Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

16 päivänä heinäkuuta 2025*

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Iceland – Ehdoton mitättömyysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Asiassa T-106/23,

Iceland Foods Ltd, kotipaikka Deeside (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja G. Vos,

kantajana,

jota tukee

International Trademark Association (INTA), kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat N. Parrotta, M. Perraki ja A. Lubberger,

väliintulijana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään V. Ruzek,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Icelandic Trademark Holding ehf, kotipaikka Reykjavik (Islanti), edustajinaan asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Kowalik-Bańczyk sekä tuomarit E. Buttigieg ja I. Dimitrakopoulos (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies G. Mitrev,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,

ottaen huomioon 16.10.2024 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja Iceland Foods Ltd vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) suuren valituslautakunnan 15.12.2022 tekemän päätöksen (asia R 1613/2019-G) (jäljempänä riidanalainen päätös) kumoamista.

Asian tausta

2 Icelandic Trademark Holding ehf esitti EUIPO:lle 23.1.2018 vaatimuksen julistaa mitättömäksi EU-tavaramerkki, joka oli rekisteröity kantajan 12.2.2013 jättämästä hakemuksesta seuraavan kuviomerkin osalta:



3 Tavarat ja palvelut, jotka riidanalainen tavaramerkki kattoi ja joiden osalta mitättömäksi julistamista vaadittiin, kuuluivat 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 29, 30 ja 35, ja ne vastasivat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 29: ”Liha, siipikarja ja riista; liha-, hedelmä- tai vihannesuutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät, palkokasvit ja vihannekset; hedelmä- ja/tai vihannesuutteet; lihatuotteet; makkarat; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet, hedelmäsäilykkeet, vihannessäilykkeet; jälkiruoat luokassa 29; munat, maito; meijerituotteet; jogurtti; ravintoöljyt ja -rasvat; pähkinät ja pähkinävoi; pikkelsit, tofu; levitteet; keitot; pähkinälevitteet; pakasteruoat luokassa 29; perunalastut ja perunatuotteet (ravinnoksi); valmisateriat ja niiden ainekset; välipalatuotteet; mikään edellä mainituista tuotteista ei koostu kokonaan tai pääasiassa kalasta”

– luokka 30: ”kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saagosuurimot, kuskus, kahvinkorvikkeet, kahviesanssit, kahviuute, kahvin ja sikurin sekoitukset; suklaa; suklaatuotteet; jauhot ja vilja- ja/tai riisi- ja/tai jauhovalmisteet; leipä, keksit, kakut, leipomotuotteet ja makeiset, syötäväksi tarkoitettu jää; hunaja, siirappi; melassit tai siirapit; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, pippuri, kastikkeet, ketsuppi, salaattikastikkeet; mausteet; Chutney-kastike; jää; jäätelöt, mehujäät ja pakastetut jälkiruoat; valmisteet jäätelön ja/tai mehujäätelön ja/tai pakastettujen jälkiruokien valmistamiseen; aamiaismurot; pitsa, pasta ja pastatuotteet; vaniljakastikejauhe; vaahdot; vanukkaat; lihapiirakat; majoneesi; lihan mureutusaineet kotitalouskäyttöön; kuningatarhyytelö ihmisravinnoksi (muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön);

luonnonmakeuttajat; valmisateriat ja niiden ainekset, välipalatuotteet, kaikki luokassa 30; pakasteruoat luokassa 30; yrtit”

– luokka 35: ”Seuraavien tuotteiden vähittäismyyntipalvelut, vähittäismyymäläpalvelut, vähittäispostimyyntipalvelut, elektroniset tai online-myyntipalvelut, valintamyymälä- ja suurmyymäläpalvelut: liha, siipikarja, riista, liha, vihannes- ja hedelmäuutteet, säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja/tai kasvisuutteet, lihatuotteet, makkarat, hyytelöt, hillot, hedelmäsäilykkeet, vihannessäilykkeet, hedelmähillokkeet, jälkiruoat, munat, maito, meijerivalmisteet, jogurtti, soijapavuista saatu ravintoproteiini, ravintoöljyt ja -rasvat, pähkinät ja pähkinävoit, etikkasäilykkeet, yrtit, tofu, levitteet, keitot, lihaliemet, pähkinätahna, pakastetut elintarvikkeet, perunalastut ja perunasta valmistetut tuotteet (ravinnoksi), valmisruoat ja niiden ainesosat, välipalat, kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kuskus, kahvinkorvikkeet, kahviesanssit, kahviuutteet, kahvin ja sikurin sekoitukset, suklaa, suklaatuotteet, jauhot ja viljasta ja/tai riisistä ja/tai jauhoista tehdyt valmisteet, leivät, keksit, pikkuleivät, kakut, konditoriatuotteet, leivonnaiset, jäätelöt, hunaja, siirappi, melassi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, pippuri, kastikkeet, ketsuppi, salaatinkastikkeet, mausteet, Chutney-kastike, jäät, jäätelö, mehujäät, pakastetut jälkiruoat, jäätelön ja/tai mehujään ja/tai pakastettujen jälkiruokien valmistusaineet, aamiaismurot, pitsa, pasta ja pastatuotteet, vaniljakastikejauhe, vaahdot, vanukkaat, lihapiirakat, majoneesit, lihan mureutusaineet kotitalouskäyttöön, kuningatarhyytelö ihmisravinnoksi (muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin), luonnonmakeuttajat; mainospalvelut; markkinointipalvelut ja myynninedistämispalvelut; kanta-asiakasjärjestelmien sekä myyntiin ja myynninedistämiseen liittyvien kannustinjärjestelmien organisoiminen, hoitaminen ja valvonta; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.”

4 Mitättömyysvaatimuksen tueksi vedottiin mitättömyysperusteisiin, jotka olivat pääasiallisesti ne, jotka mainitaan Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se oli muutettuna, 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan kanssa (ensin mainitusta säännöksestä on tullut Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja jälkimmäisestä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohta).

5 Mitättömyysosasto hyväksyi 27.5.2019 mitättömyysvaatimuksen kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

6 Kantaja valitti 24.7.2019 EUIPO:ssa mitättömyysosaston päätöksestä.

7 Suuressa valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä Icelandic Trademark Holding esitti mitättömyysosastossa esitettyjen mitättömyysperusteiden lisäksi mitättömyysperusteen, joka perustui pääasiallisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta) säännösten soveltamiseen yhdessä.

8 Suuri valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä. Se katsoi ensinnäkin pääasiallisesti, että riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskenut vaatimus, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oli jätettävä tutkimatta, koska se oli esitetty myöhässä valitusvaiheessa.

9 Toiseksi suuri valituslautakunta katsoi yhtäältä, että kohdeyleisö eli Euroopan unionin englanninkielinen suuri yleisö mielsi riidanalaisen tavaramerkin osoitukseksi siitä, että sen kattamat tavarat ja palvelut olivat peräisin Islannista. Se lisäsi, että riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osat eivät koristeluluonteensa johdosta muuttaneet kyseistä mielikuvaa. Näin ollen se katsoi, että riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti.

10 Toisaalta suuri valituslautakunta palautti mieleen pääasiallisesti, että ehdottomista hylkäysperusteista yhden sovellettavuus riittää siihen, ettei kyseessä olevaa merkkiä voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi. Joka tapauksessa oli todettava, että jos kyseistä tavaramerkkiä olisi tutkittava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten valossa, siltä olisi katsottava puuttuvan erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa asian mitättömyysosastoon menettelyn jatkamista varten

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja Icelandic Trademark Holdingin korvaamaan mitättömyysosastossa ja suuressa valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut.

12 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos asiassa pidetään istunto.

13 Icelandic Trademark Holding vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 International Trademark Association (INTA) vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– määrää, että se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa pääasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toisaalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista

16 Suuri valituslautakunta on katsonut pääasiallisesti, että riidanalainen tavaramerkki on kohdeyleisön kannalta kuvaus kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen maantieteellisestä alkuperästä tai niiden ominaisuuksista, kun otetaan huomioon muun muassa se, että maantieteellinen nimi ”Islanti” ja tämän maan ominaispiirteet, jotka koskevat luontoa, ekologiaa, uusiutuvia energiamuotoja, taloudellista vaurautta ja ammattitaitoista työvoimaa ja jotka liittyvät sen teollisuuteen ja todelliseen vientiin, ovat erittäin tunnettuja. Näiden seikkojen perusteella voidaan päätellä, että kohdeyleisölle Islanti on maa, joka kykenee tuottamaan lukuisia erityyppisiä tavaroita ja tarjoamaan laajan valikoiman palveluja. Näin ollen suuren valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö yhdistää kyseessä olevat tavarat ja palvelut riidanalaiseen tavaramerkkiin siten, että se ilmaisee niiden maantieteellisen alkuperän tai niiden tietyt ominaisuudet, jotka liittyvät erityisesti tähän maantieteelliseen alkuperään.

17 Kantaja ja INTA väittävät, että suuri valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ne riitauttavat suuren valituslautakunnan arvioinnit ja näin ollen päätelmän riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuudesta kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

18 Kantaja katsoo erityisesti, että vaikka unionin tasolla ei ole olemassa lainsäädäntöä, jossa kiellettäisiin maiden nimien rekisteröinti tavaramerkeiksi, suuri valituslautakunta on silti tosiasiallisesti asettanut tällaisen kiellon riidanalaisessa päätöksessä. Kantaja väittää sen tukeutuneen tältä osin kriteereihin, jotka eivät ole ratkaisevia, kuten siihen, että kohdeyleisö tuntee maantieteellisen nimen ”Iceland”, tai kyseisen paikan virheellisiin ja vahvistamattomiin ominaispiirteisiin, ja jotka joka tapauksessa ovat merkityksettömiä. Se ei myöskään ole ottanut huomioon tiettyjä kantajan esittämiä tutkimuksia. Lopuksi kantaja väittää suuren valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin sanaosa. Vaikka sanamerkkiä Iceland olisi pidettävä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, minkä kantaja kiistää, erottamiskykyisen typografian kuvio-osat yhdessä riidanalaisen tavaramerkin punaisen ja keltaisen taustan kanssa estävät sitä vastoin pitämästä tavaramerkkiä kuvailevana.

19 EUIPO ja Icelandic Trademark Holding kiistävät kantajan ja INTA:n argumentit.

20 Tältä osin oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos tämä tavaramerkki on rekisteröity saman asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti.

21 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, 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. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) nojalla asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia.

22 Näiden merkkien tai merkintöjen katsotaan olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 kohta ja tuomio 27.2.2002, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, 37 kohta).

23 Merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. tuomio 12.1.2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. SMHV (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Vaikka merkitystä ei myöskään ole sillä, onko tällainen ominaisuus kaupallisesti olennainen vai ainoastaan toissijainen, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden on kuitenkin oltava objektiivinen ja tavaran tai palvelun luonteesta johtuva piirre sekä kyseisen tuotteen tai palvelun kannalta olennainen ja pysyvä (ks. tuomio 7.5.2019, Fissler v. EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Kun on erityisesti kyse merkeistä tai ilmauksista, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän tai määränpään tai sen tyyppisten palvelujen suorituspaikan osoittamiseen, joita varten EU-tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, eli kun on erityisesti kyse maantieteellisistä nimistä, on olemassa yleinen intressi siihen, että ne ovat vapaasti käytettävissä, koska näillä merkeillä tai ilmauksilla voidaan paitsi mahdollisesti kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen laatua ja muita ominaisuuksia myös vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, että kuluttajat yhdistävät tavarat tai palvelut miellyttäväksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, 37 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26 kohta).

26 Tältä osin on muistutettava, että maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi yhtäältä silloin, kun ne ovat sellaisten täsmällisesti määriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä yhdistää näihin tavaroihin tai palveluihin, eikä toisaalta sellaisia maantieteellisiä nimiä, joita yritykset mahdollisesti käyttävät vastaisuudessa ja jotka on jätettävä tällaisten yritysten vapaaseen käyttöön, jotta nämä yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän (ks. analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 29, 30 ja 37 kohta).

27 Niinpä merkin rekisteröinti tulisi evätä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos maantieteellinen nimi, joka halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi, on sellaisen paikan nimi, jonka asianomainen kohderyhmä yhdistää hakemuksen tekemishetkellä kyseisen tyyppisiin tavaroihin ja palveluihin, tai jos on kohtuudella odotettavissa, että tällainen yhdistäminen voitaisiin tehdä vastaisuudessa (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, 38 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 31 kohta).

28 Vaikka kohdeyleisö tuntisikin jonkin maantieteellisen paikan, tästä ei seuraa automaattisesti, että merkkiä voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan maantieteellistä alkuperää. Sen tutkimiseksi, täyttyvätkö kyseessä olevan rekisteröinnin hylkäysperusteen soveltamisedellytykset, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisen maantieteellisen paikan maineen laajuus erityisesti kyseessä olevalla talouden alalla ja kyseisen paikan tunnettuusaste kohdeyleisön keskuudessa, asianomaisella toimialalla noudatetut tavat ja se, miltä osin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä voi olla kohderyhmälle merkityksellinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen laadun tai muiden ominaisuuksien arvioimiseksi (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, 49 kohta).

29 Lisäksi ehdottomaan hylkäysperusteeseen perustuvassa mitättömyysmenettelyssä on niin, että koska rekisteröidyn EU-tavaramerkin oletetaan olevan pätevä, mitättömyysvaatimuksen esittäjän on EUIPO:ssa vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen tavaramerkin pätevyyteen (tuomio 13.9.2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 28 kohta).

30 Nyt käsiteltävässä asiassa on ensinnäkin todettava, ettei kantaja riitauta suuren valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 89–93 kohdassa esittämää kohdeyleisön määritelmää, jonka mukaan kohdeyleisö muodostui riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä 12.2.2013 unionin englanninkielisestä suuresta yleisöstä, joka sijaitsee Kyproksen, Suomen, Irlannin, Maltan, Alankomaiden, Skandinavian maiden, mukaan lukien Tanska, ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.

31 Toiseksi suuri valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä pääasiallisesti, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tunsi sanan "Iceland" muun muassa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan nimenä.

32 Tältä osin on yhtäältä korostettava, että riidanalaisella tavaramerkillä tarkoitetaan maantieteellisesti Euroopassa sijaitsevan sellaisen maan nimeä, joka muodostuu suhteellisen harvaan asutusta alueesta ja joka on pinta-alaltaan suurempi kuin jotkin unionin ja ETA:n jäsenvaltiot.

33 Toisaalta on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, suuri valituslautakunta ei ole pitänyt Islannin tuntemusta ratkaisevana perusteena arvioidessaan kyseessä olevan tavaramerkin kuvailevuutta. Se nimittäin on todennut riidanalaisen päätöksen 121 kohdassa selvästi, että kyseisen tavaramerkin kuvailevuuden arviointi edellyttää myös sellaisten muiden merkityksellisten tekijöiden huomioon ottamista, jollaisia ovat kyseisen maantieteellisen nimen osoittaman paikan ominaispiirteiden tuntemus sekä yhteys tavara- ja palvelutyyppien ja riidanalaisen tavaramerkin välillä.

34 Kolmanneksi suuri valituslautakunta on ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon sellaisia Islannin eri ominaispiirteitä, joiden perusteella voidaan sen mielestä päätellä, että Islanti on maa, joka kykenee tuottamaan lukuisia erityyppisiä tavaroita ja tarjoamaan laajan valikoiman palveluja.

35 Tältä osin on yhtäältä muistutettava, että kantaja kiistää sen, että olisi yleisesti tunnettua, että Islanti on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä maista, suuren valituslautakunnan arvioinnin siitä, että Islannilla on merkittävät kauppasuhteet unionin jäsenvaltioihin, ja sen, että Islannin matkailuteollisuus on nopeassa kasvussa. Kantajan mielestä suuri valituslautakunta on katsonut

virheellisesti, että Islannista vietävien tavaroiden yleisin määränpää on Tanska eikä Alankomaat, ja tehnyt tosiseikkoja koskevan virheen katsoessaan, että Islanti tarjoaa kohtuullisen laajan tavara- ja palveluvalikoiman.

36 On kuitenkin todettava, ettei kantaja esitä mitään konkreettista argumenttia tai seikkaa kyseenalaistaakseen suuren valituslautakunnan arviointien paikkansapitävyyden. Niinpä on katsottava, että kyseisten Islantia koskevien ominaispiirteiden arviointia ei voida kyseenalaistaa kantajan yleisellä ja täsmentämättömällä argumentaatiolla. Lisäksi ensinnäkin niiden todisteiden tarkastelun perusteella, joihin suuri valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä tukeutunut, voidaan vahvistaa, että ne osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että Islanti oli ympäristöystävällinen maa, mikä lisäksi auttoi tekemään siitä suositun matkailukohteen (ks. riidanalaisen päätöksen 108, 109, 125, 126 ja 146 kohta, jotka koskevat *Collins Dictionaryn* ja *Encyclopedia Britannican* yhtäpitäviä tietoja sekä erityisesti Íslandsstofan (Promote Iceland) vuonna 2015 Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteuttamaa tutkimusta mielikuvasta, joka matkailijoilla oli Islannista, tai tietoja, jotka ilmenevät asiakirjasta *Tourism in Iceland in Figures, May 2016* (Matkailu Islannissa lukuina, toukokuu 2016)). Toiseksi kyseisistä todisteista ilmenee, että Islanti tarjosi laajan tavara- ja palveluvalikoiman ja että sillä oli niiden osalta merkittäviä kauppasuhteita ETA-maihin (ks. mm. riidanalaisen päätöksen 127 kohta, jossa viitataan Islannin tilastotietoihin vuodelta 2015 ja Islannin tilastotoimiston ulkomaankauppajaoston puheenjohtajan 27.1.2016 antamaan lausuntoon, joka koskee Islannista unioniin suuntautunutta vientiä vuosina 1999–2014). Mainitut seikat osoittavat lisäksi, että kyseiset kauppasuhteet ovat pysyneet vakaina ja että ne ovat jopa hieman lisääntyneet riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän eli 12.2.2013 jälkeen.

37 Toisaalta kantajan ja INTA:n väitteistä, jotka koskevat niiden Islannin ominaispiirteiden merkityksellisyyttä, jotka on otettu riidanalaisessa päätöksessä huomioon arvioitaessa kyseisen maan ja riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen välistä yhteyttä, on todettava, että edellä 26 ja 27 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkit ovat kuvailevia silloin, kun ne osoittavat paitsi tiettyjä maantieteellisiä paikkoja, joiden katsotaan jo olevan tunnettuja asianomaisen tavara- ja palveluryhmän osalta, myös paikkoja, joiden osalta on kohtuullista olettaa, että yritykset käyttävät niitä vastaisuudessa merkintöinä kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän maantieteellisestä alkuperästä.

38 Edellä esitetystä seuraa, että kantaja väittää virheellisesti, että nyt käsiteltävässä asiassa oli tarpeen arvioida sitä, miten tunnettu Islanti oli tai saattoi vastaisuudessa olla kohdeyleisön keskuudessa riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä. On nimittäin niin, kuten edellä 28 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että huomioon on otettava joukko seikkoja, sellaisina kuin ne olivat 12.2.2013, sekä tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen mukaisesti ne, jotka eivät rajoitu pelkkään kysymykseen tunnettuudesta. Lisäksi Islannin eri ominaispiirteet, jotka suuri valituslautakunta on ottanut huomioon, ovat tärkeitä määritettäessä, missä määrin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä voi olla asianomaisessa kohderyhmässä merkityksellinen arvioitaessa kyseisten tavaroiden tai palvelujen laatua tai muita ominaisuuksia.

39 Näistä samoista syistä kantaja ei voi perustellusti moittia suurta valituslautakuntaa siitä, että se on ottanut huomioon taloudellisen vaurauden sekä lisäksi esittänyt arvion bruttokansantuotteesta (BKT), ammattitaitoisesta työvoimasta tai eri teollisuudenalojen läsnäolosta, koska näiden kriteerien perusteella voitiin määrittää, saattoiko Islannista tulla tunnettu kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen maantieteellisen alkuperän paikkana. Riidanalaisen päätöksen kokonaistulkinnasta ja erityisesti sen 146, 147 ja 176 kohdan tulkinnasta ilmenee, että suuri

valituslautakunta on tunnustanut Islannin talouden merkityksellisyyden (niin BKT:n kaltaisten määrällisten näkökohtien kuin laadullistenkin näkökohtien kannalta) tukeakseen päätelmäänsä, joka koskee kyseisen maan kykyä tuottaa ja tarjota laajaa tavara- ja palveluvalikoimaa ja riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta kohdeyleisön mielessä. Tältä osin on vielä todettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että BKT:llä on merkitystä määritettäessä rekisteröitäväksi haetulla merkillä nimetyn maantieteellisen paikan ominaisuuksia ja näin ollen arvioitaessa kyseisen merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen ja nimetyn maantieteellisen nimen välistä yhteyttä (ks. vastaavasti tuomio 23.2.2022, Govern d'Andorra v. EUIPO (Andorra), T-806/19, ei julkaistu, EU:T:2022:87, 65 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 118, 127 ja 144 kohdasta ilmenee lisäksi, että suuri valituslautakunta on ottanut huomioon taloudelliset indikaattorit kokonaisuudessaan yhdessä Islannin vientiä ja tuontia koskevien tilastotietojen kanssa.

40 Edellä esitetyn perusteella on suoritettava konkreettinen tutkinta, joka koskee sitä, kuvasiko riidanalainen tavaramerkki rekisteröintihakemuksen tekoajankohtana kohdeyleisön silmissä paikkaa, jolla oli yhteys asianomaisiin tavara- ja palveluryhmiin, tai oliko kohtuudella odotettavissa, että tällainen yhteys voisi syntyä vastaisuudessa.

Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkiin 29 ja 30 kuuluvat tavarat

41 Ensinnäkin suuri valituslautakunta on katsonut, että pääasiallisesti elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden maantieteellisen alkuperän osoittaminen on paitsi yleinen käytäntö kaupassa myös tiettyjen tavaroiden osalta velvollisuus kuluttajien korkeatasoisen terveydensuojelun varmistamiseksi ja heidän tiedonsaantioikeutensa takaamiseksi. Näin ollen kuluttajat, jotka kohtaavat kyseisissä tavaroissa mainitun maan nimen, mieltävät sen todennäköisemmin alkuperäpaikaksi ja kuvailevassa merkityksessä, vaikka kyseinen maa ei olisikaan laajalti tunnettu tai tunnettu tietyn tavaran osalta.

42 Toiseksi suuri valituslautakunta on katsonut, että vaikka Islanti voidaan yhdistää pääasiallisesti kalaan, mereneläviin, lihaan ja maitotuotteisiin, se tuottaa muitakin elintarvikkeita, kuten hedelmiä, vihanneksia ja yrttejä. Lisäksi geotermisellä energialla lämmitettyjen kasvihuoneiden avulla voidaan kohtuudella odottaa melko monipuolista elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia. Kun otetaan huomioon, että siipikarjaa kasvatetaan ja että munia ja viljaa yleisesti tuotetaan, pakataan ja pidetään kaupan Euroopassa, kuluttajat katsovat, että nämä tuotteet voivat olla peräisin Islannista. Tämä koskee myös syötäviä rasvoja ja öljyjä ja erityisesti rapsiöljyä, jota voidaan viljellä kylmemmissä ilmastoissa.

43 Kolmanneksi suuri valituslautakunta on päättänyt, että vaikka tiettyjä luokkaan 30 kuuluvia tavaroita, kuten kaakaota, kahvia, teetä, riisiä, saagoa ja tapiokaa, ei niiden luonteen johdosta viljellä Islannissa, niitä voidaan kuitenkin jalostaa siellä ja mukauttaa paikalliseen makuun.

44 Kantaja väittää pääasiallisesti, että suuri valituslautakunta on luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden ja kyseessä olevan maantieteellisen nimen välistä yhteyttä arvioidessaan keskittynyt virheellisesti siihen, että Islanti valmistaa tietyssä määrin elintarvikkeita, vaikka ne edustavatkin vain hyvin pientä osaa tämän maan viemistä tavaroista. Lisäksi suuren valituslautakunnan arviot ovat tiettyjen ”eksoottisten” tavaroiden osalta puhtaasti teoreettisia ja merkityksettömiä. Kantaja väittää lisäksi, että oikeudellinen velvollisuus ilmoittaa alkuperämaa tavarassa ei vaikuta millään tavoin tämän maan nimen käyttöön tavaramerkkinä.

45 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkiin 29 ja 30 kuuluvat tavarat sisältävät kasvi- ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja nesteitä, jotka kaikki kuuluvat elintarvikealaan.

46 Oikeuskäytännön mukaan maatalouselintarvikkeita koskevan tavanomaisen käytännön mukaista on, että niitä kuvataan maantieteellisellä ilmauksella, joka osoittaa siten tai voi osoittaa niiden maantieteellisen alkuperän (ks. vastaavasti tuomio 15.10.2003, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, 42–45 kohta). Kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä voidaan katsoa, että se voi olla kohdeyleisön kannalta erityisen merkityksellinen arvioitaessa asianomaisten tavaroiden laatua tai muita ominaisuuksia, kun otetaan huomioon myös yleiset terveydelliset, taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset tai eettiset näkökohdat.

47 Toiseksi on todettava, että – kuten EUIPO:ssa käydyn hallinnollisen menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee – Islanti tuottaa ja vie maasta erilaisia maatalous- ja elintarviketuotteita, muun muassa kaloja ja kalapohjaisia tuotteita, eri lihalajeja, maitotuotteita, hedelmiä ja vihanneksia. Kyseisestä asiakirja-aineistosta ilmenee erityisesti, että Islanti valmisti ja vei näitä tavaroita vuosina 1999–2014 eli riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää edeltäneellä ja sitä seuranneella ajanjaksolla (ks. mm. riidanalaisen päätöksen 127 kohta, jossa viitataan Islannin tilastotietoihin vuodelta 2015 ja Islannin tilastotoimiston ulkomaankauppajaoston puheenjohtajan 27.1.2016 antamaan lausuntoon, joka koskee Islannista unioniin suuntautunutta vientiä vuosina 1999–2014).

48 Lisäksi suuri valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 154 kohdassa (ks. edellä 42 kohta) tiettyjen muiden kyseessä olevien tuotteiden, kuten siipikarjan ja munien, osalta, että niitä voidaan kasvattaa ja tuottaa kaikkialla Euroopassa ja siis mahdollisesti myös Islannissa. Syötäviä rasvoja ja öljyjä, erityisesti rapsiöljyä, voidaan myös tuottaa tai viljellä kylmemmissäkin ilmastoissa, kuten Islannissa. Näin ollen näitä luokkiin 29 ja 30 kuuluvia riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita voidaan kaiken kaikkiaan valmistaa, pakata ja myydä Islannissa ja viedä ETA-maihin.

49 Tästä ilmenee, että Islanti tuotti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekoajankohtana laajan valikoiman riidanalaisen tavaramerkin kattamia luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita, että se myös vei näitä tavaroita ja että se saattoi tuottaa muitakin tavaroita. Kun otetaan huomioon näiden tavaroiden nykyinen tai potentiaalinen valmistus- ja vientikapasiteetti Islannissa, on katsottava, että kun jotakin luokkiin 29 ja 30 kuuluvaa tavaraa myydään riidanalaisella tavaramerkillä, sen alkuperäksi voidaan mieltää Islanti. Tältä osin – toisin kuin kantaja väittää – suurta valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se ole ottanut huomioon sitä seikkaa, joka liittyy Islannin elintarvikeviennin väitettyyn ”vähäiseen” osuuteen. Vaikka oletettaisiin, että Islannin nykyinen elintarvikevienti ei muodosta kovinkaan merkittävää osaa sen viennistä yleensä, tällaisella väitteellä ei voida kyseenalaistaa tavaramerkin ja luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden välistä kuvailevaa yhteyttä, koska siinä ei oteta huomioon tulevaisuuteen suuntautuvaa näkemystä yhteydestä, joka voidaan kohtuudella todeta olevan riidanalaisen tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden välillä.

50 Lisäksi siltä osin kuin kantaja esittää argumentteja, joilla pyritään kiistämään riidanalaisen tavaramerkin ja hylkeenlihan välisen yhteyden olemassaolo, on todettava, ettei se kyseenalaista sitä, että Islannissa tuotetaan muitakin lihalajeja, kuten naudan-, lampaan- ja sianlihaa, ja

hallinnollisen menettelyn aikana esitettyjen todisteiden mukaan Islanti vie niitä. Näin ollen kantajan argumentaatiolla ei voida kyseenalaistaa riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta luokkaan 29 kuuluvan ”lihan” laajemman ryhmän osalta.

51 Luokkaan 30 kuuluvan kaakaon, kahvin ja teen osalta on kyllä totta, kuten kantaja väittää, että näitä tuotteita ei jo niiden luonteenkaan takia viljellä Islannissa ja että on epätodennäköistä, että niitä viljeltäisiin siellä vastaisuudessa. Suuri valituslautakunta on kuitenkin perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 152 ja 155 kohdassa, että ne voidaan siellä muuntaa ja mukauttaa paikalliseen makuun. Suuren valituslautakunnan mainitsemat esimerkit teevalikoimista, jotka ovat peräisin Irlannista, Englannista tai Skotlannista, joissa tätä tuotetta ei kuitenkaan viljellä, ja joita tarjottiin vähittäismyyntiin unionissa, ovat tästä myös merkityksellisiä esimerkkejä. Näitä samoja toteamuksia voidaan soveltaa muihin kyseessä oleviin luokkiin kuuluviin tavaroihin, kuten sokeriin, suklaaseen ja suklaapohjaisiin tuotteisiin tai erilaisiin hedelmäpohjaisiin tuotteisiin, joita voidaan viljellä ja kuivata, säilöä tai muulla tavalla jalostaa Islannissa, erityisesti, kun on kyse mustikkapohjaisista tuotteista, karhunvatukoista tai herukoista (ks. riidanalaisen päätöksen 152 kohta).

52 Vaikka kantajan väitteet olisi ymmärrettävä siten, että ne koskevat sellaisten todisteiden puuttumista, jotka tukisivat sitä, että Islannissa on olemassa kaakaon, kahvin tai teen ja muiden edellä 51 kohdassa mainittujen tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostamisen tai paikallisiin mieltymyksiin mukauttamisen käytäntö, on kuitenkin todettava, että kyseinen mahdollisuus oli kohdeyleisön näkökulmasta edelleen kohtuullinen. Tällainen tuotetyyppi nimittäin voi kuulua erityiseen markkinointiin, jossa korostetaan tuotetta, jonka makuarvot soveltuvat paikalliseen makuun, tai muihin niiden maantieteelliseen alkuperään liittyviin erityisominaisuuksiin.

53 On korostettava, että näillä tuotteilla sekä tietyillä muilla luokkiin 29 ja 30 kuuluvilla tuotteilla, kuten mausteilla, kastikkeilla, ketsupilla ja lukuisilla muilla tuotteilla, voi olla mukauttamisen jälkeen Islannille ominaisia erityispiirteitä, kun otetaan huomioon esimerkiksi käsittelymenetelmät, jotka mahdollistavat erityisten makujen korostamisen, ja kohdeyleisö voi mieltää ne sellaisiksi.

54 Kaiken edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että suuri valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalainen tavaramerkki on luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta kuvaileva.

Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut

55 Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut yhtäältä viittaavat pääasiallisesti vähittäismyyntiin myymälöissä ja verkossa. Toisaalta kyse on mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluista sekä yrityksen organisaatioon ja liiketoimintaan liittyvistä palveluista.

56 Suuri valituslautakunta on katsonut pääasiallisesti, että riidanalaista tavaramerkkiä voidaan käyttää viittauksena paikkaan, josta luokkaan 35 kuuluvat vähittäismyyntipalvelut yleensä suoritetaan. Lisäksi kohdeyleisö voi mieltää tämän tavaramerkin viittaukseksi mainittujen palvelujen yhteydessä myytyjen tavaroiden erityiseen laatuun.

57 Kantaja väittää pääasiallisesti, että on epätodennäköistä, että luokkaan 35 kuuluvat palvelut olisivat peräisin Islannista, kun otetaan huomioon sen vähäinen väestöntiheys ja se, että sen alue on suurelta osin asumatonta, mikä ei mahdollista elintarvikemyymäläketjun ylläpitämistä. Lisäksi kantaja korostaa sitä, että Islanti ei ”vie” mitään vähittäismyyntipalveluja.

58 Aluksi on pantava merkille, että vaikka asianosaiset eivät olekaan tätä kiistäneet, suuri valituslautakunta on muistuttanut riidanalaisen päätöksen 160 kohdassa, että asianomaiset palvelut ovat ”pääasiallisesti vähittäismyyntipalveluja”. Kyseisen päätöksen 161 kohdassa suuri valituslautakunta on tarkastellut näiden palvelujen ja kyseessä olevan maantieteellisen nimen välistä yhteyttä ja viitannut nimenomaisesti ”vähittäismyyntipisteisiin”. Saman päätöksen 162–164 kohdassa se on kuitenkin kyseistä yhteyttä arvioidessaan jättänyt huomiotta nimenomaisesti mainitut palvelut ja viitannut ”riidanalaisen tavaramerkin kattamiin palveluryhmiin” (162 kohta), ”kyseisiin palveluihin” tai ”näihin palveluihin” (163 kohta), ”riidanalaisen tavaramerkin kattamiin palveluihin” ja ”asianomaisiin palveluihin” (164 kohta), ja näissä riidanalaisen päätöksen kohdissa mainitaan lisäksi 20.7.2016 annettu tuomio Internet Consulting v. EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422), joka koski pääasiallisesti liikkeenjohto- ja yrityshallintopalveluja.

59 On siis niin, että vaikka suuri valituslautakunta ei ole päättelyssään viitannut nimenomaisesti mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluihin eikä yrityksen organisaatioon ja liiketoimintaan liittyviin palveluihin, riidanalaisen päätöksen 162–164 kohdassa esitettyjen perustelujen kokonaistarkastelusta ilmenee, että niiden on ymmärrettävä koskevan kaikkia riidanalaisen tavaramerkin kattamia palveluja eikä ainoastaan vähittäismyyntiin liittyviä palveluja. Näkökohtia, jotka liittyvät niiden palvelujen erityisominaisuuksiin, joita voitaisiin kuvata maantieteellisellä nimellä ”Islanti” siltä osin kuin ne olisi ”esimerkiksi mukautettu kyseisellä alueella, jolle on ominaista erityinen poliittinen, hallinnollinen ja kielellinen asiayhteys, toimivien yritysten erityisvaatimuksiin”, voidaan nimittäin lähtökohtaisesti soveltaa ainoastaan pääasiallisesti mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalveluihin sekä yrityksen organisaatioon ja liiketoimintaan liittyviin palveluihin, ja näin on sitäkin suuremmalla syyllä, koska tässä toteamuksessa viitataan siihen ammattiyleisöön, jolle kyseiset palvelut on tarkoitettu.

60 Koska kantaja ja INTA eivät ole esittäneet argumentteja edellä 58 ja 59 kohdassa mainittujen palvelujen ja riidanalaisen tavaramerkin osoittaman maantieteellisen nimen välisen tulevan yhteyden arvioinnista, tässä unionin yleisen tuomioistuimen analyysissä keskitytään joka tapauksessa kyseiseen arviointiin ja otetaan huomioon pääasiallisesti vain vähittäismyyntipalvelut ja kyseessä oleva maantieteellinen nimi.

61 On korostettava, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat vähittäismyyntipalvelut koskevat elintarvikkeita, juomia ja kotitaloustavaroita, jotka kaikki ovat Islannissa valmistettuja. Lisäksi kyse voi olla kalojen, merenelävien tai muiden merestä peräisin olevien tuotteiden kaltaisista tuotteista, joiden osalta kantaja ei kiistä sitä, että Islanti tunnetaan alkuperämaana.

62 Siltä osin kuin kyse on kantajan argumenteista, jotka koskevat riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen viennin puuttumista ja sitä, ettei Islanti ole laajalti tunnettu näiden palvelujen osalta, ja argumenteista, joiden mukaan Islannin väestön koko on esteenä Islannin kyvylle ylläpitää elintarvikemyymäläketjua, tällaiset argumentit eivät voi menestyä niistä samoista syistä, jotka esitettiin edellä 37 ja 38 kohdassa, eikä kyseessä olevan maantieteellisen paikan demografisen merkityksen mukaan tehtävä erottelu sitä paitsi ole merkityksellinen. On nimittäin kohtuullista katsoa, että kun kyseessä olevat palvelut on varustettu riidanalaisella tavaramerkillä, ne mielletään suoritetuiksi kyseisessä maassa sijaitsevissa liikkeissä.

63 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että suuri valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalainen tavaramerkki on kuvaileva luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Tietyt kantajan ja INTA:n monialaiset väitteet

64 Mikään muu kantajan ja INTA:n argumenteista ei ole omiaan kumoamaan suuren valituslautakunnan päätelmää, joka koskee riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta.

65 Ensinnäkin kantaja ja INTA väittävät, että suuri valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan pääasiallisesti, että maiden nimien rekisteröinti on välttämättä ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen kanssa riippumatta asianomaisista tavaroista tai palveluista.

66 On kuitenkin todettava, että tällainen väite johtuu riidanalaisen päätöksen virheellisestä tulkinnasta. Kuten riidanalaisen päätöksen ja erityisesti sen 94–214 kohdan kokonaistarkastelusta ilmenee, suuri valituslautakunta nimittäin on tehnyt yksityiskohtaisen analyysin riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuudesta kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

67 Toiseksi on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisen tavaramerkin typografia tai väri eivät anna sille epätavallista tai huomiota herättävää vaikutusta. Mainitun tavaramerkin sanaosa nimittäin on esitetty vakiomuotoisella valkoisten kirjainten kirjasinlajilla ilman mitään typografista erityispiirrettä. Vaikka se tosin on sijoitettu punaiselle, oranssille ja keltaiselle suorakulmaiselle pohjalle, jonka keltainen ja oranssi vaikutus antaa vaikutelman hieman haalistuneesta ulkomuodosta, värillinen pohja, erityisesti oranssi ja keltainen väri, on pääasiallisesti yleinen mainoksissa tai pakkauksissa, joten kuluttaja pitää sitä koristeellisena osana.

68 Niinpä suuri valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin mainitun tavaramerkin sanaosa, eivätkä ne millään tavoin muuta viimeksi mainitun osan välittämää kuvailevaa sisältöä.

69 Toiseksi kantajan argumentista, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 14 artiklan b alakohta) perusteella voidaan varmistaa, että nimeä ”Iceland” käytetään islantilaisissa yksiköissä, on todettava, että tässä säännöksessä, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

– –

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

70 Edellä 69 kohdassa mainitulla säännöksellä pyritään muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siitä, että pelkästään tai osittain maantieteellisestä nimestä koostuva tavaramerkki on rekisteröity, eikä tällä säännöksellä anneta kolmansille oikeutta käyttää tällaista nimeä tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26–28 kohta).

71 Toisin kuin kantaja näyttää antavan ymmärtää, sillä seikalla, että asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, että kukin taloudellinen toimija voi vapaasti käyttää tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia koskevia merkintöjä, ei voida varmistaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun suojaamista. Päinvastoin kyseinen seikka osoittaa intressin siihen, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, joka sitä paitsi on ehdoton, sovelletaan todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata jotain niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kantajan argumentti on siis hylättävä perusteettomana.

72 Neljänneksi ja lopuksi kantaja näyttää arvostelevan suurta valituslautakuntaa siitä, että tämä on jättänyt tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen takia tutkimatta 2.8.2019 päivätyn tutkimuksen, jossa otettiin huomioon kesäkuussa 2019 käytyjä puhelinkeskusteluja.

73 Riidanalaisen päätöksen 137, 138, 157 ja 196 kohdan yhteisen tarkastelun perusteella on kuitenkin todettava, että suuri valituslautakunta ei ole analysoinut 2.8.2019 toteutetun tutkimuksen tutkittavaksi ottamista koskevaa kysymystä vaan kysymystä sen todistusarvosta.

74 Lisäksi on riittävää todeta, että vaikka kantaja pyrkisikin riitauttamaan kyseisen tutkimuksen todistusvoiman arvioinnin, se ei esitä mitenkään, mikä konkreettinen seuraus mainitulla tutkimuksella on sen mielestä ollut riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuuden arvioinnille. Joka tapauksessa on niin, kuten suuri valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 157 kohdassa, että pelkästään se, että haastatelluilta henkilöiltä kysytään, mitkä tavarat tulevat heille mieleen, kun he kohtaavat riidanalaisen tavaramerkin, ei ole sellainen täysin varma ja asianmukainen testi, jonka avulla voitaisiin arvioida kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta, vaan tämä arviointi on aina tehtävä ottamalla huomioon kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut (ks. edellä 23 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).

75 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

76 Toisessa kanneperusteessaan kantaja väittää INTA:n tukemana pääasiallisesti, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

77 EUIPO ja Icelandic Trademark Holding kiistävät kantajan ja INTA:n argumentit.

78 Koska asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että siinä luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista yhden soveltaminen riittää siihen, ettei merkkiä voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi, ja kun otetaan huomioon, että on hylättävä kantajan ensimmäinen kanneperuste, joka koskee suuren valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa riidanalaisen tavaramerkin julistamiseen mitättömäksi kaikkien sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, ei ole tarpeen tutkia, onko kantajan esittämä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste perusteltu.

79 Kaiken edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste ja siis koko kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

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

81 Koska asiassa on pidetty istunto ja kantaja on hävinnyt asian, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n ja Icelandic Trademark Holdingin vaatimusten mukaisesti.

82 INTA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Iceland Foods Ltd velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Icelandic Trademark Holding ehf:n oikeudenkäyntikulut.

3) International Trademark Association (INTA) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Dimitrakopoulos

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä heinäkuuta 2025.

Allekirjoitukset