JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
5 päivänä huhtikuuta 2001 [1]

1. Kyseessä on ensimmäinen yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva yhteisön tavaramerkkiä koskeva valitus — joka koskee sanamerkin rekisteröinnin epäämistä — ja tämä asia on ollut myös ensimmäinen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsitelty yhteisön tavaramerkkiä koskeva asia.

2. Paitsi että tässä asiassa on ratkaistava tiettyjä uusia prosessuaalisia kysymyksiä, tärkein aineellinen kysymys tässä asiassa on se, millä tavoin on tutkittava, onko sana, joka halutaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, rekisteröimiskelvoton sen vuoksi, että se muodostuu yksinomaan sellaisista merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan erityisesti tavaroiden, joita varten tavaramerkkiä haetaan, käyttötarkoitusta taikka muita tavaroiden ominaisuuksia.

3. Rekisteröintiä haetaan sanamerkille "Baby-Dry", jota käytetään vauvanvaipoissa.

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

Asiassa merkityksellinen lainsäädäntö

4. Tavaramerkkejä koskevilla säännöillä on selvästi merkittävä vaikutus kauppaan, ja siksipä ei ole yllätys, että aika ajoin ollaan ryhdytty toimenpiteisiin jonkinasteisen alaa koskevan kansainvälisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Tehdyistä sopimuksista kaikkein merkittävimpiä ovat teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (jäljempänä Pariisin yleissopimus) [2] ja sopimus tekijän- ja teollisoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (vuodelta 1994; jäljempänä TRIPS-sopimus), [3] joihin molempiin viittaan jatkossa.

5. Vielä selkeämmin on suotavaa noudattaa yhdenmukaisuutta yhteisön tapaisilla yhteis- tai yhtenäismarkkinoilla. Jat-

2 — Tehty 20.3.1883, tarkistettu 14.12.1900 Brysselissä, 2.6.1911 Washingtonissa, 6.11.1925 Haagissa, 2.6.1934 Lontoossa, 31.10.1958 Lissabonissa ja 14.7.1967 Tukholmassa (*Yhdistyneitten kansakuntien sopimussarja* nro 11851, osa 828, sivut 305—388).

3 — TRIPs-sopimus sisältyy maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (WTO-sopimus) liitteeseen 1C, ja nämä sopimukset on hyväksytty yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1).

koksi vuonna 1989 säädetyllä direktiivillä [4] suoritetulle jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämiselle otettiin se uusi ja pitemmälle menevä askel, että asetuksella N:o 40/94 (jäljempänä tavaramerkkiasetus) [5] luotiin yhteisön tavaramerkki kansallisten tavaramerkkien rinnalle.

6. Tavaramerkkiasetuksen mukaan yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen ja sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä (1 artikla). Yhteisön tavaramerkkiä varten perustettiin yhteisön tavaramerkkivirasto, viralliselta nimeltään sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä "virasto" (2 artikla). Yhteisön tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä (6 artikla), ja tutkijat tekevät viraston nimissä rekisteröintiä koskevia päätöksiä (126 artikla). Itsenäinen valituslautakunta käsittelee uudelleen riitautetut tutkijoiden päätökset (130 ja 131 artikla). Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi (63 artikla [6]) ja sen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimeen lopullisesti käsiteltäväksi.

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

8. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on "Ehdottomat hylkäysperusteet", säädetään muun muassa seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

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

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

6 — Tulkittuna yhdessä tavaramerkkiasetuksen 13. perustelukappaleen ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta 24 lokakuuta 1988 tehdyn neuvoston päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom, sellaisena kuin se on muutettuna 8.6.1993 tehdyllä neuvoston päätöksellä 93/350/Euratom, EHTY, ETY (EYVL 1993, L 144, s. 21), 3 artiklan c alakohdan kanssa.

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

— —

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."

9. Tässä yhteydessä voidaan mainita, että tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaan sisältyvä määritelmä on identtinen tavaramerkkidirektiivin 2 artiklassa esitetyn tavaramerkin määritelmän kanssa ja samankaltainen yhdenmukaisuus vallitsee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan sekä direktiivin [7] 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan säännösten välillä. Näin ollen yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin esteinä ovat periaatteessa samat perusteet kuin kansallisten tavaramerkkirekisteröintien esteinä.

10. Koska kuitenkin sanan erottamiskyky tai kuvailevuus saattaa vaihdella kielestä toiseen, se seikka, että merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi joissakin jäsenvaltioissa eikä näin ollen myöskään tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan nojalla yhteisön tavaramerkiksi, ei merkitse sitä, että tavaramerkki olisi rekisteröimiskelvoton muissa jäsenvaltioissa.

11. Kuten asianosaiset tässä tapauksessa ovat huomauttaneet, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta perustuvat Pariisin yleissopimuksen [8] 6 quinquies artiklan B kohtaan; tässä artiklassa määrätään, että missä tahansa liittomaassa yleissopimuksen perusteella teollisoikeudellisesti rekisteröity tavaramerkki on vastavuoroisesti rekisteröitävä. Kyseisessä B kohdassa määrätään muun muassa seuraavaa:

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

— —

7 — Vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei nimenomaisesti viitata 2 artiklaan vaan se kuuluu seuraavasti: "merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä".

8 — Tämän ratkaisuehdotuksen 4 kohdassa ja alaviitteessä 2 mainittu sopimus.

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

— — ."

12. Toisaalta Pariisin yleissopimuksessa ei ole samanlaista tavaramerkin määritelmää kuin on tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa. Yleisvaikutukseltaan samankaltaisia oikeussääntöjä on kuitenkin tavaramerkkilaeissa eri puolilla maailmaa. Samankaltainen määritelmä on erityisesti TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa:[9] "Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki. — — "

13. Tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin haltija voi kieltää kaikkia muita käyttämästä elinkeinotoiminnassaan merkkiä, joka on sama tai sekaannusta herättävän samankaltainen kuin haltijan tavaramerkki samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity. Huomattakoon kuitenkin, että 12 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

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

— —

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

14. Olennaisilta osiltaan samanlaiset säännökset (kansallisia tavaramerkkejä varten) on sisällytetty myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohtaan ja 6 artiklan

9 — Tämän ratkaisuehdotuksen 4 kohdassa ja alaviitteessä 3 mainittu sopimus.

1 kohdan b alakohtaan (ja siten periaatteessa myös jäsenvaltioiden lakeihin).

15. Vastaavaa määräystä ei toisaalta löydy Pariisin yleissopimuksesta; yleissopimuksen soveltamisala ei myöskään mahdollisesti kattaisi tällaista oikeussääntöä. TRIPS-sopimuksen 17 artiklan mukaan "jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käyttö lojaalilla tavalla edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolien oikeutetun edun".

Käsiteltävänä olevan asian tosiseikat

Rekisteröintihakemus

16. The Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnati, Ohio (jäljempänä Procter & Gamble), jätti vuonna 1996 virastoon hakemuksen sananmerkin "Baby-Dry" rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi "paperisille tai selluloosasta valmistetuille kertakäyttövaipoille" ja "kangasvaipoille".

17. Hakemus hylättiin vuonna 1998. Tutkija katsoi, että tavaramerkkiä ei tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla voida rekisteröidä, koska merkki kuvailee niitä tavaroita, joita varten rekisteröintiä haettiin. Merkki muodostuu ainoastaan pelkästä erottamiskyvyttömien sanojen "baby" (vauva) ja "dry" (kuiva) yhdistelmästä ja näin ollen se muodostuu yksinomaan sellaisesta merkinnästä, jota voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden käyttötarkoitusta, esimerkiksi vauvojen kuivana pitämistä.

Valituslautakunnan päätös

18. Procter & Gamble valitti hylkäävästä päätöksestä ensimmäiseen valituslautakuntaan ja perusteli valitustaan sillä, että sanojen "Baby-Dry" yhdistelmä oli, vaikkakin suggestiivinen, siitä huolimatta riittävän erottamiskykyinen, jotta se voidaan suojata tavaramerkkinä. Merkki oli rekisteröity Tanskassa, Suomessa ja Ranskassa ja oli Procter & Gamblen mielestä ainakin yhtä erottamiskykyinen kuin eräät muut viraston jo julkaisemat tavaramerkit. Lisäksi Procter & Gamble tarjoutui esittämään näyttöä siitä, että vuodesta 1993 alkaneesta myynnistä ja voimakkaasta mainonnasta johtuen merkki oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi kaikkialla Euroopassa, millä se halusi vedota tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädettyyn poikkeussäännökseen, jossa säädetään, että 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei tällaisissa tapauksissa sovelleta.

19. Valituslautakunta hylkäsi valituksen 31.7.1998.

20. Perusteluissaan valituslautakunta totesi, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökset, joiden soveltamisalat ovat osittain päällekkäisiä, ovat sovellettavissa. Valituslautakunta totesi, ettei "millään yrityksellä elinkeinotoiminnassa voi olla yksinoikeutta käyttää sellaista merkkiä, joka arkikielellä ainoastaan kuvailee niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten merkkiä käytetään, lajia, laatua tai käyttötarkoitusta". "Baby-Dry" on kahden tavallisen sanan yhdistelmä, joka välittömästi ilmaisee kuluttajille sen, että tuote soveltuu täyttämään sille asetetun perustehtävän eli pitämään vauvat kuivina.

21. Rekisteröinti evättiin sekä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, koska sana muodostui "yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden — — käyttötarkoitusta — — ", että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska merkiltä puuttui erottamiskyky, eikä "se näin ollen kyennyt erottamaan elinkeinonharjoittajan vaippoja sellaisten muiden elinkeinonharjoittajien vaipoista, jotka saattaisivat myös haluta korostaa omien tuotteidensa tehokkuutta vauvojen kuivina pitämisessä".

22. Valituslautakunta hylkäsi väitteet siitä, että virasto oli jo rekisteröinyt vastaavanlaisia merkkejä ja että "Baby-Dry" oli rekisteröity joissakin jäsenvaltioissa, sillä perusteella, että valituslautakunta katsoi, ettei käsittelyssä ollut loukattu syrjimättömyysperiaatetta, koska viraston rekisteröimät muut merkit eivät näyttäneet olevan rinnastettavissa kyseessä olevaan merkkiin, ja että kielellisistä syistä rekisteröinti saattoi olla mahdollista joissakin jäsenvaltioissa, muttei kaikissa niissä.

23. Valituslautakunta katsoi lopuksi, ettei ollut syytä tutkia Procter & Gamblen tarjoamaa näyttöä siitä, että merkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska tätä pyyntöä ei ollut esitetty tutkijalle. Hakija voisi kuitenkin tehdä uuden hakemuksen, jonka tutkimusvaiheessa hakija voisi esittää näyttöä siitä, että merkki oli tullut erottamiskykyiseksi.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

24. Procter & Gamble saattoi 6.10.1998 valituslautakunnan päätöksen yhteisöjen

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kantaja vaati, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin:

"Ensisijaisesti (*'en ordre principal'*)

kumoaa valituslautakunnan 31.7.1998 tekemän päätöksen,

määrää viraston julkaisemaan yhteisön tavaramerkkihakemuksen N:o 000200006 yhteisön tavaramerkkiasetuksen 40 artiklan mukaisesti;

Toissijaisesti (*'en ordre subsidiaire'*),

kumoaa valituslautakunnan 31.7.1998 tekemän päätöksen, jossa hakijan asetuksen 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat vaatimukset hylättiin,

sallii hakijan näyttää, että sana Baby-Dry on tullut käytössä erottamiskykyiseksi,

viimeiseksi, palauttaa asian valituslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi toissijaisen vaatimuksen osalta."

25. Vaikka ensisijaisena vaatimusten kohteena oli ainoastaan valituslautakunnan päätöksen kumoaminen, asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että tämän vaatimuksen perusteena oli tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheellinen soveltaminen, ja siksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muotoili tämän vaatimuksen kertomukseen suullista käsittelyä varten ja 8.7.1999 [10] antamaansa tuomioon seuraavaksi vaatimukseksi:

"— — riidanalaisen päätöksen [kumoaminen] siltä osin kuin siinä on katsottu, että tavaramerkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen edellytysten mukainen."

26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi ensisijaisen vaatimuksen, mutta oli sitä mieltä, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia Procter & Gamblen tarjoama näyttö siitä, että merkki oli tullut erottamiskykyiseksi, ja kumosi viraston päätöksen tällä perusteella.

27. Ensisijaisen vaatimuksen yhteydessä [11] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan

10 — Asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (Kok. 1999, s. II-2383) (jäljempänä "valituksenalainen tuomio").

11 — Ks. valituksenalaisen tuomion 20—29 kohta.

c alakohdan ja korosti, että rekisteröinnin epäämiseksi riittää yhden ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolo. Tuomioistuin katsoi erityisesti, että lainsäätäjän tarkoitus oli, että kyseisessä alakohdassa kuvailtujen merkkien tai merkintöjen "on [jo] laatunsa vuoksi katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen tuotteet toisen yrityksen tuotteista". Valituslautakunta oli vedonnut sanan "vaippa" sanakirjamääritelmään ja todennut, että sanamerkki "Baby-Dry" kokonaisuutena ilmaisi kuluttajille vaippojen käyttötarkoituksen, eikä merkki sisältänyt sellaisia muita elementtejä, joiden avulla Procter & Gamblen tavarat pystyttäisiin erottamaan muiden elinkeinoharjoittajien tavaroista. Näin ollen valituslautakunta oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan perustellusti todennut, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella kyseinen sana ei voi olla yhteisön tavaramerkki.

28. Sen kysymyksen yhteydessä, joka koskee näytön esittämistä sen toteamiseksi, onko merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, [12] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki asetuksen muutoksenhakua koskevia säännöksiä (erityisesti 57—62 artiklaa) ja totesi seuraavaa: " — — valituslautakunta, jolla on valituksesta päättäessään sama toimivalta kuin tutkijalla, ei voinut hylätä asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa koskevaa kantajan perustelua vain sillä perusteella, että tätä perustelua ei ollut esitetty tutkijalle. Valituslautakunnan olisi valitus tutkittuaan pitänyt joko ratkaista tämä kysymys tai palauttaa asia tutkijalle." Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tämä kohta ei ole tämän valituksen kohteena, joten en ilmaise kantaani asiaan.

29. Muiden vaatimusten osalta [13] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kieltäytyi vastaanottamasta todisteita siitä, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi, koska virasto ei ollut tutkinut asiaa. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tutkimatta vaatimuksen siitä, että virasto tulisi määrätä kuuluttamaan tavaramerkkihakemus, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mielestä viraston tuli suorittaa tarpeelliset toimet noudattaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota.

30. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi seuraavaa: [14] "Tuomion 32—45 kohdan perusteella on siten katsottava, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin valituslautakunta on virheellisesti kieltäytynyt tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevaa kantajan perustelua. Kuten edellä on jo huomautettu, viraston on toteutettava tämän tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet."

31. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi näin ollen valituslautakunnan päätöksen, mutta määräsi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen

12 — Ks. valituksenalaisen tuomion 32—45 kohta.

13 — Ks. em. valituksenalaisen tuomion 46—53 kohta.

14 — Em. valituksenalaisen tuomion 54 kohta.

työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että kumpikin asianosainen vastaa omista kuluistaan, koska asiassa osa vaatimuksista oli ratkaistu toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. [15]

Käsiteltävänä oleva valitus

32. Procter & Gamble vaatii 8.10.1999 jättämässään valituksessa, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion "siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että — — ensimmäinen valituslautakunta ei ollut päätöksessään 31.7.1998 soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa — — ." Virasto esittää, että valitus tulisi hylätä. Molemmat asianosaiset vaativat lisäksi kulujensa korvaamista.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

33. Kumpikaan asianosainen ei ole vaatimustensa yhteydessä pohtinut sitä kysymystä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, vaikka kyseessä näyttää olevan ilmeinen paradoksi siitä syystä, että toimenpiteen kumoamista hakenut valittaa siitä tuomiosta, jolla tuo toimenpide on kumottu.

34. Procter & Gamble huomauttaa, että EY:n tuomioistuimen perussäännön (jäljempänä "perussääntö") 49 artiklan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta voivat hakea muutosta kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty. Procter & Gamblen vaatimukset oli osittain hylätty. Sen lisäksi Procter & Gamblella on intressi valittaa tuomiosta, koska virastoa sitoo paitsi valituksenalaisen tuomion tuomiolauselma myös sen perustelut; näiden perustelujen mukaan viraston tulee tutkia hakemus uudelleen ainoastaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan osalta, mutta ei asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan osalta.

35. Virasto myöntää, että Procter & Gamblellä on intressi valittaa asiasta, ja epäilee ainoastaan sitä, voidaanko tämän asian yhteydessä puhua "yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtuneesta yhteisön oikeuden rikkomisesta". [16] Virasto jättää tuomioistuimen päätettäväksi sen, olisiko asia tuomioistuimen omasta aloitteesta jätettävä tutkimatta tuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

36. Vastaväitteenä valituksen tutkittavaksi ottamiselle voitaisiin esittää, että valitus on tehty tuomiosta, jossa valittajan vaatimus on hyväksytty, eli riidanalainen päätös on kumottu. Valituksella ei myöskään haeta muutosta tuomion tuomiolauselmaan, vaan ainoastaan osaan tuomion perusteluista, jotka taas määrittelevät sen, millä

15 — Ks. em. valituksenalaisen tuomion 55 kohta.

16 — Em. perussäännön 51 artikla.

tavoin tuomiolauselma pannaan täytäntöön. Muutoksenhaun sallimisessa saattaa piillä tiettyjä vaaroja silloin, kun osapuoli on tyytymätön pelkästään osaan niistä perusteluista, joiden perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt kanteen.

37. En kuitenkaan hyväksy tätä vastaväitettä.

38. Tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan toisessa kohdassa rajoitetaan muutoksenhakuoikeutta seuraavasti: "Muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty." Näin rajataan jo ne olosuhteet, joissa on mahdollista hakea muutosta, ja samalla mahdollistetaan se, että kaikki nämä vaatimukset täyttävät valitukset ovat sallittuja (mikäli perussäännön muista lisärajoituksista, kuten esimerkiksi väliintulijoita ja valitusperusteita koskevista rajoituksista ja kiellosta valittaa oikeudenkäyntikuluista ei seuraa muuta), joten tuomioistuin ei voi edelleen rajoittaa muutoksenhakuoikeutta ilman, että se ylittää toimivaltansa.

39. Englanninkielinen sana "submissions" perussäännön 49 artiklan englanninkielisessä versiossa vastaa ranskankielistä sanaa "conclusions" (vaatimukset), joka taas on "forms of order sought" (vaatimukset) työjärjestyksen terminologiassa. Englannin kielellä käytetään siis kahta sanaa, kun taas ranskan kielellä käytetään yhtä sanaa, kuten myös ainakin saksan-, italian- ja espanjankielisissä perussäännön versioissa. Jos tämä termi ymmärretään suppeassa mielessä vaatimukseksi (forms of order sought), muutoksenhakuoikeus näyttää tiukasti rajatulta, mutta myös laajempi tulkinta on mahdollinen. Englanti ei ole ainoa kieli, jossa käytetään eri terminologiaa — esimerkiksi hollanninkielisessä versiossa "iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld" ei viitata erityisesti sanaan "conclusies". Myös tanskan, portugalin ja suomen kielissä käytetään eri ilmaisuja. Tässä valossa säännöstä tulisi mielestäni tulkita siten, että sillä viitataan yleisesti siihen, että kanne ei ole menestynyt, eikä säännöksellä viitata tiukasti siihen, että tietty väite ei ole menestynyt tai tiettyä vaatimusta ei ole hyväksytty.

40. Valituksenalaisen tuomion 20—29 kohdasta käy selkeästi ilmi, että Procter & Gamblen ensisijainen vaatimus hylättiin. Tuomion 55 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimenomaisesti mainitsee, että kummankin asianosaisen vaatimuksista osa oli hylätty. Lisäksi viraston velvollisuudesta toteuttaa valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet seuraa selkeästi se, että Procter & Gamblelle on annettava oikeus tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittää todisteita siitä, että merkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi; sen sijaan mahdollisuutta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan uudelleen harkintaan virastolla ei kuitenkaan enää ole. Viimeksi mainittu seikka rajoittaa

Procter & Gamblen mahdollisuuksia rekisteröidä merkki, joten sillä on intressi pitäytyä alkuperäisessä vaatimuksessaan.

41. Valituksenalaisessa tuomiossa on hyväksytty kylläkin muodollisesti Procter & Gamblen vaatimukset, mutta tuomio on muotoiltu siten rajoitetusti, ettei Procter & Gamble täysin saavuta haluamaansa lopputulosta. Mikäli tällaisessa tapauksessa muutoksenhakua ei sallittaisi, rajoitettaisiin sillä perusteettomasti muutoksenhakuoikeutta. Mikäli virasto ei voi tutkia tapausta uudelleen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta eikä valittaminen enää ole mahdollista, asian kannalta olennaisinta kysymystä, joka on tuotu asianmukaisesti esiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voitaisi enää harkita uudelleen, mikä olisi mahdollisesti epäoikeudenmukaista Procter & Gamblea kohtaan.

Pääasia

Asianosaisten väitteet

42. Procter & Gamble väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön oikeutta soveltamalla virheellisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

43. Se väittää lähinnä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa yksilöidyt tavaramerkit ovat luontaisesti kyvyttömiä erottamaan yrityksen tavaroita toisen yrityksen tavaroista 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, elleivät ne käytössä ole tulleet erottamiskykyisiksi, mutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut ymmärtää, että kyseisessä alakohdassa pelkästään mainitaan esimerkkejä tapauksista, joissa merkki saattaa olla kykenemätön erottamaan tavaroita; kukin merkki tulee tutkia tapauskohtaisesti, jotta voidaan määritellä, onko merkki todellakin erottamiskyvytön. Itse asiassa ainoastaan yksi aineellinen vaatimus on otettava huomioon — nimittäin 4 artiklassa säädetty vaatimus, jonka mukaan merkillä "voidaan erottaa".

44. Ei siis riitä, kun todetaan, että sanoja "baby" ja "dry", jotka ovat tavaramerkin "Baby-Dry" ainoat elementit, voidaan käyttää osoittamaan vaippojen käyttötarkoitusta, vaan Procter & Gamblen mukaan merkki tulee tutkia kokonaisuudessaan, jotta saadaan selville, onko merkki kuluttajien silmissä kykenevä vai kykenemätön erottamaan elinkeinonharjoittajien tavarat toisten elinkeinonharjoittajien tavaroista. Ostava yleisö ei miellä sanaa "Baby-Dry" vaippojen synonyymiksi tai niiden käyttötarkoituksen pelkäksi kuvaukseksi, vaan takuuksi siitä, että tietty elinkeinonharjoittaja on valmistanut ne.

45. Monien maiden ja myös joidenkin jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat ainakin aikaisemmin noudattaneet ensimmäi-

sen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumaa "monopolistista" asennetta tavaramerkkioikeuteen — mitä suurempi oikeus tavaramerkinhaltijalla on kieltää kolmansilta minkälainen käyttö tahansa, sitä suurempi on pyrkimys sulkea pois rekisteröintikelpoisten merkkien joukosta sellaiset elementit, joiden siirtäminen pois vapaasta käytöstä olisi väärin. Tämä ei kuitenkaan tule kysymykseen tavaramerkkiasetuksen kohdalla; sen 12 artiklassa nimittäin rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeuksia kieltää toisia käyttämästä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lueteltuja merkintöjä.

46. Tässä yhteydessä Procter & Gamble selvittää 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan taustaa ja tarkastelee joitakin asian kannalta olennaisia oikeustapauksia.

47. Procter & Gamble huomauttaa, että näissä säännöksissä mainitut termit ovat peräisin Pariisin yleissopimuksesta, jonka taustan erilaisuus — yleissopimuksen perusteella suoja myönnetään sellaisille tavaramerkeille, jotka on jo rekisteröity toisessa maassa — selittää Procter & Gamblen mukaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan epäjohdonmukaisen ilmaisun "tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky". Vaikka Pariisin yleissopimusta koskevissa neuvotteluissa pyrittiin omaksumaan johdonmukainen lähestymistapa (nykyinen teksti on peräisin Washingtonissa vuonna 1911 suoritetuista tarkistuksista), jäi kaksi "leirikuntaa" yhä edelleen jäljelle: ne maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa, jotka perinteisesti sulkivat suojan piiristä periaatteessa kaikki kuvailevat elementit, ja ne "modernimmat" maat, kuten Ranska ja Benelux-maat, jotka tutkivat kunkin tapauksen erikseen ja sulkivat suojan piiristä ainoastaan ne merkit, jotka olivat yksinomaan kuvailevia suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin. Procter & Gamble mainitsee esimerkkinä lukuisia tällaisia tuomioita, mukaan lukien joitakin Saksan Bundesgerichtshofin uusimpia ratkaisuja.

48. Modernissa lähestymistavassa on kuitenkin ainoastaan yksi arviointiperuste — tavaramerkin tulee kyetä osoittamaan yleisölle, että kyseessä ovat tietyn yrityksen tavarat. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan lainsäädännön aiempi huoli siitä, ettei kuvailevia termejä tulisi monopolisoida, on otettu laajasti huomioon tavaramerkkiasetuksen 12 artiklassa — aivan kuten "Vittel" tavaramerkin haltija ei voi kieltää toista tuottajaa vilpittömässä mielessä mainostamasta, että hänen vetensä on pullotettu Vittelissä, samoin ei Procter & Gamble voisi estää kilpailijaa väittämästä, että kilpailijan vaipat "pitävät vauvan kuivana". Siitä, että merkki on kuvaileva, ei toisin sanoen seuraa, että merkki ei voi erottaa tietyn yrityksen tavaroita muiden tavaroista.

49. *Viraston* mielestä valitus nostaa esiin kaksi kysymystä: 1) Onko tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty kuvailevuus riittävä peruste suojan epäämiseksi merkiltä? 2) Mitkä kuvailevat merkit voidaan tai täytyy hylätä tämän säännöksen perusteella?

50. Viraston mielestä ensimmäiseen kysymykseen tulisi vastata myöntävästi.

51. Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kohdan määräykset luotiin rajoittamaan sitä, missä määrin jäsenmaat voisivat evätä tavaramerkkisuojan niiltä merkeiltä, jotka oli jo rekisteröity muualla; monet jäsenmaat kuitenkin ottivat määräykset omiin lakeihinsa ja näin ollen niitä on alettu soveltaa kaikkiin tavaramerkkeihin tuossa kontekstissa. TRIPS-sopimuksen perusteella, joka on yhteisöä velvoittava, jäsenten tulee noudattaa Pariisin yleissopimuksen 1—12 ja 19 artiklaa, vaikka näitä määräyksiä ei voida sellaisenaan soveltaa yhteisössä.

52. Tavaramerkkiasetukseen kyseisiä määräyksiä ei ole kopioitu sanatarkasti, koska 7 artiklan säännökset liittyvät yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin eivätkä muualla rekisteröityjen merkkien suojaamiseen. TRIPS-sopimukseen perustuvasta yhteisön velvollisuudesta noudattaa Pariisin yleissopimuksen asianomaisia artikloja johtuu kuitenkin, että sanamuodon itsensä ja sen tavan, jolla virasto tulkitsee sanamuotoa, välillä on olemassa läheinen vastaavuus. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa mainitut perusteet vastaavat yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kohdan 2 alakohdan määräyksiä ja päinvastoin.

53. Virasto on samaa mieltä Procter & Gamblen kanssa siitä, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklaa ei tulisi tulkita siten, että sillä evätään sellaisten sanojen rekisteröinti, joiden tulee olla vapaasti käytettävissä; tämä seikka huomioidaan asetuksen 12 artiklassa. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tehtävä on lähinnä varmistaa, että ainoastaan erottamiskykyiset tavaramerkit, vastakohtana kuvaileville merkeille ja yleisnimille, voidaan rekisteröidä. Tämän säännöksen lähtökohtana on, että merkitykseltään yksinomaan kuvailevilla sanoilla voi olla erottamiskykyä, joka on tavaramerkin oleellinen piirre (elleivät ne käytössä ole tulleet erottamiskykyisiksi). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt arviointiperusteet tarjoavat riittävän itsenäiset perusteet evätä rekisteröinti ilman, että sillä jätettäisiin huomiotta 4 artiklan perusedellytyksen tutkiminen. Lopputulos on joka tapauksessa sama.

54. Toisen kysymyksen osalta virasto katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi oikein 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa valituksenalaisessa tuomiossa — "Baby-Dry" kokonaisuutena arvioiden ja sen kohteena olevat tavarat huomioon ottaen ei sisällä erottamiskykyisiä elementtejä, vaan se välittömästi ja selkeästi ilmaisee kuluttajille tuotteiden käyttötarkoituksen.

Valituksen ulottuvuus

55. Procter & Gamble vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion

kumoamista siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut katsonut valituslautakunnan soveltaneen 31.7.1998 tekemässään päätöksessä väärin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja perustelee vaatimustaan sillä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön oikeutta soveltamalla väärin tätä säännöstä.

56. On kuitenkin syytä huomata, että tämän asian yhteydessä ei ole kyse 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta. Itse asiassa ei ole mitään syytä, miksi sen pitäisi olla käsittelyn kohteena. Tutkijan alkuperäinen päätös perustui yksin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eikä valituslautakunnan päätökseen, jolla valitus hylättiin, lisätty 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa toiseksi hylkäysperusteeksi. Myöskään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei mainitse tätä säännöstä tuomiossaan.

57. Näin ollen tässä asiassa on pääasiassa käsiteltävänä valituksenalaisen tuomion kaksi kohtaa.

58. Tuomion 20—23 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaa sekä 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja totesi, että lainlaatija oli tarkoittanut, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lueteltujen merkkien (nimittäin sellaiset merkit, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa kuvaamaan kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia, mukaan lukien tavaroiden käyttötarkoitusta) tulisi jo laatunsa vuoksi katsoa olevan kykenemättömiä erottamaan yrityksen tavaroita toisen yrityksen tavaroista — tuolloin merkki ei itse asiassa täytä 4 artiklassa säädettyä erästä yhteisön tavaramerkille asetettua perusedellytystä.

59. Tuomion 25—28 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki sanaa "Baby-Dry" näiden periaatteiden valossa ja päätyi siihen, että valituslautakunta oli tehnyt oikean ratkaisun, kun se oli ottanut sen kannan, että merkki muodostuu yksinomaan sanoista, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa kuvaamaan tavaroiden käyttötarkoitusta; sana ilmaisee välittömästi kuluttajille käyttötarkoituksen eikä siihen sisälly muita lisäpiirteitä, joiden perusteella merkki kokonaisuutena saattaisi olla kykenevä erottamaan Procter & Gamblen tavarat muiden yritysten tavaroista.

60. Jäljempänä tutkin näitä kahta seikkaa erikseen. Kuten jäljempänä selviää, en usko, että ensimmäisen seikan ratkaiseminen on olennaista tämän valituksen ratkaisun kannalta; joka tapauksessa käsittelen sitä kuitenkin joiltakin osin, koska valittaja on keskittynyt tähän seikkaan asian käsittelyssä.

Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan välinen suhde

61. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan (tai

olennaisesti samanlaiset tavaramerkkidirektiivin 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohta) muodostaman vyyhdin purkaminen ei selvästikään ole helppo asia.

62. Asetuksen 4 artiklassa määritellään, minkälaiset merkit voivat muodostaa yhteisön tavaramerkin; eräänä ehtona on, että niiden tulee pystyä erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Näin ollen yhteisön tavaramerkkinä ei voi olla sellainen merkki, joka ei tällä tavoin ole kykenevä erottamaan tavaroita.

63. Asetuksen 7 artiklassa säädetään ehdottomista hylkäysperusteita. Ei ole yllätys, että yksi hylkäysperusteista on se, että merkki ei ole 4 artiklan mukainen (7 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä voi tuntua tarpeettomalta toistolta, mutta asia on ymmärrettävä sitä taustaa vasten, että samaa arviointiperustetta tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta käsin (toisin sanoen myönteisenä rekisteröintiedellytyksenä ja kielteisenä hylkäysperusteena).

64. Sen sijaan vaikeammin ymmärrettävissä on 7 artiklan 1 kohdan b kohtaan sisältyvä tarpeeton toisto, koska siinä evätään rekisteröinti "tavaramerkeiltä, joilta puuttuu erottamiskyky". Mikä ero on käsitteiden "kykenemätön erottamaan" yrityksen tavarat muiden tavaroista ja "puuttuvan erottamiskyvyn" välillä? Jos vastaan tähän kysymykseen siten, että kyse on käsitteiden konkreettisuuden eri asteista, siirrämme ainoastaan kysymykseen vastaamista. On myös esitetty, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, tarkasteltuna yhdessä 4 artiklan kanssa, kirjaimellisesti sovelletaan sellaisiin "merkkeihin, jotka voivat erottaa mutta joilta puuttuu erottamiskykyä".[17] Lisäksi asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa kuitenkin säädetään, että tällaiset merkit tai tavaramerkit voivat tulla erottamiskykyisiksi käytössä, vaikka ne olisivatkin vailla erottamiskykyä.

65. Miten 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sitten tulisi tulkita tässä jo ennestään sekavassa tilanteessa? Kyseessä oleva lainkohta koskee merkkejä tai merkintöjä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia. Edustaako tämä, kuten Procter & Gamble väittää, ainoastaan yhtä erottamiskyvyn puuttumisen lajia? Jos asia on näin, miksi se on esitetty erillään? Ja voisiko 7 artiklan 1 kohdan d alakohta (tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan) muodostaa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kattaman alaryhmän?

66. Tuonkaltaiset pohdiskelut saattavat hämmentää vakavasti mieltä. Paljon keskustelua on erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa herättänyt kysymys siitä, mikä on merkin, joka "voi erottaa" tavarat muista tavaroista, ja "erot-

17 — Ks. Justice Jacobin kommentit asiassa Philips v. Remington (1998) RPC 283, s. 289; huomautus koski itse asiassa vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin b kohdan vaatimuksia. Vuoden 1994 Trade Marks Actissa otettiin Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä käyttöön tavaramerkkidirektiivin vastaavat säännökset.

tamiskyvyttömän" merkin välinen suhde; tästä syystä on myös hiljattain esitetty ennakkoratkaisupyyntö yhteisöjen tuomioistuimelle. [18]

67. Vaikeudet johtuvat suurelta osin selvästikin siitä, että alkuperältään eri lähteistä otettuja säännöksiä yritetään tulkita johdonmukaisesti. Siksi ehdotankin, ettei tulisi tavoitella liian suurta johdonmukaisuutta, vaan pikemminkin, ainakin tämän asian yhteydessä, säännöksiä tulisi tulkita erikseen niiden kulloisessakin asiayhteydessä.

68. Ensinnäkin tulisi ottaa huomioon tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa säädetyt arvosteluperusteet. Merkkiä, joka ei täytä näitä arvosteluperusteita, ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi — siinä suhteessa on epäolennaista, onko hylkäyksen perusteena 4 artikla itse vai 7 artiklan 1 kohdan a alakohta.

69. Sen lisäksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—j alakohdassa säädetään muista ehdottomista hylkäysperusteista. Kyseisen artiklan 1 kohdan e—j alakohdassa säädetyt hylkäysperusteet eroavat muista tämän artiklan perusteista, joten niitä ei käsitellä tämän asian yhteydessä. Sen sijaan 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdissa säädetyt hylkäysperusteet muodostavat Pariisin yleissopimuksesta [19] lainatun "paketin", ja ne menevät vaihtelevassa määrin päällekkäin sekä keskenään että 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

70. Säännösten päällekkäisyys on mielestäni vain hyväksyttävä. Asiassa ei edetä mihinkään, jos jäädään jahkailemaan sitä, että haetun tavaramerkin yhteen elementtiin voidaan yhtä aikaa soveltaa useita hylkäysperusteita. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa säädetään yhteisön tavaramerkin positiivisista vaatimuksista, kun taas 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ne toistetaan negatiivisesta näkökulmasta käsin. Kyseisen artiklan 1 kohdan b—d alakohdalla luodaan harmonia Pariisin yleissopimuksen [20] kanssa, mutta niitä ei tarvitse erottaa 4 artiklasta tai 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta tai tulkita 4 artiklan tai 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan valossa. [21]

18 — Asiassa C-299/99, Philips Electronics, julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 23.1.2001 antama ratkaisuehdotus. Katso lähemmin aiheesta *Kerly's Law of Trade Marks and Trade names*, 13. painos (2001), sivut 18—35.

19 — Mielessä tulisi kuitenkin pitää, että Pariisin yleissopimuksen mukaan yksi yleissopimuksen jäsenistä *voi* näillä perusteilla evätä jo aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin rekisteröinnin, kun taas tavaramerkkidirektiivissä ja tavaramerkkiasetuksessa nämä perusteet *pakottavat* epäämään rekisteröinnin.

20 — Tavaramerkkiasetuksessa ei nimenomaisesti viitata yleissopimukseen, mutta tavaramerkkidirektiivin johdantoosan viimeisessä perustelukappaleessa todetaan, että sen säännösten (jotka tässä suhteessa ovat identtiset asetuksen säännösten kanssa) on tarpeen olla "täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa". Komission perusteluissa alkuperäiseen ehdotukseen yhteisön tavaramerkkiasetuksesta mainitaan silloisen 6 artiklan osalta seuraavaa: "Ehdottomien hylkäysperusteiden luettelo pohjautuu suurelta osin teollisoikeuksien suojelemisesta tehdyn Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklaan ja jäsenvaltioissa voimassa oleviin lakeihin. Ainoastaan poikkeuksellisesti on katsottu tarkoituksenmukaiseksi viitata Pariisin yleissopimuksen tekstiin."

21 — Vrt. esimerkiksi kolmannen valituslautakunnan asiassa R 26/1998-3 ("Netmeeting") 27.11.1998 tekemä päätös ja sen 13 kohta: "Vaikka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan alakohtien kesken on tiettyä päällekkäisyyttä, valituslautakunta on sitä mieltä, että jokaista alakohtaa tulisi tulkita ja soveltaa erikseen. Tämä ei toisaalta tarkoita sitä, etteikö samanaikaisesti voitaisi soveltaa useampaa kuin yhtä ehdotonta hylkäysperustetta."

71. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oikein totesi,[22] tavaramerkin rekisteröinti voidaan evätä jo yhdelläkin ehdottomalla hylkäysperusteella. En pysty kuvittelemaan sellaista tilannetta, jossa saattaisi käytännössä olla tärkeää ratkaista, voidaanko useampaa kuin yhtä hylkäysperustetta soveltaa. Koska 7 artiklan 3 kohtaa, joka koskee tavaramerkin käytöstä johtuvaa erottamiskykyiseksi tulemista, sovelletaan ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohtaan eikä 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, saattaisi kuitenkin teoriassa olla tarpeellista erottaa esimerkiksi ne merkit, jotka ovat kykenemättömiä erottamaan, niistä merkeistä, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka muodostuvat yksinomaan kuvailevista elementeistä. Jos merkki kuitenkin käytännössä voi tulla erottamiskykyiseksi, täytyy sillä pohjimmiltaan olla myös kyky erottaa. Jos näin ei olisi, kysymys olisi epäolennainen.

72. Näin ollen kyseessä olevassa asiassa 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa olisi tulkittava itsenäisesti eli 4 artiklasta erillään.

73. Mielestäni Procter & Gamblen yritykset sulattaa yhteen kaikki 7 artiklan 1 kohdan a—d alakohtaan sisältyvät arviointiperusteet perustunnusmerkistöksi kyvylle erottaa ovat tarpeettomia ja ehkä jopa harhaanjohtavia tämän asian yhteydessä.[23] Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki mielestäni liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, kun se katsoi, että lainsäätäjän tarkoituksena oli, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittujen merkkien "on laatunsa vuoksi katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen tuotteet toisen yrityksen tuotteista".

74. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin mielestäni menikin tuossa asiassa pidemmälle tulkinnassaan kuin oli tarpeen, ei siitä välttämättä kuitenkaan seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myöhemmässä johtopäätelmässään erehtyi, kun se katsoi, että valituslautakunta oli oikeassa, kun se oli sitä mieltä, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sanalta "Baby-Dry" tulisi evätä rekisteröinti. Säännöksen tarkka merkitys tulisi ensin tutkia, ja säännöksen suhde 4 artiklaan tai muihin ehdottomiin hylkäysperusteisiin saattaa itse asiassa osoittautua epäolennaiseksi.

22 — Valituksenalaisen tuomion 29 kohta.

23 — On syytä ohimennen huomauttaa, että hakijan lukuisat viittaukset Benelux-tuomioistuinten oikeustapauksiin eivät ole täysin osuvia, koska Beneluxin lainsäädäntö on erilainen. Vaikka Benelux-tavaramerkkilain tarkoituksena on täytäntöönpanna tavaramerkkidirektiivi, lain 6 a artiklassa säädetään, että hakemus on hylättävä, jos kyseessä oleva merkki "ei muodosta tavaramerkkiä 1 artiklan mukaisesti [joka viittaa olennaisesti kaikkiin merkkeihin, jotka soveltuvat erottamaan yrityksen tuotteet] erityisesti siksi, että siltä puuttuu erottamiskyky siten kuin Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kohdan 2 alakohdassa määrätään". Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a—d alakohdalla on mielestäni melko erilainen lainsäädännöllinen tausta.

Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuus

— Yleinen ulottuvuus

75. Eräs kysymykseen liittyvä näkökohta koskee sitä, onko sellaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavien merkkien tai merkintöjen sulkemisella tavaramerkkisuojan ulkopuolelle pyritty estämään elinkeinonharjoittajia "poistamasta kiertokulusta" sellaisia sanoja, jotka kuuluvat yleiseen käyttöön. Valituslautakunnan päätöksen[24] 15 kohdassa todetaan, että suojan epääminen kyseisiltä merkeiltä olisi tulkittava näin; Procter & Gamble on kuitenkin kiivaasti toista mieltä. On kuitenkin syytä huomata, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ota tuohon seikkaan kantaa valituksenalaisessa tuomiossa.

76. Viimeksi mainitun seikan vuoksi tällä kysymyksellä ei sinänsä ole suoranaista merkitystä valituksen lopputuloksen kannalta. Sillä saattaa kuitenkin olla jotakin vaikutusta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaan.

77. Olen suurelta osin yhtä mieltä tästä Procter & Gamblen kanssa — samoin kuin virastokin. Pariisin yleissopimuksen laatijoiden eräänä huolena on saattanut olla se, että koska tiettyjen maiden lakien perustana on ollut tavaramerkin luoma yksinoikeus käyttöön ja se, että tiettyjen yleisessä käytössä olevien sanojen täytyy olla suljettu tuon yksinoikeuden ulkopuolelle, näille maille on annettava oikeus evätä tavaramerkkisuoja sellaisilta muualla rekisteröidyiltä tavaramerkeiltä, jotka muodostuvat tällaisista sanoista. Sellaisten merkintöjen osalta, jotka kuvaavat tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, tämä huolenaihe on kuitenkin otettu huomioon tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b alakohdassa, jossa rajoitetaan yhteisön tavaramerkin vaikutuksia varmistamalla, ettei tavaramerkin haltija voi kieltää tällaisten merkintöjen käyttöä kuvaavassa tai informatiivisessa tarkoituksessa eli muussa tarkoituksessa kuin tuotemerkkinä. Tässä kohdin voidaan siteerata erään englantilaisen tuomarin kauan aikaa sitten ilmaisemaa huolta: "Varakkaat elinkeinonharjoittajat haluavat tavallisesti omia osan englannin kielen yleisestä sanastosta ja kieltää suurelta yleisöltä nyt ja vastaisuudessa pääsyn heille varatulle alueelle."[25]

78. Tässä valossa saattaa olla parempi ajatella, ettei tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena ole estää kaikkien tavallisten kuvailevien sanojen monopolisointia, vaan välttää sellaisten kuvailevien tuotenimien rekisteröinti, jotka eivät voi saada suojaa. Jos tämä merkitsee sitä, että samoja sanoja on tulkittava eri tavoin kuin esimerkiksi tulkittaessa niitä Pariisin yleissopimuksen

24 — " — — Juuri yhteisön tavaramerkin luonteesta eli siitä, että se luo yksinoikeuden, johtuu, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa — — kielletään rekisteröimästä sellaisia merkkejä, jotka — — pelkästään kuvaavat niitä tavaroita tai palveluita, joita varten merkkiä käytetään. — — "

25 — *"Perfection": Joseph Grosfield & Sons' Application* (1909) 26 RPC, s. 837, sivulla 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

yhteydessä, johtuu tämä ainoastaan siitä, että ne esiintyvät eri asiayhteydessä.

79. Mielipiteeni saattaa olla vastoin joitakin Windsurfing Chiemsee -tuomion kohtia.[26] Siinä yhteisöjen tuomioistuin oli sitä mieltä, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa (joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa) "pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää". Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (joka vastaa asetuksen 12 artiklan b alakohtaa) ei vaikuta merkittävästi tuohon tulkintaan.

80. Mielestäni nuo lausumat, vaikka ne onkin muotoiltu yleisiksi, tulee suhteuttaa kyseisen tapauksen asiayhteyteen, jossa kyseessä oli maantieteellisen nimen eikä kuvailevan sanan käyttö. Vaikka maantieteellistä alkuperää kuvailevat merkinnät mainitaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa yhdessä muiden kuvaavien elementtien kanssa, on niillä kuitenkin erityisasema. Ne on mainittu erikseen asetuksen 64 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 15 artiklan 2 kohdassa rekisteröimiskelpoisina yhteisön yhteismerkkeinä, ja maataloustuotteiden sekä elintarvikkeiden (joiden osalta maantieteellisillä merkinnöillä on erittäin tärkeä rooli) yhteydessä niiden käyttö on muussa yhteisön lainsäädännössä tiukasti säänneltyä.[27] Maantieteellisen nimen rekisteröinti tavaramerkiksi kuitenkin supistaisi vapaasti käytettävien merkkien piiriä paljon tuntuvammin kuin kuvailevan merkin rekisteröinti tavaramerkiksi. On myös syytä huomata tämän asian osalta, että Windsurfing-tuomiossa[28] yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei yhteisön oikeuteen ole omaksuttu saksalaista Freihaltebedürfnis-käsitettä ("konkreettinen, aktuelli ja pakottava tarve säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä").

81. Mielestäni 7 artiklan 1 kohdan c alakohta voidaan näin ollen ymmärtää sanamuotonsa mukaisesti eli siten, että säännös estää sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin, jotka yksinomaan muodostuvat merkeistä tai merkinnöistä, jotka osoittavat tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia. Asetuksen 12 artiklan b alakohdasta ilmenee selvästi, että tavaramerkki voi sisältää tällaisia merkkejä tai merkintöjä (tai muutoin tällä säännöksellä ei olisi mitään mieltä), ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta käy selvästi ilmi, ettei tavaramerkki voi muodostua *yksinomaan* niistä.

26 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ja Franz Attenberger, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, erityisesti 25—28 kohta).

27 — Esimerkiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92 (EYVL 1992, L 208, s. 1).

28 — Em. tuomion 35 kohta.

— Yhteys "Baby-Dry"-asiaan

82. Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan mielestä "kahden tavallisen sanan yhdistelmä ('baby' ja 'dry') ilman mitään mieleenpainuvaa tai mielikuvituksellista lisäelementtiä välittömästi ilmaisee kuluttajille, että tuote soveltuu perustehtäväänsä eli pitämään vauvat kuivina". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli samaa mieltä ja katsoi, että "sanamerkkiin Baby-Dry ei sisälly mitään muuta [erottavaa] lisätekijää".

83. Eittämättä ei tuskin ole epäilystä siitä, saatetaanko sanoja "baby" ja "dry" käyttää elinkeinotoiminnassa vaippojen käyttötarkoitusta osoittavissa merkinnöissä, ja siitä, että sanaan "Baby-Dry" ei sisälly muita sanoja.

84. Kyseenalaista on kuitenkin se, tulisiko kenellekään asioista vähänkin perillä olevalle henkilölle välittömästi vaipat mieleen, kun hän näkee ensimmäistä kertaa tuotenimen "Baby-Dry", tai tulisiko tuolle henkilölle välittömästi mieleen vaippojen käyttötarkoitus, kun hän kuulee tavaramerkkiä käytettävän sellaisten tavaroiden yhteydessä.

85. Kun tarkastellaan näitä kahta tapaa reagoida kyseiseen tuotenimeen, jälkimmäinen reagointitapa on ensin mainittua tärkeämpi, koska kysymystä rekisteröinnin epäämisestä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella tulee tarkastella ottamalla huomioon tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisessa tuomiossa oikein totesi.[29] Vaikka — kuten valituslautakunta huomautti — eräs vaippojen pääasiallisista tehtävistä on "pitää vauvat kuivina" (ilmaisun yhdessä merkityksessä), ei sanaa "baby-dry" tietämäni mukaan kuitenkaan tavanomaisessa kielenkäytössä käytetä kuvaamaan noita tuotteita tai niiden käyttötarkoitusta, eikä kukaan ole toisin väittänyt.

86. Silti ensimmäinen reagointitapakaan ei näytä olevan täysin vailla merkitystä. Jos sanaa "Baby-Dry" voidaan käyttää suggestiivisena viittauksena niinkin erilaisiin tuotteisiin kuin talkki, vaunujen sadesuojus, pienikokoinen kuivausrumpu tai pienissä pulloissa myytävä juoma, silloin sanan merkitys vaippojen käyttötarkoituksen osoittajana näyttäisi olevan heikko.

87. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa käytetyt sanat "yksinomaan" ja "voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan" ovat tältä osin merkityksellisiä.

29 — Em. valituksenalaisen tuomion 21 kohta.

88. Valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näyttävät ottaneen olennaisesti sen kannan, että koska ehdotetussa merkissä ei ole mitään sellaista elementtiä, jota ei voida käyttää osoittamaan tavaroiden käyttötarkoitusta, merkki muodostuu yksinomaan sellaisista merkinnöistä, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tuo tarkoitus.

89. Mielestäni tämä lähestymistapa on liian kapea-alainen, tai ainakin sitä sovellettiin tässä asiassa liian suppeasti.

90. Siinä jätetään huomioimatta se, että merkintä on huomattavasti lyhennetty ja epätavallinen rakenteeltaan, sekä se, että merkkiä on vaikea analysoida intuitiivisesti kieliopin pohjalta niin, että sen merkityssisältö selviäisi välittömästi. Nuo kaikki ovat mielestäni sanojen "baby" ja "dry" lisäelementtejä, jotka tulisi harkinnassa ottaa huomioon.

91. Lähestymistavassa ei myöskään oteta huomioon sitä päinvastaista näkökohtaa, että elinkeinoelämässä käytettyjen vaippojen käyttötarkoitusta kuvaavien merkintöjen täytyy, jotta ne olisivat ymmärrettäviä, pitää sisältää enemmän elementtejä kuin sanat "baby" ja "dry" pelkästään siten toisiinsa liitettyinä, kuin nyt kyseessä olevassa tuotenimessä on tehty. Lisäksi siinä ei mitenkään oteta huomioon sitä, että "Baby-Dry" on selvästikin keksitty sana, joka ei sellaisenaan ole englannin kieltä, joten sen käyttö elinkeinotoiminnassa kuvailevana sanana on vielä vähemmän todennäköistä.

92. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan laajemmalle tulkinnalle löytyy lisäksi ennakkotapauksia sekä virastosta että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta.

93. Viraston tutkimusosaston ohjeissa esimerkiksi mainitaan, että tavaramerkin täytyy "kyetä muuhunkin kuin kuvailemaan tavaroita". Toinen valituslautakunta katsoi, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa "määritellään hyväksyttävä tavaramerkki siten, ettei se saa olla yksinomaan tai pelkästään kuvaileva", kun se käsitteli tavaramerkkiasiaa "Oilgear", jota haettiin rekisteröitäväksi hydraulisille pumpuille, hydraulisille moottoreille ja hydraulisille työstökoneille. [30] Kun kolmas valituslautakunta hyväksyi valituksen asiassa, jossa virasto oli evännyt sanamerkin "Netmeeting" rekisteröinnin tietokoneohjelmille, joilla välitetään tosiaikaisia multimediaa hyödyntäviä monenvälisiä viestejä tietokoneverkoissa, katsoi kolmas valituslautakunta, että merkki sisälsi ainakin yhden keksinnöllisen elementin, nimittäin sen, ettei sanoja normaalisti käytetä yhdessä, joten niiden yhdistelmä ei suoraan vastaa hakemuksen kohteena olevia tavaroita. Lisäksi valituslautakunta totesi, ettei merkki yksinomaan kuvaa tavaroiden käyttötarkoitusta tai niiden muita ominaisuuksia. [31]

30 — Valituslautakunnan 22.9.1998 tekemä päätös asiassa R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Valituslautakunnan 27.11.1998 tekemä päätös asiassa R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. Eräässä toisessa asiassa (jossa toistettiin se, mitä yhteisöjen tuomioistuin totesi sekaannuksesta SABEL-tuomiossa [32]) kolmas valituslautakunta katsoi, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulisi soveltaa näin: " — — ainoastaan silloin, kun hakemuksesta heti, selvästi ja yksiselitteisesti käy selville tavaramerkin kuvaileva sisältö, erityisesti koska yleisen elämänkokemuksen mukaan kuluttajat suurella epätodennäköisyydellä eivät ryhdy tavaramerkin nähdessään analysoimaan sitä, mistä tavaramerkki käsitteellisesti muodostuu — — . Jos tavaroiden ominaisuuksia kuvaavaan sanaan pelkästään viitataan ja sana on tunnistettavissa ainoastaan älyllisen pohdiskelun perusteella, tavallisesti sana ei muodosta estettä rekisteröinnille". [33]

95. Aivan viimeaikaisessa tuomiossaan [34] ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi ensimmäisen valituslautakunnan päätöksen, jossa valituslautakunta oli hylännyt valituksen viraston päätöksestä, jolla evättiin rekisteröinti tavaramerkiltä "Doublemint", jota haettiin lukuisille eri tavaroille, mutta etupäässä purukumille. Tuomioistuin perusti tuomionsa olennaisesti siihen, että merkin osa "double" oli merkitykseltään moniselitteinen ja että merkin "Doublemint" perusteella "kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät miellä kyseistä sanaa välittömästi ja enempää asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaispiirrettä". [35]

96. Jos tämäntyyppinen tarkastelutapa, josta olen yhtä mieltä, olisi otettu tässä asiassa ohjenuoraksi ja harkinnan perustana olisivat olleet mainitsemani seikat — kuten äärimmäinen lyhentäminen, epätavallinen ja epäselvä kieliopillinen rakenne, se, että sana on vain osittain kuvaileva, ja keksinnöllisyys —, oltaisiin saatettu yhtä hyvin tulla sellaiseen johtopäätökseen, että tuotenimen "Baby-Dry" rekisteröintiä vauvan vaipoille ei voida evätä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, vaikkakin suojan laajuus saattaisi olla melkoisen rajoitettu 12 artiklan b alakohdan nojalla. [36]

97. Koska valituslautakunta ei ollut perusteellisesti harkinnut yllä mainittuja näkökohtia 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä, se mielestäni teki harkinnoissaan oikeudellisen virheen, ja näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen pysyttäessään valituslautakunnan päätöksen.

32 — Asia C-251/95, SABEL v. Puma (Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta).

33 — Valituslautakunnan asiassa R 71/1998-3 26.2.1999 tekemä päätös Micro-Frame Technologies, jossa haettiin sanan "Portfolio" rekisteröintiä lukuisia erityyppisiä tietokonetuotteita ja painotuotteita varten, joiden avulla yritykset voivat valita ja suunnitella projekteja olemassa ja suunnitelmissa olevien sitoumusten ja resurssien pohjalta; päätöksen 10 kohta. On kuitenkin huomioitava, että nämä lausumat on esitetty sen näkemyksen yhteydessä, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on pitää kuvailevat sanat yleisessä käytössä, mistä olen eri mieltä.

34 — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99, Wrigley v. SMHV, 31.1.2001 antama tuomio (Kok. 2001, s. II-417).

35 — Tuomion 30 kohta.

36 — Kilpailija voisi, kuten Procter & Gamble on huomauttanut, kenenkään estämättä todeta tuotteistaan, että ne pitävät vauvanne kuivana (tai kenties jopa pitävät vauvanne vielä kuivempana). Mahdollista olisi ainoastaan kieltää kilpailijaa käyttämästä noita kahta sanaa "baby dry" kilpailijan tavaroiden yksilöintiin tai käyttämästä sanoja siten, että tuotemerkkien kesken aiheutuu yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa.

Prosessuaaliset seuraukset

98. On myös pohdittava, mitä prosessuaalisia seurauksia aiheutuu siitä päätelmästä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen.

99. Käsiteltävänä olevassa asiassa käsittelijän päätös perustuu yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Valituslautakunta katsoi, että rekisteröinti tulisi evätä myös 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, mutta hylkäsi pelkästään valituksen oletettavasti sillä seurauksella, että alkuperäinen päätös pysyi ennallaan (tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan 3 kohdan perusteella valituksella valituslautakuntaan ja tuomioistuimeen on kuitenkin lykkäävä vaikutus). Vaikka tavaramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdan perusteella valituslautakunta voi joko käyttää riitautetun päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi, ei valituslautakunta käyttänyt kumpaakaan mahdollisuutta, mikä tosin ei näyttänyt olevan tarpeenkaan, koska valitus hylättiin.

100. Procter & Gamble valitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sillä perusteella, että valituslautakunta oli tulkinnut väärin sekä 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa että 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki kuitenkin valituksen ainoastaan viimeksi mainitun säännöksen osalta, joten ainoastaan se on riidanalainen tässä oikeudenkäynnissä.

101. Tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan 3 kohdan perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta kumota valituslautakunnan päätös tai muuttaa sitä; tässä tapauksessa tuomioistuin kumosi päätöksen.[37] Olen jo aiemmin käsitellyt kumoamisesta johtuvia oikeudellisia seurauksia tämän ratkaisuehdotuksen siinä osassa, joka koskee valituksen tutkittavaksi ottamista.

102. EY:n tuomioistuimen perussäännön 54 artiklan mukaan silloin, kun muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, yhteisöjen tuomioistuin kumoaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen ja voi joko itse ratkaista asian lopullisesti tai palauttaa asian yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

103. Jos yhteisöjen tuomioistuin toteaa tässä asiassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi väärin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, niin mikä menettelytapa olisi sopivin?

104. Mielestäni lyhyin menettelytapa olisi parhain, koska asiaa on jo käsitelty

37 — Itse asiassa tähän päivään mennessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole kertaakaan muuttanut valituslautakunnan päätöstä.

useammassa valitusasteessa ja asian käsittely on jo vaatinut melko pitkän ajan.

105. Mielestäni asiaa ei ole tarpeen palauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Tätä menettelytapaa voitaisiin pitää tarpeellisena siksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tutkinut asiaa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, josta ei näin ollen anneta ratkaisua. Alkuperäinen tutkijan päätös perustui kuitenkin 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan eikä muita perusteita evätä rekisteröinti ole ilmaantunut; näin ollen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevia väitteitä ei ole tarpeen käsitellä.

106. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio kumotaan ja se korvataan tuomiolla, joka kumoaa valituslautakunnan päätöksen, mutta eri perustein, ei mielestäni ole täysin selvää,[38] olisiko valituslautakunta enää toimivaltainen tässä asiassa. Jos olisi, valituslautakunnan täytyisi luultavasti tehdä uusi päätös, jossa sitä sitoisivat tämän tuomioistuimen perustelut. Tämä saattaisi olla tarpeeton ja prosessiekonomian kannalta kannattamaton vaihe.

107. Yhteisöjen tuomioistuin voisi näin ollen kumota valituksenalaisen tuomion ja antaa itse lopullisen tuomion, jossa se muuttaisi valituslautakunnan päätöstä sen toimivallan perusteella, joka sille tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan 3 kohdassa myönnetään.

108. Tässä tilanteessa olisi teoreettisesti mahdollista, että tuomioistuin itse määräisi, että merkki on rekisteröitävä (tavaramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jonka mukaan valituslautakunta voi käyttää riitautetun päätöksen tehneen käsittelijän toimivaltaa), mutta silloin mielestäni puututtaisiin epäoikeutetusti viraston työhön erityisesti siksi, että asiassa saattaa olla muita näkökohtia, joita ei vielä ole käsitelty tuomioistuimessa.

109. Mielestäni kaikkein tehokkain menettelytapa tässä oikeusasteessa on, että yhteisöjen tuomioistuin palauttaa asian tutkijalle uudelleen käsiteltäväksi. Tutkijan on noudatettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa mainittuja perusteluita ja otettava huomioon ne seikat, joista on ollut puhetta tämän ratkaisuehdotuksen aiemmissa kohdissa.

38 — Mitään erityistä säännöstä, joka kattaisi tämän tilanteen, ei näytä olevan olemassa, eikä virasto pystynyt suullisen käsittelyn yhteydessä ilmoittamaan tuomioistuimelle yhtään vastaavaa tapausta johtuen lähinnä siitä, ettei vastaavanlaisia tapauksia, jossa valituslautakunnan päätös kumotaan, ole monia. (Suullisen käsittelyn ajankohtana vastaavanlaisia tapauksia oli ainoastaan kaksi, tämä asia mukaan lukien. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin kumosi neljä päätöstä jo heti seuraavana päivänä — 31.1.2001). Virasto oli kuitenkin sitä mieltä, että periaatteessa valituslautakunnan tehtävänä on panna tuomio täytäntöön.

Ratkaisuehdotus

110. Olen näin ollen sitä mieltä, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi

1) kumota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98 antama tuomio;

2) muuttaa ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 35/1998-1 tekemää päätöstä siten, että

—yhteisöjen tuomioistuin kumoaa käsittelijän 29.1.1998 tekemän päätöksen, jossa käsittelijä katsoi, että tavaramerkki "Baby-Dry" muodostuu yksinomaan sellaisista merkinnöistä, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan vauvan vaippojen käyttötarkoitusta

—palauttaa asian käsittelijälle uudelleen käsiteltäväksi;

3) velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.