohderyhmään kuuluvat kuluttajat ei-englanninkielisissä maissa käyttävät omaan kieleensä kuuluvia sanoja viitatakseen käsitteeseen työvoima. Mitättömyysosasto totesi lisäksi, että sana ”manpower” ei sitä paitsi ole tavanomaisimmin käytetty sana englannin kielessä työvoimatoimistopalveluihin tai palveluihin väliaikaisen henkilöstön alalla viitattaessa. Näin ollen kohderyhmään kuuluvat kuluttajat ei-englanninkielisissä maissa mieltävät sen mukaan kyseisen sanan mielikuvituksselliseksi tai suggestiiviseksi sanaksi, jota voidaan käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperää, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity.

71 Valituslautakunta puolestaan katsoi, että väliintulijan tavaramerkki on kuvaileva Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin lisäksi myös saksankielisissä maissa eli Saksassa ja Itävallassa, joissa sana ”manpower” on sen mukaan otettu kaupalliseen kielenkäyttöön (riidanalaisen päätöksen 15 ja 16 kohta), sekä niissä unionin maissa, joissa englannin kielellä on vakiintunut asema ja joihin sen mukaan lukeutuvat Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Suomi (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).

72 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asian osapuolet olivat eri mieltä sen alueen maantieteellisestä laajuudesta, jossa kohdeyleisö voi mieltää sanan ”manpower” kuvailevaksi.

73 On todettava, että edellä 47 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan sen arvioimiseksi, kuvaileeko väliintulijan tavaramerkki kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ei-englanninkielisissä jäsenvaltioissa, on tutkittava, voidaanko sanaa ”manpower” kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailtaessa tavaroita tai palveluja, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity.

74 Asian laita on näin kahdessa esimerkkitapauksessa.

75 Näin on ensinnäkin siinä tapauksessa, että englannin kielen sana ”manpower” on otettu käyttöön kyseisen maan kielessä siten, että sillä voidaan korvata tähän kieleen kuuluva sana, joka tarkoittaa ”työvoimaa”, ainakin siltä osin kuin kyseessä on asianomainen kohdeyleisö. Tässä tapauksessa nimittäin tähän kohdeyleisöön kuuluva henkilö, jonka kansallisessa kieliympäristössä käytetään sanaa ”manpower”, ymmärtää sen heti viittaukseksi ”työvoimaan”.

76 Toisessa esimerkkitapauksessa kyse on tilanteesta, jossa englantia käytetään, vaikka vain pelkkänä vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittäessä kohdeyleisöön kuuluville henkilöille siinä asiayhteydessä, johon väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat. Tässä tapauksessa englanninkielinen sana ”manpower” luonnollisesti ymmärretään asianomaisia tavaroita ja palveluja kuvailevaksi. Pelkästään se seikka, että kohdeyleisö tai sen huomattava osa osaa laajalti englantia, ei ole riittävää, jos englantia ei tosiasiallisesti käytetä tässä yhteydessä kyseiselle yleisölle viestittäessä.

77 Sen kysymyksen osalta, vastaako tilanne yhdessä tai useammassa unionin ei-englanninkielisessä jäsenvaltiossa jompaakumpaa edellä 75 ja 76 kohdassa mainituista esimerkkitilanteista, on ensinnäkin todettava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa todennut, että sana ”manpower” on englannin kaupallisessa kielenkäytössä yleisenä sanana otettu kaupalliseen kielenkäyttöön myös saksan kielessä.

78 Väliintulija väittää, että pelkästään se, että sana ”manpower” on mainittu yhdessä ainoassa saksan kielen sanakirjassa, ei merkitse sitä, että saksankielinen yleisö käyttäisi sanaa yleisesti tai yleisesti ymmärtäisi sen taikka että huomattava osa tästä yleisöstä tuntisi kyseisen sanan. Tältä osin on kuitenkin todettava, että valituslautakunta ei ole perustanut edellä mainittua näkemystään pelkästään siihen seikkaan, että sana

”manpower” on mainittu ”laajalti käytetyssä saksankielen Duden-sanakirjassa” vaan tämän lisäksi myös siihen, että kyseinen sana on mainittu ”tarpeettomien” saksan kielen sanojen luettelossa ja että saksalaisen Bambergin kaupallisen oppilaitoksen oppilasneuvosto käytti kyseistä sanaa, minkä lisäksi sitä oli käytetty myös Wienin (Itävalta) teknisen yliopiston erään tutkimusprojektin yhteydessä (riidanalaisen päätöksen 15 kohta).

79 Kaikkien edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että sana ”manpower” on kuvaileva myös saksan kielessä ja näin ollen Saksassa ja Itävallassa. Kuten riidanalaisessa päätöksessä todetaan, kyseinen sana on Duden-sanakirjan mukaan sanan ”Arbeitskraft” (työvoima) vastine. Kohderyhmään kuuluvat saksankieliset kuluttajat havaitsevat siis heti ja ilman lisäpohdintoja sen suoran ja konkreettisen yhteyden, joka on kyseisen sanan ja työvoimatoimistopalvelujen ja väliaikaisen henkilöstön alalla suoritettavien palvelujen välillä. Näin on sitäkin suuremmalla syyllä sen vuoksi, että sana ”manpower” on saksankielisessä kieliympäristössä muotisana, kuten maininta edellä mainitussa tarpeettomien saksankielen sanojen luettelossa osoittaa.

80 Luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että edellä 66–68 kohdassa esitetty päättely pätee myös Saksan ja Itävallan osalta.

81 Seuraavaksi on tutkittava, onko väliintulijan tavaramerkki katsottava kuvailevaksi myös yhdessä tai useammassa yhteisön ei-englanninkielisistä jäsenvaltioista.

82 Tältä osin on huomautettava, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että väliintulijan tavaramerkki on kuvaileva myös niissä jäsenvaltioissa,

joissa ”merkittävä osalla asiakkaista on riittävä liike-elämän englannin kielen taito ja he käyttävät riittävässä määrin kyseistä kieltä” ja joihin sen mukaan lukeutuvat Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Suomi.

83 Valituslautakunta tukeutui arvioinnissaan ensinnäkin ”kokemukseensa”, jonka mukaan kyseinen englannin kielen taito ja sen käyttö olivat todettuja erityisesti edellä mainituissa maissa. Valituslautakunta korosti toiseksi, että englanti on maailman yhteinen liike-elämän kieli ja lisäksi useiden kansainvälisten yritysten virallinen työkieli. Kolmanneksi valituslautakunta totesi, että kooltaan pienemmissä maissa kaupallisen alan opinnoissa käytetään usein englanninkielistä opiskelumateriaalia. Yliopisto-opintojensa päätyttyä kyseisen alan opiskelijat työllistyvät yritysten henkilöstöosastoille ja muihin sellaisiin tehtäviin, joissa työtehtäviin kuuluu väliaikaisen henkilöstön palkkaaminen. Lisäksi valituslautakunta luetteli ”lukuisia todisteita”, joiden se katsoi tukevan päätöstään tältä osin (riidanalaisen päätöksen 16 ja 17 kohta).

84 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että edellä mainittu valituslautakunnan suorittama arviointi on virheellinen.

85 On ensinnäkin muistutettava tältä osin, että kohdeyleisö koostuu edellä 57 kohdassa määritellyn tavoin koko väestöstä eikä ainoastaan tai ”pääosin” henkilöstöä hakevista työnantajista (erityisesti näiden henkilöstöosastoista), jotka valituslautakunta otti huomioon arvioinnissaan riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa.

86 Siitä, voidaanko sanaa ”manpower” kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää kuvailtaessa kyseessä olevia tavaroita tai palveluja, on todettava, että mainitussa ”normaalissa käytössä” voi selvästi olla eroja sen mukaan, onko kyse henkilöstövoimavarojen alan asiantuntijoiden välisestä kielenkäytöstä vai mainittua kieltä puhuvien ja

erityisesti väliaikaista työtä hakevien henkilöiden sekä muiden sellaisten työikäisten henkilöiden, jotka eivät ole erikoistuneet henkilöstövoimavarojen alaan, yleisestä kielenkäytöstä.

87 Toiseksi on todettava, ettei valituslautakunta ole todennut, että sana ”manpower” olisi edellä 75 kohdassa mainittujen edellytysten mukaisella tavalla otettu yleiseen kielenkäyttöön maan omassa kielessä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Alankomaissa.

88 Tästä seuraa, että on tutkittava ainoastaan, vastaako tilanne näissä maissa edellä 76 kohdassa mainittua tilannetta.

89 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei näin ole. Sen edellä mainitun seikan lisäksi, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kohdeyleisöä kokonaisuudessaan, se ei myöskään ole osoittanut, että englantia käytetään, vaikka vain pelkkänä vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittäessä niille kohdeyleisöön kuuluville henkilöille, jotka se on ottanut huomioon, siinä asiayhteydessä, johon väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat.

90 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta teki arviointivirheen, kun se katsoi, että väliintulijan tavaramerkki kuvaili kyseessä olevia tavaroita ja palveluja Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

91 Sitä vastoin valituslautakunta totesi perustellusti, ettei väliintulijan tavaramerkki ollut kuvaileva muissa yhteisön ei-englanninkielisissä jäsenvaltioissa.

92 Tältä osin on todettava, että mikään kantajan väitteistä ei aseta kyseenalaiseksi tätä toteamusta. Yhtäältä englantia tai saksaa puhuvia yhteisön alueella asuvia henkilöitä koskevat tilastotiedot eivät nimittäin selvästikään osoita, että englantia käytettäisiin, vaikka vain pelkkänä vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittäessä kohdeyleisöön kuuluville henkilöille näissä maissa siinä asiayhteydessä, johon väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat.

93 Toisaalta sen kantajan esittämän väitteen osalta, jonka mukaan moni englannin- ja saksankielisestä jäsenvaltiosta alkuperämaahansa palaava työntekijä tuo mukanaan oppimaansa sanastoa ja kielivaihtoa on tapahtunut Englannin ja Saksan kansalaisten matkailun kautta, on todettava, että nämä väitteet ovat selvästi liian epämääräisiä, jotta niillä voitaisiin osoittaa, että sana ”manpower” on otettu kielenkäyttöön jossakin sellaisessa Euroopan maassa, jota valituslautakunta ei ottanut tarkastelussaan huomioon.

94 Tästä seuraa, että riidanalaista päätöstä on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti muutettava siten, että väliintulijan tavaramerkki ei kuvaile niitä tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Väliintulijan esittämä itsenäinen vaatimus on näin ollen hyväksyttävä tältä osin eli osittain.

95 Väliintulijan esittämä itsenäinen vaatimus on muilta osin perusteeton.

96 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, kantajan ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana siltä osin kuin se perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen.

Toinen kanneperuste, joka perustuu väliintulijan tavaramerkin käyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa koskevaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

97 Kantaja väittää ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan rikkomisen osalta, että kyseisessä säännöksessä viitataan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohtaan ja että sitä ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisessa arvioinnissa alun perin tehtyyn virheeseen. Rekisteröinnissä alun perin tehtyä virhettä ei näin ollen olisi voitu korjata. Kantaja katsoo, että riidanalainen päätös on virheellinen, vaikka asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa voitaisiinkin soveltaa. Kantajan mukaan valituslautakunta määritteli virheellisesti liian suppeasti kohdeyleisön, jonka perusteella se totesi, että alun perin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti rekisteröity tavaramerkki MANPOWER oli sittemmin tullut erottamiskykyiseksi. Kantaja väittää, että tästä syystä valituslautakunta sittemmin arvioi väärin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaisen erottamiskyvyn edellytystä eli sitä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu.

98 Kantaja katsoo, että koska asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta tapauksissa, joihin sovelletaan saman asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, merkityksellinen päivämäärä erottamiskyvyn arvioimiseksi on väliintulijan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivä. Kantajan mukaan merkki MANPOWER ei kyseisenä päivänä ollut laajalti tunnettu. Kantaja väittää, että vaikka kyseisen asetuksen 51 artiklan 2 kohtaa sovellettaisiinkin, SMHV ei voi ottaa huomioon ”mitä tahansa ajankohtaa tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen” saavutettua erottamiskykyä arvioidakseen. Kantajan mukaan merkityksellinen päivämäärä on mitättömyyttä koskevan päätöksen tekopäivä.

99 Kantaja väittää, että vaikka väliintulijan tavaramerkin katsottaisiinkin olevan laajalti tunnettu, sen etusija olisi tullut ”oikaista” päivämääräksi, jolloin käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä arvioidaan. Kantaja katsoo, että jälkeenpäin saavutetun erottamiskyvyn vaikutuksia ja sen seurauksia etusijan kannalta ei vielä ole yhteisön oikeuteen perustuvalla päätöksellä ratkaistu. Kantaja viittaa Saksan oikeudessa tämän kysymyksen osalta omaksuttuun ratkaisuun. Kantaja väittää, että mainitun ratkaisun mukaan jälkikäteen saavutettua erottamiskykyä ei sovelleta taannehtivasti kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekopäivään, millä siten taataan uudempien eli aikaisemman tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivän jälkeen mutta ennen aikaisemman tavaramerkin laajalti tunnetuksi tulemista luotujen tavaramerkkien olemassaolo.

100 Kantaja esittää, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa viitataan hiljaisesti saman asetuksen 7 artiklan 2 kohtaan, joten rekisteröinti on evättävä, kun hylkäysperusteet ovat olemassa ainoastaan tietyssä osassa yhteisöä. Kantajan mukaan kyseeseen voi tässä tapauksessa tulla yhdenkin jäsenvaltion muodostama osa.

101 Kantaja väittää toiseksi, että sekä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan että saman asetuksen 51 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen ja siis laajalti tunnettu koko yhteisössä.

102 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä, että jotta väliintulijan tavaramerkin voitaisiin katsoa tulleen käytön perusteella rekisteröimiskelpoiseksi, vähintäänkin merkittävän osan kohdeyleisöä on tunnistettava sana ”manpower” viittaukseksi väliintulijaan ja sen tavaroihin ja palveluihin eikä tähän riitä ainoastaan, ettei sana ”manpower” synnytä kuluttajille minkäänlaisia mielleyhtymiä. Kantajan mukaan kaikkien kohdeyleisön olennaisten osien merkityksellisellä alueella on tunnistettava kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin väliintulijalta. Kantaja katsoo, ettei tätä ole näytetty toteen.

103 Kantajan mukaan tästä seuraa, että valituslautakunta on rikkonut niitä pakottavia edellytyksiä, jotka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle käytön perusteella tapahtuvalle erottamiskykyiseksi tulemiselle on asetettu, sekä saman asetuksen 51 artiklan 2 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jotka kantajan mukaan ovat rajoittavampia kuin saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta.

104 Kolmanneksi kantaja väittää, että kohdeyleisöä on arvioitava suhteessa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen luonteeseen. Kantaja katsoo, että työvoimatoimistopalvelut ja palvelut väliaikaisen henkilöstön alalla ovat päivittäispalveluja ja että kohdeyleisöön kuuluvan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste suhteessa niihin liittyviin merkkeihin ja tavaramerkkeihin on melko matala. Kantajan mukaan edellytetään näin ollen erittäin suurta markkinaosuutta, jotta kuluttajat mieltäisivät sanan ”manpower” tavaramerkiksi. Kantaja katsoo, että kyseinen sana ei ylitä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan muodostamaa ”rekisteröinnin estettä”.

105 Neljänneksi kantaja kiistää sen, että sen perusteella, että tietyt tavarat ja palvelut ovat laajalti tunnettuja, voitaisiin katsoa, että muutkin tavarat ja palvelut ovat tällaisia (riidanalaisen päätöksen 34 kohta). Kantaja väittää, että tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky tai joka on kuvaileva, on asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdan mukaan julistettava mitättömäksi ainakin niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden osalta se, että tavaramerkki olisi laajalti tunnettu, on jäänyt toteen näyttämättä.

106 Kantaja katsoo, että koska väliintulija on pyrkinyt osoittamaan tavaramerkkinsä laajaan tunnettuuteen, perustuvan erottamiskyvyn ainoastaan väliaikaisen henkilöstön alaa koskevien palvelujen osalta, mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on hyväksyttävä niiden muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja joiden osalta tapahtuvan käytön osalta väliintulija ei ole esittänyt mitään näyttöä, siinäkin tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi kyseisen tavaramerkin tulleen erottamiskykyiseksi ensiksi mainittujen palvelujen osalta.

107 Kantaja väittää viidenneksi, että SMHV rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se ei vaatinut väliintulijaa esittämään riittävää näyttöä siitä, että sen tavaramerkki on laajalti tunnettu koko yhteisön alueella ja ratkaisi asian virheellisesti riittämättömien asiakirjojen perusteella.

108 Tältä osin kantaja esittää, että valituslautakunta ei noudattanut niitä erottamiskyvyn saavuttamista koskevia edellytyksiä, jotka yhteisöjen tuomioistuin vahvisti yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779), koska se otti riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa huomioon ainoastaan liikevaihdon sekä sanomalehdissä ja puhelinluetteloissa julkaistut mainokset (asia T-402/02, Storck v. SMHV (makeiskäärepaperin muoto), tuomio 10.11.2004, Kok. 2004, s. II-3849, 82 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

109 Kantajan mukaan valituslautakunta katsoi ilman minkäänlaista näyttöä ja yksityiskohtaista arviointia, että se asema, joka asianomaisella yhteisön tavaramerkin haltijalla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka sitä paitsi sekin herättää epäilyjä, laajenisi erittäin todennäköisesti tulevaisuudessa Irlantiin. Väite, jonka mukaan se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu yhdessä valtiossa voisi johtaa siihen, että siitä tulee sellainen jossain toisessa valtiossa, sekä se väite, jonka mukaan ”vahva maine kooltaan suuremmassa naapurivaltiossa” voisi olla riittävää erottamiskyvyn saavuttamiseksi muissa valtioissa (kantaja viittaa riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohtaan), tekee kantajan mukaan järjenvastaisen siitä kysymyksestä, onko tavaramerkki laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä. Kantaja väittää, että tällaisessa tapauksessa, jos näyttöä siitä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, on esitetty ainoastaan yhden jäsenvaltion osalta, voitaisiin olettaa, että tavaramerkki on laajalti tunnettu myös sen naapurivaltioissa. Tällä olisi sitä paitsi vaikutuksia myös asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kannalta. Kantaja katsoo, että tunnettuuden ”leviämistä” koskeva oletus on näin ollen hylättävä. Kantajan mukaan sama koskee oletusta, jonka mukaan se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, olisi johdettavissa kansallista tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta ilman näyttöä siitä, että kyseinen tavaramerkki on laajalti tunnettu (riidanalaisen päätöksen 33 kohta).

110 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi edellä mainittua sääntöä myös ottamalla huomioon mainonnan ainoastaan yhdessä maassa ja toteamalla sitten, että laajan

tunnettuuden toteamiseksi on riittävää, että väliintulijan tavaramerkkiä käytetään kansainvälisesti, ja että perustana on aina pidettävä äidinkieltä (kantaja viittaa riidanalaisen päätöksen 32 kohtaan). Kantajan mukaan yhteisön tavaramerkin kansainvälisen käytön korostaminen arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki laajalti tunnettu, on kehäpäätelmä ja se on jätettävä tutkimatta. ”Äidinkieltä” koskeva väite on ristiriidassa riidanalaisen päätöksen 16 kohdan kanssa ainakin Suomea koskevilta osin. Kantaja väittää, että mainitussa kohdassa todetaan, että Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa sana ”manpower” on yksinomaan kuvaileva ja siltä puuttuu erottamiskyky.

111 Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan osalta arvioinut, mikä on se prosenttiosuus kohdeyleisöstä, joka ymmärtää väliintulijan tavaramerkin yksilöivän väliintulijan tavaroita ja palveluja. Kantaja katsoo, että SMHV:n olisi pitänyt pyytää puolueettomia lausuntoja kauppakamareilta, teollisuuden edustajilta ja muilta liike-elämän yhteenliittymiltä sekä tukeutua mielipidetutkimuksiin.

112 Saksan osalta kantaja väittää, että valituslautakunnan esittämä näkemys on ristiriidassa riidanalaisen päätöksen 16 kohdan kanssa sikäli kuin tässä näkemyksessä viitataan mielipidetutkimukseen, jonka mukaan 54 prosenttia henkilöstövoimavarojen alalla työskentelevistä henkilöistä tuntee tavaramerkin MANPOWER, ja katsotaan tämän mielipidetutkimuksen edustavan kohdeyleisöä. Kantajan mukaan mainitussa päätöksen kohdassa on kyse ”kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista eli työnantajista ja väliaikaisista työntekijöistä sekä henkilöistä, jotka huolehtivat tällaisista työsopimuksista”, mikä on huomattavasti laajempi kuin ”henkilöstövoimavarojen alalla työskentelevät henkilöt” (riidanalaisen päätöksen 28 kohta). Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä seikkaa, että kohdeyleisöön kuuluu joka tapauksessa myös väliaikainen henkilöstö ja jopa kaikki työntekijät, työnantajat ja koulutuksessa olevat henkilöt, jotka ovat mahdollisia työnhakijoita. Lisäksi valituslautakunta teki sen mukaan virheen, kun se yhdisti yhtäältä tilaston, jonka mukaan 54 prosenttia haastatelluista tunsi kyseisen ”tavaramerkin”, ja toisaalta tilaston, jonka mukaan 70 prosenttia tunnisti sanan ”manpower” kuvailevan merkityksen (riidanalaisen päätöksen 28 kohta). Kantajan mukaan nämä prosenttimäärät ja haastatellut henkilöt eivät ole yhteneväisiä eivätkä siten vertailukelpoisia.

113 SMHV väittää ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaan, jota nyt esillä olevaan asiaan on sovellettava, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti rekisteröityä tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi, jos se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. SMHV:n mukaan kaikista kieliversioista saksaa lukuun ottamatta ilmenee, että tällainen tavaramerkin ”vakiintuminen” voi tapahtua myös rekisteröinnin jälkeen.

114 SMHV väittää toiseksi, että merkityksellisen alueen osalta on todettu, että kyseessä olevan tavaramerkin pitää tulla käytön perusteella erottamiskykyiseksi ainoastaan sillä alueella, jossa hylkäysperuste oli olemassa. SMHV:n mukaan käytön perusteella saavutettu erottamiskyky on tämän logiikan mukaisesti osoitettava ainoastaan niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita ehdoton hylkäysperuste koskee. SMHV toteaa valituslautakunnan tutkineen useita väliintulijan tavaramerkin käyttöä koskevia todisteita ja tulleen oikeaan lopputulokseen todetessaan, että kyseinen tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi kyseessä olevissa maissa.

115 SMHV väittää kolmanneksi, että tutkiessaan väliintulijan tavaramerkin vakiintumista valituslautakunta perusti kantansa perusteelliseen näyttöä koskevaan arviointiin. SMHV katsoo, ettei tämän näytön uudelleen arvioiminen ole tarpeen, koska valituslautakunta viittaa siihen lukuisia kertoja riidanalaisessa päätöksessään.

116 Yhdistyneen kuningaskunnan osalta SMHV katsoo, että kun otetaan huomioon välintulijan sivuliikkeiden määrä (292 liikettä vuonna 2000) ja lukemattomat lehdistökatsaukset, ei ole epäilystä siitä, että väliintulijan tavaramerkki oli vakiintunut. Kun otetaan huomioon nämä seikat, SMHV:n mukaan ei ollut tarpeen esittää muita asiakirjoja tai kauppakamarien riippumattomia lausuntoja.

117 SMHV väittää, että kun otetaan huomioon väliintulijan sivuliikkeiden määrä (126 liikettä vuonna 1999), vuosittainen liikevaihto ja esitetyt artikkelit, tilanne on yhtä selvä

Saksan osalta. SMHV korostaa, että mielipidemittaukset osoittavat, että 54 prosenttia kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista tuntee tavaramerkin. SMHV:n mukaan kantajan väite, jonka mukaan mainitut luvut ovat liian pieniä, on paikkansa pitämätön. SMHV katsoo, että kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen luonne ja kyseiset erityiset markkinat, valituslautakunta on perustellusti tutkinut esitettyä näyttöä eriytetysti suhteuttaessaan mainitut luvut niiden kuluttajien lukumäärään, jotka voivat mieltää englannin kielen sanan ”manpower” kuvailevaksi. SMHV toteaa, että Itävallan osalta esitetty näyttö osoittaa väliintulijan tavaramerkin vakiintuneen aseman myös Itävallassa.

118 Väliintulija väittää ensinnäkin käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arvioimiseksi merkityksellisen päivämäärän osalta lähinnä, että valituslautakunta tukeutui perustellusti asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan sanamuotoon ja että tavaramerkin käytön perusteella saavuttamaa erottamiskykyä sovelletaan ”taannehtivasti” yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen tekopäivään (etusijapäivä) eikä siihen päivään saakka, jolloin kyseisen tavaramerkin katsotaan tulleen erottamiskykyiseksi (”oikaistu” etusijapäivä). Väliintulijan mukaan etusijapäivän ”oikaisemista” koskeva periaate ei ole asetuksen N:o 40/94 sanamuodon mukainen, koska kyseinen sanamuoto ei millään tavoin tue tätä periaatetta.

119 Väliintulija väittää toiseksi esittäneensä SMHV:lle huomattavasti näyttöä siitä, että se on käyttänyt kyseessä olevaa tavaramerkkiä pitkään ja intensiivisesti yhteisössä ja että se on maailmanlaajuisesti markkinajohtaja tilapäistä työtä koskevien palvelujen markkinoilla. Väliintulijan mukaan tämä näyttö kokonaisuutena arvioituna antaa selvän kuvan tavaramerkin MANPOWER johtavasta asemasta ja laajasta tunnettuudesta yhteisössä tilapäistä henkilöstöä koskevien palvelujen ja henkilöstönvälityksen alalla.

120 Väliintulija väittää kolmanneksi, että sen esittämä näyttö kattaa kaikki huomioon otettavat maat ja että sen perusteella voidaan, sikäli kuin se on tarpeen, todeta, että väliintulijan tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi Yhdistyneessä kuningaskun-

nassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Kreikassa asuvien kuluttajien osalta.

121 Tältä osin väliintulija väittää, että lukuisat sen esittämät asiakirjat sisältävät lisäksi materiaalia, jota se on käyttänyt eri viestintävälineissä tehdäkseen tavaramerkkinsä tunnetuksi yhteisössä, kuten esitteitä, lentolehtisiä, markkinointi- ja mainosmateriaalia sekä asiakkaille jaettavia mainoslahjoja ja kirjepaperia, johon on painettu yrityksen tunnistetiedot. Väliintulija väittää, että tämä näyttö, jonka se on luokitellut maittain, sisältää määrällisiä tietoja markkinointi- ja mainosmateriaalin levittämisestä sekä tähän liittyvistä kuluista.

122 Väliintulija huomauttaa neljänneksi, että tutkintavaiheen aikana tutkija kehotti sitä esittämään erottamiskyvyn saavuttamista koskevaa näyttöä ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta. Väliintulija on omasta aloitteestaan esittänyt myös Saksaa koskevaa näyttöä. Muita maita koskevaa näyttöä on esitetty ainoastaan mitättömyysmenettelyn yhteydessä. Kun otetaan huomioon, että tutkintavaiheen aikana näyttöä esitettiin ainoastaan tiettyjen maiden osalta, mistään ei voida päätellä, ettei kyseinen yhteisön tavaramerkki olisi jo tullut muissa maissa käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Väliintulija huomauttaa, että tämäntyyppistä asiaa koskevan näytön luonteen vuoksi on sitä paitsi aina vaikeaa osoittaa, millainen asema tavaramerkillä on useita vuosia aiemmin ollut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

123 On ensinnäkin todettava, että toinen kanneperuste on riidanalaisen päätöksen muuttamisen myötä tullut merkityksettömäksi siltä osin kuin se koskee väliintulijan tavaramerkin käyttöä Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Tätä kanne-

perustetta on siis tutkittava ainoastaan kyseisen tavaramerkin käyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa koskevilta osin.

124 Toiseksi kantajan peruste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista, on myös hylättävä. Kantaja nimittäin väittää yhtäältä, ettei valituslautakunta voi väliintulijan esittämän näytön perusteella todeta, että väliintulijan tavaramerkkiä on käytetty asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla niissä kahdeksassa maassa, joissa kyseinen tavaramerkki valituslautakunnan mukaan on kuvaileva, ja toisaalta, että kun otetaan huomioon mainitun näytön riittämättömyys, valituslautakunnan olisi pitänyt asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaatia väliintulijaa esittämään lisänäyttöä tavaramerkkinsä käytöstä. On todettava, että jos asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan rikkomista koskeva ensimmäinen peruste on perusteltu, tämä riittää riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Vaikka pitäisikin paikkansa väite, jonka mukaan SMHV ei olisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti kehottanut väliintulijaa esittämään lisää näyttöä tavaramerkkinsä käytöstä, se ei ole kantajan kannalta epäedullinen eikä kantajalla siten ole intressiä vedota siihen.

125 Kolmanneksi on tarkasteltava kantajan väitettä, jonka mukaan erottamiskykyä, jonka tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu, mahdollisesti on saavuttanut käytön perusteella rekisteröinnin jälkeen, ei voida asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan mukaan ottaa huomioon tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen hylkäämiseksi.

126 Tämä väite on hylättävä. Yhtäältä kantaja ei voi tehokkaasti vedota ainoastaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan saksankieliseen versioon väitteidensä tueksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön oikeutta on nimittäin tulkittava yhtenäisesti, mistä johtuu, että tapauksissa, joissa on epäilyjä, yhdellä kielellä laadittua versiota tietystä säännöksestä ei voida tarkastella erikseen vaan sitä on tulkittava ja

sovellettava ottaen huomioon muilla virallisilla kielillä laaditut versiot (asia T-11/02, Pappas v. komissio, tuomio 16.12.2004, Kok. H. 2004, s. I-A-381 ja II-1773, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T- 392/05, MMT v. komissio, määräys 11.12.2006, 30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). On kuitenkin todettava, että suurimmassa osassa muissa kuin saksankielisissä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan kieliversioissa nimenomaisesti viitataan mitättömäksi julistettavaksi vaaditun tavaramerkin käyttöön ”rekisteröinnin jälkeen”.

127 Toisaalta on huomautettava, että jos kyseinen säännös olisi ymmärrettävä siten, ettei siinä tarkoiteta mitättömäksi julistettavaksi vaaditun tavaramerkin käyttöä rekisteröinnin jälkeen, koko säännös olisi tarpeeton ja vailla mitään mieltä. Kuvaileva merkki, joka on ennen sen rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen tekopäivää tullut käytön seurauksena erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, on rekisteröitävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin rekisteröityä tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska kyse ei ole tavaramerkistä, joka on ”rekisteröity – – 7 artiklan säännösten vastaisesti”. Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohta ei siis ole tässä tapauksessa mitenkään merkityksellinen. Tästä seuraa, että 51 artiklan 2 kohta koskee ainoastaan tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettujen hylkäysperusteiden vastaisesti ja jotka olisi pitänyt julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla, ellei ensiksi mainittua säännöstä olisi. Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on nimenomaan pitää voimassa rekisteröinnit, jotka koskevat näistä tavaramerkeistä niitä tavaramerkkejä, jotka ovat sittemmin eli rekisteröinnin jälkeen tulleet käytön seurauksena erottamiskykyisiksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten ne on rekisteröity, siitä seikasta huolimatta, että rekisteröinti oli sen tekohetkellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan vastainen.

128 Sen kantajan väitteen osalta, joka koskee väliintulijan tavaramerkille annettua etusijaa, on todettava, ettei riidanalaisessa päätöksessä ole määritelty etusijapäivää kyseiselle tavaramerkille. Asianomaisen tavaramerkin etusijaa koskeva kysymys ei ole merkityksellinen silloin, kun tutkitaan vaatimusta, joka koskee sen julistamista mitättömäksi ehdottoman hylkäysperusteen nojalla. Vaikka katsottaisiinkin, että kyseisen tavara-

merkin etusijapäivä voi olla ainoastaan sen rekisteröintiin johtaneen hakemuksen tekopäivää myöhemmin, pelkästään tämä seikka ei ole riittävä, jotta tavaramerkki julistettaisiin mitättömäksi. Väliintulijan tavaramerkille annettavaa etusijaa koskeva kysymys nimittäin on merkityksellinen ainoastaan silloin, kun tähän tavaramerkkiin vedotaan toista tavaramerkkiä vastaan tehdyn väitteen tueksi (ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta). Nyt esillä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole kyse tällaisesta menettelystä.

129 Niiden kantajan esittämien väitteiden osalta, joiden mukaan väliintulijan tavaramerkin käyttöä sen rekisteröinnin jälkeen ei ole näytetty toteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa, on palautettava mieliin ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskeva oikeuskäytäntö, jota voidaan soveltaa myös saman asetuksen 51 artiklan 2 mukaisesti käytön perusteella saavutettuun erottamiskykyyn ja jonka mukaan erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. asia T-230/05, Golf USA v. SMHV (GOLF USA), tuomio 6.3.2007, Kok. 2007, 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

130 Tutkiessaan, onko tavaramerkki tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena kaikki niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa, että tavaramerkistä on tullut sellainen, että sen perusteella voi tunnistaa asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja siis erottaa ne muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Tältä osin on otettava huomioon erityisesti asianomaisella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, yrityksen tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen käyttämät varat, se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien, teollisuuden edustajien ja muiden liikeelämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset (ks. edellä 129 kohdassa mainittu asia GOLF USA, tuomion 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

131 Tilanteita, joissa käytön perusteella saavutettavaa erottamiskykyä koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyneen, ei näin ollen voida määritellä yksinomaan yleisten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien perusteella (ks. asia T-141/06, Glaverbel v. SMHV (lasipinnan kuviointi), tuomio 12.9.2007, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

132 On huomattava, että tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käytön perusteella saavuttamaa erottamiskykyä on niin ikään arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon se, kuinka kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän asian (ks. asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

133 Toiseksi on muistutettava, että nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta totesi erityisesti, että väliintulija oli esittänyt runsaasti näyttöä tavaramerkkinsä käytöstä useimpien unioniin kuuluvien maiden osalta. Valituslautakunnan mukaan tämä näyttö riitti osoittamaan, että kyseinen tavaramerkki oli mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivänä saavuttanut erottamiskyvyn kyseessä olevalla alueella. Lisäksi osasta mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivän jälkeen esitettyä näyttöä, joka koskee kyseisen vaatimuksen tekopäivää edeltävää aikaa, voidaan valituslautakunnan mukaan tehdä päätelmiä erottamiskyvystä huomioon otettavan ajanjakson aikana. Valituslautakunta otti lisäksi huomioon sen seikan, että väliintulija on maailmanlaajuisesti toimiva yritys.

134 Erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että väliintulija oli esittänyt näyttöä huomattavasta vuosittaisesta liikevaihdosta, joka oli ollut jatkuvassa kasvussa vuosina 1990–1999, sivuliikkeiden määrästä, joka oli vuoteen 2000 mennessä noussut 292 liikkeeseen vuoden 1991 162 liikkeestä, mainoskulujen määrästä ja 9 prosentin suuruisesta markkinaosuudesta

vuonna 2000 sekä mainosyhteistyötä koskevia asiakirjoja sekä lukemattomia lehtileikkeitä, joista suuri osa oli julkaistu niihin aikoihin, jolloin väliintulijan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus esitettiin. Valituslautakunnan mukaan tämä näyttö on vähintäänkin riittävää sen toteamiseksi, että kyseistä tavaramerkkiä pidetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa paitsi kuvailevana terminä myös väliaikaisen henkilöstön alalla suoritettaviin palveluihin liittyvänä tavaramerkkinä.

135 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kun otetaan huomioon koko mainittu näyttö ja asiakirja-aineisto, valituslautakunta arvioi perustellusti, että käytön perusteella saavutettu erottamiskyky oli tullut Yhdistyneen kuningaskunnan osalta näytetyksi.

136 Erityisesti on todettava, että väliintulijan sivuliikkeiden lukumäärä on suuri. Sivuliikkeiden lukumäärän sekä väliintulijan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen luonteen perusteella voidaan todeta, että väliintulijan yritys oli hyvin näkyvä toimija kyseessä olevilla markkinoilla. Tämän lisäksi liikevaihto, suuri markkinaosuus, lukemattomat lehtileikkeet sekä muut valituslautakunnan mainitsemat seikat osoittavat riittävällä tavalla väliintulijan tavaramerkin vahvan aseman Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

137 Kokonaisuutena arvioituna nämä seikat ovat riittäviä – ilman että tarvitaan kauppakamarien, teollisuuden edustajien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamia lausuntoja taikka että olisi tarpeen viitata mielipidetutkimuksiin, kuten kantaja väittää – sen osoittamiseksi, että merkittävä osa kohderyhmästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut väliintulijan yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Mainitut seikat osoittavat väliintulijan tavaramerkin käytön intensiivisyyden, keston ja laajan maantieteellisen kattavuuden Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

138 Irlannin osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että väliintulijan tavaramerkkiä oli käytetty mainitussa maassa tavaramerkkinä henkilöstörekrytoinnin alalla jo yli 25 vuotta ja että väliintulijan yrityksen tuottama liikevaihto

oli jo vuonna 1993 huomattava eli yli 897 000 Englannin puntaa ja yli miljoona Englannin puntaa vuonna 1995. Valituslautakunta totesi lisäksi, että väliintulijan tavaramerkkiä oli käytetty sanomalehdissä ja puhelinluetteloissa julkaistuissa mainoksissa. Valituslautakunnan mukaan ei voida sivuuttaa sitä, että on erittäin todennäköistä, että väliintulijan tavaramerkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa nauttima maine ulottuisi osittain myös Irlantiin.

139 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asiakirja-aineiston perusteella, että tavaramerkin pitkäaikaisen käytön Irlannissa ja liikevaihdon sekä sanomalehdissä ja puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevan näytön perusteella voidaan tosiaankin todeta, että valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhettä, kun se totesi, että väliintulijan tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Irlannissa. Lisäksi on todettava, että nyt käsiteltävä olevassa asiassa kyseessä olevissa olosuhteissa valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se ottanut huomioon kaikkia edellä 108 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 51 kohdassa mainittuja seikkoja.

140 Saksan ja Itävallan osalta on katsottava, että valituslautakunta totesi perustellusti, että välintulijan tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi näissä kahdessa maassa. Yhtäältä valituslautakunta nimittäin arvioi perustellusti, että väliintulijan Saksassa sijaitsevien toimintojen suuren määrän, sen kyseistä maata koskevan liikevaihdon, asiakasyritysten – joiden joukossa on monikansallisia yrityksiä – lukumäärän, tavaramerkin tiheän esiintymisen eri sanomalehdissä jopa maanlaajuisesti, esitettyjen mainosten sekä markkinointikulujen määrän ja väliintulijan tavaramerkin käytön maantieteellisen laajuuden perusteella voidaan todeta, että kyseinen tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Saksassa.

141 Toisaalta Itävallan osalta kaikki ne seikat, joihin valituslautakunta tukeutui, osoittavat muun muassa väliintulijan tavaramerkin käytön intensiivisyyden, keston ja maantieteellisen laajuuden sekä sen käytön tiheyden ja säännöllisyyden mainonnassa, ja niiden

perusteella voidaan näin ollen katsoa, että siinä tapauksessa, että väliintulijan tavaramerkkiä on pidettävä kuvailevana myös Itävallassa, se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi kyseisessä maassa.

142 On katsottava, että kantajan esittämät väitteet, joiden mukaan käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä ei ole näytetty niiden luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten väliintulijan tavaramerkki on rekisteröity, eivät muuksi muuta sitä edellä todettua seikkaa, että väliintulijan tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi mainituissa neljässä maassa.

143 Mitä tulee väliintulijan tavaramerkin käytön perusteella saavuttamaan erottamiskykyyn muiden luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa muun muassa, että väliintulija käyttää suurta osaa kyseisistä tavaroista ja palveluista väliaikaisen henkilöstön vuokraustoiminnan yhteydessä ja että koska sanalla ”manpower” on väliaikaista henkilöstöä koskevien palvelujen osalta toissijainen merkitys, kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat mieltävät esimerkiksi kirjan tai konferenssin, jonka nimessä kyseinen sana esiintyy, viittaukseksi väliintulijaan ja sen palveluihin.

144 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta totesi perustellusti, että väliintulijan tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta käytön perusteella saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan muihin luokkiin kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

145 Kuten riidanalaisen päätöksen 12 kohdasta ilmenee, väliintulijan tavaramerkki on kuvaileva ainoastaan tiettyjen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sana ”manpower” voidaan ymmärtää kyseisten tavaroiden ja palvelujen sisältöä kuvaavaksi ainoastaan niiden rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta,

joita käytetään työvoimatoimistopalvelujen yhteydessä, ja kuluttaja, joka yhdistää nämä luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut työvoimatoimistopalveluihin ja palveluihin väliaikaisen henkilöstön alalla, voi mieltää väliintulijan tavaramerkin kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperää osoittavaksi viittaukseksi väliintulijaan.

146 Sen seikan osalta, että valituslautakunnan väitetään ottaneen huomioon väärä päivämäärä käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arvioimisen kannalta merkityksellisenä päivämääränä, on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta otti tosiaankin huomioon mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivän merkityksellisenä päivänä, jonka suhteen käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä oli arvioitava (riidanalaisen päätöksen 22 ja 25 kohta). Valituslautakunta siis noudatti sitä oikeuskäytäntöä, jonka mukaan konkreettinen päivämäärä, joka on otettava huomioon tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen käytön perusteella saavuttaman erottamiskyvyn arvioimiseksi, on mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivä (ks. vastaavasti edellä 132 kohdassa mainittu asia BSS, tuomion 53 kohta). Lisäksi valituslautakunta pystyi ilman ristiriitaisia perusteluja tai oikeudellista virhettä ottamaan huomioon seikkoja, joiden perusteella, vaikka ne olivat mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivää myöhäisemmältä ajalta, voitiin tehdä johtopäätöksiä tilanteesta kyseisenä ajankohtana (ks. analogisesti asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok. 2004, s. I-8993, 41 kohta).

147 Kaikesta edellä esitetystä ilmenee, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettä, kun se katsoi, että väliintulijan tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa. Näin ollen on todettava, että kantajan toinen kanneperuste on kokonaisuudessaan perusteeton.

148 Kaikista edellä esitetyistä syistä (ks. 94–96 ja 147 kohta) seuraa, että kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

149 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.7.2005 tekemää päätöstä (asia R 499/2004-4), joka koskee yhteisön tavaramerkin nro 76059 MANPOWER mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta, muutetaan siten, että kyseinen tavaramerkki ei kuvaile niitä tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Päätöksen päätösosaa ei muuteta.

2) Manpower Inc:n vaatimus edellä mainitun valituslautakunnan päätöksen muuttamiseksi hylätään muilta osin.

3) Kanne hylätään.

4) Powerserv Personalservice GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2008.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja