Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 20 juli 2016*

”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket SUEDTIROL — Artikel 7.1 c och artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Absoluta registreringshinder — Geografisk ursprungsbeteckning — Beskrivande karaktär”

I mål T-11/15,

Internet Consulting GmbH, Brunico (Italien), företrätt av advokaterna L. Miori och A. Bertella,

klagande,

mot

Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Schifko, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen, var

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italien), företrädd av advokaten C. Volkmann,

intervenient,

angående överklagande av det beslut som meddelades den 10 oktober 2014 av stornämnden vid EUIPO (ärende R 574/2013-G) om ett ogiltighetsförfarande mellan Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige och Internet Consulting,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen),

sammansatt av ordföranden M. Prek (referent), samt domarna I. Labucka och V. Kreuschitz,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 9 januari 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 19 juni 2015,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 8 juni 2015,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet utan att inleda den muntliga delen av förfarandet,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Internet Consulting GmbH, ingav den 19 augusti 2002 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 1, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)).

2 Ansökan om registrering avsåg ordkännetecknet SUEDTIROL.

3 De varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan ingår i klasserna 35, 39 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för varje klass, följande beskrivning:

— Klass 35: ”Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster.”

— Klass 39: ”Emballering/paketering och förvaring av gods.”

— Klass 42: ”Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.”

4 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 83/2003 av den 24 november 2003. Varumärket registrerades den 16 december 2011 under nummer 2826931.

5 Den 3 januari 2012 ansökte intervenienten, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Autonoma provinsen Bolzano-Alto Adige, Italien) om att det omstridda varumärket skulle förklaras ogiltigt för samtliga tjänster som det hade registrerats för. Intervenienten grundade sin ansökan på artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 c i samma förordning, eftersom det omstridda varumärket utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning för den autonoma regionen Trentino-Alto-Adige/Sydtyrolen (nedan kallad Sydtyrolen) i norra Italien.

6 Genom beslut av den 15 februari 2013 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket.

7 Intervenienten överklagade detta beslut med stöd av artikel 58 och följande artiklar i förordning nr 207/2009.

8 Överklagandenämndens första avdelning beslutade den 3 april 2014 att hänskjuta ärendet till stornämnden.

9 Stornämnden beslutade den 10 oktober 2014 (nedan kallat det överklagade beslutet) att bifalla intervenientens överklagande och ogiltighetsförklara det omstridda varumärket i enlighet med artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009. Som grund för ogiltighetsförklaringen angavs att varumärket hade registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 c och 7.2 i samma förordning.

10 Stornämnden fann i synnerhet, beträffande frågan huruvida ansökan om ogiltighetsförklaring kunde tas upp till prövning, att nämnda ansökan kunde prövas, i och med att det i artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 angavs att alla fysiska och juridiska personer hade rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter och att begreppet juridisk person inbegrep myndigheter och andra offentliga organ, såsom intervenienten.

11 Beträffande prövningen i sak av ansökan om ogiltighetsförklaring framhöll stornämnden bland annat följande:

— Ordet ”südtirol” är den sedvanliga tyska beteckningen på Italiens nordligaste provins. Provinsen är en av landets rikaste och har ett självstyre som regleras i den italienska konstitutionen.

— I och med att regionen är känd av omsättningskretsen, vilken åtminstone utgörs av italienska och tyskspråkiga konsumenter i Europeiska unionen som är medvetna om Sydtyrolens existens, kunde det omstridda varumärket anses utgöra en upplysning till nämnda målgrupp om det geografiska ursprunget till de tjänster som varumärket var registrerat för.

— Tjänsternas geografiska ursprung är en av de egenskaper som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Därför utgjorde ordet ”suedtirol” en geografisk ursprungsbeteckning som det var av allmänintresse att skydda.

— De tjänster som avsågs med beteckningen hade inga andra särskilda egenskaper som kunde föranleda en berörd konsument att inte associera beteckningen ”südtirol” till deras geografiska ursprung.

— Om tjänsterna avseende företagsledning, företagsförvaltning, kontorstjänster, emballering/paketering och förvaring av gods, vetenskap och teknik, industriell analys och forskning, design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror samt juridiska tjänster tillhandahålls under det omstridda varumärket kommer den relevanta konsumenten att tro att de härrör från Sydtyrolen, att de tillhandahålls i denna region eller erbjuds företag som är verksamma i denna region.

— Att ordet utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning bekräftades av den omständigheten att ett betydande antal företag som bedriver verksamhet i Sydtyrolen har ordet ”südtirol” eller ”suedtirol” i sin firma.

Parternas yrkanden

12 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara eller i andra hand, ändra det överklagade beslutet och under alla omständigheter ogilla ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket,

— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

13 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet,

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet,

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

15 Klaganden har anfört två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser ett åsidosättande och en felaktig tillämpning av artiklarna 5 och 56 i förordning nr 207/2009 och den andra ett åsidosättande och en felaktig tillämpning av artikel 7.1 c och artiklarna 12 och 52 i förordning nr 207/2009.

Den första grunden, avseende ett åsidosättande och en felaktig tillämpning av artiklarna 5 och 56 i förordning nr 207/2009

16 Klaganden anser att det följer av en jämförelse av artiklarna 5 och 56 i förordning nr 207/2009 att intervenienten, ett offentligrättsligt organ, inte hade rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring. I artikel 5 i förordning nr 207/2009 anges uttryckligen ”myndigheter och andra offentliga organ” efter ”fysiska och juridiska personer”, när det gäller rätten att inneha ett EU-varumärke, och därför innebär omständigheten att endast fysiska eller juridiska personer anges i artikel 56 i samma förordning att offentligrättsliga organ inte kan ansöka om ogiltighetsförklaring.

17 EUIPO och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.

18 Artikel 5 i förordning nr 207/2009 innehåller en allmän definition av de personer som kan inneha ett EU-varumärke. I artikeln anges följande: ”[EU-varumärken] kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ.”

19 Myndigheter och andra offentliga organ anges följaktligen som exempel på juridiska personer som kan inneha ett sådant varumärke och som får utöva sina rättigheter i enlighet med artikel 56.1 b och c i förordning nr 207/2009. Däremot finns det inget stöd för att artikel 56.1 a i samma förordning, i vilken endast anges, till skillnad från artikel 5 i förordningen, bland annat ”fysiska eller juridiska personer”, ska tolkas så, att den inte inbegriper offentligrättsliga organ. Grunderna för upphävande och ogiltighet, i synnerhet de absoluta ogiltighetsgrunderna i den mening som avses i artikel 52 i förordning nr 207/2009, kan åberopas av alla, oavsett om det rör sig om privaträttsliga eller offentligrättsliga organ. Därför anges som enda krav i slutet av artikel 56.1 a i samma förordning att nämnda person ska”[ha] rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter”. Den omständigheten att myndigheter och andra offentliga organ inte uttryckligen anges i artikel 56.1 a i förordning nr 207/2009 kan följaktligen, tvärtemot vad klaganden anfört, inte tolkas så, att de inte är avsedda att ingå i tillämpningsområdet för denna bestämmelse.

20 Stornämnden åsidosatte således inte artiklarna 5 och 56 i förordning nr 207/2009 när den fann att intervenienten hade rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket.

21 Talan kan således inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden, avseende ett åsidosättande och en felaktig tillämpning av artikel 7.1 c och artiklarna 12 och 52 i förordning nr 207/2009

22 Klaganden har anfört att stornämnden åsidosatte artikel 7.1 c samt artiklarna 12 och 52 i förordning nr 207/2009 när den fann att det omtvistade varumärket utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning för en plats som är känd av omsättningskretsen och som upplyste om de aktuella tjänsternas geografiska, och inte kommersiella, ursprung.

23 Enligt artikel 7.1 c i nämnda förordning är det endast förbjudet att registrera en geografisk ursprungsbeteckning om tecknet anger en plats som har, eller i framtiden skulle kunna ha, en koppling till de avsedda produkternas eller tjänsternas art, inte till platsen där tjänsterna tillhandahålls, i och med att vad som avses är ”geografiskt ursprung”. Tjänster i sig har för övrigt, till skillnad mot produkter, i allmänhet inga egenskaper som härrör från det område där de tillhandahålls eller där tjänsteleverantören är etablerad. Tjänster kan således endast karakteriseras av hur de tillhandahålls eller kvaliteten hos tjänsteleverantören, inte av deras geografiska ursprung, såvitt det inte rör sig om sådana tjänster som är typiska för en viss region. Tjänsteleverantörens säte eller platsen där tjänsten tillhandahålls kan variera, och därför kan sådana aspekter inte betraktas som någon oupplöslig koppling mellan tjänsten och det geografiska området. Slutligen måste det föreligga en rimlig sannolikhet att tjänsten associeras till platsen då varumärket registreras, vilket inte har styrkts av intervenienten.

24 Stornämnden har dessutom inte beaktat effekten av artikel 12 b i förordning nr 207/2009, vilken innebär att tredjeman kan använda ordet ”suedtirol” i sitt namn eller firma, trots registreringen av det omtvistade varumärket. Denna bestämmelse garanterar att geografiska ursprungsbeteckningar i tillräcklig utsträckning förblir tillgängliga för näringsverksamhet.

25 Enligt EUIPO och intervenienten saknas grund för dessa argument.

26 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är det inte tillåtet att registrera varumärken ”som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”.

27 I artikel 7.2 i nämnda förordning föreskrivs vidare att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i … en del av [unionen]”.

28 I artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 anges följande: ”Efter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt … [o]m [EU-varumärket] inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.”

29 Det följer av rättspraxis att förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se dom av den 15 oktober 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

30 När det särskilt gäller tecken och beteckningar som kan användas för att ange det geografiska ursprunget för kategorier av produkter som avses med en ansökan om varumärkesregistrering, i synnerhet geografiska namn, finns det ett allmänintresse av att bevara deras tillgänglighet bland annat på grund av att de utöver att kunna visa på kvalitet och andra egenskaper hos de berörda produktkategorierna, även kan påverka konsumenternas preferenser på olika sätt, till exempel genom att koppla produkterna till en plats som kan väcka positiva känslor (se, för ett liknande resonemang,

dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26, och dom av den 13 september 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, ej publicerad, EU:T:2013:424, punkt 43).

31 I motsats till vad klaganden har anfört är denna rättspraxis även tillämplig på tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, punkt 32).

32 Tribunalen framhåller dessutom att geografiska namn inte får registreras som varumärken om dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan är omtalade eller kända för den berörda kategorin av varor eller tjänster och som därför har en koppling till denna kategori enligt målgruppens uppfattning. Det är inte heller tillåtet att registrera geografiska namn som kan komma att brukas av företag och som ska vara tillgängliga för dessa, såsom geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda kategorin av varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 31 och där angiven rättspraxis, och dom av den 15 januari 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, punkt 48).

33 Tribunalen understryker att unionslagstiftaren genom undantag från artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 har lämnat sitt medgivande till att tecken som kan användas för att beteckna geografiskt ursprung registreras som kollektivmärken i enlighet med artikel 66.2 i nämnda förordning. För vissa produkter, som uppfyller vissa villkor, får sådana tecken också registreras som geografiska ursprungsbeteckningar eller skyddade ursprungsbeteckningar inom ramen för bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153) (dom av den 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 32).

34 Tribunalen erinrar emellertid om att artikel 7.1 c i förordningen inte utgör något hinder mot registrering av geografiska namn som är okända för omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller geografiska namn vilka omsättningskretsen, på grund av den utpekade platsens karaktär, sannolikt inte kommer att uppfatta som en upplysning om det geografiska ursprunget hos den berörda kategorin varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 33 och där angiven rättspraxis, och dom av den 15 januari 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, punkt 49).

35 Bedömningen av huruvida ett tecken har en beskrivande karaktär kan endast göras med utgångspunkt i de aktuella varorna eller tjänsterna och hur omsättningskretsen uppfattar tecknet (dom av den 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 34).

36 Vad beträffar omsättningskretsen bör den definition som gjordes av stornämnden i punkterna 36–42 i det överklagade beslutet fastställas. Det omstridda varumärket är ordtecknet SUEDTIROL, som kan förstås av både den italienska allmänheten och den tyskspråkiga allmänheten i unionen. Ordet ”suedtirol” och det tyska ordet ”südtirol”, som används för att identifiera regionen Sydtyrolen, är likvärdiga. Det första ordet innehåller en diftong som används som ersättning för den tyska bokstaven ”ü”. Vissa av de tjänster som avses med det omstridda varumärket, nämligen företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, vetenskapliga och teknologiska tjänster, industriella analyser och forskningstjänster och design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, riktar sig till företag i alla typer av branscher vilka utgör specialiserade konsumenter. Tribunalen understryker att dessa tjänster visserligen kan anses vara riktade till enskilda näringsidkare, men även dessa måste betraktas som yrkeskunniga och därmed som en del av en specialiserad målgrupp. Vad beträffar juridiska tjänster (klass 42) samt emballering/paketering och förvaring av varor (klass 39), riktar sig dessa till såväl genomsnittskonsumenter som specialiserade konsumenter. Den största delen av omsättningskretsen utgörs således av en mer uppmärksam målgrupp.

37 Tribunalen har redan slagit fast att det är tillräckligt, för att ett tecken ska omfattas av förbudet i artikel 7.1 b eller c i förordning nr 207/2009, att det finns ett registreringshinder för en del omsättningskretsen och att det inte i detta avseende är nödvändigt att pröva huruvida andra konsumenter i omsättningskretsen även känner till nämnda tecken (se dom av den 25 november 2015, bd breyton-design/harmoniseringskontoret (RACE GTP), T-520/14, ej publicerad, EU:T:2015:884, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

38 Följaktligen gjorde stornämnden en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsen var en relativt uppmärksam tyskspråkig allmänhet i Italien och i unionen samt den italienskspråkiga allmänheten i Italien.

39 För att avgöra om det omstridda varumärket är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 bör det, mot bakgrund av vad som anförs ovan i punkterna 26–35, fastställas om det geografiska ord som utgör det varumärke som avses med ansökan om registrering uppfattas som sådant och är känt av omsättningskretsen. Det bör även fastställas huruvida detta geografiska ord i omsättningskretsens ögon har en koppling till de berörda tjänsterna eller om en sådan koppling skäligen skulle kunna fastställas i framtiden.

40 Som stornämnden mycket riktigt framhöll i punkterna 15–19, 43 och 44 i det överklagade beslutet uppfattas ordet ”Suedtirol”, motsvarande det tyska ordet ”Südtirol”, av omsättningskretsen som en geografisk beteckning som hänför sig till Sydtyrolen, en region som långt innan ansökan om registrering av det omstridda varumärket ingavs var känd för sin historia, sitt geografiska läge, sitt självstyre, sin särskilda språkregim och sin ekonomiska betydelse. Tribunalen anser i likhet med stornämnden att dessa omständigheter är notoriska fakta, det vill säga fakta som det förutsätts att alla känner till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor (dom av den 22 juni 2004, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrån – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, punkt 29). Dessa fakta förelåg långt innan nämnda ansökan ingavs.

41 Beträffande villkoret att det ska finnas en koppling mellan det geografiska namnet och de tjänster som avses, framhåller tribunalen vidare att stornämnden även gjorde en riktig bedömning när den, bland annat i punkt 19 i det överklagade beslutet, underströk att Sydtyrolen sedan länge har betraktats som en välmående region med en dynamisk ekonomi, såsom framhålls ovan i punkt 40. Tribunalen anser att det är väl känt att Sydtyrolen är en ekonomiskt välmående region, med en dynamisk ekonomi. Det är för övrigt även känt, som stornämnden mycket riktigt framhöll i punkt 50 i det överklagade beslutet, att sådana tjänster som de som avses med det omstridda varumärket i princip tillhandahålls i alla regioner av viss ekonomisk betydelse. I det nu aktuella överklagandet har denna bedömning inte heller bestritts i klagandens allmänt hållna, och således ej underbyggda, kritik.

42 Det är riktigt att omsättningskretsen kan uppfatta det omstridda varumärket som en hänvisning till en särskild egenskap hos nämnda tjänster, till exempel att tjänsterna kommer att vara anpassade till de särskilda krav som ställs av företag som är verksamma i denna region, med hänsyn till det särskilda politiska, administrativa och språkliga sammanhanget (punkt 51 i det överklagade beslutet). Att en sådan geografisk ursprungsbeteckning används kan i berörda miljöer framkalla en positiv idé eller bild av en särskild egenskap hos dessa tjänster, i den mening som avses i rättspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2011, Mövenpick/OHMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ej publicerad, EU:T:2011:753, punkterna 44 och 45). Detta kan väcka positiva känslor i den mening som avses i den rättspraxis som anges ovan i punkt 30 när beteckningen ifråga används i samband med marknadsföring av de tjänster som avses med det omstridda varumärket.

43 Av detta följer att omsättningskretsen inte bara kommer att se det omstridda varumärket som en hänvisning till ett geografiskt område, som väcker positiva känslor, utan även, med hänsyn till det ekonomiska välståndet och den dynamiska utvecklingen i nämnda region, som en indikation på att de tjänster som avses härrör från denna region. Intervenienten visade för övrigt vid stornämnden att det finns många företag som är etablerade i denna region och faktiskt tillhandahåller tjänster av samma

art som de tjänster som betecknas med det omstridda varumärket (punkt 55 i det överklagade beslutet). Klaganden har inte lyckats bestrida detta. Om sådana tjänster marknadsförs med det omstridda varumärket kommer omsättningskretsen således att uppfatta varumärket som en ursprungsbeteckning.

44 I den mån klaganden i sak har anfört att det geografiska namnet inte kan beskriva egenskaper hos de aktuella tjänsterna räcker det dessutom att erinra om att syftet med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är att förhindra att en ekonomisk aktör får monopol på en geografisk ursprungsbeteckning på konkurrenternas bekostnad. Det är visserligen sant att stornämnden innan den kan avslå en ansökan om registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 i princip är skyldig att pröva vilken betydelse en geografisk ursprungsbeteckning har för sådana konkurrensförhållanden genom att pröva om det finns någon koppling mellan detta ursprung och de varor eller tjänster för vilka varumärkesregistreringen söks. Hur långtgående denna skyldighet är kan emellertid variera beroende på flera faktorer, bland annat den geografiska ursprungsbeteckningens omfattning, anseende eller art. Sannolikheten att en geografisk ursprungsbeteckning kan påverka konkurrensförhållandena är nämligen stor när det rör sig om en stor region som är känd för kvaliteten på många olika varor och tjänster och liten när det rör sig om en väl avgränsad plats som endast är känd för ett begränsat antal varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, ej publicerad, EU:T:2011:753, punkt 41).

45 I det nu aktuella fallet är det ostridigt att denna sannolikhet måste anses vara långtgående, mot bakgrund av de positiva känslor som kan väckas när de aktuella tjänsterna marknadsförs med en hänvisning till Sydtyrolen. Följaktligen får EUIPO anses ha en mindre långtgående skyldighet att pröva kopplingen mellan ursprunget och de tjänster som avses med det omstridda varumärket.

46 Det följer av rättspraxis att det under sådana omständigheter som i det nu aktuella fallet, där den geografiska ursprungsbeteckningen redan är känd eller ansedd, är tillräckligt att EUIPO fastställer att det finns en sådan koppling, i stället för att göra en konkret prövning av denna koppling (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, ej publicerad, EU:T:2011:753, punkt 43).

47 Tribunalen framhåller i varje fall att stornämnden i punkterna 51–56 i det överklagade beslutet företog en konkret prövning av den koppling som kunde finnas mellan den geografiska ursprungsbeteckningen och var och en av de tjänstekategorier som betecknades med det omstridda varumärket och att denna prövning inte var oriktig.

48 Som stornämnden för övrigt framhöll i punkt 49 i det överklagade beslutet har de tjänster som avses med det omstridda varumärket inga särskilda egenskaper som skulle kunna få omsättningskretsen att inte associera den geografiska angivelsen med nämnda tjänsters geografiska ursprung. Tribunalen finner följaktligen, i enlighet med den rättspraxis som anges ovan i punkt 34, att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 utgjorde hinder för registreringen av den aktuella geografiska beteckningen, som i berörda miljöer är känd som en beteckning på en geografisk plats, i den mån det är sannolikt att man i de berörda miljöerna kan föreställa sig att de berörda tjänsterna kommer från denna plats (se punkt 57 i det överklagade beslutet).

49 Mot ovanstående bakgrund står det klart att det omstridda varumärket registrerades i strid med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

50 Denna slutsats påverkas inte av klagandens olika argument.

51 Klaganden har först och främst bestritt att det var relevant att beakta platsen där tjänsterna tillhandahölls eller där företaget hade sitt säte som ett ursprungskriterium. Tribunalen påpekar i detta avseende att ortsangivelser för de tjänstekategorier som betecknas med det omstridda varumärket vanligtvis används och tolkas som en hänvisning till den plats där det företag som tillhandahåller

tjänsterna är etablerat, och således den plats där tjänsterna i princip tillhandahålls. Det är ovidkommande vilka andra betydelser som den geografiska angivelsen skulle kunna ha, eftersom det enligt rättspraxis är tillräckligt att åtminstone en av kännetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se, analogt, dom av den 7 juni 2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, punkt 33).

52 Vidare har klaganden gjort gällande att artikel 12 b i förordning nr 207/2009 är tillräcklig för att se till att bland annat geografiska ursprungsbeteckningar förblir tillgängliga i näringsverksamhet, i och med att bestämmelsen hindrar att innehavaren av varumärket förbjuder tredjeman att använda nämnda beteckningar i sitt namn eller firma eller i kommersiellt syfte.

53 I artikel 12 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ”[EU-varumärket inte ger] innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda … uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper”.

54 Denna bestämmelse syftar visserligen till att, i förhållande till artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 och särskilt när det gäller varumärken som inte omfattas av denna bestämmelse på grund av att de inte enbart är beskrivande, bland annat undanta nyttjandet av uppgifter om geografiskt ursprung som ingår i sammansatta varumärken från det nyttjandeförbud som innehavaren av ett sådant varumärke kan göra gällande med stöd av artikel 9 i förordningen, när uppgiften används på ett sätt som överensstämmer med god affärssed (se dom av den 15 oktober 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, punkt 55 och där angiven rättspraxis).

55 Det bör emellertid framhållas att domstolen under liknande omständigheter som i det nu aktuella fallet uttryckligen slog fast att den princip i rättspraxis, som berörs ovan i punkt 30, avseende det allmänintresse som ligger bakom artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, även visas genom möjligheten i artikel 66.2 i nämnda förordning, att tecken eller upplysningar som, genom undantag från nämnda artikel 7.1 c, kan användas för att visa det geografiska ursprunget till varor kan utgöra kollektiva varumärken, inte motsägs genom artikel 12 b i nämnda förordning, vilken inte heller påverkar tolkningen av den förstnämnda bestämmelsen på något avgörande sätt. I artikel 12 b i förordning nr 207/2009, som särskilt avser de fall då ett varumärke som helt eller delvis består av ett geografiskt namn har registrerats, föreskrivs nämligen inte att tredjeman har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke utan där föreskrivs endast att de kan använda namnet i upplysningssyfte, det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget, förutsatt att tredjeman handlar i enlighet med god affärssed (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 26–28).

56 Intresset av att se till att geografiska ursprungsbeteckningar förblir tillgängliga skyddas följaktligen inte tillräckligt, i motsats till vad som anförts av klaganden, av föreskriften i artikel 12 b i förordning nr 207/2009. Klagandens argument måste därför underkännas.

57 Mot bakgrund av vad som anförs ovan kan talan inte heller vinna bifall på den andra grunden.

58 Av detta följer att talan ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

59 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

60 Klaganden har tappat målet och ska därför förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och kommissionens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Internet Consulting GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Prek Labucka Kreuschitz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 juli 2016.

Underskrifter