UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kahdeksas jaosto)

2 päivänä joulukuuta 2009 *

Asiassa C-553/08 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 15.12.2008,

Powerserv Personalservice GmbH, kotipaikka Sankt Pölten (Itävalta), edustajanaan Rechtsanwältin B. Kuchar,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Manpower Inc, kotipaikka Milwaukee (Yhdysvallat), edustajanaan barrister A. Bryson solicitor R. Mosconan valtuuttamana,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Toader sekä tuomarit C. W. A. Timmermans ja P. Kūris (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: J. Mazák,
kirjaaja: R. Grass,

kuultuaan julkisasiamiestä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 Powerserv Personalservice GmbH (jäljempänä Powerserv) on vaatinut valituksessaan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-405/05, Powerserv Personalservice v. SMHV –

Manpower (MANPOWER), 15.10.2008 antaman tuomion (Kok., s. II-2883 jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jolla vaadittiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.7.2005 tekemän päätöksen (asia R 499/2004-4; jäljempänä riidanalainen päätös) kumoamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa, jonka otsikko oli ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädettiin 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

– –

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

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 Saman asetuksen 51 artiklan, jonka otsikko oli "Ehdottomat mitättömyysperusteet", 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos

a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 5 artiklan tai 7 artiklan säännösten vastaisesti

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

2. Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin

jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.”

4 Saman asetuksen 74 artiklan, jonka otsikko oli ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Menettelyssä virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.”

5 Asetus N:o 40/94 kumottiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon esillä olevan asian tosiseikkojen tapahtumishetki, tähän asiaan kuitenkin sovelletaan edelleen asetusta N:o 40/94.

Pääasian tosiseikat

6 Manpower Inc -niminen yhtiö (jäljempänä Manpower) teki 26.3.1996 hakemuksen sanamerkin MANPOWER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroille ja palveluille, jotka 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 jotka vastaavat asianomaisten luokkien osalta seuraavia kuvauksia:

– 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, äänitallenteiden ja elokuvien vuokraus; 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 soveltami-

seen liittyvät neuvontapalvelut; tilapäismajoitus; tieto- ja neuvontapalvelut ja kertomusten tekeminen, kaikki liittyen edellä mainittuun; pitopalvelu”.

7 Rekisteröintihakemus hylättiin ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella mutta, kun otettiin huomioon tavaramerkin haltijan esittämät todisteet sen osoittamiseksi, että kyseinen tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin lopulta 13.1.2000 ja julkaistiin 28.2.2000 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

8 Powerserv teki 27.10.2000 tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan vastaisesti ja asiakirjat, jotka oli esitetty sen väitteen tukemiseksi, jonka mukaan tavaramerkistä oli tullut käytön perusteella erottamiskykyinen, eivät osoittaneet, että kyseinen tavaramerkki olisi saavuttanut tällä tavoin erottamiskyvyn kaikissa merkittävissä osissa Euroopan yhteisöä.

9 Kyseinen vaatimus hylättiin 29.4.2004 tehdyllä SMHV:n mitättömyysosaston päätöksellä. Mitättömyysosasto katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa rekisteröinnin hylkäysperustetta sovellettiin ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joiden virallinen kieli on englanti, eli Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Irlannissa, sillä sana ”manpower” on kuvaileva ainoastaan englannin kielessä, minkä vuoksi kuluttajat muissa jäsenvaltioissa eivät mielellä kyseistä tavaramerkkiä kuvailevaksi. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta mitättömyysosasto katsoi Manpowerin kuitenkin osoittaneen, että kyseinen tavaramerkki oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Mitättömyysosasto otti tämän päätelmän tehdessään huomioon myös tavaramerkin rekisteröimishetken jälkeistä aikaa koskevan näytön.

10 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 22.7.2005 kyseisestä päätöksestä tehdyn valituksen. Valituslautakunta katsoi, että tavaramerkin rekisteröinti oli hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, koska kyseinen tavaramerkki oli kuvaileva kahdeksassa jäsenvaltiossa, eli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Valituslautakunta kuitenkin myönsi, että kyseinen tavaramerkki oli mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekohetkellä tullut kyseisen asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytön perusteella erottamiskykyiseksi mainituissa kahdeksassa jäsenvaltiossa. Valituslautakunta totesi lisäksi, että kohdeyleisö koostui väliaikaisen henkilöstön mahdollisista työnantajista ja väliaikaisia töitä tekevistä henkilöistä.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 Powerserv vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista 14.11.2005 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamallaan kanteella ja vetosi osittaisen perusteista luopumisen jälkeen kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheellistä soveltamista sillä perusteella, että kyseinen rekisteröity tavaramerkki ei Powerservin mukaan ollut erottamiskykyinen ja se kuvaili tavaroita ja palveluja, joita varten se oli rekisteröity, koko yhteisössä eli myös niissä jäsenvaltioissa, joiden osalta valituslautakunta katsoi, ettei tavaramerkki ollut kuvaileva. Toinen kanneperuste koski saman asetuksen 51 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan virheellistä soveltamista.

12 Manpower tuli mukaan oikeudenkäyntiin väliintulijana ja vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta muuttamaan riidanalaista päätöstä siten, että siinä todettaisiin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteenä tavaramerkin MANPOWER rekisteröimiselle, koska kyseinen tavaramerkki ei ole kuvaileva yhdessäkään riidanalaisessa päätöksessä tarkoitetuista kahdeksasta jäsenvaltiosta, eli Tanskan kuningaskunnassa, Saksan liittotasavallassa, Irlannissa, Alankomaiden kuningaskunnassa, Itävallan tasavallassa, Ruotsin kuningaskunnassa, Suomen tasavallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

13 Todettuaan valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että tavaramerkin väitettyä kuvailevuutta on arvioitava tutkimalla, voidaanko sanalla ”manpower” kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalissa käytössä joko suoraan tai tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus mainitsemalla kuvailla kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja, ja saman tuomion 57 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu koko työikäisestä väestöstä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi saman tuomion 58 kohdassa, että valituslautakunta totesi perustellusti, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa kyseinen sana kuvailee työvoimatoimistopalveluja ja palveluja väliaikaisen henkilöstön alalla.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myönsi lisäksi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, että kahdessa viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa sana ”manpower” kuvailee suurinta osaa kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamista luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 79 ja 80 kohdassa, että lisäksi sana ”manpower” kuvailee saman tavaramerkin rekisteröinnin kattamia kaikkia tavaroita ja palveluja Saksassa ja Itävallassa.

16 Valituksenalaisen tuomion 89 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sitä vastoin totesi, että sen lisäksi, että valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon kohdeyleisöä kokonaisuudessaan, se ei myöskään ollut osoittanut, että englantia käytetään, vaikka vain pelkkänä vaihtoehtona kansalliselle kielelle, viestittäessä siihen kohdeyleisöön kuuluville henkilöille, jonka se otti huomioon. Tämän jälkeen kyseinen tuomioistuin totesi saman tuomion 90 kohdassa, että valituslautakunta teki arviointivirheen, kun se katsoi, että kyseinen tavaramerkki kuvaili rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että valituslautakunta totesi perustellusti, ettei kyseinen rekisteröity tavaramerkki ollut kuvaileva muissa yhteisön ei-englanninkielisissä jäsenvaltioissa.

18 Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muutti kyseisen tuomion 94 kohdassa riidanalaista päätöstä siten, että väliintulijan tavaramerkki ei kuvaile Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa niitä tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, ja hyväksyi siten Manpowerin esittämän vaatimuksen osittain. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Powerservin ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana.

19 Powerservin toisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ensinnäkin totesi valituksenalaisen tuomion 123 kohdassa, että kyseinen kanneperuste oli riidanalaisen päätöksen muuttamisen myötä tullut merkityksettömäksi siltä osin kuin se koskee kyseisen tavaramerkin käyttöä Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

20 Palautettuaan ensin mieliin valituksenalaisen tuomion 130–132 kohdassa seikat, jotka toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon arvioidessaan, onko tavaramerkki tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 135, 139 ja 140 kohdassa, että valituslautakunta arvioi perustellusti, että rekisteröidyn tavaramerkin oli osoitettu tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Itävallassa.

21 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 144 kohdassa, että kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta käytön perusteella saavuttaman erottamiskyvyn oli katsottava ulottuvan muihin luokkiin kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity.

22 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 146 kohdassa, että valituslautakunta oli tosiaankin ottanut huomioon mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekopäivän merkityksellisenä päivänä, jonka suhteen käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä oli arvioitava, ja että valituslautakunta oli pystynyt 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.

23 Ottaen huomioon nämä näkökohdat, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muutti riidanalaista päätöstä ja muotoili sen niin, että yhteisön tavaramerkki nro 76059 MANPOWER ”ei kuvaile niitä tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa”, mutta pysytti kyseisen päätöksen päätösosan ja hylkäsi samalla Powerservin kanteen sekä Manpowerin vastakanteen muilta osin.

Asianosaisten vaatimukset

24 Powerserv vaatii ensisijaisesti, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja julistaa yhteisön tavaramerkin MANPOWER mitättömäksi kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, ja toissijaisesti, että kyseinen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin se koskee kyseiseltä tavaramerkiltä edellytetyn erottamiskyvyn osalta esittämättä jäänyttä näyttöä, palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja joka tapauksessa toteaa, että SMHV ja Manpower vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä velvoittaa ne korvaaman Powerserville SMHV:ssa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

25 SMHV vaatii, että valitus hylätään ja Powerserv velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 Manpower, joka oli väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, vaatii valituksen hylkäämistä sekä vastavalituksellaan riidanalaisen päätöksen muuttamista ensisijaisesti siten, että asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä rekisteröinnin estettä ei sovelleta missään jäsenvaltiossa, ja toissijaisesti siten, että kyseistä rekisteröinnin estettä ei sovelleta Saksassa ja Itävallassa. Manpower vaatii lisäksi Powerservin velvoittamista korvaamaan Manpowerille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Valitusten tarkastelu

27 Työjärjestyksen 119 artiklan mukaan on niin, että jos valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset kokonaan tai osittain puuttuvat selvästi tai jos valitus on kokonaan tai osittain selvästi perusteeton, unionin tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella julkisasiamiestä kuultuaan hylätä kokonaan tai osittain valituksen perustellulla määräyksellä aloittamatta suullista käsittelyä.

28 Powerserv vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen koskee sitä, että tavaramerkki MANPOWER kuvailee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla koko yhteisön alueella tavaroita ja palveluja, joita varten se on rekisteröity, ja toiseksi sitä, ettei ole esitetty todisteita siitä, että kyseinen tavaramerkki olisi tullut saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

29 Manpower vetoaa vastavalituksessaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskevaan valitusperusteeseen.

30 Kun otetaan huomioon se vaikutus, joka tavaramerkin kuvailevaksi toteamisella tai toteamatta jättämisellä on, on syytä tutkia ensin vastavalitus ja sitten Powerservin tekemä valitus.

Vastavalitus

Manpowerin lausumat

31 Manpower vaatii vastavalituksellaan unionin tuomioistuinta toteamaan, että sana ”manpower” ei ole kuvaileva Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa eikä näin ollen koko yhteisössä.

32 Manpower väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin kuvailevuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa koskevilta osin, että sana ”manpower” ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa merkityksessä eli merkityksessä ”työvoima” ei ole kuvaileva työntekijän näkökulmasta vaan vain työantajan näkökulmasta. Manpower katsoo kuitenkin, että koska kyseiset palvelut ovat sekä työnantajille että työntekijöille tarjottavia työvoimatoimistopalveluja, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että kohdeyleisö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa ei voi sanan ”manpower” perusteella heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on näiden palvelujen kuvailu.

33 Toisessa valitusperusteessaan Manpower väittää kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta Saksassa ja Itävallassa koskevilta osin, että valituslautakunta totesi, että sanaa ”manpower” käytetään yleisesti saksan kaupallisessa kielenkäytössä. Manpowerin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 77–79 kohdassa, että kyseinen käsite on otettu käyttöön saksan kielessä, mikä ei Manpowerin mukaan pidä paikkaansa.

34 Manpower näet katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laajensi kohderyhmää ja näin ollen valituslautakunnan päätelmä, joka koskee suppeampaa kohderyhmää, ei ole riittävä laajennetun kohderyhmä osalta. Todisteet, joihin valituslautakunta tukeutui, eivät sen mukaan osoita, että sana ”manpower” olisi otettu käyttöön saksan kielessä. Manpowerin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli siis väärässä, kun se katsoi, että koko työikäinen väestö Saksassa ja Itävallassa mieltää kyseisen sanan kuvailevaksi. Tämä päätelmä voidaan Manpowerin mukaan hyväksyä korkeintaan kyseessä olevia palveluja käyttävien henkilöiden osalta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

35 Ensimmäisen valitusperusteen osalta, jonka mukaan sana ”manpower” merkitsee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa merkityksessä sitä, että kyseinen sanamerkki on kuvaileva ainoastaan työnantajan näkökulmasta muttei työntekijän näkökulmasta, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen hyväksyi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa SMHV:n valituslautakunnan ja mitättömyysosaston esittämät määritelmät sanan ”manpower” merkityksestä ja omaksui näin ollen kyseiselle sanalle merkityksen, joka ei rajoitu pelkästään merkitykseen ”työvoima”.

36 Näissä olosuhteissa on katsottava, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 61–63 kohdassa seikkaperäisesti sanan ”manpower” eri merkityksiä kaikkien esitettyjen todisteiden perusteella, se ei tehnyt oikeudellista virhettä, jolla asetettaisiin kyseenalaiseksi sen valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa esittämä päätelmä, jota unionin tuomioistuin ei missään tapauksessa voi asettaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessä.

37 Näin ollen vastavalituksen ensimmäinen valitusperuste on työjärjestyksen 119 artiklan mukaisesti hylättävä selvästi perusteettomana.

38 Manpower väittää toisen valitusperusteen osalta pääasiallisesti, että yhtäältä se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan kannan, jonka mukaan sana ”manpower” on otettu saksan kaupalliseen kielenkäyttöön, on ristiriidassa sen kanssa, että kyseinen tuomioistuin laajensi kohdeyleisöä suhteessa valituslautakunnan määrittämään kohderyhmään arvioimatta uudelleen kyseistä sanaa laajennetun kohdeyleisön osalta.

39 Tältä osin on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määritteli valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa kohdeyleisöksi koko työikäisen väestön, kun taas valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa yhtäältä, että

merkittävä osa kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista eli väliaikaisen henkilöstön mahdollisista työnantajista ja väliaikaisia töitä tekevistä henkilöistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa tuntee sanan ”manpower”, ja toisaalta, että ”väliaikaisen henkilöstön alalla toimivan yrityksen palveluja ei ole tarkoitettu ainoastaan työnhakijoille vaan myös työvoimaa hakeville työnantajille”.

40 Tästä seuraa, että Manpowerin väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laajensi kohdeyleisöä valituslautakunnan määrittelemään kohdeyleisöön nähden, on perusteltu.

41 Toisin kuin Manpower väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin otti valituksenalaisen tuomion 79 ja 80 kohdassa oikealla tavalla huomioon mainitun kohdeyleisön muutoksen todisteita arvioidessaan.

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pystyi näet valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa päättelemään kyseessä olevan sanan yleistä merkitystä saksan kielessä koskevien erilaisten todisteiden perusteella sen, miten saksankieliset kuluttajat kokonaisuudessaan – eikä ainoastaan osa kuluttajista – ymmärtävät sanan ”manpower”.

43 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se totesi, että sen uudelleen määrittelemä kohdeyleisö ymmärsi tavaramerkin MANPOWER kyseessä olevia tavaroita ja palveluja kuvailevaksi, ja Manpowerin toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä selvästi perusteettomana.

44 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, Manpowerin vastavalitus on hylättävä.

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan tavaramerkki MANPOWER on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva koko yhteisön alueella ja kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

45 Powerserv väittää pääasiallisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa, että tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”MANPOWER” ei ollut kuvaileva muissa yhteisön jäsenvaltioissa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa.

46 Powerserv katsoo, että on tutkittava, onko sana ”manpower” otettu yleiseen kielenkäyttöön ja siis omaksuttu kohdeyleisön ymmärtämäksi anglisismiksi. Powerserv väittää tältä osin, että on hylättävä perusteettomana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 76 kohdassa esittämä rajaaminen englantiin ”erityisalan kielenä” sekä se kyseisen tuomioistuimen väite, jonka mukaan ”pelkästään se seikka, että kohdeyleisö tai sen huomattava osa osaa laajalti englantia, ei ole riittävää, jos englantia ei tosiasiallisesti käytetä – – kyseiselle yleisölle viestittäessä”. Powerservin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei lisäksi esittänyt syytä sille, että se katsoi, ettei kyseisten jäsenvaltioiden väestö osaa englannin kieltä eikä edes sen perusteita. Powerserv katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on siten ristiriidassa kyseisen tuomioistuimen oman oikeuskäytännön kanssa (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok., s. II-1259).

47 SMHV katsoo, että esillä oleva valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska kohdeyleisön kielitaidon arvioiminen on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota unionin tuomioistuin ei tutki muutoksenhaun yhteydessä.

48 Manpower väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelema hypoteesi ei ole ristiriidassa kyseisen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Bank

für Arbeit und Wirtschaft vastaan SMHV (EASYBANK) antaman tuomion kanssa sikäli kuin se koskee ainoastaan englanninkielisiä jäsenvaltioita. Lisäksi Manpower katsoo, että väitteet, jotka koskevat englanninkielisten henkilöiden prosentuaalista osuutta yhteisössä ja englantia oppiaineena, eivät ole merkityksellisiä, kun otetaan huomioon, että on epätodennäköistä, että henkilöt, jotka hallitsevat ainoastaan englannin perusteet, tuntevat sanan ”manpower” merkityksen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

49 On muistutettava, että EY 225 artiklasta ja unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen vain ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta todeta ja arvioida merkityksellisiä tosiseikkoja ja todisteita. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat ja todisteet on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikkojen ja todisteiden arviointi muutoksenhaun yhteydessä ei sellaisenaan ole unionin tuomioistuimen valvonnan piiriin kuuluva oikeuskysymys (ks. asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok., s. I-7057, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Samoin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava yhtäältä suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö asian mieltää (asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793, 62 kohta).

51 Tältä osin on todettava, että valitusperusteella, johon Powerserv vetoaa, lähinnä asetetaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 58–94 kohdassa esittämä analyysi, joka koskee sitä, kuinka kohdeyleisö ymmärtää englanninkielisen sanan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin katsoi kyseisen tuomion 79 kohdassa, että sana ”manpower” on otettu saksankieliseen kaupalliseen kielenkäyttöön Saksassa ja Itävallassa, kun taas saman tuomion 84 kohdassa se arvioi, että näin ei ollut tapahtunut muissa ei-englanninkielisissä jäsenvaltioissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lisäksi saman tuomion 89 kohdassa, että valituslautakunta ei ollut osoittanut, että englantia käytettiin Tanskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Suomessa, vaikka vain pelkkänä vaihtoehtona kansalliselle kielelle, kun taas muiden ei-englanninkielisten jäsenvaltioiden osalta

kyseinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan kannan ja katsoi, että englannin kielen käyttämiseen suhtauduttiin tietyllä varauksella.

52 Edellä mainitut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmät kuitenkin käsittävät tosiseikkoja koskevaa arviointia, jota sitä tapausta lukuun ottamatta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla – mitä esillä olevassa asiassa ei ole väitetty – unionin tuomioistuin ei voi saattaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessä.

53 Näin ollen Powerservin valituksensa tueksi esittämä ensimmäinen valitusperuste on hylättävä, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin ei ole osoitettu tulleen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi

54 Esillä oleva valitusperuste koostuu pääasiallisesti neljästä osasta, jotka koskevat ensiksikin sitä seikkaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä kohdeyleisön määrittely edellytti ”todisteiden” uudelleen arviointia, toiseksi sitä seikkaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se laajensi tavaramerkin erottamiskykyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevan päätelmänsä koskemaan Irlantia tutkimatta nimenomaisesti tilannetta kyseisen tavaramerkin osalta viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa, kolmanneksi sitä seikkaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin tavaroihin ja palveluihin, ja neljänneksi oikeudellista virhettä, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki soveltaessaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä kohdeyleisön määrittely edellytti ”todisteiden” uudelleen arviointia

– Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

55 Powerserv väittää, että toisin kuin valituslautakunta teki, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei rajannut valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa kohdeyleisöä ainoastaan ”erikoistuneeseen yleisöön” vaan määritteli kohdeyleisöksi käytännössä yhteisön 15 jäsenvaltion koko väestön. Tämän kohdeyleisön laajentamisen vuoksi oli välttämätöntä arvioida uudelleen jo esitettyjä todisteita, joilla kyseisen yhteisön tavaramerkin haltija pyrki osoittamaan tavaramerkin saavuttaneen erottamiskyvyn. Powerserv katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt kumota valituslautakunnan päätös ja palauttaa asia valituslautakunnan käsiteltäväksi ainakin siltä osin kuin kyse oli kohdeyleisöä koskevasta arvioinnista Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Saksan ja Itävallan osalta.

56 SMHV väittää, että esillä oleva väite on perusteeton, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki itse todisteet tosiseikastoa arvioidessaan. SMHV:n mukaan valituksenalaisen tuomion 132–141 kohdassa tarkasteltiin seikkaperäisesti kaikkia todisteita, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, että kyseisen tavaramerkin oli osoitettu saavuttaneen käytön perusteella erottamiskyvyn kyseisessä tuomiossa tarkastelluissa jäsenvaltioissa myös laajemman kohdeyleisön osalta.

57 Manpower väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei analysoinut sitä, oliko kyseinen rekisteröity tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn yksinomaan liikeelämässä. Manpowerin mukaan kyseinen tuomioistuin viittasi laajennettuun kohderyhmään ja arvioi todisteita suhteessa siihen. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksuman muotoilun perusteella ei voida katsoa, että tavaramerkki olisi erottamiskykyinen ainoastaan kaupallisen alan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna. Manpower päättelee tämän perusteella, että todisteiden uudelleen arviointi ei ollut välttämätöntä suhteessa sen paremmin laajennettuun yleisöön kuin pelkkään kaupalliseen yleisöönkään nähden, koska valituslautakunta oli tutkinut kyseiset todisteet.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

58 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan, kun sitä tulkitaan yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa, mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat kuvailevia osassa yhteisön aluetta.

59 Lisäksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan (ks. vastaavasti asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 82 kohta).

60 Tästä seuraa, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi siinä osassa yhteisöä, jossa se oli alun perin ollut kuvaileva saman artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia Storck v. SMHV, tuomion 83 kohta).

61 Tältä osin on Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin, Saksan ja Itävallan osalta todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sana ”manpower” oli kuvaileva mutta että se oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi, ja vahvisti siten valituslautakunnan tekemän arvioinnin. Kuten tämän määräyksen 40 kohdassa on muistutettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin muutti kohdeyleisön määritelmää laajentamalla sen koko työikäiseksi väestöksi.

62 Toisin kuin Powerserv väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin arvioi valituksenalaisen tuomion 132–141 kohdassa kaikkien merkityksellisten todisteiden perusteella ja siten myös suhteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-

tuimen täten määrittelemään kohdeyleisöön nähden sitä, oliko kyseinen rekisteröity tavaramerkki saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn mainitun kohdeyleisön keskuudessa.

63 Tästä seuraa, että Powerservin toisen valitusperusteen ensimmäinen osa, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama kohdeyleisön määrittely edellytti ”todisteiden” uudelleen arviointia, on hylättävä selvästi perusteettomana.

Toisen valitusperusteen toinen osa, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se laajensi tavaramerkin erottamiskykyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevan päätelmänsä koskemaan Irlantia tutkimatta nimenomaisesti tilannetta kyseisen tavaramerkin osalta viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa (jäljempänä spillover-vaikutus)

– Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

64 Powerserv katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se vahvisti valituksenalaisen tuomion 138 ja 139 kohdassa valituslautakunnan kannan hyväksymällä kyseisen tavaramerkin mahdollisella laajalla tunnettuudella Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevan Irlantiin kohdistuvan spillover-vaikutuksen. Powerservin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei esittänyt perusteita sille, että se menetteli tällä tavoin. Powerserv katsoo, että tällaisen spillover-vaikutuksen olemassaolon olettaminen on ristiriidassa sekä ensimmäisen oikeusasteen sen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan rekisteröinnin hylkäysperusteet on kumottava kaikkien niiden alueiden osalta, missä ne ovat olemassa (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok., s. II-1925), että yhteisöjen tuomioistuimen sen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan rekisteröinnin hylkäysperusteet voidaan kumota ainoastaan tiukan ja kattavan tarkastelun perusteella (em. asia Libertel).

65 SMHV toteaa, että tavaramerkin käytön perusteella saavuttaman erottamiskyvyn leviämistä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon koskeva hypoteesi ei sellaisenaan täytä vaatimusta, joka koskee käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä koskevan tarkastelun kattavuutta ja perusteellisuutta. Sitä vastoin Powerservin väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui mainittuun spillover-

vaikutukseen, on perusteeton, ja sillä vääristellään asian tosiseikkoja. Käy näet selvästi ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi nimenomaisesti kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin käytön perusteella Irlannissa saavuttamaa erottamiskykyä, kun se mainitsi valituksenalaisen tuomion 138 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa kyseisen tavaramerkin pitkäaikaisen käytön mainitussa jäsenvaltiossa, Manpowerin liikevaihdon sekä sanomalehdissä ja puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevan näytön.

66 Manpower toteaa, että toisin kuin valituslautakunta teki, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon spillover-vaikutusta vaan tukeutui kyseisen tavaramerkin pitkäaikaiseen käyttöön Irlannissa, Manpowerin liikevaihtoon sekä sanomalehdissä ja puhelinluetteloissa julkaistuja mainoksia koskevaan näyttöön.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

67 On todettava, että valituksenalaisen tuomion 138 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ainoastaan kuvasi valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä omaksuman kannan.

68 Valituksenalaisen tuomion 139 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sitä vastoin katsoi ”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”. Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tukeutunut yksinomaan spillover-vaikutukseen vaan tarkasteli seikkaperäisesti kyseisen tavaramerkin käyttöä Irlannissa.

69 Näin ollen Powerservin toisen valitusperusteen toinen osa on selvästi perusteeton.

Toisen valitusperusteen kolmas osa, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin tavaroihin ja palveluihin

– Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

70 Powerserv väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se hyväksyi valituksenalaisen tuomion 144 kohdassa tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn laajentamisen muihin kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin eli luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluviin tavaroihin ja palveluihin.

71 Powerserv väittää siten, että ”työvoimatoimistotoiminta” ja ”työvoimatoimistopalvelut” ovat kaksi täysin erillistä palvelua, jotka oli pitkään kielletty Itävallassa. Powerservin mukaan Manpower suorittaa ainoastaan työvoimatoimistopalveluja eikä harjoita työvoimatoimistotoimintaa. Powerserv toteaa lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ei ole toimitettu aineistoa luokkia 9, 16, 41 ja 42 koskevilta osin ja että kyseinen tuomioistuin totesi ainoastaan, että merkki ”MANPOWER” joko on mielikuvituksellinen tai se ”voidaan ymmärtää tavaroiden ja palvelujen sisältöä osoittavaksi silloin, kun näitä tavaroita tai palveluja käytetään työvoimatoimistopalvelujen yhteydessä”. Lopuksi Powerserv katsoo, että tällainen luokkaan 35 kuuluvien tiettyjen palvelujen osalta osoitetun tunnettuuden ulottaminen muihin esillä olevassa asiassa kyseessä oleviin Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin on ristiriidassa edellä mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion kanssa.

72 Lisäksi Powerserv kiistää luokan 35 osalta työvoimatoimistopalvelujen ja palvelujen väliaikaisen henkilöstön alalla laajan tunnettuuden sekä sen, että kohdeyleisö yhdistäisi kirjat, CD-levyt ja muut samankaltaiset kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamat tavarat Manpoweriin.

73 SMHV väittää luokkaa 35 koskevilta osin, että koska henkilöstönvuokraus- ja työvoimatoimistopalvelut usein limittyvät, ei ole mahdollista tehdä näin jyrkkää eroa kyseisten toimintojen välillä.

74 SMHV toteaa muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, että väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laajensi tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn muihin kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, jotka kuuluvat luokkiin 9, 16, 41 ja 42, on harhaanjohtava ja selvästi perusteeton. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei laajentanut valituksenalaisen tuomion 143 kohdassa mainittua erottamiskykyä automaattisesti vaan otti huomioon sen seikan, että kyseinen yritys tosiasiallisesti käytti mainittuja tavaroita ja palveluja kyseessä olevan tavaramerkin yhteydessä.

75 Manpower väittää, että Powerserv ei ota huomioon sitä seikkaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu rekisteröinnin este on hyväksytty luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ainoastaan suhteessa työvoimatoimistopalvelujen tarjoamiseen.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

76 On syytä muistuttaa, että merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi haetaan aina rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten. Niinpä tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröimistä on haettu, ja suhteessa siihen, kuinka kohdeyleisö mieltää asian (ks. vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 59 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 75 kohta).

77 Mitä tulee kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvia palveluja koskevan erottamiskyvyn laajentamiseen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, on todettava, että kuvattuaan ensin valituslautakunnan päättelyn, joka perustui pääasiallisesti siihen seikkaan, että sanalla ”manpower” on väliaikaista henkilöstöä koskevien palvelujen osalta toissijainen merkitys, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 144 kohdassa, että valituslautakunta oli oikeassa, kun se totesi, että kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien

palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluviin tavaroihin ja palveluihin.

78 Vaikka Powerserv moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ainoastaan siitä, että tämä laajensi luokkaa 35 koskevan laajan tunnettuuden muihin tavara- ja palveluluokkiin, se pyrkii toisen valitusperusteen kolmannella osalla todellisuudessa siihen, että unionin tuomioistuin korvaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan.

79 Sama pätee luokkaan 35 kuuluvien palvelujen laajan tunnettuuden arviointiin.

80 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin totesi valituksenalaisen tuomion 133–141 kohdassa, että kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin oli osoitettu saavuttaneen käytön perusteella erottamiskyvyn Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Saksassa ja Itävallassa luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

81 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 143–145 kohdassa, että kun otetaan huomioon se seikka, että kyseinen tavaramerkki kuvailee ainoastaan tiettyjä luokkiin 9, 16, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja ja että kuluttaja voi siten mieltää sen asianomaisten tavaroiden ja palvelujen alkuperää osoittavaksi merkinnäksi, kyseisen tavaramerkin luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta saavuttaman erottamiskyvyn on katsottava ulottuvan muihin luokkiin kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, jotka sen rekisteröinti kattaa.

82 Edellä esitetyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamukset koskevat tosiseikkojen arviointia. Tämän määräyksen 49 kohdassa mieliin palautetun oikeuskäytännön mukaan muutosta voidaan kuitenkin hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin eikä – lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla – tosiseikkojen arviointia koskevia toteamuksia voida saattaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessä.

83 Koska esillä olevassa asiassa ei ole väitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut sille esitetyt tosiseikat ja todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, toisen valitusperusteen kolmas osa on hylättävä, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista koskevaa oikeudellista virhettä koskeva toisen valitusperusteen neljäs osa

– Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

84 Powerserv väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 127 kohdassa, että rekisteröityä tavaramerkkiä, jonka on osoitettu tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi, ei voida julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska kyse ei ole tavaramerkistä, joka on rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti. Powerserv katsoo, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin omaksuisi tällaisen kannan, se merkitsisi sitä, että sellaisen tavaramerkin pätevyyttä, jolta alun perin puuttui erottamiskyky mutta joka on rekisteröity riittämättömien laajaa tunnettuutta koskevien todisteiden perusteella, on täysin mahdotonta riitauttaa.

85 SMHV väittää, että toisen valitusperusteen neljäs osa on selvästi perusteeton. Sen mukaan tavaramerkkiä, joka on rekisteröity käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä koskevien todisteiden perusteella, ei voida julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

86 Manpower yhtyy ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumaan kantaan ja toteaa, että Powerserv ei ota huomioon kyseisen artiklan 2 kohtaa.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

87 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan sanamuodosta seuraa suoraan, että se seikka, että tavaramerkki on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, estää saman artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen ehdottomien rekisteröinnin hylkäysperusteiden soveltamisen.

88 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkki julistetaan mitättömäksi ainoastaan, jos se on rekisteröity muun muassa saman asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti.

89 Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa on poikkeuksena saman artiklan 1 kohdassa säädetyistä ehdottomista mitättömyysperusteista tulkittava suppeasti, eikä se siis voi olla perustana analogiselle päätelmälle mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan tulkinnassa (asia C-542/07 P, Imagination Technologies v. SMHV, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4937, 54 kohta).

90 Toisin kuin Powerserv väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei todennut valituksenalaisen tuomion 127 kohdassa, että sellaisen tavaramerkin pätevyyttä, jolta alun perin puuttui erottamiskyky mutta joka on rekisteröity riittämättömien laajaa tunnettuutta koskevien todisteiden perusteella, ei voida riitauttaa.

91 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näet ainoastaan muistutti siitä, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdalla ja 2 kohdalla on eri soveltamisala. Mainittu 1 kohta ei siten voi olla perustana sellaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevalle vaatimukselle, joka on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi ennen rekiste-

röintihakemuksen tekohetkeä, koska tällaista tavaramerkkiä ei ole rekisteröity kyseisen asetuksen 7 artiklan vastaisesti. Mainitun 51 artiklan 2 kohta puolestaan koskee ainoastaan tavaramerkkejä, jotka ovat tulleet käytön perusteella erottamiskykyisiksi niiden rekisteröimisen jälkeen, vaikka rekisteröiminen olisikin tapahtunut kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan vastaisesti ja olisi siten pitänyt evätä tällä perusteella.

92 Näin ollen toisen valitusperusteen neljäs osa on hylättävä selvästi perusteettomana.

93 Edellä esitetyn perusteella osittain Powerservin valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain se on hylättävä selvästi perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

94 Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Powerserv on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja Manpowerin vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on määrännyt seuraavaa:

1) Powerserv Personalservice GmbH:n päävalitus hylätään.

2) Manpower Inc:n vastavalitus hylätään.

3) Powerserv Personalservice GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset