Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2016*

EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SUEDTIROL — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta — Ehdoton hylkäysperuste — Maantieteellinen alkuperämerkintä — Kuvailevuus

Asiassa T-11/15,

Internet Consulting GmbH, kotipaikka Brunico (Italia), edustajinaan asianajajat L. Miori ja A. Bertella,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään A. Schifko,

vastaajana,

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

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italia), edustajanaan asianajaja C. Volkmann,

väliintulijana,

ja jossa on kyse EUIPO:n suuren valituslautakunnan 10.10.2014 antaman päätöksen (asia R 574/2013-G), joka koskee Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adigen ja Internet Consultingin välistä mitättömyysmenettelyä, kumoamista koskevasta vaatimuksesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja V. Kreuschitz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2015 jätetyn EUIPO:n vastinekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.6.2015 jätetyn väliintulijan vastinekirjelmän,

ottaen huomioon sen, etteivät varsinaiset asianosaiset ole pyytäneet istunnon pitämistä 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 Internet Consulting GmbH teki 19.8.2002 EU-tavaramerkiksi 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 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki SUEDTIROL.

3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 39 ja 42, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: ”Liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”

— luokka 39: ”Tavaroiden pakkaus ja varastointi”

— luokka 42: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien suunnittelu ja kehittäminen; oikeudelliset palvelut”.

4 EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 24.11.2003 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 83/2003. Tavaramerkki rekisteröitiin 16.12.2011 numerolla 2826931.

5 Väliintulijana oleva Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Bolzano-Etelä-Tirolin autonominen maakunta, Italia) vaati 3.1.2012, että riidanalainen tavaramerkki todetaan mitättömäksi kaikkien niiden palvelujen osalta, jotka se kattaa. Se perusti vaatimuksensa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, siltä osin kuin riidanalainen tavaramerkki on maantieteellinen alkuperämerkintä, joka osoittaa Pohjois-Italiassa sijaitsevaa autonomista Trentino-Etelä-Tirolin hallintoaluetta (jäljempänä Etelä-Tirolin alue).

6 Mitättömyysosasto hylkäsi riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen 15.2.2013 tekemällään päätöksellä.

7 Väliintulija valitti kyseisestä päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla.

8 Ensimmäinen valituslautakunta siirsi asian suurelle valituslautakunnalle 3.4.2014 tekemällään päätöksellä.

9 Suuri valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen 10.10.2014 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja totesi riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sen vuoksi, että se oli rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan säännösten vastaisesti.

10 Suuri valituslautakunta katsoi erityisesti mitättömyysvaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta, että mainittu vaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi, koska asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä on asiavaltuus ja että oikeushenkilön käsitteen piiriin kuuluvat väliintulijan kaltaiset julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

11 Suuri valituslautakunta huomautti mitättömyysvaatimuksen asiasisällön tutkinnan osalta muun muassa seuraavaa:

— ilmaisu ”südtirol” on saksan kielessä tavanomaisesti käytetty nimitys Italian pohjoisimmasta maakunnasta, joka on yksi Italian vauraimmista maakunnista ja jonka autonomia on tunnustettu Italian perustuslaissa,

— koska kohdeyleisö, joka muodostuu ainakin italialaisista kuluttajista ja Euroopan unionin saksankielisistä kuluttajista, jotka tuntevat Etelä-Tirolin alueen, tuntee tällaisen alueen, riidanalaisen tavaramerkin voidaan katsoa ilmaisevan mainitulle yleisölle siinä tarkoitettujen palvelujen maantieteellisen alkuperän,

— koska palvelujen maantieteellinen alkuperä on yksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista palvelujen ominaisuuksista, ilmaisu ”suedtirol” on maantieteellinen alkuperämerkintä, jota on suojeltava yleisen intressin vuoksi,

— tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole muita erityisiä ominaisuuksia, joiden johdosta kohderyhmään kuuluva kuluttaja saattaisi olla yhdistämättä ilmaisua ”suedtirol” mielessään niiden maantieteelliseen alkuperään,

— kohderyhmään kuuluva kuluttaja käsittää liikkeenjohto- ja yrityshallintopalvelujen, toimistotehtävien, tavaroiden pakkaus- ja varastointipalvelujen, tieteellisten ja teknologisten palvelujen, teollisten analyysi- ja tutkimuspalvelujen; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien kehittämispalvelujen sekä oikeudellisten palvelujen silloin, kun niitä tarjotaan riidanalaisella tavaramerkillä, olevan peräisin Etelä-Tirolin alueelta kyseisellä alueella suoritettuina palveluina tai kyseisellä alueella toimiville yrityksille tarjottuina palveluina,

— se, että hyvin useat Etelä-Tirolin alueella toimivat yritykset käyttävät ilmaisuja ”südtirol” tai ”suedtirol” liikenimissään, vahvistaa sen, että kyseinen ilmaisu on maantieteellinen alkuperämerkintä.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen tai ainakin muuttaa sitä ja hylkää joka tapauksessa riidanalaista tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen ja toisaalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekä 12 ja 52 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen

16 Kantaja katsoo, että kun asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklaa luetaan yhdessä, niistä ilmenee, ettei väliintulijalla, joka on julkisoikeudellinen yhteisö, ole oikeutta esittää mitättömyysvaatimusta. Siltä osin kuin asetuksen N:o 207/2009 5 artiklassa, joka koskee oikeutta olla EU-tavaramerkin haltijana, mainitaan nimenomaisesti ilmaisun ”luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt” jälkeen ”julkisoikeudelliset yhteisöt”, sillä, että tuon saman asetuksen 56 artiklassa mainitaan pelkästään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, suljetaan pois julkisoikeudellisten yhteisöjen mahdollisuus esittää mitättömyysvaatimus.

17 EUIPO ja väliintulija riitauttavat nämä väitteet.

18 Asetuksen N:o 207/2009 5 artiklassa määritellään yleisesti henkilöt, jotka voivat olla EU-tavaramerkin haltijoina. Siinä täsmennetään, että ”[EU-]tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset yhteisöt”.

19 Tästä ilmenee, että julkisoikeudelliset yhteisöt esitetään siinä esimerkkeinä oikeushenkilöistä, jotka voivat olla tällaisen tavaramerkin haltijoina, ja että kyseiset henkilöt voivat käyttää oikeuksiaan asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Missään ei sitä vastoin ole ilmaistu, että saman asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa tuon asetuksen 5 artiklasta poiketen vain mainitaan muun muassa ”jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö”, olisi tulkittava siten, etteivät julkisoikeudelliset yhteisöt kuulu sen piiriin. Menettämis- ja mitättömyysperusteisiin ja erityisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa tarkoitettuihin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin voi näet vedota jokainen henkilö siitä riippumatta, onko hän yksityinen vai julkinen, minkä vuoksi saman asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan lopussa vain vaaditaan, että mainittu henkilö ”voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä”. Toisin kuin kantaja väittää, sitä, ettei asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainita nimenomaisesti julkisoikeudellisia yhteisöjä, ei voida tulkita siten, että ne olisi tarkoitus jättää kyseisen säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

20 Tämän perusteella suuri valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklaa katsoessaan, että väliintulijalla oli oikeus esittää mitättömyysvaatimus riidanalaisen tavaramerkin osalta.

21 Ensimmäinen kanneperuste on siis hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekä 12 ja 52 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen

22 Kantaja väittää, että suuri valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sekä 12 ja 52 artiklaa katsoessaan, että riidanalainen tavaramerkki oli kohdeyleisön tuntemaa paikkaa koskeva maantieteellinen alkuperämerkintä, jolla annetaan tietoja kyseessä olevien palvelujen maantieteellisestä alkuperästä eikä niiden kaupallisesta alkuperästä.

23 Kantajan mukaan on erityisesti niin, että mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään maantieteellisen alkuperämerkinnän rekisteröiminen yksinomaan silloin, kun merkki ilmaisee paikkaa, jolla on tätä nykyä tai jolla voi olla tulevaisuudessa yhteys kyseessä olevan tyyppisiin tavaroihin tai palveluihin, eikä sitä paikkaa, jossa palvelut tarjotaan, koska siinä viitataan ”maantieteellis[een] alkuperä[ä]n”. Tavaroista poiketen palvelut eivät myöskään yleensä koske sinänsä sen alueen ominaisuuksia, jolla ne tarjotaan tai jolla palvelut tarjoavan yrityksen kotipaikka sijaitsee. Ainoat seikat, jotka voivat luonnehtia palveluja, ovat se tapa, jolla niitä tarjotaan, tai se, missä asemassa niiden suorittaja on, eikä niinkään niiden maantieteellinen alkuperä lukuun ottamatta tietylle alueelle ”tyypillisiä” palveluja. Palvelun suorittajana olevan yrityksen kotipaikka tai palvelun suorituspaikka voi vaihdella, joten ne eivät voi muodostaa erottamatonta yhteyttä palvelun ja alueen välille. Kantaja väittää lopuksi, että palvelun ja paikan välillä olisi oltava yhteys kohtuullisen todennäköisesti silloin, kun tavaramerkki rekisteröidään, mitä väliintulija ei ole osoittanut.

24 Suuri valituslautakunta ei lisäksi ole ottanut huomioon sitä vaikutusta, joka on asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdalla, jonka nojalla kolmas voi käyttää ilmaisua ”suedtirol” nimessään tai toiminimessään riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnistä huolimatta. Kyseisellä säännöksellä on mahdollista varmistaa, että maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat riittävän vapaasti käytettävissä elinkeinotoiminnassa.

25 EUIPO ja väliintulija katsovat, etteivät nämä väitteet ole perusteltuja.

26 Alustavasti on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimättä jätetään ”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”.

27 Kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa [unionia]”.

28 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos – – [EU-]tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti; – –”

29 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, joka edellyttää, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan. Kyseisellä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi

käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. tuomio 15.10.2003, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30 Silloin kun on erityisesti kyse merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, eli erityisesti maantieteellisistä nimistä, on olemassa yleinen intressi siihen, että ne ovat vapaasti käytettävissä, muun muassa sen vuoksi, että näillä merkeillä tai merkinnöillä voidaan ilmaista tämän tyyppisten tavaroiden laatua ja muita ominaisuuksia ja koska tämän lisäksi näillä voidaan vaikuttaa eri tavoin kuluttajien mieltymyksiin esimerkiksi niin, että kuluttajat yhdistävät tavarat miellyttäväksi kokemaansa paikkaan (ks. vastaavasti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26 kohta ja tuomio 13.9.2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, ei julkaistu, EU:T:2013:424, 43 kohta).

31 Kyseistä oikeuskäytäntöä voidaan – toisin kuin kantaja väittää – soveltaa myös palveluihin (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, 32 kohta).

32 Lisäksi on huomattava, että tavaramerkeiksi ei voida rekisteröidä yhtäältä maantieteellisiä nimiä silloin, kun ne ovat sellaisten täsmällisesti määriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo kuuluisia tai tunnettuja tämän tyyppisistä tavaroista tai palveluista ja jotka asianomainen kohderyhmä yhdistää näihin tavaroihin tai palveluihin, eikä toisaalta maantieteellisiä nimiä, joita yritykset mahdollisesti käyttävät vastaisuudessa ja jotka on jätettävä tällaisten yritysten vapaaseen käyttöön, jotta nämä yritykset voisivat ilmaista tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän (ks. vastaavasti tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 15.1.2015, MEM v. SMHV (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, 48 kohta).

33 Tältä osin on korostettava, että unionin lainsäätäjä on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältyvällä poikkeuksella varannut mahdollisuuden rekisteröidä merkit, joita voidaan käyttää osoittamaan maantieteellistä alkuperää, mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdan perusteella yhteismerkiksi ja tiettyjen tavaroiden osalta silloin, kun ne täyttävät tarpeelliset edellytykset, suojatuiksi maantieteellisiksi alkuperämerkinnöiksi ja alkuperänimityksiksi 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) säännösten perusteella (tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 32 kohta).

34 On kuitenkin korostettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei lähtökohtaisesti ole esteenä sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröimiselle, jotka eivät ole asianomaisessa kohderyhmässä tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikä myöskään sellaisten nimien rekisteröimiselle, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi on epätodennäköistä, että tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta (ks. vastaavasti tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 15.1.2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, 49 kohta).

35 Merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 34 kohta).

36 Kohdeyleisön osalta on ensimmäiseksi vahvistettava suuren valituslautakunnan omaksuma määritelmä, joka on esitetty riidanalaisen päätöksen 36–42 kohdassa. Yhtäältä näet riidanalainen tavaramerkki on sanamerkki SUEDTIROL, jonka italialainen yleisö ja unionin saksankielinen yleisö voivat ymmärtää. Ilmaisu ”suedtirol” ja saksankielinen ilmaisu ”südtirol”, jota käytetään Etelä-Tirolin alueen

yksilöimiseen, ovat samanarvoisia, koska ensimmäiseksi mainittuun sisältyy diftongi, jolla korvataan tavallisesti saksankielinen kirjain ”ü”. Toisaalta eräät riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut, joita ovat liikkeenjohto- ja yrityshallintopalvelut, toimistotehtävät, tieteelliset ja teknologiset palvelut, teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut, tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien suunnittelu ja kehittäminen, on suunnattu millä tahansa talouden alalla toimiville yrityksille, jotka ovat erikoistuneita kuluttajia. Tältä osin on korostettava, että vaikka on mahdollista katsoa, että kyseiset palvelut on suunnattu myös yksityisyrittäjille, myös viimeksi mainittuja on pidettävä elinkeinonharjoittajina ja ne kuuluvat näin erikoistuneeseen yleisöön. Oikeudellisista palveluista (luokka 42) sekä tavaroiden pakkaamisesta ja varastoinnista (luokka 39) on todettava, että ne on suunnattu keskivertokuluttajalle sekä erikoistuneelle kuluttajalle. Kohderyhmän suurin osa muodostuu siis tarkkaavaisemmasta yleisöstä.

37 Unionin yleinen tuomioistuin on tältä osin jo katsonut, että merkin kuulumiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan kiellon piirin on riittävää, että hylkäysperuste on olemassa suhteessa osaan kohdeyleisöstä, ja ettei tältä osin ole tarpeen tutkia, tuntevatko myös muut kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat mainitun merkin (ks. tuomio 25.11.2015, bd breyton-design v. SMHV (RACE GTP), T-520/14, ei julkaistu, EU:T:2015:884, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Suuri valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, että huomioon otettava kohdeyleisö muodostui Italian ja unionin saksankielisestä yleisöstä sekä Italian italiankielisestä yleisöstä, joiden tarkkaavaisuusaste on pikemminkin korkea.

39 Toiseksi on määritettävä edellä 26–35 kohdassa esitettyjen seikkojen valossa riidanalaisen tavaramerkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kuvailevuuden arvioimiseksi yhtäältä, ymmärtääkö kohdeyleisö haetun tavaramerkin muodostavan maantieteellisen ilmaisun tällaiseksi ja tunteeko se sen, ja toisaalta, onko kyseisellä maantieteellisellä sanalla tätä nykyä kohdeyleisön silmissä yhteys niihin palveluihin, joita varten tavaramerkkiä on haettu, tai voidaanko tällainen yhteys luoda kohtuudella tulevaisuudessa.

40 Kuten suuri valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 15–19, 43 ja 44 kohdassa perustellusti todennut, kohdeyleisö käsittää sanan ”Suedtirol”, joka vastaa saksankielistä sanaa ”Südtirol”, maantieteelliseksi merkinnäksi, joka viittaa Etelä-Tirolin alueeseen, joka on tunnettu jo pitkään ennen riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä historiansa, maantieteellisen sijaintinsa, autonomiansa, erityisen kielijärjestelynsä ja taloudellisen merkittävyytensä vuoksi. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo suuren valituslautakunnan tavoin, että kyseiset seikat ovat notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (tuomio 22.6.2004, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, 29 kohta) ja jotka olivat olemassa paljon ennen mainitun hakemuksen tekemistä.

41 Toiseksi on korostettava edellytyksestä, joka liittyy maantieteellisen nimen ja niiden palvelujen, joita tavaramerkillä osoitetaan, välisen yhteyden olemassaoloon, että suuri valituslautakunta on perustellusti huomauttanut muun muassa riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että Etelä-Tirolin alue on jo pitkään käsitetty yleisesti vauraaksi alueeksi, jonka talous on dynaamista, kuten edellä 40 kohdassa on jo tuotu esiin. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että myös se, että Etelä-Tirolin alue on taloudellisesti vauras alue, jonka talous on dynaaminen, on notorinen seikka. Lisäksi on myös osoitettu, että – kuten suuri valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 50 kohdassa perustellusti todennut – riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen kaltaisia palveluja tarjotaan lähtökohtaisesti kaikilla alueilla, joilla on tiettyä taloudellista merkitystä. Kyseistä arviointia ei kyseenalaisteta myöskään kantajan nyt käsiteltävän kanteen yhteydessä esittämillä yleisluonteisilla arvosteluilla, joita ei ole lisäksi tuettu.

42 Lisäksi on totta, että kohdeyleisö voi käsittää riidanalaisella tavaramerkillä tarkoitettavan mainittujen palvelujen erityistä laatua esimerkiksi siitä syystä, että kyseiset palvelut soveltuvat tuolla alueella, jolle on ominaista erityinen poliittinen ja hallinnollinen kehys sekä kielijärjestely, toimivien yritysten erityistarpeisiin (riidanalaisen päätöksen 51 kohta). Tällaisen maantieteellisen alkuperämerkinnän

käyttämisellä voidaan siis välittää asianomaisessa kohderyhmässä myönteinen käsitys tai kuva kyseisten palvelujen erityisestä laadusta oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 15.12.2011, Mövenpick v. SMHV (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 44 ja 45 kohta), ja se on omiaan herättämään myönteisiä tuntemuksia edellä 30 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun mainittua merkintää käytetään riidanalaisen tavaramerkin kattamia palveluja markkinoitaessa.

43 Tästä ilmenee, että kohdeyleisö ymmärtää riidanalaisella tavaramerkillä viitattavan paitsi maantieteelliseen alueeseen, joka herättää myönteisiä tuntemuksia, mutta myös – kun otetaan huomioon mainitun alueen vauraus ja sen talouden dynaaminen kehittyminen – siihen, että tavaramerkin kattamat palvelut ovat peräisin kyseiseltä alueelta. On lisäksi vielä todettava, että väliintulija on näyttänyt suuressa valituslautakunnassa toteen, että lukuisat kyseiselle alueelle sijoittautuneet yritykset tarjoavat todellakin samanluonteisia palveluja kuin riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut (riidanalaisen päätöksen 55 kohta), ja että kantaja ei ole kyennyt kyseenalaistamaan tätä arviointia. Kun tällaisia palveluja markkinoidaan riidanalaisella tavaramerkillä, kohdeyleisö käsittää siis kyseisen tavaramerkin ilmaisevan niiden alkuperää.

44 Siltä osin kuin kantaja väittää, että maantieteellinen nimi ei voi kuvata kyseessä olevien palvelujen ominaisuuksia, on lisäksi riittävää huomauttaa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on välttää se, että talouden toimija käyttää yksinoikeudella maantieteellistä alkuperämerkintää kilpailijoidensa vahingoksi. Vaikka on totta, että suuri valituslautakunta on lähtökohtaisesti velvollinen tutkimaan maantieteellisen alkuperämerkinnän merkityksellisyyden näiden kilpailusuhteiden kannalta tutkimalla kyseisen alkuperän sekä niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten tavaramerkkiä haetaan, välisen yhteyden ennen kuin se voi evätä sen rekisteröimisen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, kyseisen velvollisuuden tiukkuus voi kuitenkin vaihdella useiden sellaisten tekijöiden mukaan, joita ovat esimerkiksi kyseessä olevan maantieteellisen alkuperämerkinnän laajuus, maine tai luonne. Todennäköisyys siitä, että maantieteellistä alkuperää ilmaiseva merkintä voi vaikuttaa kilpailusuhteisiin, on suuri silloin, kun on kyse suuresta alueesta, joka on kuuluisa useiden tavaroiden ja palvelujen laadusta, ja se on pieni silloin, kun on kyse tarkkaan määritetystä paikasta, joka on kuuluisa vain muutamista tavaroista tai palveluista (vastaavasti tuomio 15.12.2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 41 kohta).

45 Käsiteltävässä tapauksessa on selvää, että kyseisen todennäköisyyden on katsottava olevan suuri, kun otetaan huomioon ne myönteiset tuntemukset, joita Etelä-Tiroliin viittaaminen voi herättää kyseessä olevia palveluja markkinoitaessa. EUIPO:lla olevaa velvollisuutta tutkia alkuperän ja riidanalaisella tavaramerkillä osoitettujen palvelujen välinen yhteys ei näin ollen voida pitää niin tiukkana.

46 Tältä osin on korostettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että nyt käsiteltävässä tapauksessa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa, joissa maantieteellinen alkuperämerkintä on jo tunnettu tai sillä on hyvä maine, EUIPO voi vain todeta tällaisen yhteyden olemassaolon eikä sen tarvitse tutkia konkreettisesti kyseisen yhteyden olemassaoloa (ks. vastaavasti tuomio 15.12.2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 43 kohta).

47 On joka tapauksessa huomautettava, että suuri valituslautakunta on tutkinut riidanalaisen päätöksen 51–56 kohdassa konkreettisesti maantieteellisen alkuperämerkinnän ja kaikkien sentyyppisten palvelujen välillä, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, mahdollisesti olevan yhteyden ja sen, että kyseisessä tutkinnassa ei ole tehty virhettä.

48 Kuten suuri valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa perustellusti huomauttanut, riidanalaisen tavaramerkin kohteena olevilla palveluilla ei ole myöskään mitään tunnusomaista erityispiirrettä, jonka johdosta kohdeyleisö voisi olla mieltämättä maantieteellistä merkintää mainittujen palvelujen maantieteelliseen alkuperään. On siis katsottava edellä 34 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta oli esteenä sen kyseessä olevan maantieteellisen merkinnän, jonka katsotaan asianomaisessa kohderyhmässä

viittaavan maantieteelliseen alueeseen, rekisteröimiselle siltä osin kuin on todennäköistä, että kyseisten palvelujen katsotaan asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin kyseiseltä alueelta (ks. riidanalaisen päätöksen 57 kohta).

49 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti.

50 Tätä päätelmää ei voida kumota erinäisillä kantajan esittämillä väitteillä.

51 Kantaja kiistää ensinnäkin sen, että sen paikan, jossa palvelut tarjotaan tai jossa yrityksellä on kotipaikka, huomioon ottamisella alkuperäkriteerinä olisi merkitystä. Tältä osin on riittävää huomauttaa, että sentyyppisten palvelujen osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, paikannimiä käytetään yleisesti ja ne ymmärretään viittauksena kyseessä olevia palveluja tarjoavan yrityksen kotipaikkaan eli paikkaan, josta kyseisiä palveluja lähtökohtaisesti tarjotaan. Kyseisen maantieteellisen merkinnän muilla mahdollisilla merkityksillä ei ole merkitystä, sillä oikeuskäytännön mukaan riittää, jos ainakin yksi kyseessä olevan merkin mahdollisista merkityksistä osoittaa yhtä kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta (ks. analogisesti tuomio 7.6.2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, 33 kohta).

52 Kantaja väittää toiseksi, että asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta riittää siihen, että muun muassa maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat vapaasti käytettävissä elinkeinotoiminnassa, koska se estää tavaramerkin haltijaa kieltämästä kolmansia käyttämästä mainittuja merkintöjä nimessään tai liikenimessään tai liiketoiminnasta tiedotettaessa.

53 Asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdassa säädetään, että ”[EU-tavaramerkki] ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta 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”.

54 Kyseisellä säännöksellä pyritään tosin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä erityisesti sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka eivät kuulu kyseisen säännöksen soveltamisalaan sen vuoksi, että ne eivät ole yksinomaan kuvailevia, mahdollistamaan muun muassa se, ettei sellaisen maantieteellistä alkuperää koskevan merkinnän käyttö, joka muodostaa lisäksi yhdistelmämerkin osan, kuulu sen kiellon alaan, jota tällaisen tavaramerkin haltija voisi vaatia mainitun asetuksen 9 artiklan nojalla, kun tällaista merkintää käytetään hyvää liiketapaa noudattaen (ks. tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55 On kuitenkin korostettava, että unionin tuomioistuin on katsonut nyt käsiteltävän tapauksen olosuhteita vastaavissa olosuhteissa nimenomaisesti, ettei edellä 30 kohdassa esitetty oikeuskäytäntöön perustuva periaate, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaa yleistä intressiä ja jota osoittaa myös mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdassa oleva mahdollisuus siitä, että mainitusta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaroiden maantieteellistä alkuperää, voivat olla yhteisömerkkejä, ole ristiriidassa mainitun asetuksen 12 artiklan b alakohdan kanssa, joka ei vaikuta myöskään merkittävästi ensimmäiseksi mainitun säännöksen tulkintaan. Asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdalla, jolla pyritään muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siitä, että osittain tai pelkästään maantieteellisestä nimestä koostuva tavaramerkki on rekisteröity, ei anneta kolmansille oikeutta käyttää tällaista nimeä tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä deskriptiivisesti eli maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen (ks. vastaavasti analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26–28 kohta).

56 Tästä on pääteltävä, että intressiä siihen, että maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat vapaasti käytettävissä, ei – toisin kuin kantaja väittää – suojella riittävästi asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdan sisällöllä. Kantajan väite on näin ollen hylättävä.

57 Kaiken edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hylättävä.

58 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

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

60 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n ja väliintulijan esittämien vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Internet Consulting GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Prek Labucka Kreuschitz

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä heinäkuuta 2016.

Allekirjoitukset