

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

20 päivänä syyskuuta 2001 *

Asiassa C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnati (Yhdysvallat), edustajanaan
avocat T. van Innis, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antaman tuomion (Kok. 1999, s. II-2383) kumoamista siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäinen valituslautakunta ollut asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemässään päätöksessä soveltanut virheellisesti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

ja jossa valittajan vastapuolena on:

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja E. Joly, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann, M. Wathelet ja V. Skouris sekä tuomarit J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: osastopäällikkö D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Procter & Gamble Companyn, edustajanaan T. van Innis ja avocat F. Herbert, ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit), asiamiehinään O. Montalto ja E. Joly, 30.1.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.4.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Procter & Gamble Company (jäljempänä Procter & Gamble) on yhteisön tuomioistuimeen 8.10.1999 toimittamallaan valituksella hakenut EY:n tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan nojalla muutosta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antamaan tuomioon (Kok. 1999, s. II-2383; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 62 artiklan 1 kohtaa oli rikottu, ja kumosi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemän päätöksen (jäljempänä riidanalainen päätös), jolla ensimmäinen valituslautakunta oli hylännyt Procter & Gamblen valituksen päätöksestä evätä sanamerkin Baby-dry rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi paperista tai selluloosasta valmistettuja kertakäyttövaippoja ja kangasvaippoja varten.

Asetus N:o 40/94

- 2 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

— — .

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.
3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

3 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee valitusta koskevan päätöksen. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.”

Asiaa koskevat tosiseikat

- 4 Procter & Gamble haki SMHV:ssa 3.4.1996 sanamerkin Baby-dry rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi paperista tai selluloosasta valmistettuja kertakäyttövaippoja ja kangasvaippoja varten.
- 5 SMHV:n tutkija hylkäsi hakemuksen 29.1.1998. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellään Procter & Gamblen tekemän valituksen tutkijan päätöksestä. Valituslautakunta katsoi, että sanamerkki Baby-dry muodostuu yksinomaan sellaisista sanoista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden käyttötarkoitusta, ja että siltä puuttuu erottamiskyky ja ettei sitä näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla voida rekisteröidä. Valituslautakunta jätti lisäksi tutkimatta Procter & Gamblen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan nojautuvan väitteen, jonka mukaan merkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi, koska tuota väitettä ei ollut esitetty alun perin SMHV:n tutkijalle.

Valituksenalainen tuomio

- 6 Valituksenalaisessa tuomiossa todettiin ensinnäkin samoin kuin riidanalaisessa päätöksessä se, ettei sanamerkki Baby-dry voi olla yhteisön tavaramerkkinä.
- 7 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että yksinomaan sellaisista sanoista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden käyttötarkoitusta, muodostuvat merkit ovat laatunsa vuoksi kykenemättömiä

erottamaan yrityksen tavaroita toisen yrityksen tavaroista, vaikka hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Vaippojen olennaisena tarkoituksena on niiden imukyky, jotta vauvat pysyvät kuivina, ja näin ollen sanamerkki Baby-dry pelkästään tiedottaa kuluttajalle näiden tuotteiden käyttötarkoituksen, eikä merkki sisällä mitään sellaista lisäelementtiä, jonka perusteella merkki olisi erottamiskykyinen.

- 8 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki lisäksi valittajan toissijaisen kanneperusteen, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä oltiin virheellisesti jätetty tutkimatta Procter & Gamblen esittämä pyyntö saada esittää näyttöä siitä, että sanamerkki Baby-dry oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla tullut käyttönsä johdosta erottamiskykyiseksi, koska tuota pyyntöä ei ollut alun perin esitetty tutkijalle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 62 artiklaa, kun se ei ottanut tutkittavaksi tätä väitettä, koska valituslautakunta ei voi tämän artiklan perusteella jättää tutkimatta väitettä vain sillä perusteella, ettei sitä ole esitetty tutkijalle, kun otetaan huomioon se, että tämän asetuksen systematiikan perusteella asetuksessa edellytetään tutkijan ja valituslautakuntien välistä toiminnallista jatkuvuutta SMHV:n sisällä.

- 9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen, että riidanalainen päätös oli kumottava, koska SMHV:n valituslautakunta oli virheellisesti kieläytynyt tutkimasta Procter & Gamblen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat väitteet.

- 10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Procter & Gamblen muut vaatimukset ja kumosi riidanalaisen päätöksen.

Valitus

- 11 Procter & Gamble vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että

SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei ollut soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se teki riidanalaisen päätöksen. Lisäksi Procter & Gamble vaatii, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 12 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Procter & Gamblen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 13 Valittaja väittää, että sen vaatimukset osittain hylättiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan väitteet, joiden mukaan riidanalaisessa päätöksessä sovellettiin virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa.
- 14 Valittaja esittää lisäksi, että valittajalla on intressi valittaa, koska toteuttaakseen valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet SMHV tutkii rekisteröintihakemuksen uudelleen ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta, mutta ei asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan osalta. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi riidanalaisessa päätöksessä esitetyn tulkinnan näistä kahdesta säännöksestä, ja se, mihin toimiin SMHV:n on ryhdyttävä valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanemiseksi, määritetään tuomiolauselman tarpeellisenä tukena olevien perusteluiden nojalla.

- 15 SMHV myöntää, että valittajalla on oikeussuojan tarve, ja se epäilee tutkittavaksi ottamisen osalta ainoastaan sitä, voidaanko valituksen tueksi vedota siihen perusteeseen, että yhteisön oikeutta on sovellettu virheellisesti. Koska yhteisöjen tuomioistuimen on kuitenkin viran puolesta tutkittava tällaisen ehdottoman prosessinedellytyksen täyttyminen, SMHV jättää tämän kysymyksen täysin tuomioistuimen omaan harkintaan.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 16 EY:n tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa määrätään seuraavaa:

”Yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lopullisiin päätöksiin sekä päätöksiin, joilla tehdään vain osittainen asiaratkaisu taikka päätöksiin, joilla ratkaistaan prosessiväite toimivallan puuttumisesta tai siitä, että asia on jätettävä tutkittavaksi ottamatta, voidaan hakea muutosta yhteisön tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen tiedoksiantamisesta, jota vastustetaan.

Muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai osittain hylätty. — — ”

- 17 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Yhteisöjen tuomioistuin voi milloin tahansa omasta aloitteestaan tutkia, onko asia jätettävä tutkimatta ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi, tai se voi todeta asianosaisia kuultuaan, että kanteesta on tullut perusteeton ja lausunnon antaminen asiassa raukeaa; päätös tehdään tämän työjärjestyksen 91 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.”

- 18 Koska Procter & Gamble vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja koska valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa todettiin pelkästään, että tämä päätös kumotaan, on yhteisöjen tuomioistuimen tutkittava omasta aloitteestaan, hylättiinkö valittajan vaatimukset ainakin osittain ja onko valittaja näin ollen oikeutettu hakemaan yhteisöjen tuomioistuimelta muutosta valituksenalaiseen tuomioon.
- 19 Valituksenalaisen tuomion 9 kohdasta ilmenee, että Procter & Gamble nimenomaan vaati, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ensisijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä oli katsottu, että tavaramerkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, ja toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä oli jätetty tutkimatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevat valittajan perustelut.
- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi aluksi nimenomaan ensisijaisen vaatimuksen ja totesi valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa, että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että sanamerkki Baby-dry ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella voi olla yhteisön tavaramerkki. Vasta sitten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli rikkonut tämän asetuksen 62 artiklan säännöksiä, kun se oli jättänyt tutkimatta valittajan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat väitteet, ja hyväksyi näin ollen kanteessa esitetyn toissijaisen vaatimuksen.
- 21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki näiden kahden vaatimuksen tutkinnan perusteella valituksenalaisen päätöksen 54 kohdassa esitetyn yleisen päätelmän, jonka mukaan riidanalainen päätös oli kumottava siltä osin kuin SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta oli virheellisesti kieltäytynyt tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevia valittajan perusteluista; lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että SMHV:n oli toteutettava tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

- 22 Vaikka valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa ei selvästi mainita tätä tuomion 54 kohdassa ilmaistua rajoitusta, on edellä esitetyn perusteella katsottava, että valittajan vaatimukset on kyseisessä tuomiossa hyväksytty todellisuudessa vain osittain.
- 23 Riidanalaisella päätöksellä SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta toteutti nimittäin samanaikaisesti kaksi toimenpidettä, eli se yhtäältä hylkäsi sanamerkin Baby-dry rekisteröinnin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella ja toisaalta jätti tutkimatta valittajan saman asetuksen 7 artiklan 3 kohtaan perustuvat väitteet.
- 24 Kun valituksenalaisella tuomiolla kumottiin riidanalainen päätös sillä perusteella, että siinä kieltäydyttiin tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan perustuvia väitteitä, eli kumottiin päätös ainoastaan tältä osin, tuomiossa pysytettiin riidanalainen päätös siltä osin kuin siinä ratkaistiin se, onko sanamerkki Baby-dry tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen.
- 25 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi sen käsiteltäväksi saatetun päätöksen ainoastaan osittain. Toteuttaakseen valituksenalaisen tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet tuomion 54 kohdassa tarkoitetulla tavalla SMHV on voinut tutkia hakemuksen ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta palaamatta saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa koskevaan tulkintaansa, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut.

- 26 Procter & Gambrella on siten intressi hakea muutosta valituksenalaiseen tuomioon siltä osin kuin sillä hylättiin Procter & Gamblen esittämä kumoamisvaatimus, joka koski tavaramerkin Baby-dry rekisteröinnin epäämistä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.
- 27 Valitus, jossa vaaditaan valituksenalaisen tuomion edellä mainitun osan kumoamista, on näin ollen otettava tutkittavaksi.

Pääasia

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 28 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on antamassaan tuomiossa antanut yksinomaan kuvailevista merkeistä ja merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä koskevalle ehdottomalle hylkäysperusteelle liian laajan merkityksen. Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinti voidaan valittajan mukaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ainoastaan sellaisilta merkeiltä ja merkinnöiltä, jotka ovat niin kuvailevia, ettei yleisö voi käsittää niitä muuten kuin kyseisen tavaran ominaisuuksien kuvauksina, ja jotka sen johdosta ovat kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin erottamistehtävän; tavara on nimittäin voitava tavaramerkin perusteella yhdistää tavaraa markkinoivaan elinkeinonharjoittajaan ja erottaa kilpailevien elinkeinonharjoittajien samantyyppisistä tavaroista.

- 29 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim on virheellisesti tulkinnut ja soveltanut kyseessä olevaa säännöstä, kun se katsoi, että sanamerkki Baby-dry kertoo kuluttajalle suoraan tavaroiden käyttötarkoituksen ja ettei siihen liity mitään sellaista lisäelementtiä, jonka johdosta tämä merkki kokonaisuudessaan olisi kykenevä erottamaan valittajan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista.
- 30 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio oli annettu vanhentuneen tavaramerkkikäsitteen perusteella, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröiminen luo sen haltijalle yksinoikeuden käyttää tavaramerkin muodostavia merkkejä tai merkintöjä, mistä seuraa, että on automaattisesti poissuljettua, että kuvailevat merkit tai merkinnät, joita on saatava vapaasti käyttää elinkeinotoiminnassa, voisivat muodostaa tavaramerkin.
- 31 Modernissa näkemyksessä, joka on asetuksen N:o 40/94 taustalla, ei tavaramerkin muodostavilla merkeillä tai merkinnöillä päinvastoin ole yksinoikeutta luovaa vaikutusta, ja näin ollen kolmannet voivat jatkaa niiden normaalia käyttöä. Vastaavasti minkään merkkien tai merkintöjen ryhmän ei yleisellä tasolla katsota olevan kykenemättömiä muodostamaan tavaramerkkiä. Merkin tai merkinnän kuvailevuus, samoin kuin se, että ne ovat yleisnimen kaltaisia, on ainoastaan yksi sen hylkäysperusteen alakohta, joka koskee tavaramerkiksi ehdotetun merkin tai merkinnän erottamiskyvyn puuttumista; näin ollen näitä kahta käsitettä — erottamiskykyä ja sitä, ettei merkki ole yksinomaan kuvaileva — tulisi arvioida yhdessä, jotta voidaan todeta, ovatko ehdotetut merkit tai merkinnät kykeneviä yksilöimään kyseessä olevat tavarat tietyn elinkeinonharjoittajan tavaroiksi.
- 32 SMHV ei kyseenalaista tätä teoreettista analyysia, ja se esittää, että erottamiskyky on määräävä tekijä arvioitaessa sitä, onko merkki kykenevä muodostamaan tavaramerkin, kun taas ne tilanteet, joissa merkit ovat yksinomaan kuvailevia, ovat tältä osin tilanteita, joissa erottamiskyvyn oletetaan puuttuvan.

33 SMHV:n mukaan silloin, kun merkin rekisteröinti evätään kuvailevuuden perusteella, on seuraavan kolmen ehdon täytyttävä:

- merkissä ei esiinny sellaisia piirteitä tai merkkiin ei ole lisätty sellaisia elementtejä, joiden perusteella merkki ei ole yksinomaan kuvaileva
- merkissä viitataan johonkin tavaran olennaiseen ominaisuuteen sen sijaan että viitattaisiin johonkin toisarvoiseen tai tavanomaiseen ominaisuuteen
- kyseisiä tuotteita kuluttava yleisö voi havaita tämän viittauksen.

34 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, sanamerkki Baby-dry täyttää SMHV:n mukaan nämä ehdot, minkä vuoksi sen on katsottava olevan yksinomaan kuvaileva.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

35 On syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, joilta puuttuu erottamiskyky ja 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.

- 36 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä, jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen.
- 37 Kuten sekä Procter & Gamble että SMHV ovat myöntäneet, näissä säännöksissä säädetyllä kiellolla, jonka mukaan yksinomaan kuvailevia merkkejä tai merkintöjä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, pyritään estämään se, että tavaramerkeiksi rekisteröitäisiin sellaisia merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat identtisiä niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessä olevia tavaroita tai palveluita nimitetään tai niiden ominaisuuksia kuvataan, ja jotka eivät tästä syystä pysty täyttämään niille asetettua tehtävää toimia tavarat tai palvelut markkinoille saattavan elinkeinonharjoittajan yksilöijinä ja jotka ovat siis vailla tämän tehtävän edellyttämää erottamiskykyä.
- 38 Tämä tulkinta on ainoa, joka sopii yhteen myös asetuksen N:o 40/94 4 artiklan kanssa, jonka mukaan 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.
- 39 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen ainoastaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavarain tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua. Toisaalta tavaramerkiltä, joka muo-

dostuu tätä määritelmää vastaavista merkeistä tai merkinnöistä, ei tulisi evätä rekisteröintiä muuten kuin siinä tapauksessa, ettei tavaramerkki sisällä muita merkkejä tai merkintöjä ja että niitä yksinomaan kuvailevia merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu, ei ole esitetty tai aseteltu sillä tapaa, että saavutettu kokonaisuus eroaa siitä tavanomaisesta tavasta, jolla kyseessä olevia tavaroita tai palveluita tai niiden oleellisia ominaisuuksia kuvaillaan.

- 40 Kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, kuten tämän riidan kohteena oleva merkki, tulisi merkin mahdollista kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillaessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi.
- 41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa tosin säädetään, että tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Tästä säännöksestä, johon myös valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa perustellusti viitattiin, seuraa, että perustaksi sille, että sanamerkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, riittää jo se, että tämä sanamerkki on luonteeltaan yksinomaan kuvaileva jollakin yhteisössä elinkeinotoiminnassa käytetyistä kielistä.
- 42 Sanamerkin Baby-dry erottamiskykyä tulee arvioida englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsottaessa, ja kun otetaan huomioon se, että kyseessä ovat vauvanvaipat, erottamiskyvyn arvioinnissa on ratkaisevaa se,

ymmärretäänkö kyseessä oleva sanamerkki yleisessä kielenkäytössä normaaliksi tavaksi viitata kyseiseen tavarahan tai kuvailla tavarahan oleellisia ominaisuuksia.

- 43 Tarkasteltavana oleva sanamerkki kiistämättä tuo mieleen sen tehtävän, joka kyseisellä tavaralla on tarkoitus täyttää, mutta se ei kuitenkaan täytä niitä edellytyksiä, jotka mainitaan tämän tuomion 39—42 kohdassa. Vaikka kumppaakin tämän kokonaisuuden muodostavasta sanasta voidaan käyttää sellaisissa ilmauksissa, joilla yleisessä kielenkäytössä kuvaillaan vauvan vaipponen tehtävää, näiden sanojen yhdistelmä, joka on rakenteeltaan epätavallinen, ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu, jolla viitattaisiin näihin tavaroihin tai kuvailtaisiin niiden olennaisia ominaisuuksia.
- 44 Näin ollen sellaisten sanojen kuin Baby-dry ei voida kokonaisuutena katsoa olevan kuvailevia, vaan ne yhdistämällä on luotu sellainen uudissana, joka on erottamiskykyinen ja johon ei voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.
- 45 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki siten oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan kyseiseen säännökseen perustuva ratkaisu, jonka mukaan sanamerkki Baby-dry ei ole kykenevä muodostamaan yhteisön tavaramerkkiä, oli lainmukainen.
- 46 Näin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava niiltä osin kuin Procter & Gamble on vaatinut sen kumoamista ja lisäksi on kumottava Procter & Gamblen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien vaatimusten mukaisesti myös riidanalainen päätös siltä osin kuin siinä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella evätty tavaramerkin Baby-dry rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi.

Oikeudenkäyntikulut

- 47 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.
- 48 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Procter & Gamble on vaatinut SMHV:tä korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa ja koska SMHV on hävinnyt asian, SMHV veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antama tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä katsottiin, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäinen valituslautakunta ei ollut soveltanut asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemässään päätöksessä virheellisesti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

- 2) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 35/1998-1 31.7.1998 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella evätty tavaramerkin Baby-dry rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi.

- 3) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Skouris

Puissochet

Jann

Sevón

Schintgen

Macken

Colneric

von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä syyskuuta 2001.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja

presidentti