JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
12 päivänä toukokuuta 2009 [1]

I Johdanto

1. Tämä valitusasia, jossa kumpikin asianosainen on valittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 28.2.2008 antamasta tuomiosta, [2] suo yhteisöjen tuomioistuimelle tilaisuuden tutkia yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (jäljempänä asetus N:o 40/94) [3] 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa, luettuna yhdessä Pariisin yleissopimuksen [4] 6 ter artiklan kanssa, valtioiden tunnuskuville annetun suojan laajuutta.

2. Valitusasiassa C-202/08 P vaatteita valmistava American Clothing Associates SA -yritys (jäljempänä American Clothing) väittää eri syistä, että valituksenalaisessa tuomiossa valtioiden tunnuskuville määritelty suoja on kohtuuttoman laaja. Valitusasiassa C-208/08 P sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (jäljempänä SMHV) puolestaan moittii sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi Pariisin yleissopimusta virheellisesti, kun se katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, että valtioiden symbolien suojaa ei sovelleta palveluja kuvaaviin tavaramerkkeihin.

3. Näiden näkökohtien analysoimiseksi on ratkaistava kansainvälisen oikeuden ja yhteisön oikeuden väliset monimutkaiset suhteet ja samalla perehdyttävä heraldiikan saloihin, jotta voidaan määrittää, miten tiukasti valtioiden tunnuskuvia on suojattava pyrkimyksiltä käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Heraldiikka tuo oitis mieleen entisaikojen mittelöt ja seikkailut, [5] kuten sen, jossa Don Quijote joutui vastatusten Hohtavan kuun ritarin kanssa. Tämä oli saanut nimensä juuri kilvestään, jossa komeili kirkkaasti loistava kuu. Nyt esillä olevassa tapauksessa ei onneksi

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Asia T-215/06, American Clothing Associates v. SMHV (Kok., s. II-303).

3 – Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, joka on annettu 20.12.1993 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) sekä viimeksi muutettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).

4 – Teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehty Pariisin yleissopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, osa 828, nro 11847, s. 108).

5 – 1600-luvun alun Euroopassa järjestetyissä turnajaisissa syntynyt heraldiikka menetti pian alkuperäisen merkityksensä oppina ritarien vaakunoista, ja vaakunoita alettiin käyttää sukuliittojen merkkeinä ja palatsien ja asuntojen koristeina. Tästä vaakunasuunnittelijoiden työn kaupallistumisesta alkoi heraldiikan rappio. Messía de la Cerda ja Pita, L. F., *Heráldica Española – El diseño heráldico*, kust. Edimat, Madrid, 1998, s. 19–22.

ole tarkoitus otella siitä, kumpi neidoista on ”verrattomasti kauniimpi”,[6] vaan käyttää heraldiikkaa apuna valtioiden tunnuskuvien suoja-alan määrittämisessä.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Kansainvälinen oikeus*

5. Näissä valitusasioissa on kyse Pariisin yleissopimuksen 1, 6, 6 ter, 6 sexies ja 7 artiklan tulkinnasta, ja seuraavassa selostetaan näiden artiklojen sisältö.

6. Kyseisen yleissopimuksen 1 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1 artikla

– –

2. Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, teollismalleihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperää osoittaviin merkintöihin tai nimityksiin sekä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseen.”

7. Sen 6 artiklassa määrätään edelleen seuraavaa:

”1 Jokaisen liittomaan [eli maan, johon Pariisin yleissopimusta sovelletaan] kansallisessa lainsäädännössä määrätään tehtaan- tai kauppamerkkien hakemiselle ja rekisteröinnille asetettavat ehdot.”

6 – Cervantes, M. de, *Mielevä hidalgo Don Quijote Manchalainen*, suom. J. A. Hollo, kust. WSOY, Helsinki, 2005, II osa, neljässeitsemättä luku, s. 556.

8. Erityisen merkityksellisiä nyt esillä olevan asian kannalta ovat tietyt yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 ja 3 kohdan määräykset, varsinkin seuraavat:

”1. a) Liittomaat sopivat siitä, että mikäli asianomaista lupaa ei ole saatu, liittomaiden vaakunoita, lippuja, muita valtion tunnuskuvia, sekä näissä maissa hyväksyttyjä virallisia tarkastus- ja takuumerkkejä sekä -leimoja tai muutakaan, mitä heraldiselta kannalta on pidettävä niiden jäljitelmänä, ei rekisteröidä tehtaan- tai kauppamerkiksi tai sellaisen osaksi ja että sellaiset suoritetut rekisteröinnit julistetaan mitättömiksi sekä siitä, että sellaisten merkkien käyttö soveliain toimenpitein kielletään.

– –

c) – – Liittomaat eivät ole velvollisia soveltamaan sanottuja määräyksiä silloinkaan, kun edellä olevassa a kohdassa mainittu käyttö tai rekisteröinti ei ole sen laatuista, että se yleisössä herättäisi käsityksen kyseisen järjestön ja vaakunoiden, lippujen, tunnuskuvien, nimien lyhennysten ja nimitysten välillä vallitsevasta yhteydestä, eikä silloin kun tämä käyttö tai rekisteröinti ei todennäköisesti ole sen luonteista, että se johtaisi yleisön harhaan käyttäjän ja järjestön välillä vallitsevan yhteyden suhteen.”

9. Kiinnostava on myös mainitun yleissopimuksen 6 sexies artikla, jossa todetaan seuraavaa:

”Liittomaat sitoutuvat suojaamaan palvelumerkkejä. Ne eivät ole velvollisia huolehtimaan tällaisten merkkien rekisteröinnistä”.

B *Yhteisön oikeus*

10. Yhteisön tavaramerkkiä säännellään pääasiallisesti asetuksella N:o 40/94, jolla perustettiin tämä teollisoikeuksiin kuuluva oikeus.

11. Tämän säädöksen johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa viitataan yhteisön tavaramerkin antamaan suojaan, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja todetaan, että tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; sen mukaan suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset.

12. Johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa lisätään, että yhteisön tavara-

merkkiä on pidettävä siitä yrityksestä erillisenä varallisuusesineenä, jonka tavaroita tai palveluja se edustaa.

13. Asetuksesta N:o 40/94 on aiheellista ottaa esille sen 1 artikla, jossa säädetään seuraavaa:

”1. Tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti rekisteröityjen tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkejä kutsutaan jäljempänä ’yhteisön tavaramerkeiksi’.

– –”

14. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet Pariisin yleissopimuksen [6 ter] artiklan mukaisesti.

– –”

III Tosiseikat

15. Valittaja teki 23.7.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin ja joka koostuu vaahteranlehden

kuvasta ja sen alla olevista kirjaimista ”RW”, on seuraava:



16. Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkiin 18, 25 ja 40 [7], nimittäin seuraaviin:

– ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” (luokka 18);

– ”Vaatteet, jalkineet, päähineet” (luokka 25);

– ”Räätälipalvelut; eläinten täyttäminen ja preparointi; kirjansidonta; vuotien, nahkojen, turkiksien ja tekstiilien työstäminen, käsittely ja jalostus; filmien kehittäminen ja valokuvien kopiointi; puuntyöstö; hedelmien puristaminen; viljan jauhaminen; metallien työstäminen, karkaiseminen ja pintojen viimeistely” (luokka 40).

17. SMHV:n tutkija hylkäsi 7.10.2005 tekemällään päätöksellä haetun tavaramerkin rekisteröinnin kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on omiaan herättämään yleisön keskuudessa sellaisen mielikuvan, että sen ja Kanadan välillä on yhteys, koska haetussa tavaramerkissä oleva vaahteranlehti on jäljitelmä Kanadan valtion tunnuskuvasta. Tämä (punainen) tunnuskuva, sellaisena kuin se ilmenee Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisen toimiston Pariisin yleissopimuksen liittomaille 1.2.1967

7 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus, tehty 15.6.1957, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

antamasta tiedonannosta sekä WIPO:n tietokannasta, on seuraava:



18. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi American Clothingin valituksen ja vahvisti tutkijan päätöksen 4.5.2006 tekemällään päätöksellä. [8]

19. Valituslautakunta katsoi, että punainen vaahteranlehti on Kanadan liittovaltion tunnuskuva, ja tutki erään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion [9] huomioon ottaen, sisältääkö haettu tavaramerkki sellaisen osatekijän, jota voidaan pitää samanlaisena kuin Kanadan tunnuskuva tai tämän jäljitelmänä heraldiselta kannalta. Valituslautakunnan mukaan haetussa tavaramerkissä olevat kirjaimet ”RW” eivät ole este Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiselle.

20. Valituslautakunta hylkäsi American Clothingin väitteen, jonka mukaan väri erottaa vaahteranlehdet toisistaan. Koska rekisteröintihakemuksessa ei täsmennetty mitään erityistä väriä, haettu tavaramerkki voitiin valituslautakunnan mukaan esittää minkä värisenä tahansa, Kanadan tunnuskuvassa oleva punainen väri mukaan luettuna.

21. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että näissä kahdessa tapauksessa oli kyse samasta, ruodin päässä olevasta tähden muotoisesta lehdestä, jossa on 11 kärkeä ja jonka halkojen välit ovat silminnähden samat. Näin ollen valituslautakunta arvioi, että kohdeyleisö käsittää tavaramerkissä olevan vaahteranlehden Kanadan tunnuskuvan jäljitelmäksi heraldiselta kannalta ja että sen rekisteröinti voi johtaa yleisöä harhaan sen kattamien tavaroiden ja palvelujen alkuperän osalta, kun otetaan huomioon myös niiden tavaroiden ja palvelujen suuri valikoima, joita Kanada voi tarjota ja markkinoida.

22. Valituslautakunta ei liioin hyväksynyt perustelua, jonka mukaan American Clothingin tavaramerkki RIVER WOODS on laajalti tunnettu Belgiassa, koska sääntöä tavaramerkin tulemisesta käytössä erottamiskykyiseksi ei sovelleta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa mainittuun tapaukseen.

23. Valituslautakunta hylkäsi myös American Clothingin muut väitteet, joiden mukaan se

8 – Asia R-1463/2005-1.

9 – Asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004 (Kok. s. II-1113, 40 kohta; jäljempänä mainitussa asiassa ECA annettu tuomio.

on rekisteröinyt useita samankaltaisia kansallisia tavaramerkkejä, myös Kanadassa, ja vetosi valtion lipun tai tunnuskuvan sisältäviä tavaramerkkejä koskevaan SMHV:n aikaisempaan ratkaisukäytäntöön.

IV Asian käsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

24. American Clothing vaati 8.8.2006 nostamallaan kanteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 4.5.2006 tekemän päätöksen. Se vetosi ainoana kanneperusteenaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan rikkomiseen.

25. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki väitteen, jonka mukaan luokkaan 40 kuuluvien palveluiden ja luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden rekisteröinnin epäämisestä tehty päätös ei ollut pätevä.

Palvelumerkit ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artikla

26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin selvitti alustavana kysymyksenä, sovelletaanko Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohtaa palvelumerkkeihin, sen määrittelemiseksi, oliko haettu tavaramerkki tämän määräyksen vastainen siltä osin kuin se koskee palveluja. Mikäli se ei olisi ollut kyseisen määräyksen vastainen, SMHV:n kieltäytyminen rekisteröimästä kyseessä olevaa tavaramerkkiä palveluja varten olisi tarkoittanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan rikkomista. [10] Asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämiä väitteitä laajemman tarkastelunsa perusteeksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti tarpeen välttää tekemästä virheellisiin oikeusperusteisiin pohjautuvia päätöksiä. [11]

27. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 40 kuuluville palveluille oli hylätty ja perusteli tätä sillä, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohtaa, johon asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa viitataan, ei yleensäkään sovelleta palvelumerkkeihin.

28. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki [12] Pariisin yleissopimuksen kyseisen määräyksen merkityksen ja totesi, että sen sanamuodossa viitataan ainoastaan ”tehtaan- tai kauppamerkkeihin”. Se lisäsi, että tämän yleissopimuksen 1 artiklan

10 – Valituksenalaisen tuomion 23 kohta.

11 – Valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohta, jotka perustuvat yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-470/02 P, UER v. M6 ym., 27.9.2004 (69 kohta) ja asiassa C-172/05 P, Mancini v. komissio, 13.6.2006 (41 kohta) antamiin määräyksiin.

12 – Valituksenalaisen tuomion 26–32 kohta.

2 kohdasta, 6 artiklan 1 kohdasta ja lopuksi 6 sexies artiklasta ilmenee selvästi, että siinä tehdään ero yhtäältä ”tehtaan- tai kauppamerkkien” ja toisaalta ”palvelumerkkien” välillä. Koska 6 ter artiklassa mainitaan vain tehtaan- tai kauppamerkit eli tavaroiden tavaramerkit, se katsoi, että tällä määräyksellä määrätty rekisteröinti- ja käyttökielto ei koske palvelumerkkejä.

29. Lisäksi valituksenalaisessa tuomiossa tuotiin esille, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa rajoitutaan pelkästään viittaamaan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaan, kun siinä mainitaan, että ”seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: – – tavaramerkit, joita – – eivät ole hyväksyneet Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan mukaan”. Koska Pariisin yleissopimuksen 6 ter artikla ei koske palvelumerkkejä, ne eivät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan näin ollen kuulu tässä yhteisön säännöksessä säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen SMHV:n perustelun, jossa tämä vetosi siihen, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tehdä eroa tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkien välillä, koska tällainen erottelu on tehty Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa, johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa viitataan.

30. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli näiden kahden normin perusteella, että yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut ulottaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kieltoa myös palveluihin, sillä siinä tapauksessa se olisi säätänyt samasta kiellosta suoraan asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa, jolloin sen ei olisi tarvinnut tehdä eroa tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkien välillä implisiittisesti viittaamalla Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaan.

31. Edelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei tässä tapauksessa voida vedota asiassa ECA annettuun tuomioon, koska siinä ei tutkita lainkaan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan soveltamista palvelumerkkeihin, eikä liioin väittää, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa on tulkittava laajasti. Sen mukaan SMHV:n esittämä WIPO:n asiakirja [13] sen paremmin kuin tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklakaan [14] eivät tosiasiassa puolla tämänkaltaista 6 ter artiklan tulkintaa. Lisäksi Euroopan yhteisö ei ole edes ratifioinut kyseistä sopimusta, jonka se allekirjoitti 30.6.1995.

32. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan voitiin olettaa, että kun yhteisön lainsäätäjä hyväksyi asetuksen N:o 40/94, se oli tietoinen palvelumerkkien tärkeydestä nykyaikaisessa kaupankäynnissä, ja se olisi näin ollen voinut ulottaa valtion tunnuskuville Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa myönnetyn suojan myös tähän tavaramerkkiryhmään. Kun kerran Euroopan lainsäätäjä ei ollut katsonut tarpeelliseksi laajentaa tätä suojaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei sen tehtävänä ole asettua lainsäätäjän tilalle eikä tehdä contra legem -tulkintaa riidanalaisista määräyksistä.

13 – Tarkemmin sanottuna ”Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa koskevien yleisten tietojen” 7 kohta, johon valituksenalaisen tuomion 19 artiklan mukaan voi tutustua WIPO:n internetsivulla.

14 – Genevessä 27.10.1994 tehdyn, tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklaan lisättiin erityinen määräys, jolla Pariisin yleissopimuksen mukainen tavaroiden tavaramerkkien suoja ulotettiin palvelumerkkeihin; valituksenalaisen tuomion 31 kohta.

Luokkiin 18 ja 25 kuuluvat tavarat [15]

33. Todettuaan näin palvelujen jäävän riidanalaisen yhteisön säännöksen ulkopuolelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siirtyi seuraavaksi tutkimaan, sovelletaanko sitä tavaroihin. Se lähti siitä oletuksesta, että 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan perusteella kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi riittää, että yksi merkin osatekijöistä muodostaa valtion tunnuskuvan tai sen jäljitelmän ”heraldiselta kannalta”, riippumatta tavaramerkistä saatavasta kokonaisvaikutelmasta.

34. Näin ollen se tutki American Clothingin väitteen, jonka mukaan riidanalaista kuvaa ei voida pitää Kanadan valtion tunnuskuvana tai sen jäljitelmänä ”heraldiselta kannalta”, ja hylkäsi yrityksen pääasialliset väitteet.

35. Tällä perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että koska rekisteröintihakemuksessa ei mainita haetun tavaramerkin värejä vaan se esitetään mustavalkoisena, sen väriyhdistelmä voisi olla millainen tahansa, ja vaahteranlehti voisi siis olla myös punainen. Näin ollen sillä, että Kanadan tunnuskuvassa oleva vaahteranlehti on punainen, ei ole tässä tapauksessa merkitystä, koska Kanadan tunnuskuva voi esiintyä mustavalkoisena jäljennöksenä. [16]

36. Vertailtuaan haettua tavaramerkkiä ja Kanadan tunnuskuvaa ”heraldiselta kannalta” ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi väitteet siitä, että näiden kahden lehden grafiikka olisi erilainen ruodin osalta. Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetussa heraldiselta kannalta tehtävässä vertailussa on viitattava kyseessä olevan tunnuskuvan heraldiseen kuvaukseen eikä sen mahdolliseen geometriseen kuvaukseen, joka on luonteeltaan paljon yksityiskohtaisempi. [17]

37. Vertailu osoitti joitakin eroja näiden kahden lehden muotoilussa niiden ruodin osalta, koska kaksi halkoa molemmin puolin lehden keskimmäistä kolmannesta ovat Kanadan tunnuksessa syvempiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että joka tapauksessa tällainen yksityiskohta ei koskaan sisältyisi kyseessä olevan tunnuskuvan heraldiseen kuvaukseen vaan tarvittaessa paljon yksityiskohtaisempaan geometriseen kuvaukseen, joka on kuitenkin merkityksetön heraldiselta kannalta tehtävässä vertailussa.

38. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti, että SMHV:n valituslautakunta oli päätöksessään katsonut perustellusti, että suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, ei kiinnitä erityistä huomiota tunnuskuvien ja tavaramerkkien yksityiskohtiin, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien kahden vaahteranlehden ruodin erilaiseen kokoon.

15 – Valituksenalaisen tuomion 59 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

16 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa tässä yhteydessä em. asiassa ECA antamansa tuomion 45 ja 46 kohtaan.

17 – Em. asiassa ECA annetun tuomion 44 kohta.

39. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli eri mieltä American Clothingin kiistämästä valituslautakunnan johtopäätöksestä, jonka mukaan haetun tavaramerkin rekisteröinti voisi johtaa yleisöä harhaan niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperän suhteen, joita tavaramerkki koskee. [18] Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen ei edellytä sitä, että kohdeyleisö voisi erehtyä haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperästä tai tämän tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka tunnuskuva on haetussa tavaramerkissä, välisen yhteyden olemassaolosta. Se ei myöskään ottanut huomioon RIVER WOODS -tavaramerkin laajaa tunnettuutta, [19] johon American Clothing vetosi tätä väitettä vastaan.

40. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt myöskään niitä perusteluja, jotka liittyvät muiden sellaisten kansallisten tai yhteisön tavaramerkkien väitettyihin rekisteröinteihin, jotka ovat samoja kuin haettu tavaramerkki tai siihen verrattavissa olevia tai jotka sisältävät yleisemmin lippujen tai muiden valtion tunnuskuvien kuvia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että tavaramerkkien rekisteröintiä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa kansallisesta lainsäädännöstä riippumattoman itsenäisen järjestelmän, jonka puitteissa tehtävät merkkien rekisteröintiä koskevat päätökset kuuluvat sidotun toimivallan eivätkä harkintavallan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman käytännön perusteella. [20]

18 – Valituksenalaisen tuomion 76 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
19 – Valituksenalaisen tuomion 81 kohta.
20 – Valituksenalaisen tuomion 82–85 kohta.

V Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

41. Valituskirjelmä asiassa C-202/08 P (American Clothing Associates SA v. SMHV) saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 16.5.2008, [21] ja valitus asiassa C-208/08 P (SMHV v. American Clothing Associates SA) tehtiin puolestaan 20.5.2008.

42. Ensiksi mainitussa asiassa valittaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion siltä osin kuin siinä todetaan, että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa 4.5.2006 tekemällään päätöksellä. Vastineessaan SMHV puolestaan vaatii, että valitus hylätään.

43. Toiseksi mainitussa asiassa SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antama tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä katsotaan, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen kyseistä säännöstä ei sovelleta palveluja kuvaaviin tavaramerkkeihin. American Clothing puolestaan vaatii tuomion vahvistamista.

21 – 8.5.2008 päivätty faksi.

44. Kummassakin asiassa valittaja vaatii, että vastapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

45. Pyydettyään asianosaisten lausunnot ja kuultuaan julkisasiamiestä yhteisöjen tuomioistuimen presidentti päätti 11.2.2009 antamallaan määräyksellä yhdistää edellä mainitut kaksi asiaa suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.

46. American Clothingin ja SMHV:n edustajat esittivät suulliset huomautuksensa ja vastasivat jaoston jäsenten kysymyksiin 26.3.2009 pidetyssä istunnossa.

VI Valitusten tarkastelu

47. Se, että nämä kaksi valitusasiaa liittyvät objektiivisesti toisiinsa, vaikuttaa itsestään selvältä, koska kummassakin riitautetaan sama tuomio, mutta tähän niiden yhtäläisyydet sitten päättyvätkin. Ne ovat nimittäin niin erilaisia, ettei niillä ole juuri muuta yhteistä kuin itse kohteena oleva tuomio. Sen vuoksi valituksia on tarkasteltava erikseen.

A *Valitus asiassa C-202/08 P*

1. Asianosaisten lausumat

48. Asiassa C-202/08 P valittaja vetoaa yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa. Se esittää valitusperusteensa tueksi kolme väitettä, jotka esitetään tiivistetysti seuraavassa.

49. Ensimmäisellä väitteellään valittaja moittii, että valituksenalaisessa tuomiossa arvioitiin väärin valtion tunnuskuvien keskeinen tehtävä, kun niiden suoja-alaa ei rajoitettu ainoastaan sellaisiin tapauksiin, jotka ovat ristiriidassa tämän keskeisen tehtävän kanssa. Valittajan mukaan tämä olisi ollut johdonmukaista, koska valtioiden tunnuskuvat ovat tavaramerkkien ja alkuperänimitysten kaltaisia suojattuja merkkejä, joihin on sovellettava analogisesti samoja suojakriteerejä, kuten keskeisen tehtävän vahingoittamista koskevaa kriteeriä. Valtion tunnuskuvien osalta tavaramerkin rekisteröinti on näin ollen perusteltua evätä ainoastaan siinä tapauksessa, jos se vaikuttaa haitallisesti tunnuskuvan ilmaisemaan kansalliseen identiteettiin tai suvereenisuuteen.

50. Toisella väitteellään American Clothing moittii valituksenalaista tuomiota siitä, että

siinä käytettiin geometrisen kuvauksen sijasta heraldista kuvausta, sillä valittajan mukaan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan tarkoituksena ei ole suojata symbolia sellaisenaan vaan tiettyä taiteellista tulkintaa tai tiettyä graafista teosta. Näin ollen tunnuskuvia, joilla on vähän heraldisia piirteitä, on helpompi jäljitellä, koska vähäisetkin erot estävät toteamasta niitä jäljitelmiksi heraldiselta kannalta. Valittajan mukaan seurauksena on se, että valtiot saavat valituksenalaisen tuomion johdosta lähes ehdottoman yksinoikeuden merkkeihin, jotka eivät sisällä lainkaan tyypillisiä heraldisia piirteitä.

51. Kolmannella väitteellään valittaja paheksuu sitä, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkinut tiettyjä haetulle tavaramerkille ominaisia piirteitä, kuten yhdistelmämerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, jossa merkin osien sommittelulla on erittäin suuri merkitys. Valittaja katsoo, että sivuuttamalla tämä kokonaisvaikutelma valituksenalaisessa tuomiossa vahvistetaan absoluuttiseksi säännöksi se, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a kohdassa myönnetty suoja koskee muihin merkkeihin niiden ”osina” sisältyviä valtioiden tunnuskuvia.

52. Tässä yhteydessä valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä hyväksynyt kyseisen merkin rekisteröintiä, vaikka siihen oli liitetty asetuksen N:o 40/94 38 artiklassa tarkoitettu erottamislausuma (disclaimer) Kanadan tavaramerkkiviraston noudattaman käytännön mukaisesti. American Clothing katsoo, että jättämällä huomiotta kansallisen viranomaisen menettelytavan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, vaikka ne oli osoitettu riittävästi ja yksiselitteisesti. Valittajan mukaan ei myöskään ole perusteltua, että SMHV antaa valtioiden tunnuskuville tiukemman suojan kuin itse kansalliset viranomaiset.

53. Lopuksi asian C-202/08 P valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota siitä, ettei siinä viitattu millään tavalla kyseisen merkin tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, sillä tapa, jolla merkkiä oli tarkoitus käyttää, ei olisi jättänyt sijaa väärinkäsityksille, vaan yleisö olisi ymmärtänyt sen pelkäksi koristeeksi, jolla ei ole mitään yhteyttä valtion tunnuskuvaan.

54. SMHV puolestaan kiistää kaikki nämä väitteet ja pitää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen niistä esittämiä tulkintoja asianmukaisina. Se katsoo, että valtioiden tunnuskuvilla on absoluuttinen suoja, josta se esittää seuraavat kolme näkökohtaa: 1) suojan edellytyksenä ei voi olla se, että loukataan valtion tunnuskuvan keskeistä tehtävää; 2) yleisö ei käsitä valtion tunnuskuvaa erottavaksi tekijäksi tai pelkäksi koristeeksi; ja 3) suojan laajuus ei riipu myöskään siitä, miten korostuneita heraldiset piirteet ovat.

55. SMHV kiistää, että valituksenalaisessa tuomiossa olisi tehty oikeudellinen virhe, kun siinä käytettiin heraldista kuvausta arvioitaessa, voidaanko kyseistä tavaramerkkiä mahdollisesti pitää valtion tunnuskuvan jäljitelmänä heraldiselta kannalta. SMHV torjuu myös valittajan erottamislausumasta esittämän väitteen ja katsoo, että asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun epäillään, että joltakin tietyltä merkin osatekijältä puuttuu erotta-

miskyky. SMHV:n mukaan sillä ei ole velvollisuutta käyttää ohjenuorana rekisteröintejä, jotka on tehty muiden maiden teollisoikeuksien rekisteröintivirastoissa, kuten Kanadan virastossa.

56. SMHV ei liioin hyväksy vastapuolen väitettä tosiseikkojen virheellisestä huomioon ottamisesta, vaan huomauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ainoastaan todenneen, ettei Kanadan tavaramerkkiviraston käytännöstä ole riittävästi näyttöä ja ettei Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa edes mainita velvollisuutta noudattaa sen valtion, jonka tunnuskuvasta on kysymys, teollisoikeuksista vastaavien viranomaisten tapoja. Lyhyesti sanottuna tämän määräyksen sanamuodon, jossa kehotetaan ”julistamaan mitättömiksi” valtioiden tunnuskuvia sisältävien tavaramerkkien rekisteröinnit, vuoksi ei valittajan mukaan voida hyväksyä tilannetta, jossa jokin tietty tavaramerkki rajoittaisi tätä tavaramerkkivirastojen tehtäväksi sääntöjenmukaisesti osoitettua valintaa.

2. Ainoan valitusperusteen tarkastelu

a) Virhe, joka koskee valtioiden tunnuskuvien keskeisen tehtävän huomiotta jättämistä

57. Heti aluksi asian C-202/08 P valittaja moittii, ettei valituksenalaisessa tuomiossa kohdeltu Kanadan tunnuskuvaa samalla tavalla kuin tavaramerkkejä, sillä jos niin olisi tehty, arvioinnissa olisi myös noudatettu samoja suojakriteerejä ja todettu väistämättä, että suojaan voidaan vedota vain, jos rekisteröinti vahingoittaa valtion tunnuskuvan keskeistä tehtävää.

58. Näiden väitteiden analysoimiseksi on ensin tarkasteltava valtioiden tunnuskuvien luonnetta niin tavaramerkkioikeudessa kuin sen ulkopuolella. Näin päästään perille asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettujen valtioiden tunnuskuvien tehtävän merkityksestä, josta yhteisöjen tuomioistuin ei tähän mennessä ole lausunut.

i) Rekisteröidyt tavaramerkit ja valtioiden tunnuskuvat: eri tehtävä

59. Yleisessä merkityksessään *tunnuksella* (emblema) tarkoitetaan mitä tahansa hieroglyfiä, symbolia tai kuviota (empresa), jossa on jokin selvästi taustasta erottuva hahmo (figura). [22] Lakikielen erikoissanakirjoissa tämä termi yhdistetään lähes yksinomaan valtioiden suvereenisuutta ilmaiseviin tunnuksiin, kuten lippuihin ja vaakunoihin, [23]

22 – *Diccionario de la lengua española, Real Academia Española*, 21. painos, kust. Espasa Calpe, Madrid, 1992, s. 803. Ks. myös *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, kust. Dictionnaires Le Robert, Pariisi, 1993, s. 829.

23 – *Black's Law Dictionary,* 7. painos, kust. West Group, St. Paul, Minneapolis (Yhdysvallat), 1999, s. 540 ja *Creifelds Rechtswörterbuch*, 16. painos, kust. C. H. Beck, München, 2000, s. 663 (hakusana ”Hoheitszeichen”).

ja tarkennetaan sen viittaavan valtioon, muihin alueyhteisöihin, poliittisiin puolueisiin tai muihin julkisiin yhteisöihin. [24]

60. Kansainvälisessä oikeudessa lippu on klassinen esimerkki kuulumisesta valtion suvereenisuuden piiriin; valtiokäytännön mukaan valtioilla yksin on mahdollisuus myöntää kansallisuutensa aluksille, [25] jotka saavat nostaa mastoon sen valtion lipun, jonka oikeusjärjestyksen alaisia ne ovat. Tämä käytäntö on kodifioitu Montego Bayn yleissopimukseen. [26]

61. Sosiologisesti jonkin tietyn valtion tunnuskuvaan tai muuhun tunnukseen ei samaisteta vain laivoja tai lentokoneita, vaan myös kyseisen valtion kansalaiset. Havainnollistaakseni tätä väitettä viittaan näkymään tuhansista ihmisistä huiskuttamassa pieniä Star Banner 27 -tähtilippuja [27] Yhdysvaltain 44. presidentin Barack Obaman äskettäisissä virkaanastujaisissa. Varmasti jokaisen kansalaisen mielessä on muistoja samanlaisista kotipaikkakuntansa kansallismieltä kohottavista juhlallisuuksista tai palkintokorokkeella seisovasta urheilijasta, kenties olympiavoittajasta, joka kyyneliin asti liikuttuneena heiluttaa maansa lippua kansallislaulun tahdissa, taikka armeijan sotilaista tekemässä kunniaa lipulle.

62. Edellä esitetyistä huomioista voidaan päätellä, että valtion tunnuskuvan ja sen kansalaisten välinen suhde juontuu kyseisen kansakunnan historiasta, kulttuurista, perinteistä, maisemasta, kansainvälisestä kehityksestä ja kansallisista ominaispiirteistä. Yleensä valtioiden tunnuskuvat ovat jonkin tietyn kansakunnan symboleja, joista niiden kantajat ovat ainakin jossakin määrin ylpeitä, ja vaikkeivät olisikaan, jokainen erottaa oman yhteisönsä lipun tuhansien joukosta, koska alitajunta havaitsee sen katsojan mieltymyksistä huolimatta.

63. Sikäli kuin valtioiden tunnuskuvilla on tietyt ”keskeiset tehtävät”, kuten valittaja väittää, niistä on mainittava ainakin käyttäminen valtion identiteetin ja suvereenisuuden vertauskuvana. Valtiollisella tasolla tunnuskuvien tarkoituksena on lujittaa kansalaisten yhteenkuuluvuutta; kansainvälisellä tasolla ne taas helpottavat kansallisuuksien erottamista toisistaan.

64. Näin ollen tavaramerkeillä on liikemaailmassa eri tarkoitus kuin valtioiden tunnuskuvilla. Yhteisöjen tuomioistuin on ottanut useaan otteeseen kantaa rekisteröityjen tavaramerkkien tehtävään.

24 – Ks. erityisesti Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, 8. painos, kust. Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 – Dupuy, J.-M., *Droit international public*, 4. painos, kust. Dalloz, Pariisi, 1998, s. 72.

26 – YK:n merioikeusyleissopimus, joka allekirjoitettiin Montego Bayssa (Jamaika) 10.12.1982 ja joka tuli voimaan 16.11.1994. Se hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 23.3.1998 tehdyllä neuvoston päätöksellä 98/392/EY (EYVL L 179, s. 1).

27 – Kutsutaan myös lempinimillä *Stars and Stripes* ja *Old Glory*.

65. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. [28]

66. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä, [29] ja päätellä, että tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai toimitettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. [30]

67. Kaupallisten tavaramerkkien ja valtioiden tunnuskuvien ”keskeisten tehtävien” välisiä eroja ei kuitenkaan ole syytä ruotia tämän enempää. Näiden kahden realiteetin väliset eroavuudet kuitenkin vain vahvistavat näkemystä siitä, että niitä olisi kohdeltava oikeudellisesti eri tavalla, joten on vielä tutkittava, onko lainsäätäjä halunnut antaa niille saman kohtelun teollisoikeuksia koskevassa lainsäädännössä.

ii) Rekisteröidyt tavaramerkit ja valtioiden tunnuskuvat: myös erilainen suoja

68. Oikeuskäytännössä on jo annettu joitakin tulkintaohjeita rekisteröityjen tavaramerkkien suojasta. Direktiivin 89/104/ETY [31] johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen – joka on sama kuin asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemäs perustelukappale – perusteella on katsottu, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on ennen kaikkea taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja että silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, suojan erityisedellytys on sekaannusvaara. [32]

69. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltuihin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksiin, jotka ovat samat

28 – Asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990 (Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta); asia C-517/99, Merz & Krell, 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 21 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 kohta) ja asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomio 17.3.2005 (Kok., s. I-2337, 25 kohta).

29 – Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok., s. I-5507, Kok. Ep. IV, s. 107, 28 kohta); asia C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5791, 20 kohta) ja asia C-120/04, Medion, 6.10.2005 (Kok., s. I-8551, 23 kohta).

30 – Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok., s. 1139, 7 kohta); asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok., s. I-5475, 30 kohta) ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta.

31 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

32 – Em. asia Medion, tuomion 24 kohta; asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok., s. I-2439, 28 kohta) ja asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008 (Kok., s. I-4231, 47 kohta).

kuin asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, voi vedota yhteisöjen tuomioistuimen mukaan vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset. [33]

70. Kyseisessä säännöksessä oleva sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. [34]

71. Lopuksi yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät, erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat tai käsitys, jonka keskivertokuluttaja saa tavaramerkistä tutkimatta tarkasti jokaista yksityiskohtaa. [35] Sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on siten määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet. [36]

72. Näin ollen ei liene vaikea päätellä, että valtioiden tunnuskuvien suojaa on arvioitava täysin eri kriteerein kuin tavaramerkkien. Koska oikeuskäytännössä ei anneta tältä osin mitään tulkintasääntöjä, on haettava osviittaa asiaa koskevista oikeussäännöistä ja oikeuskirjallisuudesta.

73. Pariisin yleissopimuksessa valtioiden tunnuskuvien suoja liitettiin aluksi valtioiden oikeusjärjestysten perusteisiin; [37] ne kenties miellettiin kaikkien kansalaisten yhteiseksi omaisuudeksi, joten millekään yritykselle ei ollut soveliasta antaa niihin yksinoikeutta. [38]

74. Tämän kansainvälisen yleissopimuksen nykyisen, Lissabonissa tarkistetun version 6 ter artiklassa suoja määritellään absoluuttisesti kahdella tasolla: ensinnäkin suoja koskee kaikkia Nizzan luokitukseen kuuluvia tavaroita ja, sikäli kuin kansallisessa lainsäädännössä niin edellytetään, kaikkia palveluja; [39] toiseksi suojan edellytyksenä ei ole se, että rekisteröinti herättää kohdeyleisössä käsityksen haetun tavaramerkin ja tunnuskuvan välillä vallitsevasta yhteydestä. Yleissopi-

33 – Em. asia Medion, tuomion 25 kohta.

34 – Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok., s. I-3819, 17 kohta); em. asia Medion, tuomion 26 kohta ja asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok., s. I-4529, 33 kohta).

35 – Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I-6191, 22 ja 23 kohta); em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 ja 25 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok., s. I-4861, 40 kohta); asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006 (Kok., s I-2717, 18 ja 19 kohta) ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta; ks. myös asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004 (Kok., s. I-3657, 28 kohta).

36 – Em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta; asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, 12.1.2006 (Kok., s. I-643, 37 kohta) ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 36 kohta; ks. myös asia C-235/05 P, L'Oréal v. SMHV, määräys 27.4.2006 (40 kohta).

37 – Bogsch, A., "Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", julkaisussa *La Propriété industrielle*, WIPO, nro 7/8, heinäelokuu 1983, s. 224.

38 – Lema Devesa, C., "Artículo 7 – Motivos de denegación absolutos", teoksessa Casado Cerviño, A. ja Llobregat Hurtado, Mª.-L. (toim.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2. painos, kust. La Ley, Madrid, 2000, s. 100.

39 – Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, kust. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170; tämä ajatus käy implisiittisesti ilmi sivun 82 alaviitteestä.

muksen 6 ter artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen virkkeen [40] mukaan merkin käyttö tai rekisteröinti on nimittäin sallittua, jos se ei ole sen laatuista, että se johtaisi yleisön harhaan tavaramerkkiä käyttävän yrityksen ja tunnuskuvan haltijana olevan kansainvälisen järjestön välillä vallitsevan yhteyden suhteen. Tästä on siis tehtävä se vastakohtaispäätelmä, että tämänkaltaisen yhteyden olemassaoloa ei edellytetä valtioiden tunnuskuvien vaan ainoastaan kansainvälisten järjestöjen tunnuskuvien osalta. [41]

75. Näin ollen tunnuskuvan tarkka jäljennös tai jäljitelmä [42] riittää antamaan valtioiden tunnuskuville 6 ter artiklassa tarkoitetun suojan, joka johtaa paitsi haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen tai peruuttamiseen myös sen käytön kieltämiseen, jollei siihen ole saatu toimivaltaisten viranomaisten lupaa. Huomattakoon, että kun kyse on ehdottomasta hylkäysperusteesta, [43] Pariisin yleissopimuksen alaisten tavaramerkkivirastojen kuuluu antaa suoja viran puolesta, kun taas kaupallisille tavaramerkeille se myönnetään aina hakijan pyynnöstä.

76. Lopuksi vaikuttaa selvältä, että oikeudellisia instituutioita, jotka ovat tyypilliset kaupallisille merkeille, koskevia pätemättömäksi julistamista tai menettämistä ei sovelleta valtioiden tunnuskuviin.

77. Nämä tavaramerkkien ja valtioiden tunnuskuvien keskeisten tehtävien ja suojan moninaiset eroavaisuudet eivät tue asian C-202/08 P valittajan väitettä, jonka mukaan kumpaankin merkkityyppiin olisi sovellettava analogisesti samoja suojakriteerejä.

78. Näin ollen oli täysin perusteltua, että valituksenalaisessa tuomiossa torjuttiin American Clothingin vaatimukset, joten sen esittämät väitteet on hylättävä.

b) Käsitteen ”jäljitelmä heraldiselta kannalta” virheellinen tulkinta

79. Asian C-202/08 P valittaja moittii valituksenalaista tuomiota siitä, että siinä tulkittiin väärin käsitettä ”heraldinen jäljitelmä” erityisesti siltä osin kuin tuomiossa käytettiin geometrisen kuvauksen sijasta heraldista kuvausta Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan vastaisesti.

40 – Tämän ratkaisuehdotuksen 8 kohta.

41 – Bodenhausen, G. H. C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, s. 101.

42 – Viittaan jälleen em. teokseen Fernández-Nóvoa, C., s. 170, tosin soveltaakseni siinä Espanjan oikeudesta esitettyä osuvaa huomiota yhteisön oikeuteen.

43 – Em. teoksessa Lema Devesa, C., s. 100, kiistetään tämä ehdoton luonne nimenomaan tuon mahdollisen luvan takia.

80. Väitteen taustalla on erimielisyys tämän kyseisessä määräyksessä esiintyvän ilmauksen merkityksestä. Koska ei ole olemassa vertailukelpoista oikeuskäytäntöä, jonka voisin ottaa tulkintani perustaksi, minun on tässäkin kohden tukeuduttava oikeuskirjallisuuteen sekä oikeushermeneutiikan keskeisiin sääntöihin.

81. Ensinnäkin valtioilla on valtioiden tunnuskuville kuuluvan *ehdottoman* suojan nojalla yksinoikeus näiden symbolien rekisteröintiin, mutta ei niiden käyttöön. [44] Yksinoikeudelle on kuitenkin asetettu tiettyjä rajoituksia; se ei nimittäin koske tunnuskuvan sisältämää hahmoa sinänsä, vaan ainoastaan sen heraldista ilmausta, sillä näissä virallisissa tunnuskuvissa esiintyy monesti aivan yleisesti käytettyjä kuvia, kuten eläimiä, kasveja, tähtiä tai muita vastaavia symboleja. [45] Lisäksi käsitettä ”valtion tunnuskuva” on tulkittava suppeasti. [46]

82. Toiseksi tarkastelu heraldiselta kannalta ei tarkoita sitä, että kuvauksen on oltava heraldiikan asiantuntijan laatima. Vaikka heraldista perintöä ei sen kuvataiteisiin tuomien merkittävien vaikutteiden ja laajan teknisen sanastonsa vuoksi ole missään nimessä syytä vähätellä, ei voida olettaa, että keskivertokuluttaja tuntee tämän sanaston, joka on asiaan perehtymättömille äärimmäisen vaikeaselkoista.

83. Geometrinen kuvaus ei sekään vastaa kyseisen 6 ter artiklan vaatimuksia. Sen pikkutarkkuus tekisi tyhjäksi kyseisessä määräyksessä valtioiden tunnuskuville annetun suojan, kun jo pelkkä sävy riittäisi erottamaan kaksi kuvausta toisistaan.

84. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki siis aivan oikein, kun se käytti Kanadan tunnuskuvasta laatimansa kuvauksen lähtökohtana Kanadan WIPO:n toimistolle ilmoittamaa vaahteranlehteä, koska sen tekstistä kävivät ilmi mahdolliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet haetun tavaramerkin ja Kanadan tunnuskuvan välillä. Koska Kanada on rekisteröinyt ainoastaan lipun ja siinä olevan symbolin ilman minkäänlaista kuvausta, valituksenalaisessa tuomiossa ei tehty virhettä, kun siinä esitettiin tunnuskuvasta mahdollisimman yksinkertainen kuvaus, toisin sanoen pelkkä maininta siitä, että kyse on punaisesta vaahteranlehdestä, [47] sillä American Clothing ei ollut vedonnut mihinkään tosiseikkoja koskevaan tai oikeudelliseen virheeseen.

85. Kolmanneksi on todettava, että kun kyse on ”jäljitelmästä”, vertailusta ei ole mitään hyötyä sekaannusvaaran määrittämisessä.

44 – Oikeuskirjallisuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että valtioiden tunnuskuvia voi vapaasti käyttää kaupallisiin tarkoituksiin kunkin valtion lainsäädännössä määritellyissä rajoissa; ks. kaikkien osalta Fezer, K. H., Markenrecht, 2. painos, kust. C. H. Beck, München, 1999, s. 476.

45 – Ströbele, S., ”Absolute Schutzhindernisse”, teoksessa Ströbele, S. ja Hacker, F., *Markengesetz,* 8. painos, kust. Heymanns, München, 2006, s. 411.

46 – Näin ymmärrän em. teoksessa Fezer, K.-H., s. 473, esitetyn näkemyksen.

47 – Valituksenalaisen tuomion 73 kohta.

Tarkoituksena on selvittää, esiintyvätkö jäljitelmässä samat heraldiset konnotaatiot, jotka erottavat valtion tunnuskuvan muista merkeistä. [48] Nämä erityispiirteet ilmenevät tavallisesti kuvauksesta, jonka Pariisin yleissopimuksen osapuolet lähettävät WIPO:n toimistolle.

86. Lyhyesti sanottuna valituksenalaisessa tuomiossa ei edellä esitetyn perusteella tehty minkäänlaista virhettä ilmauksen ”jäljitelmä heraldiselta kannalta” tulkinnassa, minkä vuoksi nämä valittajan väitteet on hylättävä.

c) Virheet, jotka perustuvat tiettyjen haettuun tavaramerkkiin liittyvien erityispiirteiden huomiotta jättämiseen

87. American Clothing moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se katsoi merkityksettömäksi yhdistelmämerkkien luoman ”kokonaisvaikutelman”. Samaten valittaja paheksuu sitä, ettei kyseinen tuomioistuin katsonut, että SMHV:n olisi pitänyt asettaa rekisteröimisen ehdoksi se, että tavaramerkkiin liitetään Kanadan tavaramerkkiviranomaisten käytännön mukaisesti erottamislausuma, jolla olisi luovuttu vaatimasta suojaa riidanalaiselle tunnuskuvalle; koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei toiminut näin, se otti vääristyneellä tavalla huomioon näytön, jonka American Clothing oli esittänyt Kanadassa noudatetusta erottamislausumia koskevasta käytännöstä. Lisäksi tämä yhtiö väittää tulleensa syrjityksi, koska SMHV on aiemmin tulkinnut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa eri tavalla samanlaisessa tilanteessa.

88. Tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman osalta on katsottava, että valtioiden tunnuskuvien ehdoton suoja koskee Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan nojalla myös sellaisia tapauksia, joissa nämä symbolit rekisteröidään ainoastaan muun tavaramerkin osana. Kyseiselle määräykselle ei voida antaa mitään muuta merkitystä, kun siinä kerran viitataan tunnuskuvien rekisteröintiin tehtaan- tai kauppamerkiksi ”tai sellaisen osaksi”. Mikä tahansa muu tulkinta tekisi tehottomaksi kyseisessä määräyksessä valtioiden tunnuskuville annetun suojan, kun tunnuskuvan sijoittaminen moniosaisen merkin osaksi poistaisi kaikki esteet sen rekisteröinniltä.

89. SMHV voi joissakin tapauksissa hyväksyä rekisteröinnin noudattamalla erottamislausumaa koskevaa käytäntöä, mutta sillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Yhteisön tavaramerkkivirasto ei kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta, koska sen noudattaman periaatteen mukaan moniosaisten tavaramerkkien tapauksissa ei voida vaatia suojaa sen osille. [49] Siltä osin kuin valittaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta määräämään, että

48 – Em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 100; em. teos Ströbele, P., s. 411.

49 – Bender, A., ”Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, teoksessa Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, toim. C. H. Beck, München, 2007, s. 585.

SMHV:n on hyväksyttävä erottamislausuma, on pidettävä mielessä, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

90. Toisin kuin American Clothing väittää, valituksenalaisessa tuomiossa ei kyseenalaisteta Kanadan tavaramerkkitoimiston käytäntöä; sen 85 kohdassa ainoastaan todetaan vakuuttavasti, ettei mainittu yritys ole näyttänyt toteen tiettyjä tästä kysymyksestä esittämiään väitteitä. Valittaja ei täsmennä, miltä osin tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla kyseisessä tuomiossa, joten tällä moitteella, jolla yritetään kyseenalaistaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista esittämät arvioinnit, valittaja pyrkii nähtävästi vain kokeilemaan onneaan muutoksenhakuasteessa. Työjärjestyksen 58 artiklan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä ei ole puuttua tosiseikkoja koskevaan arviointiin. Koska tätä tosiseikkojen vääristelyä koskevaa väitettä ei ole millään tavalla perusteltu – mikä olisi ainoa keino saattaa ne yhteisöjen tuomioistuimen arvioitaviksi [50] – se on jätettävä tutkimatta.

91. Valittajan SMHV:n valituslautakunnan aikaisemmin ratkaisemiin tapauksiin vetoavan väitteen osalta on vielä todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella. [51] Näin ollen myös valituksenalaista tuomiota vastaan esitetty syrjintäväite on hylättävä.

92. Aikaisempien kansallisten rekisteröintien osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa valituksenalaisen tuomion 84 kohdassa, että tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Näin ollen SMHV tutkii tavaramerkit yksinomaan tämän yhteisön säännöstön perusteella, eivätkä sitä sido muiden jäsenvaltioiden virastoissa tehdyt päätökset, vaikka se ottaakin tosiseikkoina huomioon muissa Euroopan unionin maissa jo rekisteröidyt merkit. [52]

50 – Esim. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV (Companyline), tuomio 19.9.2002 (Kok., s. I-7461, 21 ja 22 kohta) sekä asiassa antamani ratkaisuehdotuksen 59 ja 60 kohta ja yhdistetyt asiat C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P ja C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM ym. v. komissio, tuomio 15.10.2002 (Kok., s. I-8375, 330 ja 331 kohta); ks. myös asia C-326/01 P, Telefon & Buch, määräys 5.2.2004 (Kok., s. I-1371, 35 kohta).

51 – Asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok., s. I-7975, 47–51 kohta); asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok., s. I-551, 48 kohta); asia C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão v. SMHV, määräys 13.2.2008 (43 ja 44 kohta) ja yhdistetyt asiat C-39/08 ja C-43/08, Bild digital, tuomio 12.2.2009, 13 kohta.

52 – Ks. vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619, 42–44 kohta) ja asia C-218/01, Henkel (Kok., s. I-1725, 61 ja 62 kohta) sekä asiassa antamani ratkaisuehdotuksen 23 ja 24 kohta. Ks. myös em. asia Bild digital, tuomion 14–16 kohta.

93. Viimeiseksi valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se jätti tutkimatta tavan, jolla haettua tavaramerkkiä tavallisesti käytetään. Valittajan mukaan tapa, jolla merkkiä oli tarkoitus käyttää, ei olisi jättänyt sijaa väärinkäsityksille, vaan yleisö olisi ymmärtänyt sen pelkäksi koristeeksi, jolla ei ole mitään yhteyttä valtion tunnuskuvaan.

94. Kuten valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa vahvistetaan, Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen ei kuitenkaan edellytä sitä, että kohdeyleisö voisi erehtyä haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperästä tai tämän tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka tunnuskuva on haetussa tavaramerkissä, välisen yhteyden olemassaolosta. Osassa oikeuskirjallisuutta on tulkittu, että 6 ter artiklan a alakohdan tarkoituksena on estää luomasta kuluttajalle sellaista mielikuvaa, että tavaramerkillä on jokin ”virallinen” yhteys kyseiseen valtioon, koska siinä on sen kansallinen tunnuskuva. [53] Vaikka oikeussäännöt perustuisivatkin tarpeeseen välttää yhteys valtion tunnuskuvaan, se ei kuitenkaan ole edellytys niiden soveltamiselle. Näin ollen tätäkään väitettä ei voida hyväksyä.

95. Edellä esitetyn perusteella ja kumottuani näin kaikki valittajan asiassa C-202/08 P esittämät väitteet katson, että American Clothingin ainoa valitusperuste ja siten koko valitus on hylättävä.

B *Valitus asiassa C-208/08 P*

1. Asianosaisten lausumat

96. Valituksessaan SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio kumotaan siltä osin kuin se katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, luettuna yhdessä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kanssa, ei sovelleta palveluja koskeviin tavaramerkkeihin. [54]

97. Se esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on tulkinnut kyseistä Pariisin yleissopimuksen artiklaa sanamuodon mukaisesti ottamatta huomioon sen henkeä ja syste-

53 – Em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 99; Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. ja Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. painos, kust. Sweet & Maxwell, Lontoo, 2005, s. 219; Espanjan lainsäädäntö: Marco Arcalá, L. A., ”Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, teoksessa Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2. painos, kust. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, nide I, s. 234.

54 – Valituksenalaisen tuomion 22–33 kohta.

matiikkaa. Lyhyesti sanottuna tämä yhteisön virasto väittää, että kyseistä yleissopimuksen määräystä on tulkittava laajasti, ja perustelee kantaansa seuraavilla näkökohdilla:

1) Kyseisen yleissopimuksen Lissabonissa vuonna 1958 tehdyssä tarkistuksessa velvoitetaan sopimusvaltiot laajentamaan tehtaan- tai kauppamerkeille annettu suoja myös palvelumerkkeihin lisäämällä yleissopimukseen 6 sexies artikla, [55] sillä tämän uudistuksen tarkoituksena oli soveltaa yleissopimusta erotuksetta kumpaakin ryhmään, sekä tavaroihin että palveluihin.

2) Asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettei tavaroita ja palveluja koskevia tavaramerkkejä ole tarpeen kohdella eri tavalla.

3) Tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklassa, jonka perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti sen vastakkaispäätelmän, ettei 6 sexies artiklaa sovelleta palvelumerkkeihin, ainoastaan selvennetään yleissopimuksen soveltamisalaa muuttamatta sitä.

4) Yhteisöjen tuomioistuin on ainakin implisiittisesti myöntänyt, että Pariisin yleissopimuksessa velvoitetaan kohtelemaan tavaroita ja palveluja koskevia tavaramerkkejä yhdenvertaisesti, sillä kyseisessä asiassa Fincas Tarragona annetussa tuomiossa [56] ei ennakkoratkaisupyyntöön vastattaessa ratkaistu esikysymyksenä ja viran puolesta sitä, sovelletaanko direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa palvelumerkkeihin, kun otetaan huomioon, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa mainitaan 6 ter artiklan tapaan ainoastaan tehtaan- ja kauppamerkit.

98. American Clothing puolestaan väittää, että 6 ter artiklasta ilmenee selkeästi ja ehdottomasti, ettei sitä sovelleta palvelumerkkeihin.

99. Sen mukaan edellä mainitussa asiassa Fincas Tarragona annetussa tuomiossa ei tutkittu lainkaan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaa, ja lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo aikaisemmin todennut, ettei kyseistä säännöstä sovelleta palvelumerkkeihin. [57]

55 – Lainaus tämän ratkaisuehdotuksen 9 kohdassa.

56 – Asia C-328/06, Nieto Nuño, tuomio 22.11.2007 (Kok., s. I-10093).

57 – Se viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-263/03, Mülhens, 11.7.2007 antaman tuomion 54 kohtaan sekä asiassa T-150/04, Mülhens v. SMHV, annetun tuomion (Kok., s. II-2353) 59 kohtaan.

100. Edelleen American Clothing väittää, että Pariisin yleissopimuksen 6 sexies artikla ei vaikuta 6 ter artiklaan, koska Lissabonin sopimuksesta ilmenee, että kunnianhimoinen ehdotus tavaroita ja palveluja kuvaavien tavaramerkkien yhtäläisestä kohtelusta ei mennyt läpi kyseisessä tarkistuskonferenssissa.

101. Sen mukaan tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklalla ei muuteta valituksenalaista Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa, vaan ainoastaan täydennetään sitä laajentamalla sen soveltamisalaa palveluihin.

2. Kanteen tarkastelu

102. Vaikka yhdynkin SMHV:n mielipiteeseen siinä, että yhteisöjen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan, luettuna yhdessä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kanssa, tulkinnassa, olen kuitenkin eri mieltä siitä, että tämä virhe johtuisi viimeksi mainitun määräyksen sanamuodon mukaisesta tulkinnasta; 6 ter artiklan laaja soveltaminen 6 sexies artiklaan ja tavaramerkkioikeudesta tehtyyn sopimukseen vedoten ei mielestäni myöskään ole perusteltua, koska se vääristäisi liikaa kaikkien lueteltujen artiklojen merkitystä.

103. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi väärin Pariisin yleissopimuksen tarkoitusta ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklassa tähän yleissopimukseen esitettyä viittausta. Analysoin seuraavassa kyseistä määräystä ja kyseistä säännöstä erikseen, jotta voin helpommin esittää johtopäätöksiä niiden tehokkuudesta.

a) Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan oikea tulkinta

104. Pariisin yleissopimuksen olennaisena tarkoituksena on säilyttää kansallisen kohtelun periaate ja liittää siihen joitakin siinä mainittujen teollisoikeuden kohteena olevien hyödykkeiden vähimmäissuojaa koskevia sääntöjä. [58]

105. Kansallisen kohtelun periaatteeseen sisältyy ensinnäkin ulkomaisten tavaramerkkien syrjintäkielto, joka antaa niille samanlaisen oikeudellisen suojan kuin kotimaisille patenteille, tavaramerkeille ja malleille. Toiseksi siihen liittyy lainvalintasääntö, jonka mukaan yleissopimuksen osapuolina olevissa maissa teollisoikeuksia koskevat riidat on ratkaistava lex loci proteccionis -periaatteella eli sen valtion oikeusjärjestyksen mukaan, jossa keksinnölle tai tavaramerkille haetaan oikeudellista suojaa, kuten yleissopimukseen kiinteästi liittyvä alueperiaate edellyttää. [59]

58 – Beier, F.-K., "One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future", julkaisussa *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, nide 15, nro 1/1984, s. 11 ja em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 12 ja 13.

59 – Em. teos Beier, F.-K., s. 9 ja 10 ja em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 30.

106. Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajamaat siis sitoutuvat soveltamaan omaa teollisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöään erotuksetta omien kansalaistensa ja muiden sopimusvaltioiden kansalaisten tavaramerkkeihin, jolloin viimeksi mainituilla on oikeus vedota yleissopimuksessa annettuun vähimmäissuojaan.

107. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on väärässä, kun se epää valtioiden tunnuskuvilta 6 ter artiklaan perustuvan suojan osittain, sillä vaikka tässä määräyksessä ei mainitakaan palvelumerkkejä, siinä ei toisaalta myöskään edellytetä valtioiden tunnuskuvien ehdotonta suojaa koko laajuudessaan. Kyseisessä määräyksessä ainoastaan edellytetään, että sopimusvaltiot eivät rekisteröi sellaisia tehtaan- tai kauppamerkkejä, jotka ovat samoja kuin valtioiden tunnuskuvat tai jotka sisältävät valtioiden tunnuskuvia. Allekirjoittajamaat ovat kuitenkin täysin vapaita laajentamaan tämän säännön soveltamisalaa palvelumerkkeihin. [60] Tässä mielessä SMHV on aivan oikeassa katsoessaan, että yleissopimus on luonteeltaan pikemminkin ”vähimmäisnormi” kuin ”yhdenmukainen laki”. Yhteisön oikeus on täynnä esimerkkejä tämäntyyppisistä säädöksistä, joilla jäsenvaltiot valtuutetaan antamaan direktiivissä säädettyä tiukempia vaatimuksia ”vähimmäistason yhdenmukaistamiseksi” kutsutun periaatteen mukaisesti.

108. Toisin kuin SMHV väittää, yleissopimuksen 6 sexies artikla ei mahdollista sen 6 ter artiklan laajaa tulkintaa. 6 sexies artiklassa allekirjoittajavaltiot velvoitetaan ainoastaan suojaamaan palvelumerkkejä, mutta ei huolehtimaan niiden rekisteröinnistä. Näin ollen on kunkin valtion asia säätää palvelumerkkien suojaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, ja ne voivat joko rinnastaa ne tehtaan- ja kauppamerkkeihin tai säätää niitä koskevista erityisjärjestelystä. Lukuun ottamatta yleissopimuksessa, kuten sen 2 ja 3 artiklassa, luettuna yhdessä sen 5 artiklan kanssa, esitettyjä konkreettisia viittauksia palveluihin, [61] on joka tapauksessa kansallisen lainsäätäjän tehtävä määrittää, missä määrin palveluja kuvaavien tavaramerkkien kohtelun on vastattava tavaroita kuvaavien tavaramerkkien kohtelua. [62]

109. Lyhyesti sanottuna valtioiden tunnuskuvien suojan laajentamista palvelumerkkeihin ei voida johtaa Pariisin yleissopimuksesta, vaan se on johdettava kansallisesta lainsäädännöstä tai yhteisön oikeussäännöistä.

b) Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamisala

110. Kysymys siitä, koskeeko tämä ehdoton hylkäysperuste myös palvelumerkkejä,

60 – Em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 99.

61 – Em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 90.

62 – Em. teos Bogsch, A., s. 229.

riippuu näin ollen yhteisön tavaramerkistä annetusta asetuksesta, ja siihen on mielestäni vastattava myöntävästi.

111. Katson näin ensinnäkin siksi, että kyseisen asetuksen johdanto-osan seitsemäs ja yhdeksäs perustelukappale sekä sen 1 artiklan 1 kohta vahvistavat, että hylkäysperustetta on, jos olosuhteet ovat samat, sovellettava kumpaankin tavaramerkkiryhmään: siis sekä tavaroita että palveluja koskeviin merkkeihin. Lisäksi asetuksessa ei – ellen tyystin erehdy ja sikäli kuin tiedän – ole sellaista säännöstä, jossa tehtäisiin ero näiden tavaramerkkiryhmien välillä, varsinkaan niiden rekisteröinnin tai niiden haltijoille kuuluvien oikeuksien osalta.

112. Toiseksi katson, että koska yhteisön lainsäätäjä on toimivaltaansa käyttäessään rinnastanut nämä ryhmät toisiinsa asetuksessa N:o 40/94, ei ole mitään mieltä väittää, että se olisi halunnut pidättää valtioiden tunnuskuvien suojan juuri palveluilta, joiden osuus kaikkien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta on sentään suurin.

113. Tällä perusteella olen vakuuttunut siitä, että 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetty viittaus on tulkittava viittaukseksi yleissopimuksen 6 ter artiklassa mainittuun rekisteröinnin esteeseen eikä sen oletettuun soveltamisalaan.

114. Kolmanneksi olen eri mieltä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen näkemyksestä, jonka mukaan yhteisön lainsäätäjä olisi edellä mainittua asetusta laatiessaan ollut tietoinen siitä, että 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan viittaus heikentäisi mahdollisuutta vedota valtioiden tunnuskuviin kauppa- tai tehtaanmerkkejä vastaan jättämällä ulottamatta valtioiden tunnuskuville myönnettyä suojaa palvelumerkkeihin. [63] Pikemminkin epäilen, että jäsenvaltiot ovat olleet täysin tietoisia siitä, ettei Pariisin yleissopimus johda tällaiseen heikkenemiseen ja ettei sillä myöskään rajoiteta niiden toimivaltaa päättää palvelumerkeille yhteisön alueella annettavan suojan laadusta.

115. Toisin kuin valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, on varsin epätodennäköistä, ettei yksikään jäsenvaltio olisi pannut merkille asetuksessa N:o 40/94, joka oli sentään luonteeltaan varsin uudistava ja jonka hyväksyminen edellytti ETY:n perustamissopimuksen 235 artiklan (nykyinen EY 308 artikla) mukaista yksimielistä päätöstä, säädetyn valtioiden tunnuskuvien suojan puutteellisuutta, joka tämän tuomion mukaan oli seurausta 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetystä viittauksesta, etenkin, kun otetaan huomioon, miten tarkkoja hallitukset ovat näistä tunnuskuvista.

116. Näin ollen on hyväksyttävä SMHV:n asiassa C-208/08 P esittämä ainoa valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94

63 – Valituksenalaisen tuomion 32 kohta.

7 artiklan 1 kohdan h alakohdan, luettuna Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kanssa, soveltamisessa on tehty oikeudellinen virhe, sekä kumottava tämä yhteisön tavaramerkkiviraston valituksen kohteena oleva tuomio.

VII Oikeudenkäyntikulut

117. Ehdotan, että American Clothing velvoitetaan korvaamaan kanteen käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

118. Koska mainittu yritys on hävinnyt sekä asian C-202/08 P että asian C-208/08 P, sen on myös korvattava molemmista valituksista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan sekä 69 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.

VIII Ratkaisuehdotus

119. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

1) Valitus, jonka American Clothing Associates SA on tehnyt yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/06 28.2.2008 antamasta tuomiosta (asia C-202/08 P), hylätään.

2) Valituksessa, jonka sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on tehnyt Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/06 28.2.2008 antamasta tuomiosta (asia C-208/08 P), esitetty

ainoa valitusperuste hyväksytään ja tämä tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä katsotaan, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, luettuna yhdessä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kanssa, ei sovelleta palveluja koskeviin tavaramerkkeihin.

3) American Clothing Associates SA velvoitetaan korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja erityisesti molemmista valituksista muutoksenhakuasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.