# YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

31 päivänä tammikuuta 2001 *

Asiassa T-193/99,

**Wm. Wrigley Jr. Company,** kotipaikka Chicago, Illinois (Amerikan yhdysvallat), edustajanaan asianajaja M. Kinkeldey, München, Maximilianstraße 58, München (Saksa),

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit),** edustajanaan oikeudellisen osaston jaostopäällikkö V. Melgar ja saman osaston virkamies S. Laitinen, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 16.6.1999 tekemän päätöksen

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

(asia R 216/1998-1) sanan DOUBLEMINT rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi,

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. Potocki ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.9.1999 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.12.1999 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 14.9.2000 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt 29.3.1996 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) hakemuksen sanamerkkityyppiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

2 Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sana DOUBLEMINT.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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; näitä tavaroita ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

"kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, mukaan lukien purukumi kosmeettisiin tarkoituksiin" (luokka 3),

"farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet, mukaan lukien purukumi lääkinnällisiin tarkoituksiin sisältäen lääkeaineita" (luokka 5),

"kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, keksit, kakut, leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jäätelöt; hunaja; siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet; jää; makeiset ja purukumi ilman lääkelisäaineita, makeiset mukaan lukien purukumi; sokeripäällysteinen purukumi, purukumi, lääkeaineita sisältämättömät makeiset, suklaa, sokerit, makeiset" (luokka 30).

4 Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 13.10.1998 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla; perusteena hylkäämiselle oli se, että kyseinen sanamerkki oli yksinomaan deskriptiivinen, minkä vuoksi siihen sovellettiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

5 Kantaja haki 8.12.1998 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti. Kantaja esitti, että kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä sanamerkkiä on pidettävä uutena sanana. Kuluttaja ei miellä sanoja "double" ja "mint" merkityksiltään erillisinä, vaan kuluttajan on pohdittava näiden sanojen merkitystä niiden lopulliseksi ymmärtämiseksi.

6 Valitus hylättiin 16.6.1999 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseinen sanamerkki on kahdesta englanninkielisestä sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvi-

tuksellinen tai kuvitteellinen, ja sillä pelkästään kuvaillaan tiettyjä kyseisten tavaroiden ominaispiirteitä. Tämän vuoksi sitä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

## Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Suullisessa käsittelyssä virasto on esittänyt, että sen tutkimusten perusteella jokainen rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara, joka on lueteltu tämän

tuomion 3 kohdassa, saattoi sisältää minttua, eikä kantaja ole kiistänyt tätä. Kantaja puolestaan on todennut, että se on nykyään liiketoiminnassaan keskittynyt purukumeihin. Silti sen hakemus koski kaikkia 3 kohdassa mainittuja tavaroita; kantajan mukaan on nimittäin mahdollista, että se diversifioi toimintaansa purukumeista muihin tuotteisiin.

## Asian ratkaisu

10 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista.

*Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut*

11 Kantaja katsoo, että kyseistä säännöstä ei voida soveltaa sanaan DOUBLEMINT. Säännös kattaa vain tavaramerkit, jotka muodostuvat "yksinomaan" deskriptiivisistä ilmauksista. Jos tavaramerkin ymmärtäminen edellyttää vähäisintäkään henkistä ponnistusta, tavaramerkkiä on pidettävä suggestiivisena. Ilmaus DOUBLEMINT on kantajan mukaan kuitenkin tietyssä määrin omaperäinen.

12 Kantajan mukaan valituslautakunta on virheellisesti korostanut sitä, että DOUBLEMINT tarkoittaa "kaksi kertaa tavallista enemmän minttua"; kuluttaja ei nimittäin voi tietää, mikä on kyseisten tavaroiden "tavallinen minttumäärä", koska tästä ei ole mitään määritelmää. Näin ollen sellaista makua, joka olisi "kaksi kertaa tavallista voimakkaampi", ei ole olemassa. Sana DOUBLEMINT ei siis kuvaa yhtä kyseisten tavaroiden määritettävissä olevaa ominaispiirrettä, vaan se on tavaran luonnetta koskeva vapaasti keksitty ja epätäsmällinen ilmaus.

Tällaiset tavaramerkit ovat kantajan mukaan parhaita, koska ne pysyvät kuluttajien mielessä.

13 Kantajan mukaan sanaa DOUBLEMINT on joka tapauksessa tarkasteltava kokonaisuutena. Se on harvinainen ja mielikuvituksellinen ilmaus. Lisäksi se, että sanaa DOUBLEMINT ei ole missään sanakirjoissa, tukee merkittävällä tavalla sitä, että tätä sanaa on pidettävä keksittynä ja mielikuvituksellisena.

14 Virasto korostaa sitä, että kyseessä olevassa säännöksessä tarkoitetut deskriptiiviset ilmaukset eivät voi luonteensa vuoksi täyttää tavaramerkin tehtävää. Sellaisten uusien sanojen osalta, joita ei sinänsä mainita missään sanakirjassa, viraston käytäntönä on, että perusteena käytetään keskivertohenkilön käsitystä sanasta. Useasta sanasta muodostuvien sanamerkkien osalta jokaisessa yksittäistapauksessa on otettava huomioon se, miten keskivertohenkilö tavallisesti spontaanisti ymmärtää sanan.

15 Virasto muistuttaa, että nyt esillä oleva yhdyssana DOUBLEMINT koostuu kahdesta tavallisesta englanninkielisestä sanasta. Kuluttaja, joka näkee tämän ilmauksen purukumipaketissa tai -mainoksessa, saa sellaisen vaikutelman, että tuote sisältää paljon minttua tai että siihen on lisätty mintun makua. Koska tällä sanalla ainoastaan kuvataan tavaran välittömiä ominaispiirteitä, sitä ei voida rekisteröidä.

16 Virasto lisää, että vaikka sanalla "double" on kaksi merkitystä eli "kaksi kertaa tavallista enemmän minttua" ja "kahdenlaisen mintun makuinen", kyseistä sanaa ei silti voida pitää suggestiivisena, koska molemmat merkitykset ovat täysin deskriptiivisiä.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

17 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijä sen suhteen, voiko merkki, joka voidaan esittää graafisesti, olla yhteisön tavaramerkki, on se, voidaanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yritysten tavaroista.

18 Tästä johtuu erityisesti, että arvioitaessa, onko rekisteröintihakemus hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla, on otettava huomioon ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 20 ja 21 kohta).

19 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, joka on ainoa tässä asiassa merkityksellinen säännös, säädetään, että tavaramerkkejä, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden — — lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa — — taikka muita tavaroiden — — ominaisuuksia", ei rekisteröidä.

20 Lainsäätäjän tarkoituksena on näin ollen ollut säätää, että koska tällaiset merkit ovat täysin deskriptiivisiä, niiden on katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista. Sitä vastoin sellaiset merkit ja merkinnät, jotka eivät ole yksinomaan deskriptiivisiä, voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi.

21 Nyt käsiteltävänä olevan asian osalta on syytä muistuttaa, että valituslautakunta toteaa riidanalaisessa päätöksessään, että sana DOUBLEMINT on yhdyssana, joka muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta eli sanoista double — joka merkitsee "kahdesta osasta, asiasta, kerroksesta tai ryhmästä koostuva" ja

"ainakin kaksi kertaa tavallista suurempi, arvokkaampi tai voimakkaampi" — ja mint — joka merkitsee muun muassa "kaikkia Mentha-lajin aromaattisia kasveja, joiden kukat ovat lilan värisiä ja joihin kuuluvat viherminttu, piparminttu ja muita ruokayrttejä" ja "karamellia tai suklaata, joka on maustettu tällaisen kasvin uutteella, erityisesti piparminttu-uutteella". Valituslautakunnan mukaan potentiaaliset kuluttajat saavat tämän yhdyssanan perusteella välittömästi sen vaikutelman, että kyseiset tuotteet sisältävät "kaksi kertaa tavallista enemmän minttua" taikka ovat "kahdenlaisen mintun makuisia".

22 Valituslautakunta ei pidä merkityksellisenä sitä, että sekä sanalla double että sanalla mint on vaihtoehtoisia merkityksiä; perusteluna tälle on se, että nähdessään riidanalaisen sanan kuluttaja katsoo valituslautakunnan mukaan, että kyseinen tuote sisältää "paljon minttua" tai on "mintun makuinen". Valituslautakunta päättelee tästä, että kyseinen sana on yksinomaan deskriptiivinen, minkä vuoksi sitä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

23 On katsottava, että valituslautakunta on virheellisesti pitänyt sanaa DOUBLEMINT yksinomaan deskriptiivisenä.

24 Ensinnäkin on todettava, että kun adjektiivia double käytetään tavaraa luonnehtivana kehuna, se on epätavallinen verrattuna sitä suorempiin ja tavallisempiin ylistyssanoihin, kuten much, strong, extra, best tai finest (paljon, vahva, erinomainen, paras tai hienoin), varsinkin kun nyt esillä olevassa tapauksessa tällä adjektiivilla ei viitata siihen, että vertailukohteena olisi sama tai kilpaileva tuote "tavallisessa" muodossaan.

25 Valituslautakunta itse on todennut, että sanalla double, yhdistettynä erityisesti sanaan mint, on potentiaalisen kuluttajan kannalta kaksi erillistä merkitystä: "kaksi kertaa tavallista enemmän minttua" tai "kahdenlaisen mintun makuisia".

26 Tämän perusteella pelkästään sanasta DOUBLEMINT ei voida päätellä, sisältääkö tuote kaksi kertaa enemmän minttua, eli esimerkiksi piparminttua, vai onko se kahden eri minttulajin makuinen, eli esimerkiksi piparmintun ja vihermintun makuinen.

27 Lopuksi sen tilanteen osalta, että tuote sisältää kahdenlaista minttua, on myös mahdollista, että vihermintun tai jonkin muun ruokayrtin maku on paljon vahvempi kuin piparmintun, joten kuluttaja luultavasti odottaa, että kahdenlaista minttua sisältävä tuote maistuu hyvin erilaiselta kuin tuote, joka sisältää ainoastaan piparminttua kaksinkertaisen määrän.

28 Edelleen sen tilanteen osalta, että tuote sisältää kahdenlaista minttua, on syytä muistuttaa lopuksi, että sana mint on yleisnimi, joka käsittää valituslautakunnan mukaan vihermintun, piparmintun ja muita ruokayrttejä. Näin ollen on useita tapoja valita, mitä kahta minttulajia käytetään ja kuinka vahvan makuisina yhdistelmään valittuja minttuja käytetään.

29 On siis katsottava, että yhdyssanalla DOUBLEMINT — jonka molemmat osat ovat tavallisia englanninkielisiä sanoja — on välttämättä ainakin mielleyhtymän kautta tai epäsuorasti useita merkityksiä englanninkieliselle keskivertokuluttajalle, 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.

30 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta sanalla DOUBLEMINT on epäselvä ja suggestiivinen merkitys,

joka on avoin monenlaisille tulkinnoille. Koska tämä sana on ymmärrettävissä niin monella tavalla, on poissuljettua, että kuluttaja ymmärtäisi sen vain tietyllä yhdellä tavalla. Siksi kyseiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät miellä kyseistä sanaa välittömästi ja enempää asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyä ominaispiirrettä.

31 Tämän perusteella kyseistä sanaa ei voida pitää yksinomaan deskriptiivisenä.

32 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.

**Oikeudenkäyntikulut**

33 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdassa määrätään, että asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

34 Virasto on hävinnyt nyt käsiteltävänä olevan asian, ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Siksi virasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 16.6.1999 tekemä päätös (asia R 216/1998-1) kumotaan.**

2) **Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung Potocki Meij

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä tammikuuta 2001.

H. Jung

kirjaaja

A. W. H. Meij

jaoston puheenjohtaja