

# JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS

10 päivänä huhtikuuta 2003<sup>1</sup>

1. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään sen Baby-Dry-tapauksessa antaman tuomion<sup>2</sup> jälkeen jälleen muutoksenhakutuomioistuimena<sup>3</sup> ratkaisemaan, mikä on oikea tulkinta yhteisön tavaramerkki-asetuksen<sup>4</sup> 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta. Tämän säännöksen mukaan tavaramerkkiä, joka muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä ja merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksia, ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

2. Erityisesti on ratkaistava, kuuluuko purukumin nimenä käytettävä sana ”Doublemint” (tuplaminttu) tähän ryhmään. Yhteisöjen tuomioistuimella on tätä kysymystä tarkastellessaan tilaisuus selvittää, viimeistellä ja kehittää edelleen niitä toteamuksia, jotka se antoi edellä mainitun säännöksen tulkinnasta Baby-Dry-tapauksessa. Tällaista tilaisuutta voidaan kenties pitää sitäkin tervetullempänä, kun otetaan huomioon, että kyseisen tuomion vaikutus on mielestäni laajalti ymmärretty väärin.

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (Baby-Dry), tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251).

3 — Valituksen kohteena on asiassa T-193/99, Wm Wrigley Jr Company v. SMHV (Doublemint), 31.1.2001 annettu tuomio (Kok. 2001, s. II-417; jäljempänä valituksenalainen tuomio).

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

Asiassa merkityksellinen lainsäädäntö<sup>5</sup>

3. Yhteisön tavaramerkki-asetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönimet mukaan lukien, kuvat, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.”

4. Tavaramerkki-asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

5 — Ks. myös Baby-Dry-tapauksessa antamani ratkaisuehdotuksen 4—15 kohta, joissa olen esittänyt hieman täydellemmin näiden säännösten sisällön.

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky; — —

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä ja 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;

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

— —

— —

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

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

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.”

**Rekisteröintihakemus ja oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa**

5. Tavaramerkkiasetuksen 12 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

6. Wm Wrigley Jr Company (jäljempänä Wrigley) jätti 1.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) hakemuksen sanan ”Doublemint” rekisteröimiseksi

yhteisön tavaramerkiksi useisiin Nizzan sopimuksen<sup>6</sup> mukaisesti luokkiin kuuluvia tavaroita, erityisesti purukumia, varten.

7. Wrigley ilmoitti nyt käsiteltävänä olevan valitusasian suullisessa käsittelyssä, että se pyrkii yhteisön tavamerkkiä koskevalla hakemuksellaan kokoamaan yhteen ”rekisteröintisalkussaan” olevat saman merkin kansalliset rekisteröinnit jäsenvaltioissa ja että rekisteröintiä haetaan pääasiallisesti purukumille sekä että muiden ryhmien osalta hakemuksessa ennakoidaan yrityksen kaupallisten toimintojen mahdollista laajenemista.<sup>7</sup>

8. Viraston tutkija hylkäsi hakemuksen. Hän katsoi, että tavamerkki ”muodostuu yksinomaan sanasta DOUBLEMINT, jota voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavarain ominaisuuksia. Sana

6 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 13 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus. Hakemuksen mukaan rekisteröintiä haettiin seuraaviin luokkiin kuuluvia tavaroita varten:

”Luokka 3 — Kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, mukaan lukien purukumi kosmeettisiin tarkoituksiin;

Luokka 5 — Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet, mukaan lukien purukumi lääkinällisiin tarkoituksiin sisältäen lääkeaineita;

Luokka 25 — Vaatteet, jalkineet, päähineet;

Luokka 28 — Pelit ja leikkikalut, voimistelun ja urheiluvälineet (luokassa 28); joulukuusenkoristeet.

Luokka 30 — kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljajalvisteet, leipä, kekset, kakut, leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jäätelöt, hunajaa, 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.”

7 — On syytä huomata, että viraston mukaan — eikä Wrigley ole tätä kiistänyt — nyt kyseessä oleva oikeudenkäynti koskee ainoastaan luokkia 3, 5 ja 30 varten tehtyjä rekisteröintijä ja luokat 25 ja 28 jäävät siis sen ulkopuolelle.

doublemint voidaan määritellä kahden minttulajin, piparmintun ja vihermintun, yhdistelmäksi, joka on itsessään erityinen maku. Viraston tutkijan mukaan tavaramerkillä kuvaillaan tavaroita, joille on todennäköisesti ominaista kaksinkertainen mintun maku”.

9. Viraston ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 16.6.1999 Wrigleyn tutkijan hylkäävästä päätöksestä tekemän valituksen. Valituslautakunta katsoi, että ”Doublemint” on kahdesta englanninkielisestä sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja että sillä kuvaillaan kyseisten tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia, tarkemmin sanoen niiden koostumusta ja mintun makua, niin että sillä viestitetään potentiaalisille kuluttajille välittömästi, että tavarat sisältävät kaksi kertaa tavallista enemmän minttua tai että ne ovat kahden minttulajin makuisia. Virasto katsoi, ettei sanaa ”Doublemint” voitu näin ollen rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Viraston mukaan sillä seikalla, ettei ole olemassa sellaista yhdyssanaa kuin ”doublemint”, ei ole merkitystä, koska sattumanvaraisesti keksityn sanan syntymiseen ei riitä vain se, että tavallinen adjektiivi ja tavallinen substantiivi yhdistetään toisiinsa.

10. Valituslautakunta ei pidä merkityksellisenä sitä, että sekä sanalla ”double” että sanalla ”mint” on vaihtoehtoisia merkityksiä. Kun arvioidaan tavamerkin kuvailevuutta, sanakirjojen määritelmiä ei voida soveltaa mekaanisesti ottamatta huomioon kaupallisia realiteetteja tai sitä

yhteyttä, jossa merkkiä on tarkoitus käyttää. Valituslautakunnan mukaan kuluttaja, joka näkee purukumipakkauksessa tai mainoksessa ilmaisun ”doublemint”, olettaa, että tuotteessa on paljon minttua tai mintun makua.

11. Wrigley haki 1.9.1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamallaan kanteella muutosta valituslautakunnan päätökseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi riidanalaisessa tuomiossa, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään sellaisten merkkien rekisteröinti, joilla ei niiden täysin kuvailevan luonteen vuoksi kyetä erottamaan yrityksen tavaroita toisen yrityksen tavaroista. Sitä vastoin sellaiset merkit tai merkinnät, jotka eivät ole yksinomaan kuvailevia, voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi.<sup>8</sup>

12. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sana ”Doublemint” ei ole yksinomaan kuvaileva. Kun adjektiivia ”double” käytetään kehumista tarkoittavana ilmaisuna, se on epätavallinen, kun sitä verrataan muihin senkaltaisiin englanninkielisiin sanoihin kuin ”much”, ”strong”, ”extra”, ”best” tai ”finest” (paljon, vahva, erinomainen, paras tai hienoin). Kun se yhdistetään sanaan ”mint”, sillä on potentiaalisen kuluttajan kannalta kaksi erillistä merkitystä: ”kaksi kertaa tavallista enemmän minttua” tai ”kahden minttulajin makuinen”. Sana ”mint” on yleisnimi, joka käsittää vihermintun,

piparmintun ja muita ruokayrttejä. Näin ollen on olemassa useita tapoja valita, mitä kahta minttulajia käytetään ja kuinka vahvan makuisina niitä kussakin yhdistelmässä käytetään.<sup>9</sup>

13. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan sanalla ”Doublemint” on välittömästi ainakin miellehtymän kautta tai epäsuorasti useita merkityksiä englanninkieliselle keskivertokuluttajalle, minkä vuoksi tämä sana ei ole tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva, kun taas sellaiselle kuluttajalle, joka ei osaa riittävästi englantia, kyseinen sana on merkitykseltään epäselvä ja kuvitteellinen.<sup>10</sup>

14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli, että sanalla ”Doublemint” on rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta epäselvä ja suggestiivinen merkitys, joka on avoin monenlaisille tulkinnoille, ja että kyseiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät miellä kyseistä sanaa välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden ominaisuutta.<sup>11</sup> Koska tämä sana ei ole yksinomaan kuvaileva,<sup>12</sup> sen rekisteröintiä ei voida evätä. Tämän vuoksi valituslautakunnan päätös kumottiin, ja tähän kumoamis päätökseen virasto hakee muutosta nyt käsiteltävänä olevalla, 20.4.2001 yhteisöjen tuomioistuimeen jättämällään valituksella.

9 — Tuomion 23—28 kohta.

10 — Tuomion 29 kohta.

11 — Tuomion 30 kohta.

12 — Tuomion 31 kohta.

8 — Tuomion 20 kohta.

**Oikeuskäytäntö: yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annettu tuomio ja Baby-Dry-tapauksessa annettu tuomio**

15. Kahdella yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmalla ratkaisulla, eli yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annetulla tuomiolla<sup>13</sup> ja Baby-Dry-tapauksessa annetulla tuomiolla,<sup>14</sup> on nyt käsiteltävänä olevassa asiassa erityistä merkitystä.

16. Yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annettu tuomio koski tavaramerkkidirektiivin<sup>15</sup> 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, joka on sanamuodoltaan samansisältöinen kuin tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, mutta jota sovelletaan kansallisiin tavaramerkkeihin eikä siis yhteisön tavaramerkkeihin. Yksi esitetyistä kysymyksistä koski sitä, oliko mahdollista rekisteröidä sana ”Chiemsee”, joka on Baijerissa sijaitsevan järven nimi, tavaramerkiksi paikallisesti myydyille urheiluvaatteille vai estikö tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta kyseisen rekisteröinnin, koska se on maantieteellistä alkuperää osoittava sana, eritoten kun otetaan huomioon Saksan oikeuden mukainen Freihaltebedürfnis-käsite (kirjaimellisesti tarve pitää vapaana), jonka mukaan rekisteröinti voidaan evätä vain, jos on olemassa konkreettinen, aktuaali tai pakottava tarve pitää sana muiden elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä.

17. Yhteisöjen tuomioistuin totesi antamansa tuomion 25 kohdassa, että ”direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä”. Tuomion 29—35 kohdassa se kuitenkin päätteli, että tavoite, johon tällä säännöksellä pyritään, on laajempi kuin Saksan oikeuden mukaisen Freihaltebedürfnis-tavoite; direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen edellytyksenä ei ole, että olisi oltava olemassa konkreettinen, aktuaali tai pakottava tarve säilyttää merkki tai merkintä vapaassa käytössä, vaan sen soveltaminen riippuu sen sijaan siitä, onko tämä merkki tai merkintä sellainen, että se ”voi elinkeinotoiminnassa” osoittaa maantieteellisen alkuperän (kyseisessä tapauksessa).

18. Baby-Dry-tapauksessa oli kyse tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta sellaisen merkin yhteydessä, jolle ominaiset piirteet ovat osittain verrattavissa sanan ”Doublemint” ominaispiirteisiin. Yhteisön tavaramerkki-hakemuksen tultua hylätyksi olennaisilta osiltaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan kannan katsoen, että koska sanoja ”baby” ja ”dry” voidaan kumpaistakin käyttää vauvanvaippojen ominaisuuksien kuvaamiseen, tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla näille tuotteille ei voida rekisteröidä sellaista merkkiä, joka ei muodostu mistään muusta kuin näistä sanoista.

13 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779).

14 — Edellä alaviitteessä 2 mainittu tuomio. Ks. myös ratkaisuehdotus, jonka julkisasiamies Ruiz-Jarabo on esittänyt asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor), jossa ei ole vielä annettu tuomiota sekä asia C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung v. SMHV (Companyline), tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561), johon viitataan jäljempänä 74 kohdassa.

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

19. Yhteisöjen tuomioistuimeen tämän jälkeen tehdyn valituksen johdosta antamassani ratkaisuehdotuksessa asetuin ensinnäkin sille kannalle, että yhteisön tavaramerkki voi sisältää kuvailevia sanoja, mutta se ei voi muodostua yksinomaan niistä.<sup>16</sup> Sitten totesin, että tuotenimeen ”Baby-Dry” sisältyy kuvailevien sanojen ”baby” ja ”dry” lisäksi muitakin elementtejä: se on äärimmäisen elliptinen (lyhennetty jättämällä jotain pois), se on rakenteeltaan epätavallinen ja sitä on vaikea analysoida intuitiivisesti kielioopin pohjalta niin, että sen merkitysisältö selviäisi välittömästi. Lisäksi ”Baby-Dry” on keksitty sana, ja sellaisena sen kuvaileva käyttö elinkeinotoiminnassa on vähemmän todennäköistä; se voi myös tuoda mieleen monia hyvin erityyppisiä tuotteita, minkä vuoksi se on vähemmän kuvaileva vauvan vaippojen osalta. Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka ei ottanut näitä seikkoja huomioon, teki oikeudellisen virheen.<sup>17</sup>

20. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomiossaan, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on tarkoitus estää se, että tavaramerkeiksi rekisteröitäisiin sellaisia merkkejä tai merkintöjä, joilla ei voitaisi täyttää niille asetettua tehtävää toimia tavarat tai palvelut markkinoille saattavan elinkeinonharjoittajan yksilöijänä, koska kyseiset merkit tai merkinnät ovat identtisiä niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessä olevia tavaroita tai palveluita nimitetään taikka niiden ominaisuuksia kuvataan.<sup>18</sup> Tällaiset merkit ja merkinnät ovat sellaisia, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää kyseisten tavaroiden tai

palvelujen osoittamiseen joko suoraan tai viittaamalla johonkin niiden olennaiseen ominaisuuteen. Tavaramerkiltä, joka muodostuu tällaisista merkeistä tai merkinnöistä, ei tulisi evätä rekisteröintiä, jos se sisältää muita merkkejä tai merkintöjä tai jos yksinomaan kuvailevat merkit tai merkinnät on esitetty tai aseteltu siten, että saavutettu kokonaisuus eroaa siitä tavantomaisesta tavasta, jolla kyseisiä tavaroita tai palveluita nimitetään taikka niiden olennaisia ominaisuuksia kuvaillaan.<sup>19</sup>

21. Kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, kuvailevuutta tulisi arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen sanojen yhdistelmän ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvailemalla tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, voivat vaikuttaa siihen, että sanojen yhdistelmästä tulee erottamiskykyinen ja näin ollen rekisteröintikelpoinen.<sup>20</sup>

22. Koska sanojen yhdistelmää ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos se on yksinomaan kuvaileva jollakin yhteisössä elinkeinotoiminnassa käytetyistä kielistä, on tarkasteltava, ymmärretäänkö englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta katsottaessa senkaltainen sanojen yhdistelmä kuin ”Baby-Dry” yleisessä kielenkäytössä normaalisti tavaksi viitata kysei-

16 — Ratkaisuehdotuksen 75—81 kohta.

17 — Ratkaisuehdotuksen 82—97 kohta.

18 — Tuomion 37 kohta.

19 — Tuomion 39 kohta.

20 — Tuomion 40 kohta.

siin tavaroihin tai kuvailla niiden olennaisia ominaisuuksia. Vaikka kumpaakin näistä kahdesta sanasta voidaan käyttää sellaisissa ilmauksissa, joilla yleisessä kielikäytössä kuvaillaan vauvanvaippon tehtävää, niiden yhdistelmä, joka on rakenteeltaan epätavallinen, ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu vaippon nimeämiseksi tai niiden olennaisten ominaisuuksien kuvailemiseksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella teki siten oikeudellisen virheen ja sekä sen antama tuomio että valituslautakunnan päätös kumottiin.<sup>21</sup>

#### Pääasialliset valitusperusteet käsiteltävänä olevassa asiassa

23. Nyt esillä olevassa asiassa sekä valitus että vastine on toimitettu yhteisöjen tuomioistuimelle Baby-Dry-tapauksessa annetun ratkaisuehdotuksen jälkeen, mutta ennen siinä annettua tuomiota. Sekä Saksa että Yhdistynyt kuningaskunta ovat jättäneet väliintulokirjelmänsä (viraston tueksi) esillä olevassa asiassa vasta Baby-Dry-tapauksessa annetun tuomion jälkeen.

24. Virasto myöntää valituksessaan, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei pidä sisällään Saksan oikeuden mukaista Freihaltebedürfnis-käsitettä,

mutta se katsoo, että tämän käsitteen perustana oleva julkinen etu on otettava huomioon. Se torjuu myös käsityksen, jonka mukaan tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b kohdan nojalla annetaan riittävästi suojaa sille, että kuvailevia sanoja voidaan käyttää asianmukaisesti, silloin kun niihin läheisesti liittyviä sanoja rekisteröidään tavaramerkkeinä; tämän vuoksi on tarpeen tutkia tällaisia merkkejä rekisteröimisvaiheessa tarkemmin.

25. Kun määritetään, onko merkkiin sovellettava tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, on ensimmäisessä vaiheessa selvitettävä, vaikuttaako tavallisesta kuluttajasta välittömästi (yleensä spontaanisti) siltä, että käytetyillä sanoilla kuvaillaan kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia. Merkitystä ei ole sillä, että sanalla saattaa olla useampia merkityksiä, jos ne ovat kaikki kuvailevia. Ei myöskään edellytetä, että merkkiä jo käytetään elinkeinotoiminnassa kuvailevasti tai että se on tosiasiallisesti kuvaileva, vaan riittää, että merkkiä voidaan käyttää siten ja että asianomainen kuluttaja voi mieltää sen tuotteen jonkin ominaisuuden kuvailuna. Seuraavassa vaiheessa on määritettävä, muodostuuko merkki *yksinomaan* tällaisista kuvailevista elementeistä vai onko olemassa joitain muita, erityisesti figuratiivisia, kieliopillisia tai semanttisia elementtejä, joiden vuoksi muutoin kuvailuvasta merkistä tulisi erottamiskykyinen.

26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelujen mukaan (i) sanat "double" ja "mint" ovat molemmat merkitykseltään epäselviä ja ne ovat sellaisia sitäkin suuremmassa määrin, jos ne yhdis-

21 — Tuomion 41—46 kohta.

tetään toisiinsa; (ii) yhdyssanalla ”Double-mint” on välittömästi useita merkityksiä englanninkieliselle keskivertokuluttajalle, eikä hän tämän vuoksi kykene välittömästi ja sen enempää harkitsematta mieltämään, että kyseessä olisi tietyn ominaisuuden kuvailu; (iii) sanaa ei voida näin ollen pitää yksinomaan kuvailevana.

27. Nämä perustelut ovat viraston käsitteksen mukaan virheellisiä, koska (i) epäselvyys on ehdotettua vähäisempää; (ii) purukumin keskivertokuluttaja ei miellä tätä epäselvyyttä niin, että se vaikuttaisi siihen kuvailevaan sanomaan, jonka mukaan mintun maku on tavalla tai toisella kaksinkertainen; ja (iii) kysymys ei ole siitä, onko yhdyssana itsessään yksinomaan kuvaileva, vaan siitä, muodostuuko se yksinomaan elementeistä, jotka ovat kuvailevia.

28. Wrigley väittää, että sanojen yhdistelmää on arvioitava tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tarkastelemalla sitä, muodostaako kyseinen yhdistelmä, täsmälleen sellaisena kuin se on, merkin, jolla on kyseessä olevien tavaroitten tai palvelujen osalta yksinomaan kuvailevia ominaispiirteitä — eli muodostaako se merkin, jolla selvästi ja yksiselitteisesti, täydellisesti ja yksinomaan kuvailaan tiettyjä ominaisuuksia. Tämän selvittämiseksi on syytä kysyä, käytetäänkö sanojen yhdistelmää yleisessä kielenkäytössä tuotteiden tai jonkin niiden ominaisuuden osoittamiseen. Se, ettei näin tapahdu, on osoitus siitä, että kyseinen yhdistelmä ei muodostu yksinomaan mer-

keistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseisten tuotteiden lajia, laatua, määrää tai mitään muitakaan ominaisuuksia. Wrigleyn mukaan sillä, että yhdyssanan jokainen osa voi sinänsä esiintyä jokapäiväisessä kielenkäytössä, ei ole merkitystä; kysymys on siitä, onko yhdistelmää käytetty tai voidaan sitä käyttää tuotteen kuvailemiseen ja pitäisikö kohtuullisen valveutunut, huolellinen ja varovainen henkilö, eli keskivertokuluttaja, rekisteröitäväksi pyydettyä merkkiä sellaisena, että sillä vain ja ainoastaan kuvataan tiettyä ominaisuutta vai pitäisikö hän sitä sen sijaan, jokapäiväisessä kielenkäytössä ja ilman kieliopillista analysointia, keksitynä sanana, joka ei sellaisena ole osa yleistä kielenkäyttöä.

29. Purukumin osalta kysymys on siitä, näyttääkö kyseessä oleva tavaramerkki keskivertokuluttajan näkökannalta katsottuna pakkaukseen merkityltä tuotenimeltä vaiko tuotteen tiettyjen ominaisuuksien kuvailulta. Jos merkki näyttää keksityltä sanalta, jonka kieliopillinen rakenne on sellainen, että sen tarkka merkitys ei selviä välittömästi, tai jos kuvailut tarkat ominaisuudet jäävät vielä epäselviksi, niin kyseessä on suggestiivinen eikä yksinomaan kuvaileva sana.

30. Vaikka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ehkä sulje



Freihaltebedürfnisin käsitettä täysin piiriinsä, tämä säännös kattaa tarpeen pitää kuvailevat sanat vapaasti käytettävissä. Tämä pätee kuitenkin vain, jos kilpailijoilla on kohtuullisen selvä ja ennakoitavissa oleva tarve käyttää juuri tiettyä sanaa tuotteittensa ominaisuuksien kuvailuun. Sen lähes sadan vuoden aikana, joka on kulunut siitä, kun ”Doublemint” ensiksi rekisteröitiin tavaramerkkinä Yhdysvalloissa, ja johon aikaan sisältyy useita rekisteröintivuosia yhteisössä, yksikään kilpailija ei ole pyrkinyt käyttämään tätä sanaa kuvailevasti, mikä on selvä osoitus siitä, ettei se ole pelkästään kuvaileva ja ettei ole olemassa tarvetta pitää sitä kaikkien käytettävissä.

31. Wrigley viittaa valituksenalaiseen tuomioon ja julkisasiamiehen Baby-Dry-tapauksessa antamaan ratkaisuehdotukseen ja esittää, että yhdistelmä ”doublemint” on elliptinen ilmaisu ja sitä on vaikea analysoida intuitiivisesti kieliopin pohjalta. Sillä on lukuisia merkityksiä, jotka eivät ole helposti tulkittavissa; ei ole olemassa minkäänlaista ”single mint” -standardia, johon sitä voitaisiin verrata; keskivertokuluttaja saa ensivaikutelman, että kyseessä on tuotenimi eikä kuvailu.

32. Saksan hallitus katsoo, että ”Doublemint” on yhdyssana, joka on muodostettu kieltä koskevien sääntöjen mukaisesti — sääntöjen, jotka ovat pääasiallisesti samoja, joita noudatetaan saksan kielessä,

joten kysymystä voidaan tarkastella myös saksankielisten kuluttajien kannalta, sillä he todennäköisesti rinnastaisivat sanan ”Doublemint” sen saksankieliseen vastineeseen ”Doppelminze” — jolla tuodaan vain objektiivisesti esiin se, että tuotteiden mintun maku on kaksinkertainen (erityisen voimakas) tai että ne sisältävät kahta eri minttulajia, joten kyseisellä sanalla kuvailaan välittömästi tuotteiden aineellista koostumusta. Sanaa käytetään tosiasiallisesti elinkeinoiminnassa näissä merkityksissä kuvailemaan useita eri tuotteita. Sillä, että saattaa syntyä epäätietoisuutta siitä, kumpaa näistä kahdesta merkityksestä tarkoitetaan, ei ole merkitystä, koska niillä molemmilla kuvaillaan tavaroitten ominaisuuksia.

33. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on tarkoitus estää se, että vain yksi yritys käyttää tavaramerkkeinä merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan ominaisuuksia tai jotka soveltuvat vain tällaiseen kuvailevaan käyttöön keskivertokuluttajan normaalikäytössä. Julkisen edun vuoksi niitä tulisi voida käyttää vapaasti, mistä tavaramerkkiasetuksen 12 artikla ei anna riittäviä takeita, koska tämän säännöksen perusteella ei voida estää tavaramerkin haltijaa ryhtymästä perusteettomiin tavaramerkin loukkamista koskeviin oikeudenkäynteihin, joista aiheutuisi huomattavia kustannuksia kilpailijoille.

34. Baby-Dry-tapauksessa annettua tuomiota on vaikea sovittaa yhteen asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion

kanssa. Yhteisöjen tuomioistuin saattaisi haluta ilmaista tässä yhteydessä ensinnäkin, ettei sanan rekisteröinnin epäämiseksi ole tarpeen, että sitä käytetään asianomaisena ajankohtana kuvailevasti, vaan riittää, että voidaan kohtuudella odottaa, että sitä saatetaan tulevaisuudessa käyttää kuvailevasti, ja toiseksi, että kun useimmat sanat soveltuvat tavaran ominaisuuksien kuvailemiseen, kunkin tällaisen sanan rekisteröinti tulisi evätä.

35. Tavaramerkkiasetusta on valituksenalaisessa tuomiossa tulkittu väärin neljällä tavalla: (i) arviointiperusteesta, jolla tutkittiin, kykenevätkö asianomaiseen kohde-ryhmään kuuluvat henkilöt välittömästi ja sen enempää harkitsematta mieltämään, että kyseessä on asianomaisten tavaroiden tietyn ominaisuuden kuvailu, ei säädetä tavaramerkkiasetuksessa, ja tämä peruste on liian rajoittava; (ii) käsitettä ”epätavallinen” ei olisi tullut käyttää adjektiivin ”double” yhteydessä — tavaramerkkiasetuksen mukaisella arviointiperusteella tutkitaan, onko merkki kuvaileva keskivertokuluttajan normaalikäytössä; (iii) epäselvyys ei sinänsä riitä — sana ei lakkaa olemasta kuvaileva sen vuoksi, että sillä on useampi kuin yksi merkitys; (iv) tavaramerkkiasetuksessa ei edellytetä, että kyseessä olevan merkin olisi oltava yksinomaan kuvaileva — sana ”yksinomaan” on määrite sanalle ”muodostuvat”, ja merkkiä, jolla on kuvaileva ulottuvuus, vaikkei se ole yksinomaan kuvaileva, ei saa rekisteröidä.

36. Wrigleyllä saattaisi kuitenkin olla oikeus rekisteröintiin merkin pitkän ja tosiasiallisen käytön perusteella tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla ainakin purukumia varten, muttei

kakkuja ja suklaata varten, joille se myös haki rekisteröintiä.

## Asian arviointi

37. Jollakin tasolla etenemistapa, joka tämän valitusasian käsittelyssä on syytä omaksua, näyttää varsin selvältä. Kuten varsinkin virasto ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat korostaneet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelyssä on kaksi ilmeistä virhettä, joiden vuoksi valituksenalaisen tuomion voimaansapittäminen on vaikeaa.<sup>22</sup>

38. Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 31 ja 32 kohdassa, että riidanalainen päätös on kumottava, koska sanaa ”Doublemint” ”ei voida pitää yksinomaan deskriptiivisenä”, kun taas tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn arviointiperusteen mukaan tavaramerkkejä, jotka ”muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan [kyseessä olevan] tavar[an] tai palvelu[n] ominaisuuksia”, ei saa rekisteröidä.

22 — Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomion mahdollisuuteen ymmärtää väärin Baby-Dry-tapauksessa antamani ratkaisuehdotus. Kyseisen ratkaisuehdotuksen 95 kohdassa on yhteenvedo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen Doublemint-tapauksessa antamasta tuomiosta, minkä jälkeen ratkaisuehdotuksen 96 kohdan alussa totean, että ” — — tämäntyyppinen tarkastelutapa, josta olen yhtä mieltä — — ”. Olin kuitenkin yhtä mieltä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan laajemmasta tarkastelutavasta, mistä ratkaisuehdotuksen 93—95 kohdassa mainitaan esimerkkeinä useita valituslautakunnan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamia ratkaisuja, enkä asettanut kannattamaan yhdesäkään näistä tapauksista esitettyä tiettyä päättelyä tai tulosta.

39. Edellä mainitussa säännöksessä oleva sana ”yksinomaan” on verbin ”muodostuvat” määrite; sillä viitataan niihin elementteihin, joista merkki muodostuu, eikä siihen, voidaanko niillä osoittaa ominaisuuksia. Jotta rekisteröinti voidaan evätä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, tämän kuvailevuuden on oltava ominaista kaikille merkin osille; toisaalta ei vaadita, ettei niillä saa olla mitään muuta merkitystä, joka ei ole kuvaileva. Rekisteröintikelpoisuutta koskeva päätös, jossa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa nojaututaan jälkimmäiseen arviointiperusteeseen, sisältää ensi näkemältä oikeudellisen virheen.

40. On kuitenkin tarpeen tutkia valituksenalaista tuomiota perusteellisemmin, ennen kuin päätetään, että se on kumottava tällä perusteella. Valituksenalaisen tuomion 31 ja 32 kohdan niukkasalainen muotoilu saattaisi osoittautua vain huonosti tyypistetyksi ilmaukseksi oikeasta arviointiperusteesta. Tärkeämpi merkitys on niillä perusteluilla, joiden nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien päättyi edellä mainituissa kohdissa ilmaiseensa johtopäätökseen.

41. Näissä perusteluissa todettiin pääasiallisesti, että ”double” ei ole tavallinen kehumista tarkoittava sana ja että yhdistettynä sanaan ”mint” sillä on kaksi erillistä merkitystä, kun taas sana ”mint” kattaa sinällään tietyn yrtin eri lajeja. Näiden kahden sanan yhdistelmällä on välittömästi useita merkityksiä englanninkieliselle keskivertokuluttajalle, niin että tämä yhdistelmä ei voi täyttää kuvailevaa tehtävää. Sana ”Doublemint” on näin ollen

epäselvä ja suggestiivinen, eivätkä kyseiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt miellä sitä välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden ominaisuuksia.

42. Tässä yhteydessä tulee esiin valituksenalaisessa tuomiossa oleva toinen ja vakavampi virhe. Se seikka, että sanoilla ”double” ja ”mint” on yhdistelmänä lukuisia mahdollisia merkityksiä — epäselviä tai suggestiivisia — ei välttämättä poista sitä, että tätä yhdistelmää voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavarain (kuten purukumien) ominaisuuksia.

43. Voidaan heti ajatella monia muita esimerkkejä sellaisista yleisistä ominaisuuksista, jotka saattavat vaatia tarkempaa määrittelyä, ennen kuin kuluttaja voi olla varma siitä, mihin viitataan, mutta jotka tästä huolimatta ovat aivan selvästi kyseisen tuotteen ominaisuuksia. Otan tässä esille vain yhden esimerkin: sillä, että tuotetta luonnehditaan sanalla ”luonnollinen”, osoitetaan epäilemättä yksi tuotteen ominaisuuksista, mutta jätetään kuluttaja huomattavan epätietoiseksi siitä, mikä on tämän ominaisuuden täsmällinen luonne, ellei siitä anneta muita tietoja. Itse asiassa onkin suhteellisen vaikeaa löytää ”merkin-  
töjä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan ominaisuuksia”, ja jotka eivät jossain yhteydessä vaadi tarkempaa täsmäntämistä.

44. Vaikkei sana ”double” ehkä ole tavallinen kehumista tarkoittava sana, se on kaukana epätavallisesta, kun sitä käytetään

tietyt tuotteen jotakin ominaisuutta tehostavana määränä; vaikka se ei tällaisessa yhteydessä ehkä ole myöskään täsmällinen, sillä ei anneta jotain muuta luonnetta koko ilmaisulle. Esimerkiksi jos kuluttaja jää epätietoiseksi siitä, sisältääkö ”tupla”-liköörisuklaa kahta eri liköörilajia (ja/tai suklaata) vaiko kaksi kertaa niin paljon likööriä (ja/tai suklaata) kuin joku muu määrittelemätön standardimitta, hän voi kuitenkin käytännöllisesti katsoen varmuudella olettaa, että tällä ilmaisulla osoitetaan tuotteen ominaisuuden (sen ainesosana olevan liköörin tai suklaan) olevan jollakin tavalla kaksinkertainen tai kahdennettu, vaikkei asianlaita sanatarkasti ja täsmällisesti ottaen olisikaan näin. Näin ollen kyseistä sanaa voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tällainen ominaisuus.

45. Kysymys siitä, voidaanko elinkeinotoiminnassa tiettyä ilmaisua käyttää tietyn tuotteen jonkin ominaisuuden osoittamiseen, koskee tosiseikkaa, eikä yhteisöjen tuomioistuimien toimivaltainen kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota tosiseikkaa koskevan kysymyksen osalta. Lisäksi voi olla olemassa tapauksia, joissa niiden merkitysten määrä, jotka yhdyssanalla voidaan katsoa olevan, on erityisen suuri, ja joissa ainut merkitys, jolla voidaan osoittaa tuotteen ominaisuuksia, on erityisen epäselvä, minkä vuoksi sitä ei todennäköisesti käytettäisi.

46. Valituksenalainen tuomio perustuu kuitenkin olettamukseen, jonka mukaan se, että ”tämä sana on ymmärrettävissä niin

monella tavalla”, sulkee automaattisesti pois mahdollisuuden, että (yhdyssanalla osoitettaisiin jokin sen tuotteen (niiden tuotteiden) ominaisuus, jota (joita) varten rekisteröintiä on haettu. Tällaisella olettamuksella tulkitaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä oikeussääntöä. Se on mielestäni selvästi virheellinen yleisenä toteamuksena.

47. On syytä huomata, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on itse pitänyt tällaista olettamusta virheellisenä Truckcard-tapauksessa 20.3.2002 antamassaan tuomiossa,<sup>23</sup> jossa se totesi, että ”jotta merkin voidaan katsoa kuuluvan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, — — riittää, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä kuvailee kyseisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia”. Sitä paitsi niiden merkitykseen liittyvien yhdistelmien määrä, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien mainitsee nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, on rajoitettu, eikä yksikään niistä ole epäselvä viitattaessa purukumin johonkin ominaisuuteen.

48. Valituksenalainen tuomio voidaan näin ollen kumota tällä perusteella.

49. Jos tuomio kumotaan, on vielä ratkaistava, onko Wrigleyn ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostama alkuperäinen kanne hyväksyttävä vai

23 — Asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (Truckcard), tuomio 20.3.2002 (Kok. 2002, s. II-1993, 31 kohta).

hylättävä. Tältä osin on syytä tutkia eräitä muita esitettyjä väitteitä, jotka voivat joidenkin seikkojen osalta vaatia täsmennysten tekemistä siihen, mitä ilmenee Baby-Dry-tapauksessa annetusta tuomiosta.

### *Kuvailevuuden äärirajat*

50. Ilmaisua ”kuvailevuus” käytetään yleisesti, kun tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa halutaan todeta, että sanoilla voidaan elinkeinotoiminnassa osoittaa tuotteiden ominaisuuksia. Se on kätevä lyhenne tästä käsitteestä, vaikka on ehkä parempi pitää mielessä, mikä on täsmällisen arviointiperusteen sisältö, kuten pyrin jatkossa tekemään.

51. Baby-Dry-tapauksessa antamassani ratkaisuehdotuksessa<sup>24</sup> asetuin sille kannalle, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jolla estetään sellaisten merkkin rekisteröinti, jotka muodostuvat yksinomaan elementeistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tuotteita tai niiden ominaisuuksia, olisi tarkasteltava itsenäisesti eli erillään tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jolla estetään sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka eivät ole erottamiskykyisiä.

24 — Ratkaisuehdotuksen 61—74 kohta.

52. Tätä näkemystä ei ole yleisesti hyväksytty. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on ollut taipuvainen omaksumaan saman tarkastelutavan ja katsonut, että näitä kahta ryhmää koskevat arviointiperusteet menevät päällekkäin, mutta ovat silti itsenäisiä,<sup>25</sup> yhteisöjen tuomioistuin näyttää Baby-Dry-tapauksessa antamansa tuomion 40—44 kohdassa asettuneen sille kannalle, että ne jossain määrin sulautuvat toisiinsa.

53. On totta, että sanalta, jota voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää tuotteen ominaisuuksien osoittamiseen, puuttuu melko varmasti erottamiskyky. Olen silti edelleenkin sitä mieltä, että yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevassa lainsäädännöllisessä yhteydessä on parempi, ettei näitä kahta arviointiperustetta sulauteta toisiinsa eikä pidetä lähtökohtaisesti toisistaan riippuvaisina.

54. En käsittele tätä asiaa enemmälti, koska esillä olevassa asiassa ei ole ollenkaan kyse sanan ”Doublemint” rekisteröinnin epäämisestä erottamiskyvyn puuttumisen perusteella, mitä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee.

55. On totta, että Wrigley on väittänyt, että kuluttajat mieltävät sanan ”Doublemint” tosiasiallisesti niin, että sillä yksilöi-

25 — Ks. esim. asia T-345/99, Harbinger Corporation v. SMHV (Trustedlink), tuomio 26.10.2000 (Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta) ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (Eurocool), tuomio 27.2.2002 (Kok. 2002, s. II-683, 25 kohta). Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin edellä alaviitteessä 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa antaman ratkaisuehdotuksen 40 kohta.

dään purukumimerkki eikä kuvailla purukuminkin makua. Tällä väitteellä sellaisenaan on kuitenkin vähäinen merkitys arvioitaessa sitä, muodostuuko sana ”Doublemint” yksinomaan sanoista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan yksi tai useampi tuotteen ominaisuus. Sillä voisi sitä vastoin olla hyvinkin suuri merkitys sinänsä mahdolliselle, mutta täysin eri väitteelle, jota nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole esitetty, eli että sana ”Doublemint” on Wrigleyn purukumimerkinä tullut käytössä erottamiskykyiseksi, niin että sen rekisteröiminen saattaisi olla hyvinkin mahdollista tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

56. Merkityksellisempi kysymys esillä olevassa asiassa on, voisiko — kuten Wrigley väittää — sanan ”Doublemint” merkitysisältö, jonka on myönnetty olevan epätarkka, saada aikaan sen, että tämä sana siirtyy pois kuvailevuuden (eli tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan) piiristä sille alueelle, joka on vain vihjaileva tai suggestiivinen.

57. On selvää, että on syytä vetää raja niiden sanojen, joita voidaan käyttää *osoittamaan* tuotteita tai niiden ominaisuuksia, ja niiden sanojen, jotka ovat pelkästään suggestiivisia viittauksia tällaisiin ominaisuuksiin, välille. Viimeksi mainitut ovat rekisteröitävissä, ja niillä on ilmeisen suuri arvo tavaramerkin haltijalle.

58. On sen sijaan vähemmän selvää, mihin tämä raja on vedettävä. Kaikissa tapauksissa on tehtävä yksittäistapausta koskeva päätös. Voidaan kuitenkin ehdottaa joitakin yleisiä suuntaviivoja.

59. Ensinnäkin on tärkeää, ettei kadoteta näköpiiristä kysymystä, johon on vastattava: onko kyseessä sellainen merkki tai merkintä, jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa tavaramerkki-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ominaisuuden osoittamiseen, kun otetaan huomioon tuote tai tuotteet, jota tai joita varten rekisteröintiä haetaan?

60. Seuraavaksi voidaan todeta, että jos tarkastellaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja valituslautakuntien päätöksiä — ja vieläpä monien kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä — niin on ilmeistä, että vaikka säännöllisesti sovelletut arviointiperusteet on ilmaistu eri sanamuotoja käyttäen, niistä voidaan muodostaa muutamia ryhmiä, joilla on yhdenmukaisia tunnuspiirteitä. Seuraavissa kohdissa en aio keksiä tällaisia arviointiperusteita tai parannella niitä, vaan pyrin sen sijaan ehdottamaan puitteet, joihin ne voidaan sijoittaa arvioinnin helpottamiseksi.

61. Näyttää ilmeiseltä, ettei voida tehdä mitään selvää eroa niiden merkintöjen, joilla osoitetaan jokin ominaisuus, ja niiden merkintöjen, joilla vain viitataan tällaiseen ominaisuuteen suggestiivisesti, välillä. Ei ole olemassa mitään täsmällistä kohtaa, jossa sana yhtäkkiä siirtyisi ryhmästä toiseen, vaan sen sijaan on olemassa liukuva asteikko kahden ääripään välillä, ja usein

tarvitaan subjektiivista arviointia sen määrittämiseksi, kumpaa ääripäätä lähempänä sana on. Olemassa olevan käytännön ja oikeuskäytännön valossa ja hieman korkeamman objektiivisuuden tason saavuttamiseksi esitän, että ehdotettua tavaramerkkiä arvioitaisiin kolmesta näkökulmasta, vaikken väitäkään, että tämä luettelo on lopullinen tai tyhjentävä.

62. Ensimmäinen näkökulma koskee sitä tapaa, jolla sana liittyy tuotteeseen tai johonkin sen ominaisuuteen. Mitä objektiivisempi ja mitä enemmän tosiseikkoihin perustuva tämä suhde on, sitä todennäköisempää on, että sanaa voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää tuotteen tai sen ominaisuuksien osoittamiseen, niin että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta on esteenä sen rekisteröinnille; ja kääntäen, mitä mielikuvituksellisempi ja subjektiivisempi tämä suhde on, sitä suurempi on mahdollisuus, että kyseinen sana voidaan rekisteröidä.

63. Toinen näkökulma koskee sitä tapaa, jolla sana mielletään eli sitä, miten välittömästi viesti välittyy. Mitä tavallisempi, tarkemmin määrätty ja jokapäiväisempi sana on, sitä helpommin kuluttaja käsittää, että sillä osoitetaan ominaisuus, ja sitä suurempi on todennäköisyys, ettei sanaa voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Mikäli toisessa ääripäässä tarvitaan intohimoisen ristisanatehtävien ratkaisijan kykyjä, jotta sanan ja sillä osoitetun ominaisuuden välinen yhteys voitaisiin oivaltaa, perusteet rekisteröinnin epämiselle ovat hyvin heikot.

64. Kolmas näkökulma koskee ominaisuuden merkitystä tuotteelle ja erityisesti, miten tärkeänä kuluttaja tätä ominaisuutta pitää. Jos osoitetulla ominaisuudella on tuotteelle olennainen tai keskeinen merkitys tai sillä on erityinen merkitys kuluttajan valinnalle, perusteet rekisteröinnin epämiselle ovat pakottavia; jos osoitetaan ominaisuus, joka on yksinomaan satunnainen tai mielivaltainen, perusteet epämiselle ovat huomattavasti heikommät.

65. Haluaisin kuitenkin korostaa, että täsmällisyyttä, tarkkuutta tai tosiasioiden oikeellisuutta koskevalla kysymyksellä ei ole yleensä merkitystä, tarkasteltiinpa asiaa mistä edellä mainitusta näkökulmasta tahansa. Kuten olen edellä todennut, tuotteen ominaisuus voidaan käytännöllisesti katsoen aina osoittaa täsmällisemmin, ja on selvää, että elinkeinotoiminnassa käytetyt kuvailut voivat olla totuudenvastaisia, vaikka niitä yhä käytetään tuotteen ominaisuuksien osoittamiseen — itse asiassa juuri tästä syystä harhaanjohtavat kuvailut ovat yleensä kiellettyjä.

66. Sen jälkeen kun ehdotettua tavaramerkkiä on arvioitu erikseen kustakin edellä mainitusta näkökulmasta, asia on ratkaistava lopullisesti. On mahdotonta esittää ehdottomia sääntöjä, mutta yleensä näyttäisi olevan asianmukaista, että tavaramerkin rekisteröinti olisi evättävä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, jos se on kaiken

kaikkiaan lähempänä arviointiasteikon ”ei-rekisteröitävissä” olevaa päätä kaikista kolmesta näkökulmasta tarkasteltuna, tai jos se on erityisen lähellä asteikon tätä samaa päätä vain yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna.<sup>26</sup>

67. Kun tätä tarkastelutapaa sovelletaan sanaan ”Doublemint”, Wrigleyn esittämiä väitteitä ei voida mielestäni hyväksyä. Ensinnäkin tällä yhdyssanalla viitataan tosiasiallisesti ja objektiivisesti mintun makuun, joka on jollakin tavalla kaksinkertainen, toiseksi tämä sana on helposti mielletävissä sellaisenaan ja kolmanneksi kyseinen maku on tuotteen merkittävä ominaisuus. Se, ettei voida tunnistaa kyseessä olevaa erityistä minttulajia tai kyseessä olevia erityisiä minttulajeja eikä kaksinkertaistamisen täsmällistä tapaa, ei millään tavalla muuta sitä tosiasiaa, että sanalla ”Doublemint” osoitetaan kaksinkertaistettua mintun makua koskeva ominaisuus.

*Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa oleva ilmaisu ”muodostuu yksinomaan”*

68. Wrigley on lisäksi sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että esillä olevassa valitusasiassa väittänyt, että vaikka sekä sanaa ”double” että sanaa

26 — Tällaista lähestymistapaa sovellettaessa on luonnollisesti käytettävä tervettä talonpoikaisjärkeä. Esimerkiksi sanaa ”Two-Inch” (kaksi tuumaa) voitaisiin liuskoina myydystä purukumista käytettynä pitää vain tosiasiaa koskevana ja helposti ymmärrettävissä olevana viittauksena purukumiliuskan pituuteen, mutta tämä ominaisuus saattaisi olla sellainen oheisominaisuus, että se syrjäyttäisi kahdessa ensimmäisessä asteikossa saadun korkean pistelukeman.

”mint” voidaan käyttää osoittamaan purukumin ominaisuuksia, yhdyssana ”Doublemint” muodostuu useammista elementeistä kuin vain näistä kahdesta. Wrigley korostaa, että tätä sanaa ei voida löytää sanakirjoista, vaan se on Wrigleyn itsensä keksimä ”uudissana”.<sup>27</sup> Wrigley myös väittää, että sana ”Doublemint” on sanan ”Baby-Dry” tapaan ”elliptinen” ja ”rakenteeltaan epätavallinen” ja lisäksi sitä on ”vaikea analysoida intuitiivisesti kielipohjalta”<sup>28</sup> ja se muodostaa sanojen ”yhdistelmä[n], joka on rakenteeltaan epätavallinen”.<sup>29</sup> Nämä ovat Wrigleyn käsityksen mukaan lisäelementtejä, jotka kuuluvat osana sanaan, mistä seuraa, ettei se ”muodostu yksinomaan” kuvailevista tekijöistä ”double” ja ”mint”.

69. Tällaiset ominaispiirteet ovat, kuten olen Baby-Dry-tapauksessa antamassani ratkaisuehdotuksessa todennut, elementtejä, jotka olisi otettava huomioon arviotaessa tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu. Yhden tai useamman tällaisen elementin olemassaolo ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että rekisteröintiin olisi suostuttava. On otettava myös huomioon lyhentämisen määrä sekä se, miten epätavallinen sana on ja miten vaikeaa sitä on analysoida intuitiivisesti.

70. Sanan ”Doublemint” osalta edellä mainitun kaltaiset ominaispiirteet ovat mielestäni huomattavasti vähemmän selviä kuin sanan ”Baby-Dry” osalta.

27 — Vrt. Baby-Dry-tapaus, tuomion 44 kohta.

28 — Ks. Baby-Dry-tapaus, julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 90 kohta.

29 — Ks. Baby-Dry-tapaus, tuomion 43 kohta.



71. Englantia puhuvalle henkilölle sanan ”Baby-Dry” huomiota herättävin ominaispiirre on, että siinä normaali sanajärjestys on käännetty<sup>30</sup> siten, että tämä ilmaisu on sijoitettava laajempaan lauseyhteyteen, jotta sillä olisi täydellinen ja välitön kielipillinen merkitys, ja tällöin ainoastaan tällä pitemmällä lauseella kyetään osoittamaan vauvanvaippon kaltaisen tuote tai jokin sen ominaisuus.

72. Sanassa ”Doublemint” ei kuitenkaan ole samanlaista käännettä sanajärjestystä. Sanan ”double” kaltaisen määritteen sijoittaminen ennen sen kaltaista ominaisuutta kuin ”mint” ei ole rakenteellisesti tai lauseopillisesti epätavallista. Näiden sanojen yhdistelmää ei näin ollen ole kielipillisesti lyhennetty eikä sitä ole vaikeaa analysoida intuitiivisesti. Se rajoitettu elliptisyys ja analysoinnin vaikeus, jotka tämän yhdistelmän osalta voivat ilmetä, liittyvät olennaisesti merkitykseen eivätkä kieliooppiin, eikä niistä missään tapauksessa seuraa se, ettei sana sovellu kyseessä olevien tavaroiden jonkin ominaisuuden osoittamiseen, kuten olen edellä todennut. Lopuksi totean, että vaikkei sanaa ”doub-

lemint” ehkä sellaisenaan löydy sanakirjoista, sen muodostamisessa käytetty sanallisen kekseliäisyyden taso rajoittuu pääasiallisesti sanavälän poistamiseen kahden sellaisen sanan väliltä, joita voidaan hyvinkin käyttää yhdessä kuvailevasti.

73. Tältä osin on merkitystä sillä, mitä yhteisöjen tuomioistuin on lausunut Baby-Dry-tapauksessa antamansa tuomion 40 kohdassa, jossa se toteaa seuraavaa: ”Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi.” Tämä toteamus antaa aiheen kysyä, mikä on ilmaisun ”kaikki havaittavat erot” täsmällinen sisältö, ja saattaisi olla hyödyllistä, jos yhteisöjen tuomioistuin selventäisi tätä käsitettä nyt esillä olevassa asiassa.

74. Julkisasiamies Ruiz-Jarabo on ehdottanut eräitä tätä käsitettä selventäviä arviointiperusteita kahdessa viimeaikaisessa ratkaisuehdotuksessaan.<sup>31</sup> Hänen mukaansa sana ”havaittava” on suhteellinen käsite, eikä sitä saa sekoittaa sanaan ”vähäinen”.<sup>32</sup> Sanamerkin osalta hän ehdottaa, että ”ero katsottaisiin havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin muodon tai sen merkityksen merkittäviin

30 — Kyseessä on anastrofi, kuten viraston asiamies suurta asiantuntemusta osoittaen toresi suullisessa käsittelyssä. Olisin kuitenkin eri mieltä hänen ehkä leikkimielellä esittämästään väitteestä, jonka mukaan ilmaisu ”Advocate General” (julkisasiamies) on vastaavalla tavalla anastrofi. ”Advocate General” kuuluu osana tavallisten ja hyvin määriteltyjen englanninkielisten yhdyssanojen muodostamaan ryhmään, jossa substantiivien määrite seuraa substantiivina. Vain tietyn tyyppiset nimitykset kuuluvat tähän ryhmään, eikä ”baby dry” ole niiden joukossa. Vertailun vuoksi lainaan Dorothy Parkerin seuraavaa legendaarista ja purevasti tiivistettyä teatteriarvostelua, jossa hänen pilkkansa kohteena oli epätavallinen käännetty sanajärjestys: ”*The House Beautiful is The Play Lousy*” (jota on siteerattu useissa lähteissä hieman eri muodoissa ja joka on ilmeisesti julkaistu alun perin *The New Yorker* -lehdessä). Uskoisin, että Dorothy Parker ei olisi ilmaissut ivaansa samassa muodossa, jos esityksen nimi olisi ollut ”The Advocate General”, olisipa esitys ollut miten tyhjänpäiväinen tahansa.

31 — Edellä alaviitteessä 14 mainituissa Postkantooritapauksessa ja Companyline-tapauksessa.

32 — Edellä alaviitteessä 14 mainittu Companyline-tapaus, ratkaisuehdotuksen 50 kohta.

osiin. Muodon osalta tällainen ero on ole-  
massa aina, kun yhdistelmän epätavalli-  
suuden tai mielikuivutuksellisuuden takia  
uudissana on enemmän kuin siihen sisälty-  
vien sanojen yhteenlaskettu summa. Mer-  
kityksen osalta eron havaittavuus edellyt-  
tää, että osista koostuvan merkin herät-  
tämä mielleyhtymä ei täysin vastaa kuvai-  
levien osien merkintöjen summaa.”<sup>33</sup>

75. Yhteisöjen tuomioistuin on aivan  
äskettäin katsonut eräässä toisessa  
— muttei kuitenkaan nyt käsiteltävänä  
olevaan asiaan liittymättömässä — yhtey-  
dessä, että merkin voidaan tavaramerkki-  
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa  
sovellettaessa katsoa olevan samanlainen  
kuin tavaramerkki, jos se kokonaisuutena  
tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavara-  
merkistä, että on mahdollista, ettei keski-  
vertokuluttaja huomaa eroja merkin ja  
tavaramerkin välillä.<sup>34</sup>

76. Rekisteröintihakemuksen kohteena  
olevassa tavaramerkissä käytettyjen sano-  
jen täytyy poiketa vastaavalla tavalla  
vähäistä enemmän niistä sanoista, joita  
voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää  
osoittamaan kyseessä olevien tuotteiden  
ominaisuuksia, jotta rekisteröintiin voi-  
daan suostua. Mikäli asianlaita ei olisi  
näin, olisi mahdollista rekisteröidä jokai-  
nen merkki, joka kaikkia käytännön pää-  
määriä ja tarkoituseriä varten muodos-  
tuisi yksinomaan sanoista, joita voidaan  
käyttää osoittamaan tuotteen ominaisuuks-

sia, paitsi että merkissä olisi vain jokin  
mitätön, pelkästään rekisteröinnin saa-  
miseksi toteutettu ero. Tällainen tilanne  
olisi selvästi sen tarkoituksen vastainen,  
johon lainsäätäjät tavaramerkkiasetuksen  
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sään-  
nöksellä pyrkii.

77. Sen eron, joka tarvitaan sellaisen ele-  
mentin lisäämiseksi tavaramerkkiin, että se  
ei enää muodostu yksinomaan sanoista,  
joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää  
osoittamaan kyseessä olevien tuotteiden  
ominaisuuksia, on mielestäni oltava suu-  
rempi kuin sen eron, jonka vuoksi kaksi  
merkkiä ovat samankaltaisia mutta eivät  
täysin samanlaisia. Mielestäni julkisasia-  
mies Ruiz-Jarabon viittausta muodon tai  
merkityksen ”merkittäviin osiin” voidaan  
tämän vuoksi pitää käyttökelpoisena mää-  
rittelynä ja hänen asiassa esittämänsä  
muuta arviointia sekä hyödyllisenä että  
osuvana. Hieman eri näkökannalta katsot-  
tuna ehdotan, että eron — vähintään yhden  
elementin lisäämisen tai jonkin merkittä-  
vän elementin poistamisen — on oltava  
sellainen, että sekä elinkeinonharjoittajil-  
le<sup>35</sup> että kuluttajille on selvää, ettei merkki,  
kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena,  
sovellu elinkeinoelämän yleisessä kielen-  
käytössä käytettäväksi kyseessä olevan  
tuotteen ominaisuuksien osoittamiseen.

78. Tällaisten arviointiperusteiden sovelta-  
minen yksittäistapauksessa on pakostakin  
jossain määrin subjektiivista, mutta mie-  
lestäni näiden perusteiden viitoittama raja

33 — Edellä alaviitteessä 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa  
annetun ratkaisuehdotuksen 70 kohta, jossa viitataan  
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

34 — Asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok.  
2003, s. I-2799).

35 — Näin sen vuoksi, että näyttäisi olevan asianmukaista tar-  
kastella sanaa, ”jota voidaan elinkeinoelämässä käyttää”,  
myös elinkeinonharjoittajan näkökannalta.

kulkee sanoja ”Baby-Dry” ja ”Doublemint” koskevien tapauksen välillä. Sanalle ”Baby-Dry” ominainen epätavallinen rakenne antaa merkittävän lisän sen muodostamisessa käytetyille sanamerkeille, kun taas sanan ”Doublemint” osalta asianlaita ei ole näin. Ensiksi mainittua sanaa ei siinä muodossa, jossa sen rekisteröintiä haettiin, voida elinkeinoelämän yleisessä kielenkäytössä käyttää osoittamaan vauvanvaippojen luonnetta tai niiden ominaisuuksia, kun taas viimeksi mainittu on ilmeisen soveltuva mintunmakuisten tai mintuntuoksuisten tuotteiden ominaisuuksien osoittamiseen.

tyksen kääntäminen sanassa ”Baby-Dry” ei romaanista kieltä puhuvasta kuluttajasta vaikuta epätavalliselta, minkä vuoksi tätä ominaispiirrettä ei tällaisen kuluttajan kannalta voitaisi pitää käytettyjen kuvailevien sanojen ohella vaikuttavana lisäelementtinä. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan nojalla rekisteröintihakemus on hylättävä, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Tämän vuoksi merkkiä tulisi — oletettavasti — arvioida siinä valossa, jossa kuluttajat kaikissa jäsenvaltioissa sen havaitsevat.

*”Englanninkielisen kuluttajan näkökulma”*

79. Yhteisöjen tuomioistuin on Baby-Dry-tapauksessa annetun tuomion 42 kohdassa todennut, että tätä sanamerkkiä tulee arvioida ”englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta”. Edellä olen omaksunut saman lähestymistavan sanaa ”Doublemint” tarkastellessani — kuten teki myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisessa tuomiossa.

80. Tämän menetelmän käyttökelpoisuudesta on kuitenkin ilmaistu joitakin epäilyjä.<sup>36</sup> On esimerkiksi esitetty, että voi olla hyvinkin niin, että normaalin sanajärjes-

81. Saksan hallitus esittää nyt käsiteltävänä olevassa valitusasiassa hieman eri muodossa, että olisi otettava huomioon se, miten sana ”Doublemint” vaikuttaa saksankieliseen kuluttajaan, joka todennäköisesti samaistaisi tämän sanan saksan kielellä muodostettuun sanaan ”Doppelminze” ja pitäisi sitä näin ollen kuvailevana.

82. Näillä seikoilla ei todellisuudessa ole välitöntä merkitystä tässä ratkaisuehdotuksessa omaksumani tarkastelutavan kannalta, sillä analyysini johtaa näkemykseen, jonka mukaan sana ”Doublemint” muodostuu yksinomaan sanamerkeistä, joita englanninkielisen henkilön näkökulmasta tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseessä olevan tuotteen ominaisuuksia. Tästä johtuen nämä seikat olisivat kuitenkin voineet olla merkityksellisempiä, jos analyysini olisi johtanut vastakkaiseen näkemykseen, ja voi olla hyödyllistä tarkastella niitä lyhyesti.

36 — Ks. erityisesti julkisasiamies Ruiz-Jarabon edellä alaviitteessä 14 mainitussa Postkantoor-tapauksessa antaman ratkaisuehdotuksen 68 kohta ja sen alaviite 46 sekä Kur A., ”Examining Wordmarks after Baby-Dry — Still a worthwhile exercise?”, *IPR-Info*, 2001, s. 12, 14 kohta.

83. Ensinnäkin on selvää, että kun rekisteröintihakemus koskee tavaramerkkiä, joka on muodostettu jonkin sellaisen kielen sanoista, jota yhteisön elinkeinoelämässä käytetään, tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan arvioinnin tulee ensimmäisessä vaiheessa tapahtua kyseistä kieltä äidinkieleenään puhuvan henkilön näkökulmasta. Jos tässä vaiheessa on selvää, että sanoja voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan asianomaisten tuotteiden ominaisuuksia, ei ole tarpeen tarkastella asiaa muita kieliä puhuvien henkilöiden kannalta.<sup>37</sup>

84. Sekä Baby-Dry-tapauksessa että Doublemint-tapauksessa virasto (sekä tutkija että valituslautakunta) teki päätöksen englannin kielen perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kummassakaan tapauksessa tarkastellut tilannetta — eikä siltä sitä myöskään pyydetty — minkään muunkielisen henkilön näkökannalta. Tässä tilanteessa ei tunnu asianmukaiselta, että yhteisöjen tuomioistuin sille tehdyn valituksen johdosta ryhtyisi arvioimaan asiaa tällaiselta näkökannalta. Tarvittaessa viraston asiana on tehdä se, jos asia palautetaan sen käsiteltäväksi.

85. Joissakin tilanteissa voi olla kuitenkin tarpeen arvioida tietystä kielestä peräisin olevista sanoista muodostettua merkkiä

sellaisen yhteisön kuluttajan silmin (tai korvin), jonka kieli on eri.

86. Esimerkiksi englanninkielinen sana ”handy”, joka merkitsee ”helppoa käyttää”, voitaisiin nähdä mahdollisena sanamerkkinä tai merkin osana matkapuhelinta varten. Koska tätä sanaa kuitenkin käytetään Saksassa yleisesti silloin, kun tarkoitetaan matkapuhelinta, sitä ei voitaisi rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Vastaavalla tavalla jostain kielestä peräisin oleva sana voi saada eri merkityksen tai sivumerkityksen jollain muulla kielellä: englanninkielisellä sanalla ”smoking” ei englanniksi viitata minkäänlaiseen miesten muodollisen ilta-asun (smokin) ominaisuuteen, kun taas ranskan, saksan tai italian kielellä sillä tarkoitetaan smokkia, josta englanniksi käytetään ilmaisua ”dinner jacket” tai (niiden henkilöiden tapaan, jotka viittaavat vauvanvaippoihin sanan ”nappies” asemesta sanalla ”diapers”) ”tuxedo”.

87. Asianlaita on kuitenkin toisin, jos (kuten sanaan ”Baby-Dry” liittyen on esitetty) tiettyä kieltä puhuvat henkilöt, jotka tietävät sanan kuuluvan toiseen kieleen, voisivat ymmärtää väärin sen omaperäisyyden tällä toisella kielellä soveltamalla siihen oman kielensä ominaispiirteitä. Vaikuttaa epäasianmukaiselta, jos normaalisti mittapuuksi otettaisiin kuluttaja, joka kamppailee vieraan kielen puutteellisten tietojen kanssa.

37 — Vrt. erottamiskyvyn osalta edellä alaviitteessä 14 mainittu Companyline-tapaus, tuomion 40 kohta.

88. Lisäksi on tärkeää huomata, ettei tietyn kielen sanoista muodostetun tavaramerkin olemassaolo tosiasiallisesti poista eri kieltä käyttäviltä elinkeinonharjoittajilta mahdollisuutta käyttää sanoja, joilla he ehkä haluavat osoittaa tuotteittensa ominaisuuksia omalla kielellään — jolloin edellyksenä on luonnollisesti se, mitä olen edellä todennut sanoista, jotka ainakin muodon osalta ovat yhteisiä useammalle kuin yhdelle kielelle.

89. Esimerkiksi niiden italiantielisten sanojen valikoima, joilla italialaiset vaipojen toimittajat voivat kuvailla tavarointaan, ei riipu siitä, miten italiantieliset henkilöt käsittävät tuotenimen ”Baby-Dry”, eikä näiden toimittajien käytettävissä oleva italiantielisten sanojen valikoima ole tämän vuoksi rajoitetumpi kuin englantilaisten tai irlantilaisten vaipanvalmistajien käytettävissä oleva valikoima olisi sanan ”Pannolino” kaltaisen (italiantielisi), pelkästään kuvailevan tuotenimen johdosta. Tämä on itse asiassa se syy, jonka vuoksi monet kansalliset tavaramerkkivirastot eivät ota huomioon vieraskielisten sanojen merkitystä, kun ne tutkivat kansallista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, kuten viraston asiamies suullisessa käsittelyssä huomautti.

90. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tapahtuvan arvioinnin ei tulisi näin ollen perustua sen selvittämiseen, voitaisiinko yhteisön jossakin osassa käytetyllä kielellä<sup>38</sup> ilmaistua sanaa pitää sellaisena, että sillä osoitetaan tuotteen ominaisuuksia jossakin muussa yhteisön osassa, jolloin merkin kieliopilli-

sessä tai merkitykseen liittyvässä rakenteessa olevien innovatiivisten ja epätavallisten ominaispiirteiden olisi läpäistävä innovatiivisuutta ja epätavallisuutta koskeva arviointiperuste kussakin tällaisessa osassa.

### *Mahdollisuus yleiseen käyttöön*

91. Viimeinen arvioitava näkökohta johtaa minut kysymään, missä laajuudessa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on tulkittava, kun otetaan huomioon asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa mainittu tavoite, jonka mukaan kuvailevien merkkien ja merkintöjen tulisi olla kyseessä olevien tuotteiden osalta vapaasti kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä.

92. Baby-Dry-tapauksessa antamassani ratkaisuehdotuksessa<sup>39</sup> asetuin sille kannalle, että tavaramerkki voi yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä sisältää merkkejä ja merkintöjä, joilla osoitetaan tuotteen ominaisuuksia, mutta se ei voi muodostua yksinomaan niistä. Tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b alakohdan mukaan tavaramerkki ei voi olla esteenä sille, että muut elinkeinonharjoittajat käyttävät tällaisia merkkejä kuvaileviin tarkoituksiin. Tavoite, johon tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään, on estää sellaisten kuvailevien tuotenimien rekisteröinti, jotka eivät voi saada minkäänlaista

38 — Ja miksi rajoittua yhteisön kieliin?

39 — Ratkaisuehdotuksen 75—81 kohta.

suojaa, eikä estää yksinoikeuden synty- mistä tavallisiin kuvaileviin sanoihin. Yhteisöjen tuomioistuin on maksanut hyvin samankaltaisen näkemyksen Baby-Dry-tapauksessa antamansa tuomion 37 kohdassa.

12 artiklan b alakohtaan perustuva puo- lustautumiskeino voisi todellisuudessa olla arvoltaan sen näennäistä oikeudellista arvoa vähäisempi.

93. Nyt esillä olevassa asiassa sekä virasto että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat tuoneet esiin varauksellisen suhtautu- misensa tähän näkemykseen, jota on arvosteltu myös kirjallisuudessa.<sup>40</sup> Ne toteavat, että sillä näytetään poikettavan siitä, mitä yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Windsurfing Chiemsee antamassaan tuomiossa, eli että tavara- merkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla ”pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekis- teröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää” eikä tavaramerkkidirek- tiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (joka vastaa tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b alakohtaa) vaikuta merkittävästi tähän tulkintaan.

94. On pelättävissä, että kyseinen näkemys olisi omiaan siirtämään voimatasapainon sellaisen tavaramerkin haltijan eduksi, jolla on monopolistisia pyrkimyksiä ja joka saattaisi vedota, tai uhata vetoavansa, oikeuksiinsa sellaista väitettyä ”oikeuden- loukkaajaa” vastaan, joka vain pyrkii käyttämään kuvailevia sanoja kuvailevasti ja rehellisesti. Tavaramerkkiasetuksen

95. Tätä vaaraa ei voida jättää ottamatta huomioon. Tavaramerkin haltija, joka ei halua monopolisoida ainoastaan tavara- merkkiänsä, vaan myös sitä ympäröivän alueen, voisi uhata aiheuttamalla oikeu- denkäynnillä kilpailijaa, joka saattaisi ennemmin antaa periksi kuin ottaa kan- taakseen oikeusriidasta koituvat kustan- nukset ja riskin epäedullisesta lopputulok- sesta.

96. Edellä jo mainitsemistani syistä johtuen en kuitenkaan usko, että Baby-Dry-tapaus oikein ymmärrettyinä siirtää tasapainoa sillä tavalla kuin on esitetty. Mielestäni mainittu vaara vältetään, jos Baby-Dry- tapauksessa annettun tuomion 40 kohdassa mainittua ”havaittavaa eroa” koskevaa arviointiperustetta sovelletaan edellä ehdottamallani tavalla eli siten, että merkki voidaan rekisteröidä vain, jos sekä elinkei- nonharjoittajien että kuluttajien kannalta katsottuna on ilmeistä, ettei merkki, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, sovellu elinkeinoelämän yleisessä kielenkäytössä

<sup>40</sup> — Ks. esim. Pfeiffer, T., Descriptive trade marks — The impact of the Baby-Dry case considered [2002] E.I.P.R. 373.

kyseisen tuotteen ominaisuuksien osoittamiseen.<sup>41</sup>

97. Näyttää joka tapauksessa selvältä, ettei yhteisöjen tuomioistuimella ollut minäänlaista aikomusta poiketa Baby-Dry-tapauksessa asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa omaksutusta näkemyksestä, jonka mukaan on yleisen edun mukaista, että kaikki voivat vapaasti käyttää kuvailevia merkkejä. Yhteisöjen tuomioistuin on vastikään nimenomaan vahvistanut uudelleen tämän kantansa yhdistetyissä asioissa Linde ym. antamassaan tuomiossa.<sup>42</sup>

### *Kansalliset tavaramerkkirekisteröinnit ja tavaraluettelo*

98. Tarkastelen lopuksi kahta Wrigleyn ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämää väitettä, joiden käsittely

41 — Lisäksi on syytä pitää mielessä, että tavaramerkki, joka sisältää elementtejä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tuotteen ominaisuuksia, suljetaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla rekisteröinnin ulkopuolelle vain, jos se muodostuu yksinomaan sellaisista elementeistä. Virasto on rekisteröinyt muutamia sanamerkkejä, joihin sisältyy sana ”mint” luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, jolloin täytyy olla selvää, että sana viittaa tuotteen ominaisuuteen. Se on myös rekisteröinyt figuratiivisina merkkeinä ilmaisun ”Wrigley’s Spearmint Chewing Gum” ja jopa ilmaisun ”Wrigley’s Doublemint Chewing Gum”. Kaikissa näissä tapauksissa on olemassa verbaalisia tai muita lisäelementtejä, minkä vuoksi rekisteröinti on mahdollista. Siitä, että on olemassa tällaisia lisäelementtejä ja että senkaltaisilla sanoilla kuin ”mint”, ”spearmint” ja ”chewing gum” voidaan selvästikin osoittaa tuotteiden ominaisuuksia, jolloin tavaramerkkiasetuksen 12 artiklan b alakohta aivan yhtä selvästi kattaa kilpailijoiden kuvailevan käytön, seuraa, että on huomattavasti epätodennäköisempää, että tavaramerkin haltija ryhtyisi uhkailemaan edellä kerrotulla tavalla tai että kilpailija perääntyisi joutuessaan vastustuksen sellaisen taktiikan kanssa.

42 — Yhdistetyt asiat C-53/01—C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, erityisesti tuomion 73 ja 74 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta).

voi tapahtua lyhyesti: sanan ”Doublemint” jo olemassa olevia rekisteröintejä jäsenvaltioissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa sekä sitä, että virasto ei ottanut sanaa ”Doublemint” tutkiessaan huomioon niiden tavaroiden täsmällistä luetteloa, joita varren hakemus oli tehty.

99. Ensimmäisen seikan osalta virasto ei kiistä sitä, että sen on rekisteröintikelpoisuutta osoittavana näyttönä otettava huomioon rekisteröinnit, jotka ovat tapahtuneet jäsenvaltioissa tai muissa kuin jäsenmaissa, etenkin jos rekisteröintimaan kieli on sama kuin sen merkin kieli, jonka rekisteröintiä on haettu. Se korostaa kuitenkin, että tällainen näyttö ei välttämättä ole todiste siitä, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen arviointiperuste täyttyy.

100. Huomautan tältä osin, että kaikki rekisteröinnit, joihin on vedottu, on myönnetty joko kuviomerkeille (jotka sisältävät sanan ”Doublemint” lisäksi muita elementtejä) tai (ainakin alun pitäen) sellaisen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota ei ollut harmonisoitu tavaramerkkidiirektiivin antamisen johdosta (eikä niitä näin ollen voida pitää näyttönä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen arviointiperusteen täyttymisestä).

101. Koska on lisäksi selvää, että valituslautakunta tutki Wrigleyn väitteen, joka koskee tätä ensimmäistä seikkaa, sen hyl-

kääminen ei mielestäni tuota minkäänlaista ongelmaa tässä vaiheessa.

102. Toisen seikan osalta on selvää, että valituslautakunta tarkasteli sanaa ”Doublemint” siinä valossa, voidaanko sillä osoittaa tuotteen ominaisuutena oleva maku. Virasto on todennut — eikä sitä ole tältä osin kiistetty — että nyt kyseessä

oleva menettely ei koske rekisteröintihakemusta luokkiin 25 ja 28 kuuluvien tuotteiden osalta, joissa maku ei ole yleensä merkittävä ominaisuus. Jäljelle jääviä tuotteita koskevien luokkien osalta näyttäisi siltä, että vain luokkaan 3 kuuluvien ”kosmeettisten tuotteiden” ominaisuutena ei voisi normaalisti olla (mintun) maku. Minttu voisi kuitenkin olla niissä jonakin muuna aisteihin vaikuttavana ominaisuutena, jonka osalta arviointi olisi sama.

## Ratkaisuehdotus

103. Kaiken edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi

- 1) kumota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-193/99 antama tuomio
- 2) hylätä kanne siinä asiassa ja
- 3) velvoittaa Wm Wrigley Jr Company korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa.