YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

23 päivänä lokakuuta 2003 *

Asiassa C-191/01 P,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään V. Melgar ja S. Laitinen, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jota tukevat

Saksan liittotasavalta, asiamiehinään A. Dittrich ja B. Muttelsee-Schön, prosessiosoite Luxemburgissa,

ja

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään J. E. Collins, avustajanaan barrister D. Alexander, prosessiosoite Luxemburgissa,

väliintulijoina,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (Doublemint), 31.1.2001 antaman tuomion (Kok. 2001, s. II-417), jossa se kumosi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 16.6.1999 tekemän päätöksen (asia R 216/1998-1), jossa valituslautakunta hylkäsi Wm. Wrigley Jr. Companyn valituksen päätöksestä evätä sanan Doublemint rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi,

ja jossa vastapuolena on

Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, Illinois (Amerikan yhdysvallat), edustajanaan Rechtsanwalt M. Kinkeldey, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues ja A. Rosas sekä tuomarit D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja V. Melgar, ja Wm. Wrigley Jr Companyn, edustajanaan M. Kinkeldey, 21.1.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.4.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) on yhteisön tuomioistuimeen 7.4.2001 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan nojalla muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (Doublemint), 31.1.2001 antamaan tuomioon (Kok. 2001, s. II-417; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa se kumosi SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.6.1999 tekemän päätöksen (asia R 216/1998-1) (jäljempänä riidanalainen päätös), jossa valituslautakunta hylkäsi Wm. Wrigley Jr. Companyn valituksen päätöksestä evätä sanan Doublemint rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi useita tavaraluokkia ja erityisesti purukumeja varten.

Asetus N:o 40/94

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

"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."

3 Saman asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

— —

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

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."

4 Asetuksen N:o 40/94 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."

Tosiseikat

5 Wrigley jätti 29.3.1996 hakemuksen sanan Doublemint rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat muun muassa 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 3, 5 ja 30 ja joita olivat erityisesti purukumit.

6 SMHV:n tutkija hylkäsi hakemuksen 13.10.1998 tekemällään päätöksellä, josta Wrigley sitten valitti.

7 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä sen vuoksi, että sana Doublemint on kahdesta englanninkielisestä sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja että sillä pelkästään kuvaillaan tiettyjä kyseisten tavaroiden ominaispiirteitä eli sitä,

että niissä on minttua ja että ne maistuvat mintulle; tämän seurauksena sitä ei valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella voitu rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

Asian käsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

8 Wrigley nosti 1.9.1999 kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossaan kanteen.

9 Ensinnäkin lainattuaan valituksenalaisen tuomion 19 kohdassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän tuomion 20 kohdassa, että tällä säännöksellä yhteisön lainsäätäjä on pyrkinyt estämään sellaisten merkkien rekisteröimisen, jotka ovat luonteeltaan täysin kuvailevia ja jotka näin ollen ovat kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista, ja että sellaiset merkit ja merkinnät, jotka eivät ole yksinomaan kuvailevia, voidaan sitä vastoin rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi.

10 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23—28 kohdassa, että Doublemint-sana ei ollut täysin kuvaileva. Se katsoi, että adjektiivi double on epätavallinen verrattuna muihin englanninkielisiin sanoihin, kuten much, strong, extra, best tai finest (paljon, vahva, ekstra, paras tai hienoin), ja että yhdistettynä erityisesti sanaan mint tällä adjektiivilla on potentiaalisen kuluttajan kannalta kaksi erillistä merkitystä: "kaksi kertaa tavallista enemmän minttua" tai "kahdenlaisen mintun makuisia". Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että sana mint on yleisnimi, joka käsittää vihermintun, piparmintun ja muita ruokayrttejä, minkä vuoksi on useita tapoja valita, mitä kahta minttulajia käytetään ja kuinka vahvan makuisina yhdistelmään valittuja minttuja käytetään.

11 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että sanan Doublemint useat merkitykset ilmenevät välttämättä englanninkieliselle keskivertokuluttajalle ainakin mielleyhtymän kautta tai epäsuorasti, minkä vuoksi tämä merkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla deskriptiivinen, kun taas sellaiselle kuluttajalle, joka ei osaa riittävästi englantia, kyseinen sana on merkitykseltään epäselvä ja kuvitteellinen.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli siksi valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta sanalla Doublemint on epäselvä ja suggestiivinen merkitys, joka on avoin monenlaisille tulkinnoille, ja että kyseiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät miellä kyseistä sanaa välittömästi ja enempää asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaispiirrettä. Koska tämä sana ei siis ollut täysin kuvaileva, sen rekisteröintiä ei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan voitu evätä. Niinpä se kumosi riidanalaisen päätöksen.

Muutoksenhaku

13 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa Wrigleyn korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Wrigley vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti hyväksyi 17.10.2001 antamallaan määräyksellä Saksan liittotasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hakemukset, joilla ne pyysivät saada osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijoina tukeakseen SMHV:n vaatimuksia.

Asianosaisten lausumat

16 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että Doublemint-sanan kaltaisen sanan täytyy olla "täysin kuvaileva", jotta sitä ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella voitaisi rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

17 SMHV esittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tulkinnan lieventämisestä seuraisi, että SMHV:lle jätettäisiin paljon nykyistä enemmän sellaisia rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat monimerkityksisiä merkkejä, joiden ei koskaan pitäisi saada tavaramerkkirekisteröintiin perustuvaa suojaa, koska ne ovat kuvailevia.

18 SMHV korostaa seuraavaksi sitä, että merkin kuvailevuutta koskevaa ehdotonta rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta tulkittaessa on otettava huomioon ne muut ehdottomat hylkäysperusteet, joista säädetään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa ja jotka koskevat merkin erottamiskyvyn puuttumista ja sen käyttöä yleiskielessä.

19 SMHV väittää erityisesti, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta on erotettava saman kohdan b alakohdasta, jonka mukaan merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei yleisesti voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Täysin kuvailevia merkkejä pidetään jo luonteensa vuoksi kyvyttöminä erottamaan yrityksen tuotteet muiden yritysten tuotteista. Sellaisten sanojen käyttöön, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkin tehtävää, ei voi olla lakiin perustuvaa yksinoikeutta, ellei niistä sitten ole tullut käyttönsä vuoksi erottamiskykyisiä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

20 SMHV väittää lopuksi, että toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisessa tuomiossa, Doublemint-sanan kaltainen sana on silti kuvaileva, vaikka sillä voi olla useita merkityksiä ja vaikka se on tästä syystä moniselitteinen. Keskivertokuluttaja yhdistää Doublemint-sanan välittömästi tiettyihin kyseisten tuotteiden potentiaalisiin ominaisuuksiin eli siihen, että ne sisältävät minttua tai maistuvat mintulle, joten tämä sana on välttämättä kuvaileva eikä sitä siksi voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

21 Wrigley katsoo päinvastoin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteenä Doublemint-sanan kaltaisen sanan rekisteröinnille, koska vaikka tämän yhdyssanan muodostavat sanat ovat erikseen tarkasteltuina kuvailevia, tämä yhdyssana on kokonaisuutena tarkasteluna näiden sanojen epätavallinen yhdistelmä; se ei sinänsä ole yleisen kielenkäytön mukainen, eikä keskiverokuluttaja miellä sitä sellaiseksi, että se pelkästään kuvailee selkeästi ja yksiselitteisesti tiettyjä kyseisten tavaroiden ominaisuuksia.

22 Wrigleyn mukaan Doublemint-sanan kieliopillinen rakenne on epätavallinen ja elliptinen, eikä kukaan sanoisi englanniksi, että purukumin makuna on "doublemint" (suomeksi "kaksoisminttu"), kuvaillakseen purukumin ominaisuuksia. Lisäksi Doublemint-sanalla on useita mahdollisia merkityksiä, mikä sulkee pois sen, että kuluttaja ymmärtäisi sen vain tietyllä tavalla, eli kyseinen merkki on epätäsmällinen ja suggestiivinen.

23 Wrigley lisää, että SMHV:n pyrkimys turvata se, että kilpailijat saavat vapaasti käyttää täysin kuvailevia sanoja, voi koskea vain sellaisia tilanteita, joissa on olemassa kohtuullisen selvä ja ennakoitavissa oleva kilpailijoiden tarve siihen, että he saavat käyttää tiettyä sanaa tuotteidensa ominaisuuksien kuvaamiseen.

Näin ei ole Doublemint-sanan osalta; tämä sana rekisteröitiin melkein sata vuotta sitten United States Patent and Trademark Officessa eli englanninkielisessä maassa, mutta yleisö tai kilpailijat eivät ole koko rekisteröinnin voimassaoloaikana käyttäneet sitä kuvailevana sanana. Wrigley toteaa myös, että SMHV:n valituslautakunnat ovat jo hyväksyneet rekisteröintihakemuksia, jotka koskivat tämänkaltaisia yhdyssanoja, eli esimerkiksi Alltravel ja Megatours matkapalveluita varten, Transeuropea kuljetuspalveluja varten ja Oilgear hydraulisia koneita varten.

24 Viimeiseksi jättämässään kirjelmässä Wrigley toteaa, että Doublemint-sana täyttää täysin ne edellytykset, jotka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut sanamerkin erottamiskyvyn osalta asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble, 20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251), joka koski tavaramerkkiä Baby-dry.

25 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, joka tukee väliintulijana SMHV:n vaatimuksia, esittää, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on tarkoitus estää se, että yksi ainoa yritys saisi käyttää tavaramerkkirekisteröinnin perusteella Doublemint-sanan kaltaisia merkkejä tai ilmauksia, jotka kuvailevat tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia tai soveltuvat tällaiseen kuvailemiseen keskivertokuluttajan tavanomaisessa kielenkäytössä. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779), rekisteröitäessä tällaisia merkkejä tai ilmauksia tavaramerkeiksi unohdetaan se yleisen edun mukainen päämäärä, joka liittyy näiden merkkien ja ilmausten vapaaseen käytettävyyteen.

26 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan yhteisöjen tuomioistuimen olisi siis nyt esillä olevassa asiassa täsmennettävä — mikäli tämä ei jo ilmene selvästi edellä mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV annetusta tuomiosta — ettei rekisteröintihakemuksen hylkäämiseksi ole tarpeen, että

sanaa tosiasiassa käytetään kuvailevasti, vaan riittävää on jo se, että on odotettavissa, että sitä vastaisuudessa käytetään näin; lisäksi olisi täsmennettävä, että vaikka tuotteen ominaisuuksien kuvaamiseen voidaan käyttää useita sanoja, tämä ei vaikuta siihen, että nämä sanat on silti katsottava kuvaileviksi.

27 Saksan hallitus, joka myös tukee väliintulijana SMHV:n vaatimuksia, katsoo, että Doublemint-sana on täysin kuvaileva ilmaus, jota jokaisen on saatava käyttää vapaasti. Asian arviointiin ei vaikuta se, että kuvailevilla elementeillä mahdollisesti on useita merkityksiä. Nämä muut merkitykset ovat kokonaisuudessaan myös kuvailevia, mikä koskee myös saksankielisiä alueita, kuten myös Bundespatentgericht ja Bundesgerichtshof ovat todenneet sanoista "Marktfrisch", "Doppel Caramel", "Double Color" ja "Double Action".

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

29 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, 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".

30 Näin ollen merkit ja ilmaukset, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan sen tavaran tai palvelun ominaisuuksia, jota varten rekisteröintiä on haettu, oletetaan asetuksen N:o 40/94 mukaan sellaisiksi, jotka eivät luonteensa vuoksi kykene täyttämään tavaramerkin tehtävää alkuperän osoittajana, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta siihen, että tällainen merkki tai ilmaus voi tulla käyttönsä vuoksi erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

31 Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään tällaisten merkkien ja ilmausten rekisteröiminen yhteisön tavaramerkeiksi, tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. erityisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, joka on sisällöltään sama kuin nyt esillä oleva säännös, em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta, ja yhdistetyt asiat C-53/01—C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta).

32 Jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

33 Esillä olevan asian osalta on todettava, että sen päätelmänsä tueksi, jonka mukaan riidanalaiseen sanaan ei voida soveltaa kyseisessä säännöksessä tarkoitettua rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa, että merkit ja ilmaukset, joiden merkitys "ei ole yksinomaan deskriptiivinen", voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi, kun taas valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa se totesi, että "kyseistä sanaa ei voida pitää yksinomaan deskriptiivisenä". Se katsoi näin ollen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava niin, että se on esteenä sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnille, joilla "yksinomaan kuvaillaan" niitä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden ominaisuuksia.

34 Ratkaistessaan asian tällä tavalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut kriteeriä, joka koskee sitä, että tavaramerkki on yksinomaan kuvaileva, mutta tämä ei ole se kriteeri, josta säädetään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.

35 Näin tehdessään se ei ole tutkinut, saattaisivatko muut talouden toimijat käyttää riidanalaista sanaa omien tavaroidensa tai palveluidensa jonkin ominaisuuden osoittamiseen.

36 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ymmärtänyt väärin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuuden.

37 Näin ollen SMHV on väittänyt perustellusti, että valituksenalaisessa tuomiossa on tehty oikeudellinen virhe.

38 Edellä esitetyn perusteella valituksenalainen tuomio on kumottava.

39 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan siinä tilanteessa, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen, yhteisöjen tuomioistuin voi palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

40 Nyt esillä olevassa oikeusriidassa asia on syytä palauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, ja samalla on pidättäydyttävä lausumasta oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99, Wrigley vastaan SMHV (Doublemint), 31.1.2001 antama tuomio kumotaan.

2) **Asia palautetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.**

3) **Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2003.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti