ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

20 juli 2016*

„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk SUEDTIROL — Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Absolute weigeringsgrond — Aanduiding van geografische herkomst — Beschrijvend karakter”

In zaak T-11/15,

Internet Consulting GmbH, gevestigd te Brunico (Italië), vertegenwoordigd door L. Miori en A. Bertella, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Schifko als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de grote kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italië), vertegenwoordigd door C. Volkmann, advocaat,

interveniënte,

betreffende een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep van het EUIPO van 10 oktober 2014 (zaak R 574/2013-G) inzake een nietigheidsprocedure tussen Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige en Internet Consulting,

wijst HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Prek (rapporteur), president, I. Labucka en V. Kreuschitz, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 9 januari 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Duits.

gezien de op 8 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op het feit dat de hoofdpartijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 19 augustus 2002 heeft verzoekster, Internet Consulting GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 11), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken SUEDTIROL.

3 De diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 35, 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 35: „Beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten”;

— klasse 39: „Verpakking en opslag van goederen”;

— klasse 42: „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; industriële analyse- en onderzoeksdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten”.

4 De Uniemerkaanvraag werd op 24 november 2003 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 83/2003 gepubliceerd. Het merk is op 16 december 2011 onder nummer 2826931 ingeschreven.

5 Op 3 januari 2012 heeft interveniënte, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (autonome provincie Bozen-Zuid-Tirol, Italië) nietigverklaring van het litigieuze merk gevorderd voor alle erdoor aangeduide diensten. Haar vordering was gebaseerd op artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 7, lid 1, onder c), ervan, op grond dat het litigieuze merk een aanduiding van geografische herkomst vormt, ter aanduiding van de autonome regio Trentino-Zuid-Tirol (hierna: „regio Zuid-Tirol”) in Noord-Italië.

6 Bij beslissing van 15 februari 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk afgewezen.

7 Interveniënte heeft krachtens artikel 58 en volgende van verordening nr. 207/2009 beroep ingesteld tegen deze beslissing.

8 Bij beslissing van 3 april 2014 heeft de eerste kamer van beroep de zaak verwezen naar de grote kamer van beroep.

9 Bij beslissing van 10 oktober 2014 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de grote kamer van beroep het beroep van interveniënte gegrond verklaard en het litigieuze merk nietig verklaard krachtens artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 op grond dat dit merk was ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder c), en lid 2, van die verordening.

10 Aangaande de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring heeft de grote kamer van beroep met name geoordeeld dat deze vordering ontvankelijk was, aangezien artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat iedere natuurlijke of rechtspersoon procesbevoegdheid heeft en het begrip rechtspersoon publiekrechtelijke rechtspersonen – zoals interveniënte – omvat.

11 Aangaande het onderzoek ten gronde van de vordering tot nietigverklaring heeft de grote kamer van beroep met name het volgende opgemerkt:

— de term „südtirol" is de gebruikelijke Duitse benaming voor de meest noordelijke provincie van Italië, die een van de meest welvarende is en waarvan de autonomie in de Italiaanse grondwet is erkend;

— aangezien deze regio bekend is bij het relevante publiek, dat op zijn minst bestaat uit de Italiaanse consument en de Duitstalige consument van de Europese Unie die op de hoogte zijn van het bestaan van de regio Zuid-Tirol, kan het litigieuze merk worden beschouwd als een aanduiding voor dit publiek van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide diensten;

— aangezien de plaats van herkomst van de diensten een kenmerk ervan vormt in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, vormt de term „suedtirol" een aanduiding van geografische herkomst, die in het algemeen belang moet worden beschermd;

— de door het litigieuze merk aangeduide diensten vertonen geen andere bijzondere kenmerken die de relevante consument ertoe kunnen aanzetten de aanduiding „südtirol" niet te associëren met hun plaats van herkomst;

— wanneer beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, verpakking en opslag van goederen, wetenschappelijke en technologische diensten, industriële analyse- en onderzoeksdiensten, ontwerp en ontwikkeling van computers en van software en juridische diensten onder het litigieuze merk worden aangeboden, dan vat de relevante consument deze diensten op als afkomstig uit de regio Zuid-Tirol, verricht in deze regio of aangeboden aan ondernemingen die in deze regio actief zijn;

— het feit dat de termen „südtirol" of „suedtirol" voorkomen in de maatschappelijke benaming van een aanzienlijk aantal in de regio Zuid-Tirol actieve ondernemingen, bevestigt dat deze term een aanduiding van geografische herkomst vormt.

Conclusies van partijen

12 Verzoekster vraagt dat het Gerecht:

— de bestreden beslissing vernietigt of minstens herziet en daarbij in elk geval de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk afwijst;

— het EUIPO verwijst in de kosten.

13 Het EUIPO concludeert tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

14 Interveniënte concludeert tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

15 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending en onjuiste toepassing van de artikelen 5 en 56 van verordening nr. 207/2009 alsmede schending en onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), en de artikelen 12 en 52 van verordening nr. 207/2009.

Eerste middel: schending en onjuiste toepassing van de artikelen 5 en 56 van verordening nr. 207/2009

16 Volgens verzoekster volgt uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 5 en 56 van verordening nr. 207/2009 dat interveniënte, als publiekrechtelijk lichaam, niet de vereiste procesbevoegdheid had om een vordering tot nietigverklaring in te stellen. Aangezien artikel 5 van verordening nr. 207/2009, betreffende het recht om houder van een Uniemerk te zijn, na „[a]lle natuurlijke of rechtspersonen" uitdrukkelijk de „publiekrechtelijke lichamen" vermeldt, is het gelet op het feit dat in artikel 56 van deze verordening alleen de natuurlijke of rechtspersonen worden vermeld, voor publiekrechtelijke lichamen uitgesloten om een vordering tot nietigverklaring in te stellen.

17 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.

18 Artikel 5 van verordening nr. 207/2009 omschrijft in het algemeen wie houder van een Uniemerk kan zijn. Dit artikel bepaalt dat „[a]lle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, [...] houder van een [Unie]merk [kunnen] zijn".

19 Daaruit volgt dat publiekrechtelijke lichamen worden genoemd als een voorbeeld van rechtspersonen die houder van een Uniemerk kunnen zijn en die gerechtigd zijn hun rechten overeenkomstig artikel 56, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 uit te oefenen. Daarentegen wijst niets erop dat artikel 56, lid 1, onder a), van diezelfde verordening, dat – anders dan artikel 5 – alleen „iedere natuurlijke of rechtspersoon" vermeldt, aldus moet worden opgevat dat publiekrechtelijke lichamen niet daaronder vallen. De gronden van vervallenverklaring en nietigheid en inzonderheid de gronden van absolute nietigheid in de zin van artikel 52 van verordening nr. 207/2009 kunnen immers worden aangevoerd door elke persoon, ongeacht zijn privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk statuut, en daarom wordt in artikel 56, lid 1, onder a), in fine, van deze verordening enkel geëist dat deze persoon „bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden". Anders dan verzoekster stelt, kan het feit dat in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 de publiekrechtelijke lichamen niet uitdrukkelijk worden vermeld, niet aldus worden opgevat dat zij buiten de werkingssfeer van deze bepaling vallen.

20 Bijgevolg heeft de grote kamer van beroep de artikelen 5 en 56 van verordening nr. 207/2009 niet geschonden door te oordelen dat interveniënte de vereiste procesbevoegdheid had om een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk in te stellen.

21 Het eerste middel dient dus te worden afgewezen.

Tweede middel: schending en onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), en de artikelen 12 en 52 van verordening nr. 207/2009

22 Verzoekster stelt dat de grote kamer van beroep artikel 7, lid 1, onder c), en de artikelen 12 en 52 van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze merk een aanduiding van geografische herkomst met betrekking tot een bij het relevante publiek bekende plaats vormt die informatie bevat over de plaats van herkomst van de betrokken diensten, en niet over hun commerciële herkomst.

23 Artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening verbiedt met name slechts de inschrijving van een aanduiding van geografische herkomst wanneer het teken een plaats aangeeft die thans verband houdt, of in de toekomst verband kan houden, met de categorie van erdoor aangeduide waren of diensten, en niet een plaats van waaruit de diensten worden verricht, aangezien in deze bepaling wordt verwezen naar de „plaats van herkomst". Anders dan voor waren het geval is, dragen diensten bovendien doorgaans niet de kenmerken in zich van het grondgebied van waaruit zij worden verricht of waarop de zetel van de dienstverrichter is gevestigd. De enige aspecten die voor diensten kenmerkend kunnen zijn, zijn dus de wijze waarop ze worden verricht en de hoedanigheid van de dienstverrichter, en niet zozeer hun plaats van herkomst, behalve voor diensten die „typisch" zijn voor een bepaalde regio. Aangezien de zetel van de dienstverrichter of de plaats van de dienstverrichting veranderlijk zijn, kunnen zij geen onlosmakelijk verband tussen de dienst en het grondgebied leggen. Bovendien moet het op het tijdstip van inschrijving van een merk redelijk waarschijnlijk zijn dat de dienst met een plaats wordt geassocieerd, hetgeen interveniënte niet heeft aangetoond.

24 Bovendien heeft de grote kamer van beroep nagelaten rekening te houden met het rechtsgevolg van artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat een derde toestaat de term „suedtirol" te gebruiken in zijn naam of maatschappelijke benaming, ook al is het litigieuze merk ingeschreven. Deze bepaling maakt het mogelijk de beschikbaarheid van de aanduidingen van geografische herkomst in het economische verkeer in voldoende mate te vrijwaren.

25 Het EUIPO en interveniënte stellen dat deze grieven ongegrond zijn.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat ingevolge artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 de inschrijving wordt geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

27 Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van deze verordening dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de [Unie] bestaan".

28 Ingevolge artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt „[h]et [Unie]merk [...] op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard wanneer: [...] het is ingeschreven in strijd met artikel 7; [...]"

29 Uit de rechtspraak volgt dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 een doel van algemeen belang nastreeft, inhoudende dat tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden [zie arrest van 15 oktober 2003, Nordmilch/BHIM (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

30 Met betrekking tot inzonderheid tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van categorieën waren of diensten waarvoor een merkaanvraag is ingediend, met name geografische namen, bestaat er een algemeen belang om hun beschikbaarheid te vrijwaren met name omdat zij geschikt zijn om niet alleen eventueel de kwaliteit of andere eigenschappen van de betrokken categorieën waren tot uiting te brengen, maar ook de voorkeur van de consumenten op diverse wijze te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband te leggen tussen de waren en een plaats die positieve gevoelens kan oproepen [zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26, en 13 september 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/BHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, niet gepubliceerd, EU:T:2013:424, punt 43].

31 Anders dan verzoekster stelt, is deze rechtspraak ook van toepassing op diensten [zie in die zin arrest van 7 juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/BHIM (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, punt 32].

32 Voorts is het uitgesloten enerzijds geografische namen als merk in te schrijven, wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren of diensten reeds een reputatie hebben of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen daarmee in verband worden gebracht, en anderzijds geografische namen in te schrijven die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de geografische herkomst van de betrokken categorie van waren of diensten [zie in die zin arresten van 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 15 januari 2015, MEM/BHIM (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, punt 48].

33 Dienaangaande heeft de Uniewetgever, in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, voorzien in de mogelijkheid van inschrijving van tekens die kunnen wijzen op de plaats van herkomst, als collectief merk overeenkomstig artikel 66, lid 2, van deze verordening, en voor bepaalde waren, wanneer zij voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden, als geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen die zijn beschermd in het kader van de bepalingen van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB 1992, L 208, blz. 1) (arrest van 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:C:2003:267, punt 32).

34 Evenwel zij erop gewezen dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich in beginsel niet verzet tegen de inschrijving van geografische namen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van namen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen aannemen dat de betrokken categorie van waren of diensten uit deze plaats afkomstig is (zie in die zin arresten van 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 15 januari 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, punt 49).

35 Het beschrijvende karakter van een teken kan slechts worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat (arrest van 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:C:2003:267, punt 34).

36 In de eerste plaats dient aangaande het relevante publiek te worden ingestemd met de omschrijving die de grote kamer van beroep ervan heeft gegeven in de punten 36 tot en met 42 van de bestreden beslissing. Het litigieuze merk bestaat immers in het woordteken SUEDTIROL, dat voor zowel het Italiaanse publiek als het Duitstalige publiek van de Unie begrijpelijk is. De term „suedtirol" en de Duitse term „südtirol", die worden gebruikt ter aanduiding van de regio Zuid-Tirol, zijn gelijkwaardig, waarbij in de eerste term een tweeklank voorkomt die normaliter de letter „ü" van het Duitse alfabet vervangt. Bovendien zijn een aantal van de door het litigieuze merk aangeduide diensten, te weten beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, wetenschappelijke en technologische diensten, industriële analyse- en onderzoeksdiensten, ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, bestemd voor ondernemingen die in om het even welke economische

sector actief zijn en die een gespecialiseerde consument zijn. Dienaangaande zij benadrukt dat ook al kunnen deze diensten ook voor individuele ondernemers bestemd zijn, deze ondernemers eveneens moeten worden beschouwd als professionele gebruikers die dus deel uitmaken van een gespecialiseerd publiek. De juridische diensten (klasse 42) en de diensten verpakking en opslag van goederen (klasse 39) zijn bestemd voor zowel de gemiddelde consument als de gespecialiseerde consument. Het overgrote deel van het relevante publiek bestaat dus uit een publiek met een hoger aandachtsniveau.

37 In dit verband heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat een teken onder het verbod van artikel 7, lid 1, onder b) of c), van verordening nr. 207/2009 valt zodra een weigeringsgrond bestaat ten aanzien van een deel van het doelpubliek, en dat alsdan niet behoeft te worden onderzocht of de andere consumenten van het relevante publiek ook dat teken kennen [zie arrest van 25 november 2015, bd breyton-design/BHIM (RACE GTP), T-520/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:884, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

38 Derhalve heeft de grote kamer van beroep terecht geoordeeld dat het in aanmerking te nemen relevante publiek bestond uit het Duitstalige publiek van Italië en de Unie alsook het Italiaanstalige publiek van Italië met een veeleer hoog aandachtsniveau.

39 In de tweede plaats dient, voor de beoordeling of het litigieuze merk beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, gelet op de overwegingen in de punten 26 tot en met 35 hierboven te worden bepaald, ten eerste, of de geografische naam waaruit het litigieuze merk bestaat als dusdanig begrepen wordt door en bekend is bij het relevante publiek en, ten tweede, of deze geografische naam momenteel in de opvatting van het relevante publiek verband houdt met de geclaimde diensten dan wel of in de toekomst redelijkerwijs een dergelijk verband zal kunnen worden aangetoond.

40 Ten eerste wordt de term „Suedtirol”, het equivalent van het Duitse woord „Südtirol”, zoals de grote kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in de punten 15 tot en met 19 en 43 en 44 van de bestreden beslissing, door het relevante publiek waargenomen als een geografische aanduiding die verwijst naar de regio Zuid-Tirol, die sinds lang vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk bekend was omwille van haar geschiedenis, geografische ligging, autonomie, bijzondere taalregeling en economisch belang. Het Gerecht is zoals de grote kamer van beroep van oordeel dat deze elementen een algemeen bekend feit vormen, dat wil zeggen een feit dat voor eenieder kenbaar is of dat kenbaar is via algemeen toegankelijke bronnen [arrest van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, punt 29], dat bestond lang vóór de indiening van deze aanvraag, anders dan verzoekster stelt.

41 Ten tweede dient aangaande de voorwaarde dat een verband bestaat tussen de geografische naam en de door het litigieuze merk aangeduide diensten, te worden opgemerkt dat de grote kamer van beroep eveneens terecht in wezen heeft benadrukt, met name in punt 19 van de bestreden beslissing, dat de regio Zuid-Tirol sinds lang doorgaans wordt opgevat als een welvarende en economisch dynamische regio, zoals in punt 40 hierboven is opgemerkt. Volgens het Gerecht is de omstandigheid dat de regio Zuid-Tirol een economisch welvarende en dynamische regio is, eveneens algemeen bekend. Bovendien is gebleken, zoals de grote kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 50 van de bestreden beslissing, dat diensten als de door het litigieuze merk aangeduide diensten in beginsel worden aangeboden in elke regio met een zeker economisch belang. Bovendien wordt deze beoordeling in het kader van het onderhavige beroep niet ontkracht door de algemene en overigens niet gestaafde kritiek van verzoekster.

42 Voorts klopt het dat het relevante publiek het litigieuze merk kan waarnemen als een verwijzing naar een specifieke kwaliteit van deze diensten, zoals het feit dat deze diensten zijn aangepast aan de specifieke noden van de ondernemingen die actief zijn in deze regio, die wordt gekenmerkt door een specifieke politieke, administratieve en taalkundige context (punt 51 van de bestreden beslissing). Bijgevolg kan het gebruik van een dergelijke geografische aanduiding van herkomst in de betrokken

kringen een positief idee of beeld van een bijzondere kwaliteit van deze diensten oproepen in de zin van de rechtspraak [zie in die zin arrest van 15 december 2011, Mövenpick/BHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:753, punten 44 en 45] en positieve gevoelens opwekken in de zin van de in punt 30 hierboven aangehaalde rechtspraak wanneer deze aanduiding wordt gebruikt bij de verkoop van de door het litigieuze merk beschermde diensten.

43 Daaruit volgt dat het litigieuze merk door het relevante publiek wordt waargenomen niet alleen als een verwijzing naar een geografische regio, die positieve gevoelens oproept, maar ook, gelet op het feit dat deze regio economisch welvarend en dynamisch is, als een aanduiding dat de door dit merk aangeduide diensten uit deze regio afkomstig zijn. Bovendien heeft interveniënte voor de grote kamer van beroep bewezen dat talrijke in die regio gevestigde ondernemingen effectief soortgelijke diensten als de door het litigieuze merk aangeduide diensten aanbieden (punt 55 van de bestreden beslissing) en is verzoekster niet erin geslaagd deze beoordeling in twijfel te trekken. Wanneer dergelijke diensten onder het litigieuze merk te koop worden aangeboden, zal het relevante publiek bijgevolg dit merk waarnemen als een aanduiding van hun plaats van herkomst.

44 Voor zover verzoekster in wezen betoogt dat de geografische naam niet de kenmerken van de betrokken diensten kan beschrijven, volstaat het bovendien eraan te herinneren dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft te vermijden dat een marktdeelnemer een aanduiding van geografische herkomst monopoliseert in het nadeel van zijn concurrenten. Weliswaar moet de grote kamer van beroep in beginsel de relevantie van de aanduiding van geografische herkomst voor deze concurrentieverhoudingen nagaan door het verband te onderzoeken tussen deze herkomst en de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, alvorens zij de inschrijving ervan kan weigeren op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, maar de mate waarin zij tot deze verplichting is gehouden, kan verschillen naargelang vele factoren, zoals de omvang, de bekendheid of de aard van de betrokken aanduiding van geografische herkomst. De waarschijnlijkheid dat een aanduiding van geografische herkomst van invloed kan zijn op de concurrentieverhoudingen, is immers groot wanneer het gaat om een grote regio die bekend staat voor de kwaliteit van een groot assortiment waren en diensten, en klein wanneer het gaat om een welbepaalde plaats die slechts bekend is voor een beperkt aantal waren en diensten (zie in die zin arrest van 15 december 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:753, punt 41).

45 In casu staat vast dat deze waarschijnlijkheid groot is, gelet op de positieve gevoelens die de verwijzing naar Zuid-Tirol kan oproepen wanneer de betrokken diensten te koop worden aangeboden. Dus moet worden geoordeeld dat de op het EUIPO rustende verplichting om het verband tussen de herkomst en de door het litigieuze merk aangeduide diensten te onderzoeken, minder zwaar is.

46 Dienaangaande zij benadrukt dat volgens de rechtspraak het EUIPO in omstandigheden als in casu, waarin de aanduiding van geografische herkomst reeds bekend is of een reputatie heeft, enkel het bestaan van een dergelijk verband moet vaststellen, en dit niet concreet hoeft te onderzoeken (zie in die zin arrest van 15 december 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:753, punt 43).

47 In elk geval zij opgemerkt dat de grote kamer van beroep in de punten 51 tot en met 56 van de bestreden beslissing het mogelijke verband tussen de aanduiding van geografische herkomst en elk van de categorieën van de door het litigieuze merk aangeduide diensten concreet heeft onderzocht en dat dit onderzoek geen blijk van onjuistheden heeft gegeven.

48 Zoals de grote kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 49 van de bestreden beslissing, bezitten de door het litigieuze merk aangeduide diensten bovendien geen bijzondere kwaliteit die het relevante publiek ertoe kan aanzetten de geografische aanduiding niet te associëren met de plaats van herkomst van deze diensten. Bijgevolg dient overeenkomstig de in punt 34 hierboven vermelde rechtspraak te worden geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich

verzet tegen de inschrijving van de betrokken geografische aanduiding, die in de betrokken kringen bekend staat als een aanduiding van een geografische regio, aangezien de betrokken kringen waarschijnlijk kunnen aannemen dat de betrokken diensten uit die regio afkomstig zijn (zie punt 57 van de bestreden beslissing).

49 Gelet op al het voorgaande dient te worden geoordeeld dat het litigieuze merk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

50 Deze conclusie wordt niet ontkracht door de verschillende argumenten van verzoekster.

51 In de eerste plaats betwist verzoekster dat de plaats van waaruit de diensten worden verricht of de plaats van de zetel van de onderneming kunnen gelden als relevante criteria van herkomst. Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat voor de categorieën van diensten waarop het litigieuze merk betrekking heeft, de plaatsaanduiding doorgaans wordt gebruikt en begrepen als een verwijzing naar de zetel van de betrokken dienstverlenende onderneming en dus naar de plaats van waaruit deze diensten in beginsel worden verricht. Andere eventuele betekenissen van deze geografische aanduiding doen niets ter zake, aangezien het volgens de rechtspraak voldoende is dat het betrokken teken minstens in één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie naar analogie arrest van 7 juni 2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:C:2005:201, punt 33).

52 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009 volstaat om de beschikbaarheid van met name aanduidingen van geografische herkomst in het economische verkeer te vrijwaren aangezien deze bepaling de merkhouder belet derden het gebruik van deze aanduidingen in hun naam of maatschappelijke benaming of voor commerciële informatieverstrekking te verbieden.

53 Artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[h]et aan het [Unie]merk verbonden recht [...] de houder ervan niet [toestaat] een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken [...] van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

54 Weliswaar heeft deze bepaling, in samenhang met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, in het bijzonder voor de merken die niet onder deze bepaling vallen omdat zij niet uitsluitend beschrijvend zijn, tot doel het met name mogelijk te maken dat het gebruik van een aanduiding van de plaats van herkomst die een bestanddeel van een samengesteld merk vormt, niet valt onder het verbod waarom de houder van een dergelijk merk op basis van artikel 9 van de verordening kan verzoeken, wanneer deze aanduiding volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt (zie arrest van 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:C:2003:267, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

55 Niettemin heeft het Hof in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in casu, uitdrukkelijk geoordeeld dat het in punt 30 hierboven uiteengezette jurisprudentiële beginsel, betreffende het algemene belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, dat eveneens blijkt uit de in artikel 66, lid 2, van deze verordening besloten mogelijkheid dat in afwijking van dit artikel 7, lid 1, onder c), tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren, collectieve merken vormen, niet in tegenspraak is met artikel 12, onder b), van deze verordening, dat evenmin van doorslaggevende invloed is op de uitlegging van eerstbedoelde bepaling. Artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat onder meer de problemen regelt die zich voordoen wanneer een geheel of ten dele uit een geografische naam bestaand merk is ingeschreven, verleent derden immers niet het recht een dergelijke naam als merk te gebruiken, maar garandeert hun enkel dat zij deze naam als beschrijvende aanduiding kunnen

gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (zie in die zin en naar analogie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:T:1999:230, punten 26-28).

56 De conclusie luidt derhalve dat het belang om de beschikbaarheid van aanduidingen van geografische herkomst te vrijwaren, anders dan verzoekster stelt, niet voldoende wordt beschermd door de inhoud van artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009. Verzoeksters argument moet dus worden afgewezen.

57 Gelet op het voorgaande moet het tweede middel worden afgewezen.

58 Daaruit volgt dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

Kosten

59 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.

60 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Internet Consulting GmbH wordt verwezen in de kosten.

Prek Labucka Kreuschitz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 juli 2016.

ondertekeningen