UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

2 päivänä helmikuuta2017 * [i]

EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki TOSCORO — Aikaisempi suojattu maantieteellinen merkintä ”Toscano” — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen N:o 40/94 (EY) 142 artikla — Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 13 ja 14 artikla — Osittainen mitättömäksi julistaminen

Asiassa T-510/15,

Roberto Mengozzi, kotipaikka Monaco (Monaco), edustajanaan asianajaja T. Schuffenecker,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään M. A. Schifko ja S. Crabbe,

vastaajana,

jota tukee

Italian tasavalta, asiamiehenään G. Palmieri,

väliintulijana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, kotipaikka Firenze (Italia), edustajanaan asianajaja F. Albisinni,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 5.6.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 322/2014-2), joka koskee Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP:n ja Roberto Mengozzin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenović sekä tuomarit A. Marcoulli (esittelevä tuomari) ja A. Kornezov,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2015 jätetyn kannekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.11.2015 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.11.2015 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtajan 15.1.2016 tekemän päätöksen, jolla hyväksyttiin Italian tasavalta väliintulijaksi tukemaan EUIPO:n vaatimuksia,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2016 jätetyn Italian tasavallan väliintulokirjelmän

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.4.2016 jätetyt kantajan huomautukset,

ottaen huomioon asian siirtämisen seitsemännen jaoston käsiteltäväksi,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanojen muutoksen,

ottaen huomioon sen, etteivät varsinaiset asianosaiset ole tehneet istunnon järjestämistä koskevaa pyyntöä kolmen viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisestä on annettu tiedoksi, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista kanteen ilman asian käsittelyn suullista vaihetta

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantajana oleva Roberto Mengozzi teki 17.6.2002 EU-tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna (asetus on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)).

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TOSCORO.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat kummankin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Ravintoöljyt ja -rasvat; kasviöljyt ja muun muassa oliiviöljyt; tahnat, muun muassa pähkinätahnat, artisokka- ja tryffelimehutahnat, vihreistä ja mustista oliiveista tehdyt tahnat; herkkusienet kastikkeessa ja kuivatut herkkusienet”;

— luokka 30: ”Kahvi, kahviuutteet ja kahvipohjaiset valmisteet; kahvinkorvikkeet ja kahvinkorvikkeiden uutteet; tee, teeuutteet ja teepohjaiset valmisteet; kaakao ja kaakaopohjaiset valmisteet, suklaa, suklaatuotteet, makeiset, sokerileipomotuotteet; sokeri; luonnonmakeuttajat; leipomotuotteet, leipä, hiiva, leivonnaistuotteet; keksit; kakut, jälkiruoat, vanukkaat; jäätelöt, jäätelön valmistamisessa käytettävät tuotteet; hunaja ja hunajan korvikkeet; viljatuotteet aamuaterioiksi, riisi, pastat, riisi-, jauho- tai viljapohjaiset elintarvikkeet, myös valmisruokana; tuotteet elintarvikkeiden maustamiseen, salaattikastikkeet, viinietikka, majoneesi, pitsat, kastikkeet ja muun muassa tomaattikastikkeet ja kasviksista tehdyt kastikkeet”.

4 Sanamerkki TOSCORO rekisteröitiin 17.11.2003 EU-tavaramerkiksi numerolla 002752509.

5 Riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 5.1.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2004/001.

6 Väliintulijana oleva Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP esitti 10.12.2012 EUIPO:lle riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c, g ja k alakohdan perusteella, luettuna yhdessä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

7 Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustui suojattuun maantieteelliseen merkintään ”Toscano”, joka oli rekisteröity maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL 1992, L 208, s. 1) (korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20.3.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 510/2006 (EUVL 2006, L 93, s. 12), joka puolestaan on korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1)), nojalla. Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Toscano” rekisteröinti tuotteelle ”oliiviöljy” myönnettiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 20.3.1998 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 644/98 (EYVL 1998, L 87, s. 8).

8 Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus koski kaikkia riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita.

9 Mitättömyysosasto hyväksyi 29.11.2013 mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tiettyjen luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden (”Ravintoöljyt ja -rasvat; kasviöljyt ja muun muassa oliiviöljyt”) ja luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden (”tuotteet elintarvikkeiden maustamiseen, salaattikastikkeet”) osalta.

10 Kantaja valitti mitättömyysosaston päätöksestä 27.1.2014 EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla. Myös väliintulija teki tästä päätöksestä liitännäisvalituksen.

11 EUIPO:n toinen valituslautakunta hyväksyi osittain kantajan ja väliintulijan valitukset 5.6.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi ensinnäkin, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa ei voitu soveltaa käsiteltävään asiaan, koska kyseinen säännös ei ollut voimassa riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä. Toiseksi valituslautakunta viittasi asetuksen N:o 40/94 142 artiklaan, ja totesi, että asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklan 1 kohtaa voitiin soveltaa suoraan käsiteltävään asiaan. Valituslautakunta katsoi tällä perusteella – ja ottaen huomioon kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden –, että TOSCORO-merkin käyttäminen loi mielleyhtymän kyseessä olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintään tiettyjen luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden osalta (”Ravintoöljyt ja –rasvat”, ”kasviöljyt ja muun muassa oliiviöljyt” ja ”vihreistä ja mustista oliiveista tehdyt tahnat”) ja että riidanalainen tavaramerkki oli julistettava mitättömäksi näiden tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta on katsonut, että riidanalainen tavaramerkki oli mitätön tavaroiden ”ravintoöljyt ja -rasvat”, ”kasviöljyt ja muun muassa oliiviöljyt” ja ”vihreistä ja mustista oliiveista tehdyt tahnat” osalta

— toteaa riidanalaisen tavaramerkin pätevyyden ja pysyttää sen Euroopan unionin tavaramerkkirekisterissä edellä mainittujen tavaroiden osalta

— velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

13 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Italian tasavalta vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan ja asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tehtyä asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa virhettä. Kolmas kanneperuste koskee teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) (EYVL 1994, L 336, s. 214; jäljempänä TRIPS-sopimus), joka muodostaa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteen 1 C (EYVL 1994, L 336, s. 3), 15 artiklan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan ja asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdan rikkomista

16 Kantaja täsmentää, että se ei riitauta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan soveltamista nyt käsiteltävään asiaan. Se katsoo kuitenkin, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen tätä säännöstä soveltaessaan. Kantaja toteaa erityisesti, että ilmaisu ”toscano” viittaa henkilöön, joka asuu Toscanassa Italiassa. Näin ollen kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä kuvaa kaikkia tältä alueelta peräisin olevia tuotteita, ja ilmaisu ”toscano” on yleinen esimerkiksi oliiviöljyn osalta. Kantaja toteaa, että asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla yleisnimiä”. Tässä yhteydessä ilmaisua ”toscoro”, joka ei mitenkään voi luoda mielleyhtymää Toscanan alueesta, ei voida sekoittaa kyseessä olevan oliiviöljyä tai samankaltaisia tuotteita koskevan suojatun maantieteellisen merkinnän kanssa.

17 EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteet.

18 Aluksi on todettava, että ilmaisu ”suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla yleisnimiä”, johon kantaja viittaa asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdassa olevina termeinä, viittaa itse asiassa asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 2 kohtaan, jossa säädetään, että ”suojatuista alkuperänimityksistä ja suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla yleisnimiä”.

19 On huomautettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisen kohdan, jota sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen saman perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla, ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan kannekirjelmässä on mainittava yhteenveto perusteista, joihin asiassa vedotaan. Tämän yhteenvedon on oltava riittävän selvä ja täsmällinen, jotta vastaaja voi valmistautua esittämään

puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa antaa asiassa ratkaisun ilman täydentäviä tietoja. (ks. tuomio 29.3.2012, Omya v. SMHV, Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, ei julkaistu, EU:T:2012:178, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Nyt käsiteltävässä asiassa on niin, että vaikka kantaja on vedonnut kanneperusteensa tueksi asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohtaan, hän on siteerannut saman asetuksen 13 artiklan 2 kohdan säännöksiä. Kantaja ei ole myöskään missään kannekirjelmänsä kohdassa täsmentänyt selkeästi sitä, miten säännöksiä, joihin hän on vedonnut, olisi pitänyt soveltaa valituslautakunnassa, eikä sitä, miksi valituslautakunta olisi tässä yhteydessä jättänyt huomiotta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan, johon kantaja niin ikään on vedonnut. Kuten lisäksi riidanalaisen päätöksen 21 kohdasta käy selvästi ilmi, valituslautakunta on katsonut, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa ei voitu soveltaa nyt käsiteltävään asiaan. Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi myös se, että valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 2081/92 merkityksellisiä säännöksiä eikä asetuksen N:o 1151/2012 säännöksiä, joihin kantaja on vedonnut. Näin ollen, kuten EUIPO on todennut kirjelmissään, yhteenveto ensimmäisestä kanneperusteesta ei täytä työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia vaatimuksia.

21 Tästä on huomautettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten lainmukaisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja että kumoamisasiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa kyseisessä tuomioistuimessa (ks. tuomio 24.6.2014, Unister v. SMHV (Ab in den Urlaub), T-273/12, ei julkaistu, EU:T:2014:568, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tosiseikat, joihin on vedottu unionin yleisessä tuomioistuimessa mutta joita ei ole esitetty ennen sitä EUIPO:n elimissä, vaikuttavat tällaisen päätöksen lainmukaisuuteen vain, mikäli EUIPO:n olisi pitänyt ottaa ne huomioon viran puolesta (ks. tuomio 6.2.2013, Maharishi Foundation v. SMHV (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, ei julkaistu, EU:T:2013:63, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi työjärjestyksen 188 artiklan mukaan asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvillä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.

22 Kuten EUIPO on todennut kirjelmissään, kantaja ei ole missään vaiheessa tuonut esiin EUIPO:n elimissä sitä, että kyseessä olevasta suojatusta maantieteellisestä merkinnästä olisi tullut yleisnimi, eikä vedonnut tämän osalta asetuksen N:o 1151/2012 säännöksiin, joihin hän on vedonnut unionin yleisessä tuomioistuimessa. Minkään seikan perusteella ei myöskään voida katsoa, että EUIPO:n olisi pitänyt ottaa viran puolesta huomioon unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt tosiseikat, mitä kantaja ei edes väitä.

23 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on jätettävä tutkimatta.

Toinen kanneperuste, joka koskee kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden tutkimisessa tehtyä arviointivirhettä

24 Kantaja väittää, että vaikka suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ei olisi tullut yleisnimeä – mitä kantaja ei myönnä – valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen tutkiessaan kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta ja soveltaessaan asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Lausuntatavaltaan termi ”toscoro” äännetään kantajan mukaan ainakin englannin, italian ja espanjan kielellä niin, että paino on viimeisellä tavulla. Termi ”toscano” äännetään ainakin englannin kielellä niin, että paino on keskimmäisellä tavulla. Kyseessä olevat merkit ovat siis tältä osin erilaisia. Ne ovat erilaisia myös ulkoasultaan, kun otetaan huomioon kummankin merkin kirjoitusasu. Merkityssisällön osalta kantaja katsoo, että termi ”toscoro” on keksitty termi, kun taas kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä välittää Toscanan oliiviöljyn käsitteen. Kyseessä olevat merkit ovat

myös tältä kannalta erilaiset. Valituslautakunnan ei olisi pitänyt jakaa riidanalaista tavaramerkkiä ja kyseessä olevaa suojattua maantieteellistä merkintää osiin. Lisäksi kantaja toteaa, että kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä ei ole laajalti tunnettu. Tässä yhteydessä keskivertokuluttaja ei kantajan mukaan sekoita kyseessä olevia merkkejä toisiinsa, ja kantaja riitauttaa valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki tuo mieleen kyseessä olevan suojatun maantieteellisen merkinnän. Kantaja lisää, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen yhtäältä hylätessään kantajan väitteen, jonka mukaan EUIPO oli rekisteröinyt kyseessä olevaa suojattua maantieteellistä merkintää huomattavasti muistuttavia tavaramerkkejä, ja toisaalta katsoessaan, että oliiveista tehty tahna oli rinnastettavissa oliiviöljyyn.

25 EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

26 Aluksi on todettava, että kantaja riitauttaa toisessa kanneperusteessaan yhtäältä valituslautakunnan suorittaman kyseessä olevia merkkejä koskevan vertailun ja toisaalta johtopäätöksen, jonka mukaan oliiviöljy ja vihreistä ja mustista oliiveista tehdyt tahnat ovat samantyyppisiä tavaroita.

27 Lisäksi on korostettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei ole soveltanut asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. On nimittäin niin, että todettuaan, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa ei voitu soveltaa nyt käsiteltävään asiaan (riidanalaisen päätöksen 21 kohta), valituslautakunta on täsmentänyt, että kyseisessä säännöksessä vain kodifioitiin asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan säännökset, joita puolestaan voitiin soveltaa suoraan käsiteltävään asiaan asetuksen N:o 40/94 142 artiklan nojalla. Valituslautakunta on lisännyt, että sen oli vahvistettava sama ehdoton mitättömyysperuste kuin mihin asianosainen oli vedonnut, mutta sen oli vahvistettava peruste sen lainsäädännön nojalla, joka oli voimassa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä (riidanalaisen päätöksen 27 ja 28 kohta). Kantaja ei kuitenkaan kyseenalaista unionin yleisessä tuomioistuimessa valituslautakunnan tästä tekemää päättelyä.

28 Oikeusriitaan sovellettavaa säännöstöä koskevasta kysymyksestä on huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 142 artiklassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan nyt käsiteltävässä asiassa, säädetään, että ”tämä asetus ei vaikuta – – asetuksen – – N:o 2081/92 ja erityisesti sen 14 artiklan säännöksiin”. Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan nyt käsiteltävässä asiassa, säädetään erityisesti, että ”jos – – maantieteellinen merkintä on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, jotakin 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavan ja samaa tuotetyyppiä koskevan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty [saman asetuksen] 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julkaisupäivän jälkeen”. Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa puolestaan säädetään, että ”tavaramerkit, jotka on rekisteröity vastoin [tämän säännöksen] ensimmäistä alakohtaa, on julistettava mitättömiksi”.

29 Tästä seuraa, että EUIPO:n täytyy soveltaa asetusta N:o 40/94 siten, että asetuksella N:o 2081/92 säädettyyn suojatun maantieteellisen merkinnän suojaan ei vaikuteta. Erityisesti EUIPO:n on asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan nojalla kieltäydyttävä kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröimisestä, jotka ovat jossain asetuksen N:o 2081/92 13 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa, ja mikäli tuollainen tavaramerkki on jo rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v. SMHV – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, 53–56 kohta).

30 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jossa säädetään, että ”rekisteröidyt nimitykset on suojattu – – väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty ilmaisu kuten ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä” tai muu samankaltainen ilmaisu”. Valituslautakunta on ottanut huomioon kyseessä olevien merkkien ulkoasun

ja lausuntatavan samankaltaisuuden ja katsonut, että merkin TOSCORO käyttäminen luo mielleyhtymän kyseessä olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintään tiettyjen luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden osalta.

31 Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa toistettu mielleyhtymän käsite kattaa tapauksen, jossa tuotteen nimeämiseksi käytettyyn ilmaisuun sisältyy suojatun nimityksen osa siten, että kuluttajalle syntyy tuotteen nimen yhteydessä mielikuva tavarasta, jolla on suojattu alkuperänimitys (tuomio 4.3.1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, 25 kohta ja tuomio 26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117, 44 kohta). Unionin tuomioistuin on tältä osin ottanut huomioon sen mahdollisuuden, että myyntinimikkeet voivat muistuttaa lausuntatavan ja ulkoasun osalta toisiaan. Unionin tuomioistuin on todennut lisäksi, että tarvittaessa on otettava huomioon erikielisten ilmaisujen ”merkityssisällön läheisyys”. Lopuksi unionin tuomioistuin on katsonut, että kysymyksessä voi olla ”mielleyhtymä”, vaikka asianomaisten tuotteiden välillä ei ole mitään sekaannusvaaraa, koska keskeistä on etenkin se, ettei yleisölle luoda tuotteen alkuperää koskevaa mielleyhtymää ja ettei toimija saa oikeudetonta hyötyä suojatun maantieteellisen merkinnän maineesta (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, 33, 35 ja 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Kun lisäksi otetaan huomioon asetuksen N:o 2081/92 tavoitteet, joihin kuuluu erityisesti kuluttajansuojan varmistaminen (tuomio 25.6.2002, Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, 31 kohta), on otettava huomioon tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, 24 ja 25 kohta). On myös huomautettava, että tällainen kuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kun lopuksi otetaan huomioon kyseessä olevat merkit, kyse on unionin kuluttajasta (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, 27 kohta).

33 Kyseessä olevien merkkien vertailun osalta kantajan väitteet perustuvat pääasiallisesti siihen, että merkit ovat erilaisia ja että näin ollen riidanalainen tavaramerkki ei luo mielleyhtymää kyseessä olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintään.

34 Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, kummankin merkin alkuosa eli osa ”tosc” on kuitenkin samanlainen. On huomautettava, että kuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota merkin alkuun kuin sen loppuun (tuomio 16.3.2005, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, 64 ja 65 kohta ja tuomio 15.7.2015, Westermann Lernspielverlag v. SMHV – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, ei julkaistu, EU:T:2015:490, 26 kohta).

35 Myös kyseessä olevien merkkien viimeinen eli o-kirjain on sama.

36 Täten kyseessä oleville merkeille, jotka kumpikin koostuvat seitsemästä kirjaimesta ja kolmesta tavusta, on yhteistä viisi samassa järjestyksessä olevaa kirjainta.

37 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että kyseessä olevat merkit olivat ulkoasultaan huomattavan samankaltaisia, riippumatta osien ”or” ja ”an” välisestä erosta. Kuten valituslautakunta on nimittäin perustellusti todennut, tämä ero, joka koskee kahta kyseessä olevien merkkien keskellä olevaa kirjainta, ei poista edellä mainittua huomattavaa samankaltaisuutta näiden merkkien alussa ja lopussa.

38 Valituslautakunta ei myöskään ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että kyseessä olevat merkit olivat lausuntatavaltaan huomattavan samankaltaisia. Kyseessä oleville merkeille on nimittäin yhteistä niiden ensimmäiset ja viimeiset tavut. Keskimmäistä tavua koskevalla erolla ei voida kyseenalaistaa merkkien välistä huomattavaa samankaltaisuutta, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut. Sillä

kantajan esittämällä seikalla, että kyseessä olevat merkit äännetään englannin kielellä erilaisella painotuksella, ei aseteta kyseenalaiseksi niiden välistä lausuntatavan samankaltaisuutta eikä sitä, että ne äännetään muilla kielillä samanlaisella painotuksella.

39 Kun otetaan nämä seikat huomioon, on katsottava, että kyseessä olevat merkit muistuttavat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan.

40 Kantajan väitteestä – olettaen, että se on näytetty toteen –, jonka mukaan termi ”toscoro” on keksitty termi vailla erityistä merkitystä, kun taas kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä välittää Toscanan oliiviöljyn käsitteen, on todettava, että sen perusteella ei voida katsoa, että riidanalainen tavaramerkki ei luo mielleyhtymää kyseessä olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintään. On nimittäin niin, että sen lisäksi, että tällä seikalla ei voida kyseenalaistaa sitä, että kyseessä olevat merkit muistuttavat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan, suojatun maantieteellisen merkinnän ja suojatun tuotteen välillä oleva yhteys on suojatun maantieteellisen merkinnän perusominaisuus, eikä se voi johtaa sille unionin oikeudessa myönnetyn suojan heikentymiseen.

41 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat ja erityisesti se, että kyseessä olevat merkit muistuttavat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan, valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että termi ”toscoro” saattaa luoda mielleyhtymän suojattuun maantieteelliseen merkintään ”Toscano”, kun kuluttaja on yhteydessä mainitun suojatun maantieteellisen merkinnän kohteena olevan tuotteen kanssa samantyyppisiin tuotteisiin. Lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuus ovat nimittäin omiaan johtamaan siihen, että kuluttajalle syntyy mielikuva oliiviöljystä, jolla on suojattu maantieteellinen merkintä ”Toscano”, sellaisen samantyyppisen tuotteen yhteydessä, josta käytetään nimitystä ”toscoro” (ks. vastaavasti tuomio 26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117, 48 kohta).

42 Kantaja ei riitauta kyseisten tuotteiden osalta valituslautakunnan johtopäätöstä, jossa ei myöskään ole tehty arviointivirhettä ja jonka mukaan oliiviöljy kuuluu riidanalaisen tavaramerkin kattaviin ja luokkaan 29 kuuluviin tavaroihin ”Ravintoöljyt ja -rasvat” sekä ”kasviöljyt ja muun muassa oliiviöljyt”. Nämä tavarat ovat siis samantyyppisiä kuin kyseessä olevalla suojatulla maantieteellisellä merkinnällä suojattu oliiviöljy.

43 Sitä vastoin kantaja riitauttaa valituslautakunnan johtopäätöksen, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki luo mielleyhtymän kyseessä olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintään luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden ”vihreistä ja mustista oliiveista tehdyt tahnat” osalta.

44 On huomautettava, että asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan nyt käsiteltävään asiaan, säädetään, että saman asetuksen 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavan ja samaa tuotetyyppiä koskevan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä. Kyseessä olevan tavaran ei siis tarvitse välttämättä olla samanlainen suojatun maantieteellisen merkinnän kohteena olevan tavaran kanssa, mutta kummallakin on oltava tiettyjä yhteisiä piirteitä.

45 Tästä on todettava, että yhtäältä oliivista tehdyillä tahnoilla ja toisaalta oliiviöljyllä on yksi merkittävä yhteinen piirre eli ne ovat oliivista valmistettuja elintarvikkeita. Niillä on siis sama pääasiallinen ainesosa. On myös hylättävä kantajan ilmeisen perusteeton väite, jonka mukaan oliivista tehdyt tahnat ovat pääasiallisesti kosmeettisia tuotteita. On nimittäin niin, että sen lisäksi, että tätä väitettä ei ole perusteltu, se on ristiriidassa Nizzan luokituksen 29 luokan otsikon ja luokkaan kuuluvia tavaroita koskevan selittävän huomautuksen, jotka koskevat pääosin syötäviä tuotteita, kanssa. Lisäksi valituslautakunta on perustellusti todennut – eikä kantaja ole esittänyt tätä koskevia yksityiskohtaisia seikkoja –, että oliivitahnan käsite on riittävän laaja, jotta siihen voidaan lisätä oliiviöljystä valmistetut tahnat ja että näin ollen oliivista tehtyjen tahnojen ja oliiviöljyn välillä on selvä yhteys. Tästä on todettava myös, että väliintulijan EUIPO:ssa ja erityisesti 5.7.2013 päivätyissä huomautuksissaan esittämät seikat osoittavat, että tietyt purkkiin pakatut oliiveista tehdyt ruokavalmisteet sisältävät ainesosana oliiviöljyä, jolla on mahdollisesti kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä. Näin

ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että oliivista tehdyt tahnat ovat samantyyppisiä tuotteita kuin kyseessä olevalla suojatulla maantieteellisellä merkinnällä suojattu oliiviöljy.

46 Kantajan esittämät muut väitteet eivät voi horjuttaa tätä päätelmää.

47 Siitä väitteestä, että EUIPO on rekisteröinyt tavaramerkkejä, jotka muistuttavat huomattavasti kyseessä olevaa suojattua maantieteellistä merkintää, on huomautettava, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen on niin, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV, C-412/05 P, EU:C:2007:252, 65 kohta). Jos oletetaan, että kantaja vetoaa väitteissään tosiasiassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, on muistutettava, että tämän periaatteen noudattamisen on oltava yhdenmukainen laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa. Lisäksi oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, ja se on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 75 ja 77 kohta). Edellä esitettyjen seikkojen perusteella valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä. Tästä seuraa, ettei kantaja ei voi tehokkaasti vedota EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemän päätelmän horjuttamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 2.5.2012, Universal Display v. SMHV, (UniversalPHOLED), T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, p39 kohta). Lisäksi on korostettava, että EUIPO:n päätökset, joihin kantaja on vedonnut, koskivat erilaisia merkkejä kuin merkit, jotka ovat kyseessä nyt käsiteltävässä asiassa.

48 Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä ei ole laajalti tunnettu – mikäli oletetaan, että tällainen väite otetaan tutkittavaksi unionin yleisessä tuomioistuimessa – on todettava, että se on tehoton, koska, kuten EUIPO on todennut kirjelmissään, suojatun maantieteellisen merkinnän laaja tunnettuus ei ole edellytys sen suojaamiselle.

49 Kaikkien näiden edellä esitettyjen seikkojen perusteella toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Kolmas kanneperuste, joka koskee TRIPS-sopimuksen 15 artiklan rikkomista

50 Kantaja väittää, että riidanalainen merkki täyttää TRIPS-sopimuksen 15 artiklan mukaiset edellytykset ja kyseessä oleva suojattu maantieteellinen merkintä mainitun sopimuksen 22 artiklan mukaiset edellytykset. Koska nämä kaksi rekisteröintijärjestelmää ovat kantajan mukaan toisensa poissulkevia, riidanalainen tavaramerkki olisi pidettävä merkittynä unionin tavaramerkkirekisteriin.

51 EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteet.

52 On huomautettava, että työjärjestyksen 188 artiklan mukaan asianosaiset eivät voi kirjelmissään muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

53 Kuten EUIPO on kuitenkin perustellusti todennut kirjelmissään, kantaja ei ole lainkaan vedonnut EUIPO:n elimissä TRIPS-sopimuksen 15 artiklaan, luettuna yhdessä saman sopimuksen 22 artiklan kanssa.

54 Kolmas kanneperuste on täten jätettävä tutkimatta.

55 Näin ollen kanne on hylättävä kokonaisuudessaan eikä ole tarpeen lausua kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta.

Oikeudenkäyntikulut

56 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

57 Lisäksi työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot, jotka ovat asiassa väliintulijoina, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

58 Koska kantaja on hävinnyt asian, hänet on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut, koska nämä ovat sitä vaatineet.

59 Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Roberto Mengozzi vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP:n oikeudenkäyntikulut.

3) Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä helmikuuta 2017.

Allekirjoitukset

i — Tämän tuomion ylätunnisteeseen on tehty kielellisiä muutoksia sen ensimmäisen julkaisemisen jälkeen.