YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

21 päivänä lokakuuta 2004 *

Asiassa C-64/02 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 49 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on jätetty yhteisöjen tuomioistuimeen 27.2.2002,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jota tukee

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehinään P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell ja M. Tappin, avustajanaan barrister D. Alexander, prosessiosoite Luxemburgissa,

väliintulijana muutoksenhaussa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa vastapuolena on

Erpo Möbelwerk GmbH, edustajinaan Rechtsanwalt S. von Petersdorff-Campen ja Patentanwalt H. von Rohr, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja J. N. Cunha Rodrigues,

julkisasiamies: M. Poiares Maduro,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Múgica Arzamendi,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 5.5.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka asianosaiset ja väliintulija ovat sille esittäneet,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.6.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) on valituksessaan vaatinut kumottavaksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Erpo Möbelwerk vastaan SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) 11.12.2001 antaman tuomion (asia T-138/00, Kok. 2001, s. II-3739; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa tämä kumosi SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 23.3.2000 tekemän päätöksen (asia R 392/1999-3; jäljempänä riidanalainen päätös), jossa hylättiin valitus, jonka Erpo Möbelwerk GmbH (jäljempänä Erpo) oli tehnyt SMHV:n tutkijan päätöksestä evätä sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi eri luokkiin kuuluvia tavaroita, joihin kuului muun muassa huonekaluja, varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

— —

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

3 Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa säädetään otsikon "Yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset" alla seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

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

— —

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

Tosiseikat

4 Erpo teki 23.4.1998 päivätyllä kirjeellä SMHV:lle hakemuksen sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin kyseinen sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 8 (käsityökalut, veitset, haarukat ja lusikat), 12 (maakulkuneuvot ja niiden osat) ja 20 (kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut, istuimet, tuolit, pöydät, kaapit ja laatikostot, sekä toimistohuonekalut).

5 Koska SMHV:n tutkija hylkäsi 4.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen sillä perusteella, että mainittu sanamerkki kuvaili kyseisten tavaroiden tiettyä ominaisuutta ja että se oli täysin vailla erottamiskykyä, Erpo teki päätöksestä valituksen.

6 SMHV:n kolmas valituslautakunta kumosi riidanalaisella päätöksellä tutkijan päätöksen siltä osin kuin tutkija oli hylännyt hakemuksen luokkaan 8 kuuluvien

tavaroiden osalta. Muilta osin valituslautakunta hylkäsi valituksen sillä perusteella, että kyseessä oleva sanamerkki ei vastannut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa eikä 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Asian käsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

7 Erpo nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2000 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

8 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 22–29 kohdassa, että ensimmäinen kanneperuste, joka perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen, oli perusteltu, koska vaikka katsottaisiin, että osa "Bequemlichkeit" (joka tarkoittaa mukavuutta) yksinään kuvailisi kyseisten tavaroiden sellaista ominaisuutta, jonka kohderyhmä voi ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessään, sanamerkkiä DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kaikkien osiensa perusteella kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida pitää yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvana, joita voitaisiin käyttää kuvailemaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaisuutta.

9 Sen jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli toista kanneperustetta, joka perustui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa, että myös tämä kanneperuste oli hyväksyttävä, koska valituslautakunta on tullut siihen johtopäätökseen, että kyseessä olevalta sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska se on luonteeltaan kuvaileva, vaikka ensimmäiseen kanneperusteeseen liittyvistä valituksenalaisen tuomion 22–29 kohdasta ilmenee, että riidanalaisessa päätöksessä on tältä osin oikeudellinen virhe.

11 Valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että myös toinen kanneperuste on perusteltu, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

"43 Valituslautakunta on lisäksi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa todennut, että sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei ollut 'missään määrin mielikuvituksellinen'. Lisäksi virasto totesi vastauskirjelmässään, että 'jotta iskulauseita voitaisiin käyttää tavaramerkkeinä, niiden on oltava jossain määrin omaperäisiä — —', ja että nyt esillä olevan ilmaisun osalta tällainen omaperäisyys puuttui.

44 Tältä osin on huomattava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siitä, että merkki ei ole missään määrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta; asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta ja asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 ja 40 kohta). Lisäksi on korostettava sitä, että iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.

45 Siltä osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa maininnut vielä, että tapauksessa puuttuu 'käsitteellinen ristiriita, joka yllättäisi ja näin ollen palauttaisi mieliin jotain', on korostettava, että tämä seikka tosiasiassa vain selventää valituslautakunnan toteamusta siitä, että merkki ei ollut 'missään määrin mielikuvituksellinen'.

46 Valituslautakunnalle tehdyn valituksen hylkääminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella olisi ollut perusteltua vain siinä tapauksessa, että olisi osoitettu, että pelkästään sanamerkin 'das Prinzip der — —' ('— —:n periaate') ja sellaisen sanan, joka kuvailisi kyseisten tavaroiden tai palveluiden tiettyä ominaisuutta, yhdistelmää käytettäisiin yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa. On kuitenkin todettava, että riidanalaisessa päätöksessä ei todeta tästä mitään ja että virasto ei ole kirjelmissään eikä suullisessa käsittelyssä väittänyt sitä näin käytettävän."

12 Näillä perusteilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen.

Valitus

13 Valituksessaan SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— hylkää SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa R 392/1999-3 23.3.2000 tekemästä päätöksestä nostetun kanteen ja toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi

— velvoittaa vastapuolen vastaamaan kuluista, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja muutoksenhaussa.

14 Erpo vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

— hylkää valituksen

— pysyttää valituksenalaisen tuomion

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, myös muutoksenhaun yhteydessä syntyneet kulut, jotka voidaan määrätä korvattaviksi.

15 Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 9.9.2002 antamalla määräyksellä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta hyväksyttiin väliintulijaksi tukemaan SMHV:n vaatimuksia.

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

16 Ainoana valitusperusteenaan SMHV vetoaa siihen, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, että mahdollisuus evätä tavaramerkin rekisteröinti sillä perusteella, että siltä puuttuu erottamiskyky, rajoittuu tapauksiin, joissa on osoitettu, että kyseessä on merkki, jota käytetään yleisesti asianomaisissa kaupallisissa piireissä, se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

17 SMHV korostaa tässä yhteydessä, että tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on ensin tutkittava sitä todennäköisyyttä, millä kohdeyleisö tavaramerkin perusteella konkreettisesti tunnistamaa, että tavarat tai palvelut, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, ovat peräisin tietystä yrityksestä eivätkä jostakin muusta yrityksestä tai joka tapauksessa, että niitä valmistetaan tai pidetään kaupan tavaramerkin haltijan täydellä vastuulla.

18 Kuten värimerkeiltä ja kolmiulotteisilta tavaramerkeiltä, mutta toisin kuin puhtailta sanamerkeiltä tai kuviomerkeiltä, esillä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisilta iskulauseista muodostuvilta tavaramerkeiltä, edellytetään, että niihin sisältyy esittämistä koskeva lisäelementti, joka tekee ne erottamiskykyisiksi. Tämä vaatimus johtuu SMHV:n mukaan siitä, että kyseessä ovat merkit, joilla on useimmiten pelkästään mainostehtävä ja joiden tehtävänä ei ole tavaroiden alkuperän osoittaminen.

19 Lisäksi SMHV väittää, että tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa ei sen mahdollista käyttöä markkinoilla tule ottaa huomioon. Tosin jos osoittautuu, että kyseessä oleva merkki soveltuu lähtökohtaisesti erottamaan kyseessä olevat tavarat tai palvelut muista, mutta että sama kohdeyleisö käyttää merkkiä tai samantyyppisiä sanoja, hakemus on hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja d ala-

kohdan perusteella. Jos kuitenkin, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, kyseessä oleva merkki ei lähtökohtaisesti sovellu erottamaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluita muista, sen rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on evättävä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, eikä ole tarpeen toimittaa todisteita siitä, että merkkiä käytetään tavanomaisesti kohdeyleisössä.

20 Erpo sen sijaan väittää, että SMHV:n valituksenalaisen tuomion 46 kohdan osalta esittämä valitusperuste ei ole perusteltu. Valituksenalaisen tuomion 28 ja 42 kohdasta ilmenee sen mukaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyky seuraa siitä, että sanat "Das Prinzip der — —" on yhdistetty kuvailevaan osaan "Bequemlichkeit". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sen mukaan sitä vastoin ole vaatinut todisteita siitä, että kaikkia kyseessä olevia sanoja käytetään yleisesti. Se ei Erpon mukaan ole todennut, että sanojen "Das Prinzip der — —" käyttö vahvistaa kuvailevaa osaa. Tästä se on Erpon mukaan päätellyt, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole objektiivisia perusteluita sille, että rekisteröinti on evätty erottamiskyvyn puuttumisen perusteella.

21 Erpo korostaa lisäksi, että kyseessä olevan iskulauseen rekisteröinti tavaramerkiksi ei sitä paitsi estä kilpailijoita käyttämästä sanojen "Prinzip" (periaate) ja "Bequemlichkeit" (mukavuus) yhdistelmää. Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohta on sen mukaan nimittäin esteenä sille. Tässä viimeksi mainitussa säännöksessä suojataan kilpailua riittävästi, jotta vapaamielinen rekisteröintikäytäntö, jossa epäselvissä tapauksissa suojataan tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, näyttää oikeutetulta.

22 Erpo kiistää sitä paitsi sen, että koska iskulauseesta muodostuvalla tavaramerkillä on pelkästään mainostehtävä, tällaisen merkin erottamiskyky edellyttäisi, että siihen liittyy lisäelementti. Erpon mukaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä että SMHV:n käytännössä on vahvistettu, että iskulauseen mainostehtävä ei sulje pois sen erottamiskykyä.

23 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa tehty erottamiskyvyn analyysi on sekä yhteisöjen tuomioistuimen että itse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen. Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei erityisesti ole sen mukaan soveltanut oikein yhteisön oikeutta, joka edellyttää, että tavaramerkin laatu otetaan huomioon, kun arvioidaan sen erottamiskykyä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan lisäksi lähestynyt tämän erottamiskyvyn määrittämistä väärällä tavalla.

24 Mainittu hallitus tuo esiin, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että jotta erottamiskyvyn edellytys täyttyy, tavaramerkin on riidattomasti osoitettava kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä. Merkki ei sen mukaan voi taata tällaista alkuperää, jos kyseessä olevaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttajan oletettujen odotusten mukaan hänellä on todellinen epäilys mainitusta alkuperästä.

25 Tämän hallituksen mukaan on totta, että tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin sovellettavat oikeusperiaatteet ovat samat kaikenlaisille tavaramerkeille. Sen mukaan tavassa, jolla näitä periaatteita sovelletaan, on kuitenkin otettava huomioon asiayhteys ja etenkin kyseessä olevan merkin laatu, kuten kolmiulotteisia merkkejä, jotka muodostuvat tavaran muodosta, koskeva oikeuskäytäntö sen mukaan osoittaa (asia T-119/00, Procter & Gamble v. SMHV (valkoinen neliönmuotoinen tabletti, jossa on keltaisia ja sinisiä pilkkuja), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2761, 53–55 kohta ja asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.2.2002, Kok. 2002, s. II-467, 33–35 kohta sekä julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01, Linde ym. antaman ratkaisuehdotuksen 12 kohta (tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161)).

26 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä oleva tavaramerkki on olennaisilta osin mainoslause, jonka tarkoituksena on välittää tieto niistä periaatteista, joiden mukaan kyseessä olevat tavarat on valmistettu. Keskivertokuluttaja ei ole sen mukaan kuitenkaan kovin taipuvainen

pitämään mainoslausetta erityisesti silloin, kun se sisältää viittauksen tavaroiden tai palveluiden erityisiin ominaisuuksiin, merkkeinä, joka ilmentää tavaroiden alkuperää ja yksilöi ainoastaan sen yrityksen, joka vastaa niiden tuotannosta. Jos tällainen iskulause tekee kuitenkin huomattavan vaikutuksen, koska on tavanomaisesta poikkeavaa käyttää sitä kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, keskivertokuluttaja saattaisi päätyä katsomaan, että se yksilöi näiden tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alkuperän sen lisäksi, että sillä on myyntiä edistävä tehtävä.

27 SMHV:n valituslautakunta on tämän hallituksen mukaan ollut oikeassa ottaessaan huomioon nämä pohdinnat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan ole valituksenalaisessa tuomiossa lainkaan ottanut huomioon tavaramerkin laatua arvioidessaan sen erottamiskykyä tai se ei ole ottanut sitä huomioon riittävässä määrin.

28 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tuo lisäksi esiin sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa siltä osin kuin valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa annetaan ymmärtää, että kyseessä olevan merkin rekisteröiminen voidaan evätä erottamiskyvyn puuttumisen takia ainoastaan siinä tapauksessa, että sanoja "Das Prinzip der — —" käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja mainonnassa.

29 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän hallituksen mukaan sekoittanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vaatimukset saman artiklan d alakohdan vaatimusten kanssa. Vaatimus siitä, että rekisteröinnin epäämiseksi on näytettävä toteen, että tavaramerkki on tullut yleiseksi kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kaupassa, sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan ainoastaan tätä viimeksi mainittua säännöstä eikä ensin mainittuja (asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 35 kohta). Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännöksissä on ilmaistu itsenäinen merkin rekisteröinnin este, vaikka näiden säännösten soveltamisalat ilmeisesti menevätkin päällekkäin.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Aluksi on todettava, että SMHV:n ainoa valitusperuste, joka koskee tavaramerkin erottamiskykyä ja joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, koskee nimenomaisesti ainoastaan valituksenalaisen tuomion 46 kohtaa. Kuitenkin 46 kohta liittyy erottamattomasti sitä välittömästi edeltäviin 43–45 kohtaan, joten SMHV:n valitusperuste on tutkittava kaikkien näissä kohdissa esitettyjen perustelujen valossa. Sitä paitsi asianosaiset ja väliintulija ovat ymmärtäneet valituksen kohteen näin, koska ne käsittelevät kirjelmissään valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdan muodostamaa kokonaisuutta.

31 Valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdassa käsitellään riidanalaisen päätöksen 30 ja 31 kohtaa, joissa edellytetään iskulauseelta mielikuvituksellisuutta ja jopa "käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen", jotta iskulauseella olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vähimmäiserottamiskyky.

32 On oikein, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa hylännyt tämän vaatimuksen olennaisilta osin sillä perusteella, että iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.

33 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että erottamiskykyä arvioitaessa jokaiselta tavaramerkiltä, kuuluipa se mihin ryhmään tahansa, edellytetään, että se pystyy yksilöimään tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta

1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1, EYVL Ep. 13(17), s. 178) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jossa on sama säännös kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, osalta em. yhdistetyt asiat Linde ym., 42–47 kohta).

34 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä perusteita sovellettaessa voi käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla tavoin ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 38 kohta; yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5141, 36 kohta ja yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 36 kohta).

35 Sitä, että tämän tuomion edellisessä kohdassa mainittu oikeuskäytäntö koskee myös sellaisia mainoslauseista muodostuvia sanamerkkejä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa asiassa, ei voida sulkea pois. Näin voi olla erityisesti silloin, kun kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa todetaan, että tavaramerkillä on myynninedistämistehtävä eli että sillä esimerkiksi kehutaan kyseessä olevan tavaran laatua ja että tämän tehtävän merkitys ei ole ilmeisen toissijainen suhteessa sen väitettyyn tehtävään tavaramerkkinä, eli tehtävään taata se, että tavaralla on tietty alkuperä. Tällaisessa tapauksessa viranomaiset voivat nimittäin ottaa huomioon sen, että keskivertokuluttajilla ei ole tapana olettaa tällaisten iskulauseiden perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 36 kohta).

36 Kuten tämän tuomion 32–34 kohdassa on huomautettu, vaikeudet, joita tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien, kuten mainoslauseista muodostuvien tavaramerkkien, lajista voi erottamiskyvyn toteamisessa aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät kuitenkaan voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperustee-

seen, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis tehnyt oikein kumotessaan riidanalaisen päätöksen, koska siinä oli asetettu erilainen ja ankarampi arviointiperuste iskulauseista muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnille.

37 Sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli perustellusti hylännyt valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa riidanalaisessa päätöksessä kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi käytetyn perusteen, se on käyttänyt valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa toista arviointiperustetta eli sitä, että tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vain siinä tapauksessa, että näytetään, että kyseessä olevaa sanamerkkiä käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa, mitä riidanalaisessa päätöksessä ei sen mukaan ollut tutkittu.

38 On kyllä totta, että jos näytetään, että kyseessä olevaa sanamerkkiä käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, tästä seuraa, että tämän merkin perusteella ei voida erottaa yhden yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista eikä se siis täytä tavaramerkin keskeistä tehtävää — paitsi jos nämä merkit tai merkinnät ovat käytössä tulleet siten erottamiskykyisiksi, että niitä voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla pitää erottamiskykyisinä (ks. vastaavasti direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa sekä 3 kohdassa olevien samojen säännösten osalta em. asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta).

39 Jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintieste on kuitenkin itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. erityisesti em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

40 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista ei ole rajoitettava ainoastaan niihin tavaramerkkeihin, joita ei mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla voida rekisteröidä siitä syystä, että niitä käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa.

41 Yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai merkinnöistä, joita lisäksi käytetään iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty (ks. em. asia Merz & Krell, tuomion 40 kohta).

42 Oikeuskäytännöstä ilmenee sitä paitsi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky tarkoittaa, että tämä tavaramerkki yksilöi tavaran, jota varten rekisteröintiä on haettu, tietystä yrityksestä peräisin olevaksi ja erottaa siis tämän tavaran muiden yritysten tavaroista ja näin ollen voi siis täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan saman säännöksen osalta em. asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta ja em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

43 Oikeuskäytännön mukaan tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin (ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Tästä seuraa, että nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevan tavaramerkin kaltaisen tavaramerkin, joka koostuu merkeistä tai merkinnöistä, joita lisäksi käytetään iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, erottamiskykyä on arvioitava tämän tuomion 42 ja 43 kohdassa esitettyjen periaatteiden valossa (ks. vastaavasti myös tällaisten merkkien osalta asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 20 kohta ja asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2235, 21 kohta).

45 Erpon esittämä perustelu, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdassa suojataan kilpailua riittävästi, jotta vapaamielinen rekisteröintikäytäntö, jossa epäselvissä tapauksissa suojataan tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, näyttää oikeutetulta, on sitä paitsi myös tässä yhteydessä hylättävä. Yhteisöjen tuomioistuin on nimittäin jo hylännyt tällaisen perustelun siitä syystä, että rekisteröintihakemusten tutkimisen ei pidä olla minimaalista vaan sen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti ja varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa (ks. vastaavasti asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 58 ja 59 kohta).

46 Näin ollen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päättänyt valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, että tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen erottamiskyky vain siinä tapauksessa, että kyseessä olevaa sanamerkkiä käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa ja että riidanalaisessa päätöksessä tämän tilanteen olemassaoloa ei ollut tutkittu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut arviointiperustetta, jota ei ole vahvistettu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

47 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tältä osin ymmärtänyt mainitun artiklan soveltamisalan väärin.

48 Näin ollen SMHV on oikeassa väittäessään, että valituksenalaisessa tuomiossa on tältä osin oikeudellinen virhe.

49 On kuitenkin todettava, että tällä oikeudellisella virheellä ei ole vaikutusta riidan ratkaisussa.

50 Kuten tämän tuomion 37 kohdasta ilmenee, on menetelty perustellusti, kun riidanalainen päätös on kumottu valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa esitetyillä perusteilla siitä syystä, että tavaramerkin rekisteröinnin epääminen on perustunut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen erottamiskyvyn arviointiperusteen virheelliseen soveltamiseen, mikä ilmenee riidanalaisen päätöksen 30 ja 31 kohdasta, nimittäin siihen, että tavaramerkki ei ole missään määrin mielikuvituksellinen.

51 Tästä seuraa, että huolimatta tämän tuomion 48 kohdassa todetusta oikeudellisesta virheestä valituksenalaisen tuomion tuomiolauselma on edelleen perusteltu.

52 Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämät perustelut olisivat joltain osin yhteisön oikeuden vastaisia, valitus on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hylättävä, jos tuomiolauselman tueksi on esitetty sellaisia muita perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu (ks. erityisesti asia C-265/97 P, VBA v. Florimex ym., tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. I-2061, 121 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53 Tästä seuraa, että valitusperuste ei voi menestyä ja valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

54 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn tämän saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Erpo on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska SMHV on hävinnyt asian, SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

55 Mainitun työjärjestyksen 69 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan Yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Allekirjoitukset