JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

M. POIARES MADURO

17 päivänä kesäkuuta 2004 [1]

1. Nyt esillä olevassa asiassa kyseessä oleva valitus on tehty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta, [2] jolla kumottiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (jäljempänä SMHV) valituslautakunnan päätös, jolla se oli hylännyt "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" -ilmaisua (mukavuusperiaate) koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tietyille tuoteluokille. Tässä SMHV:n tekemässä valituksessa vaaditaan, että yhteisöjen tuomioistuin lausuu yhteisön tavaramerkistä 29 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 [3] (jäljempänä asetus N:o 40/94) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan oikeasta tulkinnasta; kyseisen säännöksen mukaan on hylättävä tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky. Keskeistä tässä on sen kriteerin määrittäminen, jonka nojalla on arvioitava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua merkin erottamiskykyä. On myös määriteltävä, onko perusteltua analysoida iskulauseen kaltaisen verbaalisen ilmaisun erottamiskykyä erityisesti ja muihin merkkiluokkiin verrattuna eri tavalla.

I Asiassa sovellettava lainsäädäntö

2. Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa säädetään, että "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. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään merkin rekisteröinnin ehdottomista hylkäysperusteista seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

1 — Alkuperäinen kieli: portugali.

2 — Asia T-138/00, Erpo Möbelwerk/SMHV (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) tuomio 11.12.2001 (Kok. 2001, s. II-3739; jäljempänä valituksenalainen tuomio).

3 — EYVL L 11, s. 1.

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;

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

— —.

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

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

II Rekisteröintihakemus, asian saattaminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja valituksenalainen tuomio

4. Erpo Möbelwerk GmbH (jäljempänä Erpo) teki 23.4.1998 saksankielistä sanamerkkiä "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" (mukavuusperiaate) koskevan rekisteröintihakemuksen SMHV:lle Nizzan sopimuksen [4] luokkaan 8 (käsityökalut, veitset, haarukat ja lusikat), luokkaan 12 (maakulkuneuvot ja niiden osat) ja luokkaan 20 (kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut, istuimet, tuolit, pöydät, kaapit ja laatikostot, sekä toimistohuonekalut) kuuluvien tuotteiden osalta.

5. SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröinnin kaikkien näiden luokkien osalta 4.6.1999 tekemällään päätöksellä, josta Erpo tämän jälkeen teki valituksen. SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 23.3.2000 tekemällään päätöksellä kaikkien muiden luokkien paitsi luokkaan 8 "käsityökalut, veitset, haarukat ja lusikat" kuuluvien tuotteiden osalta, koska se katsoi viimeksi mainittujen osalta, että "mukavuuden sijaan tärkeitä ovat turvallisuus, tehokkuus ja käyttöhelppous taikka houkuttelevat muodot". Koska tässä tuoteluokassa vetoaminen mukavuusperiaatteeseen ei ole

4 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 17 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

ymmärrettävää eikä sitä näin ollen voida pitää näiden tuotteiden yleisenä laatuna, valituslautakunta katsoi näin ollen, että rekisteröinti olisi hyväksyttävä. Valituslautakunta hylkäsi valituksen luokkiin 12 ja 20 kuuluvien tuotteiden osalta sillä perusteella, että ilmaisu oli kuvaava ja siltä puuttui erottamiskyky, joten niihin sovelletaan näin ollen samanaikaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa.

6. Erpo nosti tästä SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa se esitti kolme kanneperustetta, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sekä sitä, ettei aiempia kansallisia rekisteröintejä ole otettu huomioon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla SMHV:n valituslautakunnan päätöksen. Tässä tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljäs jaosto katsoi, ettei kyseessä olevan iskulauseen rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi voida evätä luokan 12 "maakulkuneuvot ja niiden osat" eikä luokan 20 "kodin kalusteet, erityisesti pehmustetut huonekalut, istuimet, tuolit, pöydät, kaapit ja laatikostot, sekä toimistohuonekalut" osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, ettei ole tarpeen lausua kantajan esittämästä kolmannesta kanneperusteesta, koska valituslautakunnan päätös on kumottava kahden ensimmäisen kanneperusteen nojalla.

7. SMHV teki 27.2.2002 tästä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta valituksen. Tässä valituksessaan SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, että se hylkää SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 23.3.2000 tekemästä päätöksestä nostetun kanteen, ja toissijaisesti, että se palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Samoin se vaatii vastapuolen velvoittamista korvaamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja muutoksenhaussa syntyneet oikeudenkäyntikulut.

8. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti hyväksyi 9.9.2002 antamallaan määräyksellä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen väliintulijaksi tukemaan SMHV:n vaatimuksia.

9. Vastauksessaan Erpo vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää kanteen, että se vahvistaa valituksenalaisen tuomion ja että se velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kanteesta johtuvat oikeudenkäyntikulut.

10. Yhteisöjen tuomioistuimessa 5.5.2004 pidetyssä istunnossa SMHV, Erpo ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittivät huomautuksensa.

III Nyt esillä olevan valituksen valitusperuste: asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

11. SMHV esittää valituksensa tueksi yhteisöjen tuomioistuimessa vain yhden perusteen, joka koskee yksinomaan sitä väitettä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan rekisteröinti hylätään tavaramerkeiltä, joilta puuttuu erottamiskyky. SMHV:n valitus perustuu tähän väitteeseen siitä huolimatta, että valituksenalaisessa tuomiossa katsottiin, että myöskään c alakohta ei voi olla esteenä sanamerkin "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" rekisteröimiseksi kyseessä olevien tuotteiden tavaramerkiksi, toisin kuin valituslautakunta oli väittänyt. [5]

12. SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut b alakohtaa, kun se on katsonut, että kyseessä olevan rekisteröinnin hylkäysperustetta koskevana kriteerinä ei lopultakaan ole tavaramerkin erottamiskyvyn tarkastelu sen perusteella, mitkä ovat keskivertokuluttajan tavanomaiset odotukset kyseessä olevien tuotteiden osalta, vaan se on ottanut valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa käyttöön uuden ja erilaisen perusteen.

13. Tässä 46 kohdassa, joka muodostaa SMHV:n valituksen ytimen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että "valituslautakunnalle tehdyn valituksen hylkääminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella olisi ollut perusteltua vain siinä tapauksessa, että olisi osoitettu, että pelkästään sanamerkin "das Prinzip der — —" (— —:n periaate) ja sellaisen sanan, joka kuvailisi kyseisten tavaroiden tai palveluiden tiettyä ominaisuutta, yhdistelmää käytettäisiin yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa. On kuitenkin todettava, että riidanalaisessa päätöksessä ei todeta tästä mitään ja että virasto ei ole kirjelmissään eikä suullisessa käsittelyssä väittänyt sitä näin käytettävän".

14. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin esittänyt tavaramerkin erottamiskykyä koskevan uuden arviointiperusteen, jolla rikotaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Se väittää, että tällä uudella perusteella helpotetaan ylen määrin erottamiskyvyn tunnustamista, mikä on ristiriidassa sekä yhteisöjen tuomioistuimen että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tällä alalla suorittaman tavanomaisen arvioinnin kanssa.

IV Asian arviointi

A *Alustavat huomautukset*

15. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan väitettyyn rikkomiseen perustuvan

5 — Tässä yhteisöjen tuomioistuimelle tekemässään valituksessa SMHV esittää epäilyjä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion laillisuudesta sillä perusteella, että se on tehnyt ilmeisen arviointivirheen valituslautakunnan toteamista tosiseikoista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen osalta. SMHV kuitenkin huopuu nimenomaisesti kirjallisissa huomautuksissaan siitä, että se esittäisi kumoamisvaatimuksensa perusteeksi tämän mahdollisen virheen.

SMHV:n valituksen arvioiminen edellyttää sen analysoimista, mitkä ovat tämän säännöksen merkitys ja tavoitteet sellaisina kuin ne on ymmärretty sekä yhteisöjen tuomioistuimen että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tällainen analyysi on välttämätön, jotta voidaan vahvistaa oikea kriteeri tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnille mainitussa b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

16. Tämän jälkeen on tutkittava, onko tämä kriteeri yhteensoveltuva paitsi sen kanssa, mitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esittää valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa ja mikä muodostaa SMHV:n esittämän kriteerin ytimen, myös sitä edeltävien kohtien 43–45 kanssa, joissa todetaan seuraavaa:

"43 Valituslautakunta on lisäksi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa todennut, että sanamerkki DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ei ollut 'missään määrin mielikuvituksellinen'. Lisäksi virasto totesi vastauskirjelmässään, että 'jotta iskulauseita voitaisiin käyttää tavaramerkkeinä, niiden on oltava jossain määrin omaperäisiä — —', ja että nyt esillä olevan ilmaisun osalta tällainen omaperäisyys puuttui.

44 Tältä osin on huomattava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua siitä, että merkki ei ole missään määrin mielikuvituksellinen (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE ACTION, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta; asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE COMEDY, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta ja asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV, EASYBANK, tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 39 ja 40 kohta). Lisäksi on korostettava sitä, että iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin.

45 Siltä osin kuin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa maininnut vielä, että tapauksessa puuttuu 'käsitteellinen ristiriita, joka yllättäisi ja näin ollen palauttaisi mieliin jotain', on korostettava, että tämä seikka tosiasiassa vain selventää valituslautakunnan toteamusta siitä, että merkki ei ollut 'missään määrin mielikuvituksellinen'."

17. Valituksenalaisen tuomion näissä kohdissa on muotoiltu SMHV:n valituslautakunnan kriteerit, joilla se arvioi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista merkin erottamiskykyä, jolloin nämä kriteerit kulminoituvat 46 kohdassa niiden kriteerien arviointiin, joita valituksenalaisen tuomion mukaan olisi pitänyt noudattaa merkin erottumiskykyä arvioitaessa.

18. Valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdat osoittavat yksiselitteisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsityksen siitä, mikä on se kriteeri, jota on noudatettava arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 mainitun b alakohdan nojalla. Tämä yksiselitteisyys on hyvin selvää 46 kohdassa käytetyn ilmaisun "kuitenkin" perusteella. Tämän kappaleita yhdistävän konjunktion perusteella voidaan siis mahdollisesti väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa rikotaan asetuksen N:o 40/94 mainittua b alakohtaa.

19. Korostettakoon myös, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan tekstistä ilmenee, että kyseessä olevan merkin rekisteröinnin hylkäämiseksi riittää, kun yksi kyseisessä säännöksessä olevista ehdottomista hylkäysperusteista täyttyy.[6] Näin ollen useampi rekisteröinnin hylkäämisen ehdottomista perusteista voi täyttyä samanaikaisesti.

20. Se, että valituksenalainen tuomio kumottaisiin SMHV:n vaatimusten mukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisen perusteella, saattanee riittää siihen, että valituslautakunnan tekemä kielteinen rekisteröintipäätös vahvistettaisiin, ja tämä tietysti, mikäli Erpon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämä kolmas kanneperuste katsottaisiin perusteettomaksi. Valituslautakunnan näkemys siitä, että merkki ei ole b alakohdan mukaisesti erottamiskykyinen, saattaisi näin ollen pysyä lainmukaisena, vaikka katsottaisiinkin, että "Das Prinzip der Bequemlichkeit" ei muodostu yksinomaan seikoista, joilla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti elinkeinotoiminnassa voitaisiin luonnehtia kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksia, eikä näin ollen voida väittää, että se on puhtaasti deskriptiivinen. Mainitun säännöksen c ja b alakohdan — jotka sisältävät selvästi eri perusteet rekisteröinnin hylkäämiselle — päällekkäisyyttä ei tarvitse välttämättä näyttää toteen, vaikka se olisikin mahdollinen. Tietysti c alakohdan mukaisesti yksinomaan kuvailevalta merkiltä puuttuu lähtökohtaisesti b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Sen arvioimiseksi, puuttuuko merkiltä tässä alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ei ole välttämätöntä, että sen rekisteröinti olisi myös evätty c alakohdan nojalla. Samoin merkillä ei välttämättä ole b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä pelkästään siitä syystä, että se on läpäissyt c alakohdan mukaisen testin.

21. Valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa todetaan, että SMHV:n valituslautakunta päätteli, "kyseisen sanamerkin [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] erottamiskyvyn puuttuvan sillä perusteella, että sanamerkki on kuvaileva". Valituksenalaisen tuomion 42 kohdan mukaan sen perusteella, että kyseinen merkki ei ole yksinomaan kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, tämä SMHV:n erottamiskyvyn puuttumisen vahvistamiseksi esittämä väite on tietenkin perusteeton. SMVH ei tosiasiallisesti kyseenalaista tätä päätelmää tekemässään valituksessa, joten sitä ei ole tarkasteltava tässä. Joka tapauksessa on korostettava, että se ei ole ratkaiseva sille, että SMHV:n suorittaman tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämisen voidaan katsoa olleen lainvastainen. Näin ollen SMHV ei tällä väitteellään tyydy ainoastaan väittämään, että kyseessä olevalta

6 — Ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV (Companyline), tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561, 28 ja 29 kohta).

tavaramerkiltä puuttui b alakohdan mukainen erottamiskyky. Tämä todetaan valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdassa, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvostelee niitä perusteluja, jotka SMHV on esittänyt merkin rekisteröinnin hylkäämisen perusteluiksi b alakohdan nojalla ja riippumatta c alakohdan edellytyksistä. SMHV:n valituksen perustana on juuri ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa esittämä näkemys b alakohdan mukaisen merkin erottamiskyvyn erityisestä arviointiperusteesta.

B *Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoitteet ja merkitys*

22. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista; tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi toimia keskeisessä tehtävässään siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan — —".[7] Myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että ei ole tarpeen, että tavaramerkistä "olisi saatava täsmälliset tiedot siitä, kuka on tavaran valmistaja tai palvelujen tarjoaja. Riittävää on, että tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut voidaan asianomaisessa kohderyhmässä erottaa tavaramerkin perusteella niistä tavaroista tai palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri, ja että tavaramerkin perusteella voidaan päätellä, että kaikki ne tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan näiden tavaroiden tai palvelujen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa — —".[8]

23. On muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan 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."

24. Samanaikaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan on olemassa ehdoton hylkäysperuste "tavaramerkeille, joilta puuttuu erottamiskyky". Julkisasiamies Jacobsin hiljattain esittämän ratkaisuehdotuksen mukaan tavaramerkkien, joilta puuttuu erottamiskyky, rekisteröintiä koskevalla kiellolla ei ainoastaan toisteta eri sanoin 4 artiklassa ja viittauksena 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa vaatimusta siitä, että tavaramerkillä "voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritys-

7 — Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

8 — Asia T-118/00, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 19.9.2001 (Kok. 2001, s. II-2731, 53 kohta).

ten tavaroista tai palveluista". Näin ollen "vaikuttaa järkevältä olettaa, että 4 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan yleiseen, ehdottomaan ja abstraktiin kykyyn erottaa eri alkuperää olevat tavarat, kun taas 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan on tarkoitettu merkitsevän erottamiskykyä kyseessä olevan tavaraluokan osalta". [9]

25. Mainitussa b alakohdassa vahvistetun erottamiskyvyn vaatimuksen erityisenä tavoitteena on asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion mukaan varmistaa, että "sen perusteella pystytään tunnistamaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämä tavara muiden yritysten tavaroista". [10] Yhteisöjen tuomioistuimen myöhemmässä oikeuskäytännössä on vahvistettu tämä näkemys. [11]

26. Samoille linjoille on asettunut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, kun siinä on todettu erityisesti iskulauseen erottamiskyvyn tutkimisen yhteydessä, että "se on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmärtää niin, että sillä ilmaistaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallinen alkuperä, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä". [12]

C Erottamiskyvyn arviointi b alakohdan nojalla ja kysymys siitä, onko perusteltua arvioida iskulauseen erottamiskykyä muihin merkkeihin verrattuna erityisellä tavalla

27. Ensimmäinen esille tuleva kysymys, joka on olennainen sen arvioimiseksi, tulkitsiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on kysymys siitä, miten lopultakin on arvioitava tavaramerkin tässä alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Toisin sanoen on määriteltävä tässä arvioin-

9 — Julkisasiamies Jacobsin asiassa C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV (SAT. 2), 11.3.2004 esittämä ratkaisuehdotus (16 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ks. myös vastaavasti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 37 ja 39 kohta). Viimeksi mainitussa asiassa viitataan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaavaan säännökseen.

10 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 46 kohta); tähän asiaan viitataan tässä sen vuoksi, että siinä tarkastellaan direktiivin 89/104 3 artiklaa, joka on identtinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Toisin kuin asetusta N:o 40/94, direktiiviä 89/104 sovelletaan kansallisiin tavaramerkkeihin eikä yhteisön tavaramerkkiin.

11 — Ks. em. asia Philips, tuomion 35 kohta; yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde AG, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 40 kohta) ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1725, 48 kohta). Kaikissa näissä tuomioissa viitataan direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan b alakohtaan, joka on identtinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa.

12 — Asia T-130/01, Sykes Enterprises (Real People, Real Solutions), tuomio 5.12.2002 (Kok. 2002, s. II-5179, 20 kohta). Ks. myös asia T-122/01, Best Buy, tuomio 3.6.2003 (Kok. 2003, s. II-2235, 21 kohta).

nissa käytettävät kriteerit. Tähän kysymykseen liittyy kysymys siitä, onko perusteltua arvioida iskulausetta erityisellä tavalla tutkittaessa sen erottamiskykyä merkkinä.

28. Kuten SMHV ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostivat, ensimmäisen kysymyksen osalta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on selvä asiassa Gut Springheide ja Tusky 16.7.1998 annetun tuomion jälkeen. Tässä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin omaksui yleisen ja yhtenäisen arviointiperusteen sen määrittämiseksi, onko mainos tai tavaramenekki omiaan johtamaan ostajaa harhaan. Lähtökohdaksi se on ottanut valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset. [13] Tämä arviointiperuste vahvistettiin asiassa Lloyd Schuhfabrik 22.6.1999 annetulla tuomiolla, joka koski tavaramerkin erityisen vahvaa erottamiskykyä. [14]

29. Tämän lisäksi b alakohdassa tarkoitetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon toisaalta ne tuotteet tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu ja jotka sillä on tarkoitus erottaa. [15] Toisaalta lähtökohdaksi on otettava kulloinenkin yleisö, joka muodostuu kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen kuluttajista. Tämä analyysi tehdään sen perusteella, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin. [16] Tämä tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin tendenssi on nähtävissä jo valituksenalaista tuomiota edeltävästä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. [17]

30. Tähän liittyy vielä kysymys siitä, onko iskulauseen rekisteröimiseksi tavaramerkiksi perusteltua oikeuskäytännössä esiintyvästä tavanomaisesta kriteeristä eroava arviointi. Yhteisöjen tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, että "tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty". [18]

13 — Asia C-210/96 (Kok. 1996, s. I-4657, 30, 31 ja 37 kohta sekä tuomiolauselma).

14 — C-342/97 (Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

15 — Ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6959, 29 kohta), joka koskee direktiiviä 89/104.

16 — Ks. viimeksi vastaavasti em. asiat Philips, tuomion 63 kohta; Linde ym., tuomion 41 kohta, ja Henkel, tuomion 50 kohta; nämä asiat koskivat direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohtaa tuotteen muodon osalta.

17 — Näin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi em. asiassa, Procter & Gamble v. SMHV (neliönmuotoinen valkoinen ja kirkkaanvihreä tabletti) antamassaan tuomiossa (54 kohta), että sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, on tutkittava "— osana a priori tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä — käykö asiassa ilmi, että asianomaiset tavarat voidaan kohderyhmässään erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, kun tässä kohderyhmässä tehdään ostotilanteessa valinta näiden tavaroiden välillä". Se totesi myös, että "kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset", ja näin se noudatti yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Gut Springenheide ja Tusky antamassa tuomiossa omaksumaa linjaa.

18 — Em. asia Merz & Krell, tuomion 40 kohta.

31. On kuitenkin selvää, että nyt esillä olevassa asiassa käsiteltävä ongelma on erilainen; tässä on ratkaistava, voidaanko iskulausetta sanamerkkinä, joka sisältää sillä markkinoitavan tuotteen tai palvelun laatua koskevan ilmaisun, kohdella eri tavoin kuin muuntyyppisiä tavaramerkkejä. Mielestäni yleisesti ottaen ei voida poiketa valituksenalaisessa tuomiossa mainitusta periaatteesta, jonka mukaan ei ole perusteltua asettaa iskulauseille ankarampia vaatimuksia kuin muille tavaramerkeille.

32. Tähän tähtää yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisissa tuomioissa omaksuma oikeuskäytäntö, [19] jossa todetaan, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (joka vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa) ei tehdä eroa eri tavaramerkkiluokkien välillä niiden erottamiskyvyn arvioimiseksi. Tämä oli myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen näkemys sen ennen valituksenalaista tuomiota asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV [20] antamassa tuomiossa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

33. Tuotteen tai palvelun kaupallisen alkuperän tunnistamiseksi vahvistettavan tavaramerkin soveltuvuus on kuitenkin arvioitava kulloisenkin asiayhteyden mukaan. Jos merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi käytettävä yleinen kriteeri on b alakohdan mukaan rekisteröinnin kohteena olevan merkin edustamien tuotteiden kohtuullisen valistuneen keskivertokuluttajan tavanomaiset odotukset, toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava tätä kriteeriä merkin erottamiskykyä arvioidessaan nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevien tuotteiden osalta keskivertokuluttajan odotusten perusteella. [21] Tällainen arviointi sisältää välttämättä sen merkin, jonka rekisteröintiä haetaan, erityisten ominaisuuksien konkreettisen huomioon ottamisen.

34. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä tavaran pakkauksesta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. [22] Saman on todennut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jo ennen valituksenalaista tuomiota antamassaan tuomiossa, joka koski kolmiulotteisia merkkejä. [23]

19 — Ks. kolmiulotteisista muodoista muodostuvista tavaramerkeistä em. asiat Philips, tuomion 48 kohta ja Linde, tuomion 42 ja 43 kohta.

20 — Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia, tuomion 55 kohta, jossa se toteaa, että mainitussa b alakohdassa "ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. Arvioitaessa itse tavaran muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä sovelletaan siis niitä samoja arviointiperusteita, joita sovelletaan myös muihin tavaramerkkityyppeihin".

21 — Ks. vastaavasti em. asia Henkel, tuomion 51 kohta.

22 — Ks. em. asia Henkel, tuomion 52 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, s. I-3793, 65 kohta.

23 — Ks. vastaavasti em. asia Procter & Gamble, tuomion 56 kohta.

35. Keskivertokuluttajat eivät siten ole tottuneet olettamaan tavaroiden pakkauksen muodon tai sen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin tai tietynvärisen merkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä. [24]

36. Jotain vastaavaa on mielestäni todettava nyt esillä olevassa asiassa iskulauseen kaltaisen sanamerkin erottamiskyvystä silloin, kun sillä sellaisenaan on tietyn tuotteen myyntiä edistävä merkitys sillä kielellä, jolla se on laadittu. Tällaisen verbaalisen ilmaisun yhteydessä on ymmärrettävää, että keskivertokuluttajan on vaikea mieltää se ilmaisuksi tuotteen alkuperästä, jolla se voidaan erottaa muista samaan luokkaan kuuluvista tuotteista, joilla on eri alkuperä. Näin on erityisesti, jos tässä iskulauseessa ylistetään ominaisuuksia, jotka tavallisesti liitetään saman luokan kaikkiin tuotteisiin tai palveluihin.

37. Näissä olosuhteissa keskivertokuluttaja ei tarkastele tätä tuotteen laatua ylistävää sanallista ilmaisua viestinä sen erilaisesta kaupallisesta alkuperästä suhteessa jostain muusta yrityksestä peräisin oleviin mihin tahansa saman luokan tuotteisiin. Toisin olisi silloin, jos kyseessä olisi toisenlainen sanallinen ilmaisu, kuten keksitty ilmaisu (esimerkiksi XTPO33), jolle olisi annettu jokin oma, tietyn luokan kaikkiin tuotteisiin yleisesti liitetty ylistävä merkitys. Toisin saattaisi olla myös, jos iskulause sisältäisi jonkin seikan, jonka perusteella keskivertokuluttaja voisi tunnistaa sen tuotteen, jonka rekisteröintiä on haettu, kaupallisen alkuperän suhteessa muihin saman luokan tuotteisiin, joiden kaupallinen alkuperä on eri.

38. Näin ollen iskulauseen voidaan katsoa olevan tavaramerkkinä erottamiskykyinen, jos keskivertokuluttaja ei luonnollisesti yhdistä kyseisen iskulauseen sisältöä ja niitä ominaisuuksia, jotka kuluttajat tavanomaisesti mieltävät kyseessä olevien tuotteiden luokkaan. Näin ollen iskulauseen perusteella keskivertokuluttaja voisi tunnistaa sen tuotteen kaupallisen alkuperän, jonka rekisteröintiä tavaramerkkinä on haettu. Tämä ei estä sitä, että keskivertokuluttaja voi ruveta mieltämään tietyn iskulauseen sen pitkäaikaisen käyttämisen vuoksi tuotteen kaupalliseksi alkuperäksi. Tässä tapauksessa "tavaramerkki tulee siis juuri käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi ja täyttää näin tämän rekisteröintiedellytyksen". [25] Tämä sama todetaan nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa; tosin nyt esillä olevassa asiassa ei selvästikään ole kyse tällaisesta tilanteesta.

24 — Ks. vastaavasti kolmiulotteisen merkin osalta em. asia Henkel, tuomion 52 kohta ja em. asia Linde, tuomion 48 kohta, ja väristä muodostuvan tavaramerkin osalta asia em. asia Libertel, tuomion 65 kohta.

25 — Direktiivin 89/104 vastaavan edellytyksen osalta em. asia Philips, tuomion 58 kohta.

39. Tässä asiassa on konkreettisesti määritettävä, voiko luokkiin 12 ja 20 kuuluvien tuotteiden keskivertokuluttaja mieltää "mukavuusperiaatteen" liittyvän erottamattomasti erityisesti Erpon tuotteisiin, vai olettaako hän päinvastoin, että tämä periaate liittyy erottamattomasti kaikkiin saman luokan muihin tuotteisiin, jotka ovat peräisin muista yrityksistä, jotka tämän vuoksi myös tietysti väittävät, että niiden tuotteet noudattavat mukavuusperiaatetta.

D *Valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdan väitetty ristiriitaisuus ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen tavaramerkin erottamiskyky*

40. Valituksenalaisessa tuomiossa etäännyttiin selvästi edellä kuvatusta mainitun b alakohdan mukaisesta tavaramerkin erottumiskyvyn tarkastelun kriteeristä.

41. Tämä ilmenee selvästi sekä valituksenalaisen tuomion 46 kohdasta että sen 43–45 kohdasta, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kritisoi SMHV:n valituslautakunnan noudattamaa arviointiperustetta, kun se katsoi, että ilmaisu "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" ei ollut erottamiskykyinen luokan 12 (maakulkuneuvot ja niiden osat) ja luokan 20 (kodin kalusteet sekä toimistohuonekalut) tuotteiden osalta.

42. Valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa kritisoidaan SMHV:n valituslautakunnan valituksenalaisen päätöksen 30 ja 31 kohdassa tekemää päätelmää, jonka mukaan ilmaisu "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" ei ollut "missään määrin mielikuvituksellinen" ja jonka mukaan siltä puuttuu "käsitteellinen ristiriita, joka yllättäisi ja näin ollen palauttaisi mieliin jotain" keskivertokuluttajalle niiden tuotteiden kaupallisesta alkuperästä, joiden tavaramerkiksi rekisteröintiä on haettu.

43. Valituksenalaisesssa tuomiossa katsotaan lisäksi, että SMHV:n valituslautakunnan analyysi kyseisen iskulauseen erottamiskyvystä loukkaa periaatetta siitä, että iskulauseisiin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin. [26]

44. Olen samaa mieltä siitä, että iskulauseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen erottamiskyvyn puuttumisen ei voida katsoa johtuvan *pelkästään* siitä, että merkki ei ole missään määrin mielikuvituksellinen. [27]

26 — Ks. valituksenalaisen tuomion 44 kohdan loppu.

27 — Valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä korostetaan tätä.

45. Mainitun b alakohdan oikean tulkinnan kanssa on joka tapauksessa ristiriidassa valituksenalaisessa tuomiossa omaksuttu näkemys siitä, että vaikka olisikin syytä käytännössä arvioida iskulauseen "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" erottamiskykyä tavaramerkkinä tiettyjen tuoteluokkien osalta, toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi todeta, että tältä iskulauseelta puuttuu mielikuvituksellisuus, jonka perusteella keskivertokuluttaja voisi erottaa tuotteen, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, muista toista alkuperää olevista tuotteista silloin, kun kohdeyleisön on tehtävä kaupallinen valintansa.

46. Kun yksittäistapauksessa arvioidaan iskulauseen soveltuvuutta luoda kohdeyleisön mielissä keskivertokuluttajan näkökulmasta yhteys tavaramerkin haltijan ja niiden tuotteiden tai palvelujen välille, joiden kaupallinen alkuperä iskulauseella on tarkoitus yksilöidä, ei voida jättää ottamatta huomioon sen sanamerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, luonnetta ja erityisiä ominaisuuksia.

47. Kaikilla merkeillä ei ole samoja piirteitä ja ominaisuuksia. Myös sanallisten ilmaisujen välillä on merkittäviä eroja. Näin ollen keskivertokuluttaja tunnistanee esimerkiksi b alakohdan mukaisen erottamiskyvyn tiettyyn tuotteeseen liitetyn täysin keksityn ilmaisun yhteydessä helpommin kuin sellaisen iskulauseen yhteydessä, joka merkitsee tiettyä laatua tai periaatetta, jota kyseessä olevan tuotteen väitetään edustavan, vaikkei tämä iskulause olisikaan yksinomaan kuvaileva.

48. Näin ollen ei liene ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa se, että toimivaltaiset viranomaiset voivat todeta, että iskulauseella on keskivertokuluttajan silmissä vain kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta toivottu vaikutus eikä pelkästään niiden tavaroiden, joiden kaupallinen alkuperä on yrityksessä, joka hakee rekisteröintiä. Näin ollen olen sitä mieltä, että tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiperustetta käytännössä sovellettaessa SMHV voi todeta, että yleisö ei *lähtökohtaisesti* voi erottaa sen tuotteen, jonka rekisteröintiä haetaan, kaupallista alkuperää muista samaan luokkaan kuuluvista ja muualta peräisin olevista tuotteista pelkän mainosiskulauseen perusteella, jolla ei ole mitään erityistä lisäpiirrettä.

49. Katson näin ollen, että valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa on virheellisesti arvioitu mainitun b alakohdan mukaista tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiperus-

tetta sekä sen soveltamista käytännössä, mikä kulminoituu 46 kohdassa esitettyyn uuteen arviointiperusteeseen, jota SMHV:n olisi väitetysti pitänyt soveltaa.

50. Edellä todetun mukaisesti on selvää, että valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa mainittu kriteeri, johon liittyy erityinen vaatimus toteennäyttämisestä, on ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Tältä osin ei voida olla samaa mieltä Erpon esittämästä päinvastaisesta väitteestä. Valituksenalaisessa tuomiossa korvataan b alakohdan mukaisen merkin erottamiskyvyn kriteeri kyseisiä tuotteita tai palveluja koskevista kohdeyleisön tavanomaisista odotuksista perustavanlaatuisesti erilaisella uudella kriteerillä.

51. Uuden kriteerin mukaan SMHV:n on hylätäkseen iskulauseen rekisteröinnin b alakohdan nojalla näytettävä toteen, että tätä sanallista ilmaisua käytetään yleisesti liikeelämässä. Aikaisemmin sitä vastoin rekisteröinnin hylkäämiseksi erottamiskyvyn puuttumisen perusteella oli välttämätöntä, että tämän tuoteluokan kohdeyleisön tavanomaisten odotusten perusteella kyseistä ilmaisua ei mielletty tuotteiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän sellaiseksi ilmaukseksi, jonka perusteella voitaisiin erottaa ne muuta kaupallista alkuperää olevista tuotteista tai palveluista. Näin riippumatta siitä, onko kyseistä iskulausetta tosiasiallisesti käytetty liike-elämässä.

52. Vaatimus sen toteen näyttämisestä, että sanallinen ilmaisu, jonka rekisteröintiä haetaan, on "yleisesti käytetty kaupallisissa ilmoituksissa ja erityisesti mainoksissa", jotta sen rekisteröinti voitaisiin hylätä b alakohdan nojalla, on näin ollen ilmeisen yhteensoveltumaton tässä ratkaisuehdotuksessa jo kuvaillun tavaramerkin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn oikean kriteerin kanssa. [28]

53. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa käyttöön ottamaa uutta kriteeriä vastaan puhuvat nähdäkseni muut SMHV:n esittämät argumentit, joita Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tukee. Näin ollen se, että tällä uudella kriteerillä sallitaan yksinoikeuksia nyt esillä olevan kaltaiselle iskulauseelle, johtaa siihen, että muut samaan tuoteluokkaan kuuluvia tavaroita, kuten toimistohuonekaluja tuottavat yritykset eivät enää voi täysin vapaasti esitellä tuotteitaan niin, että ne on suunniteltu ja tuotettu "mukavuusperiaatteen" mukaisesti. Tällainen seuraus ei mielestäni ole hyväksyttävissä, eikä ole aivan selvää, että se on johdettu asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdasta. On lisäksi helpompaa kyseenalaistaa sellaisen kilpailevan yrityksen toiminnan lainmukaisuus, joka väittää soveltaneensa tätä "mukavuusperiaatteen" mallia

28 — Ks. edellä 27–39 kohta.

sen jälkeen, kun se on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi toisen yrityksen nimiin.

54. Jos hyväksytään hyvin laaja tavaramerkiksi hyväksymiskriteeri sellaisille pelkille mainoslauseille, joilla niiden suuremmasta tai vähäisemmästä luovuudesta riippumatta ylistetään tuotteen tai palvelun laatua, pienennetään samalla samaan luokkaan kuuluvien tavaroiden tai palvelujen muiden tuottajien ilmaisun vapauden alaa. Niiden täytyy voida vedota tuotteidensa esittelyssä näihin samoihin ominaisuuksiin ilman laillisia rajoitteita. Valituksenalaisen tuomion 43–46 kohdassa esitetyn kaltainen iskulauseiden rekisterin hyväksyminen edistää sitä, että jo sijoittautuneet yritykset kiirehtivät rekisteröimään mitä erilaisimpia tuotteiden tai palvelujen laatua ylistäviä ilmaisuja. Näin näitä samoja tuotteita tai palveluja toimittavien uusien toimijoiden pääsy markkinoille vaikeutuu.

55. Tältä osin katson, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta ole täysin vieras tavoite sen estämisestä, että merkkien, joilta puuttuu erottamiskyky, rekisteröinnin sallimisen yhteydessä päädyttäisiin rajoittamaan asiattomasti muiden taloudellisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää niitä kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen yhteydessä. [29]

56. Valituksenalaisessa tuomiossa omaksuttu uusi kriteeri aiheuttaa myös sen, että se merkitsee epäyhdenmukaisuutta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että rekisteröintihakemuksen hylkääminen sillä perusteella, että se on puhtaasti kuvaileva, on mahdollista, vaikkei sitä kyseisellä hetkellä käytetäkään kyseisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, vaan riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. [30] Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tämän näkemyksen äskettäin asiassa Wim Wrigley (Doublemint) antamassaan tuomiossa, jossa se totesi, että "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". [31]

57. Edellä mainitun perusteella katson, että SMHV on oikeassa, kun se kiinnittää huomion siihen, että valituksenalaisessa tuo-

29 — Ks. tältä osin tavaramerkin rekisteröinnistä em. asia Libertel, tuomion 44–60 kohta. Ks. myös jo mainittu julkisasiamies Jacobsin asiassa SAT.1 esittämä ratkaisuehdotus, 57 kohta.

30 — Ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 37 kohta.

31 — Asia C-191/01, Wim Wrigley (Doublemint), tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12447, tuomion 32 kohta).

miossa se, että siinä vaaditaan todistetta siitä, että iskulausetta on käytetty kaupallisissa tiedotteissa, nimenomaisesti mainoksissa, jotta rekisteröinti voitaisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla hylätä, on ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen käytännön kanssa, jolla se arvioi tavaramerkin erottamiskykyä saman artiklan c alakohdan nojalla. Tämä ristiriita on sitäkin suuremmalla syyllä ei-toivottu, koska usein näitä kahta säännöstä sovelletaan yhdessä.

58. Valituksenalaisessa tuomiossa omaksutun näkemyksen mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan paljon liberaalimman kriteerin perusteella kuin rekisteröinnin hylkäämistä merkin kuvailevuuden perusteella. Näin on ilman, että tälle erilaisuudelle esitettäisiin minkäänlaista perustelua, ja ilman, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta sisältäisi mitään viitettä siitä, että olisi tutkittava, käytetäänkö kyseistä tavaramerkkiä tavanomaisesti kaupallisissa tiedotteissa, jotta rekisteröinti voitaisiin hylätä erottamiskyvyn puuttumisen perusteella.

59. Tämä edellytys ei sisälly 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, vaan sen d alakohtaan, jossa "asetetaan tavaramerkkihakemuksen hylkäämiselle ainoastaan se edellytys, että ne merkit tai ilmaukset, joista kyseinen tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tämän tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Tätä säännöstä sovellettaessa merkitystä ei ole sillä, kuvaillaanko kyseisillä merkeillä tai ilmauksilla näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteitä vai ei". [32] Kuten SMHV korostaa, mainittu d alakohta menettäisi merkityksensä, jos b alakohdassa tarkoitettu merkin erottamiskyvyn arviointiperuste olisi se, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on omaksunut valituksenalaisessa tuomiossa.

60. Lopuksi viittaan siihen, että valituksenalaisen tuomion antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljäs jaosto on tällä välin ainakin implisiittisesti myöntänyt tämän asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen tavaramerkin erottamiskyvyn uuden kriteerin, joka on otettu käyttöön SMHV:n perustellusti kritisoimassa valituksenalaisessa tuomiossa, olevan kestämätön. [33] Niinpä 31.3.2004 annetussa tuomiossa, joka koski sanamerkin "LOOKS LIKE GRASS ... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS..." rekisteröintiä synteettisten päällysteiden ja niiden paikalleenpanoa sisältävien tuotteiden luokalle, se hylkäsi valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa esitetyn kriteerin. [34]

32 — Em. asia Merz & Krell, tuomion 41 kohta, jossa viitataan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan vastaavaan säännökseen.

33 — Asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.

34 — Edellä mainitun tuomion 34 kohdassa todetaan, että "tämän tuomion jälkeisen oikeuskäytännön mukaan [asia Erpo] asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit eivät ole yksinomaan tavaramerkkejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, vaan myös tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tällä tavoin". Kyseisen tuomion 35 kohdan mukaan "hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ei ymmärretä heti niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallisen alkuperän ilmaisijaksi, vaan yksinkertaisiksi myynninedistämisessä käytettäviksi iskusanoiksi".

61. Kuten aikaisemmin olen todennut, valituksenalaisen tuomion kumoaminen ei välttämättä merkitse hylkäyspäätöksen lainmukaisuutta, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkastellut Erpon valituslautakunnan päätöksen riitauttamiseksi esittämää kolmatta kanneperustetta. Tämän vuoksi ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

V Ratkaisuehdotus

62. Edellä esitettyjen päätelmien perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

1) kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion asiassa T-138/00,

2) palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi,

3) määrää, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.