UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

14 päivänä toukokuuta 2013 *

Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin fluege.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta sekä 2 ja 3 kohta

Asiassa T-244/12,

Unister GmbH, kotipaikka Leipzig (Saksa), edustajinaan asianajajat H. Hug ja A. Kessler-Jensch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Walicka,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 2149/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin fluege.de rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit F. Dehousse (esittelevä tuomari) ja J. Schwarcz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.9.2012 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Unister GmbH teki 27.1.2011 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki fluege.de.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 25, 28, 35, 39, 41 ja 43.

4 Käsiteltävän kanteen kohteena ovat näistä tavaroista ja palveluista vain luokkiin 35, 39 ja 43 kuuluvat palvelut (jäljempänä kyseiset palvelut), jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”

— luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen”

— luokka 43: ”Ravitseminen; tilapäismajoitus”.

5 Tutkija hylkäsi 22.8.2011 tekemällään päätöksellä tavaramerkkihakemuksen kyseisten palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan nojalla sillä perusteella, että haettu tavaramerkki on kuvaileva eikä se ole erottamiskykyinen.

6 Kantaja valitti 17.10.2011 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

7 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.3.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), koska haettu tavaramerkki oli kuvaileva ja koska siltä puuttui erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa lähinnä kolmeen kumoamisperusteeseen, jotka ovat ensimmäiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen, toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen ja kolmanneksi haetun tavaramerkin käytön perusteella syntynyt erottamiskyky.

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

11 Kantaja kiistää valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan haettu tavaramerkki on kuvaileva. Sen mukaan sana ”fluege” on Saksan kielessä tuntematon sana, sillä saksan kielessä on vain sana ”Flüge”, jossa on kirjain ”ü”, minkä vuoksi keskivertokuluttaja katsoo sanan ”fluege” epätavallisen kirjoitusasun vuoksi haetun tavaramerkin osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä.

12 Kantajan mukaan keskivertokuluttaja on tottunut siihen, että myös yleisnimestä koostuvan toisen tason verkkotunnuksen takaa löytyy yhden kaupallisen palveluntarjoajan internetportaali. Käsiteltävässä asiassa sana ”fluege” ei kuitenkaan ole yleissana, kun otetaan huomioon sen epätavallinen kirjoitusasu. SMHV ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että vuodesta 2004 alkaen on mahdollista rekisteröidä verkkotunnuksia, joissa on erikoismerkkejä, kuten kirjain ”ü”.

13 Kantaja väittää, että vaikka kohdeyleisö käsittäisi haetun tavaramerkin sellaiseksi verkkotunnukseksi, joka viittaa lentotarjouksia sisältävään saksalaiseen internetosoitteeseen, kyseisillä palveluilla ei ole mitään yhteyttä tai riittävää yhteyttä lentojen tarjontaan. Käsiteltävässä asiassa ei ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vapaana pitämisen tarvetta.

14 SMHV kiistää kantajan kannan.

15 On muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerk[kejä], 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”, ei rekisteröidä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

16 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään näin ollen siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12447, 31 kohta; asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-753, 27 kohta ja asia T-208/10, Cree v. SMHV (TRUEWHITE), tuomio 7.7.2011, 12 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

17 Lisäksi merkit tai merkinnät, jotka voivat kaupankäynnissä kuvata sen tavaran tai palvelun ominaisuuksia, jolle rekisteröintiä on haettu, ovat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (edellä 16 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 30 kohta ja edellä 16 kohdassa mainittu asia TRUEWHITE, tuomion 13 kohta).

18 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan 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 ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailun (ks. edellä 16 kohdassa mainittu asia TRUEWHITE, tuomion 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 On myös muistettava, että merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 38 kohta ja edellä 16 kohdassa mainittu asia TRUEWHITE, tuomion 17 kohta).

20 Kohdeyleisöstä on perustellusti todettu riidanalaisen päätöksen 12 ja 13 kohdassa, että riidanalaiset palvelut on suunnattu sekä keskivertokuluttajille että ammattilaisille ja että haetun tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava erityisesti saksalaisen yleisön kannalta, kun otetaan huomioon merkin osat. Haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava Euroopan unionin saksankielisen keskivertokuluttajan kannalta, mitä kantaja ei kiistä.

21 Kuten valituslautakunta on todennut, haettu tavaramerkki muodostuu toisiinsa liitetyistä osista ”fluege” ja ”.de”, joista ensimmäinen on pienillä kirjaimilla kirjoitettu muunnelma saksankielisestä sanasta ”Flüge” (lennot), jossa on kirjaimen ”ü” paikalla kirjainyhdistelmä ”ue”, ja joista toinen on ylätason verkkotunnus, joka liittyy maahan tai itsenäiseen alueeseen (country code Top-Level Domain (ccTLD)), käsiteltävässä asiassa Saksaan.

22 Valituslautakunta katsoi, että osaa ”fluege” analysoitaessa on otettava huomioon se, että kohdeyleisö on tottunut tiettyihin erityispiirteisiin internetosoitteiden kirjoitusasussa. Se totesi näistä erityisyyksistä, että internetosoitteet kirjoitetaan yleensä pienillä kirjaimilla, että erikoismerkit kuten kirjaimet ”ä”, ”ü”, ”ö” ja ”β”korvataan usein kirjainyhdistelmillä ”ae”, ”ue”, ”oe” ja ”ss” ja että teknisistä syistä ei ollut tai ei ole mahdollista käyttää näitä erityismerkkejä. Se katsoo, että tämän vuoksi nämä erityispiirteet tunteva kohdeyleisö ei katso niitä poikkeuksiksi kielen käytöstä.

23 Kantaja ei kiistä riittävällä tavalla tätä toteamusta. Erityisesti on todettava, ettei sen väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon mahdollisuutta käyttää vuodesta 2004 alkaen umlaut-merkkejä (kuten kirjain ”ü”) internetosoitteissa, muuta sitä valituslautakunnan esittämää seikkaa, että ne korvataan usein kirjainyhdistelmillä, eikä valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kohdeyleisö voi etenkin katsoa sanan ”fluege” välittömästi pelkäksi saksankielisen sanan ”Flüge” kirjoitusasun muunnelmaksi, joka ei ole internetissä epätavanomainen.

24 Se seikka, että haetussa tavaramerkissä sanaa ”fluege” seuraa ylätason verkkotunnus ”.de”, ei vastoin kantajan väitettä tarkoita sitä, että kohdeyleisö olisi erityisen tarkkaavainen tämän sanan suhteen.

25 Päinvastoin se seikka, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin, kun otetaan huomioon sen pääte ”.de”, välittömästi verkkotunnukseksi ja siis viittaukseksi internetosoitteeseen, osoittaa pikemminkin, että mainittu yleisö kiinnittää vähemmän huomiota siihen seikkaan, että sana ”fluege” alkaa pienellä alkukirjaimella ja että siinä on kirjainyhdistelmä ”ue”.

26 On lisättävä, ettei ylätason verkkotunnusta vastaavan osan (esimerkiksi ylätason verkkotunnus ”.de”) liittäminen kuvailevaan ja erottamiskyvyttömään sanaan tee näin syntyvästä merkistä – jonka kohdeyleisö siis tunnistaa välittömästi verkkotunnukseksi ja näin ollen viittaukseksi internetosoitteeseen – erottamiskykyistä. Tällaisen verkkotunnuksen erottamiskykyinen osa ei nimittäin ole ylätason verkkotunnus, joka muodostuu mahdollisesti pisteestä ja maatunnusta vastaavasta kirjainyhdistelmästä, vaan toisen tason verkkotunnus, johon ylätason verkkotunnus on liitetty.

27 Kantajan väite siitä, että verkkotunnuksesta muodostuvan tavaramerkin pitäisi myös silloin, kun siinä on kuvaileva sana, saada suojaa sillä perusteella, että kaikki internetin käyttäjät tietävät, että myös kuvailevasta sanasta muodostetun verkkotunnuksen taustalta löytyy yhden kaupallisen palveluntarjoajan sivusto, on hylättävä.

28 On nimittäin katsottava, että verkkotunnus sellaisenaan viittaa korkeintaan internetosoitteeseen eikä tietyn tuottajan tai toimittajan tavaroiden tai palvelujen kaupalliseen alkuperään. Verkkotunnusten myöntämiskäytäntö ja niiden käyttö eivät määrittele sitä, voidaanko verkkotunnus rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, kun otetaan huomioon asetuksessa N:o 207/2009 määritellyt ehdottomat hylkäysperusteet.

29 Tältä osin on muistettava, että on tarpeen erottaa toisistaan yhtäältä verkkotunnuksen rekisteröinnistä johtuvat oikeudet ja toisaalta merkin rekisteröinnistä yhteisön tavaramerkiksi johtuvat oikeudet. Näin ollen se seikka, että asianosaisella on verkkotunnus, kuten ”fluege.de”, ei tarkoita sitä, että mainittu verkkotunnus voitaisiin tämän vuoksi rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Tätä varten sen on nimittäin täytettävä kaikki asetuksessa N:o 207/2009 tältä osin asetetut edellytykset (asia T-117/06, DeTeMedien v. SMHV (suchen.de), tuomio 12.12.2007, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

30 Näin ollen kaikki mahdolliset väitteet vapaana pitämisen tarpeen puuttumisesta kyseiseen verkkotunnukseen väitetysti saadun yksinoikeuden vuoksi ovat siis tehottomia (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia suchen.de, tuomion 44 kohta).

31 Edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta on voinut virhettä tekemättä katsoa, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin välittömästi verkkotunnukseksi, joka viittaa internetsivun osoitteeseen ilmailun ja lentojen alalla.

32 Kantaja väittää, että vaikka kohdeyleisö katsoisikin haetun tavaramerkin verkkotunnukseksi, joka viittaa saksalaiseen internetosoitteeseen, jossa tarjotaan lentoja, kyseisillä palveluilla ei ole mitään yhteyttä tai riittävää yhteyttä lentojen tarjontaan.

33 Kantaja väittää, ettei haetulla tavaramerkillä voida katsoa olevan kuvailevaa merkitystä palvelujen ”mainonta”, ”yrityshallinto” ja ”toimistotehtävät” (jotka kuuluvat luokkaan 35) osalta, jotka ovat tärkeitä kaikessa liiketoiminnassa, eikä palvelujen ”ravitseminen” ja ”tilapäismajoitus” (jotka kuuluvat luokkaan 43) osalta, tai lisäksi, kun otetaan huomioon sen toiminta pelkkänä lentojen myyntivälittäjänä, palvelujen ”kuljetus”, ”tavaroiden pakkaus ja varastointi” ja ”matkojen järjestäminen” (jotka kuuluvat luokkaan 39) osalta.

34 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi, että haettu tavaramerkki on kuvaileva kaikkien kyseisten palvelujen osalta.

35 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa erityisesti, että ”mainonta” sisältää myös lentojen ja lentorahtiyritysten mainonnan, ”yrityshallinto” ja ”toimistotehtävät” voivat olla luonteeltaan erityisiä lentorahtiyritysten erityisten vaatimusten mukaisesti, ”kuljetus” sisältää kuljetuksen lentokoneella, ”tavaroiden pakkaus ja varastointi” voi olla tavaroiden lentokonekuljetuksen toissijainen tavoite, ”matkojen järjestäminen” ja ”ravitseminen” sisältävät lentomatkojen järjestämisen ja lentomatkustajien ravitsemisen ja lopuksi että ”tilapäismajoitus” voi liittyä lentomatkustajien erityistarpeisiin, kuten esimerkiksi lentokenttähotelleihin.

36 Valituslautakunta katsoi, että haettu tavaramerkki antaa näin ollen kohdeyleisölle ilmeisiä ja suoria tietoja riidanalaisista palveluista (riidanalaisen päätöksen 22 ja 23 kohta) ja että mainittu tavaramerkki tämän vuoksi kuvailee näitä palveluita asetuksen N:o 2009/207 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

37 Tämä valituslautakunnan arviointi ei ole vastoin kantajan väitettä virheellinen.

38 Ensiksi on todettava, että sikäli kuin kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin välittömästi ilmailun ja lentojen alan internetsivuun viittaavaksi verkkotunnukseksi, se on kuvaileva asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla luokkaan 39 kuuluville ”kuljetuspalveluille” ja erityisesti näihin palveluihin kuuluvalle lentokuljetukselle.

39 Tältä osin sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan sen konkreettinen toiminta ei ole lentoliikennettä vaan lentojen myynnin välitystoimintaa, ei ole merkitystä. Sen arvioiminen, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä, ei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittujen ehdottomien hylkäysperusteiden mukaan riipu lainkaan tavaramerkin hakijan konkreettisesta toiminnasta vaan ainoastaan siitä, kuvaileeko tämä tavaramerkki tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluja.

40 On lisättävä, että se seikka, että sanamerkki kuvailee ainoastaan osaa rekisteröintihakemuksessa mainittuun tavara- ja palvelulajiin kuuluvista tavaroista tai palveluista, ei estä sitä, ettei tältä merkiltä voitaisi evätä rekisteröintiä. On näet niin, että vaikka tällaisessa tapauksessa kyseessä oleva merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi sitä tavaralajia varten, jota se koskee, mikään ei estä sen haltijaa käyttämästä sitä myös niitä tavaroita varten, joiden osalta se on kuvaileva (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 92 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ja edellä 16 kohdassa mainittu asia TRUEWHITE, tuomion 27 kohta).

41 Edelleen siitä kysymyksestä, kuvaileeko haettu tavaramerkki ”kuljetuspalvelujen” lisäksi myös muita tavaramerkkihakemuksessa mainittuja palveluja, on valituslautakunnan tavoin ja edellä 35 kohdassa mainituilla perusteilla todettava, että nämä muut tavaramerkkihakemuksessa hyvin laajasti määritellyt palvelut voidaan kaikki toimittaa ilmakuljetuksen ja lentojen alalla ja läheisessä yhteydessä niihin.

42 Koska kantaja ei ole lainkaan rajoittanut tavaramerkkihakemustaan jättääkseen hakemuksensa ulkopuolelle nämä muut kyseiset palvelut siltä osin kuin ne suoritetaan ilmakuljetuksen ja lentojen alalla, valituslautakunta totesi perustellusti erityisesti riidanalaisen päätöksen 20–22 kohdassa mainituilla perusteilla, että haettu tavaramerkki kuvailee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla näitä muita tavaramerkkihakemuksessa mainittuja riidanalaisia palveluja (asia T-315/03, Wilfer v. SMHV (ROCKBASS), tuomio 8.6.2005, Kok., s. II-1981, 70 kohta; ks. analogisesti asia T-289/08, Deutsche BKK v. SMHV (Deutsche BKK), tuomio 11.2.2010, 49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

43 Edellä esitetyillä perusteilla kyseinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

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

44 Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon sanan ”fluege” epätavallisuus saksan kielessä ja kohdeyleisön erityinen tarkkaavaisuus, joka johtuu rekisteröidyn verkkotunnuksen ainutlaatuisuudesta, haetulla tavaramerkillä on vaadittu vähimmäiserottamiskyky, joka oikeuttaa sen rekisteröinnin.

45 SMHV kiistää kantajan väitteen.

46 On muistettava, että ehdottomien hylkäysperusteiden välinen päällekkäisyys merkitsee erityisesti sitä, että tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevalta sanamerkiltä voi tämän vuoksi puuttua erottamiskyky näihin samoihin tavaroihin tai palveluihin nähden, tämän kuitenkaan rajoittamatta

muiden perusteiden soveltamista, joilla voidaan perustella tätä erottamiskyvyn puuttumista (ks. asia C-282/09 P, CFCMCEE v. SMHV, tuomio 18.3.2010, Kok., s. I-2395, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Käsiteltävässä asiassa on todettu, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se totesi, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseisiä palveluja. Tästä on muun muassa todettu, ettei pisteen ja ylätason verkkotunnuksen liittäminen kuvailevaan ja erottamiskyvyttömään sanaan tee näin syntyvästä merkistä, jonka kohdeyleisö katsoo välittömästi internetosoitteeseen viittaavaksi verkkotunnukseksi, erottamiskykyistä.

48 Näillä perusteilla tämä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Kolmas kanneperuste, joka koskee haetun tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä

49 Kantaja väittää, että haettu tavaramerkki on sen Saksassa ja unionin muilla saksankielisillä alueilla tapahtuneen käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi. Se toimittaa tätä koskevia asiakirjoja ja väittää niiden perusteella, että haettu tavaramerkki on rekisteröitävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

50 SMHV väittää, että käytön perusteella syntyneeseen erottamiskykyyn on vedottu myöhässä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja ettei sitä joka tapauksessa ole näytetty toteen.

51 On huomattava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden tutkiminen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

52 Käsiteltävän asian asiakirjoista ilmenee, ettei kantaja vedonnut SMHV:n menettelyssä siihen seikkaan, että haetun tavaramerkin erottamiskyky on syntynyt käytön perusteella asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen kysymystä kyseisen sanamerkin käyttöön perustuvasta erottamiskyvystä ei käsitelty SMHV:ssä.

53 Tästä on todettava, että vetoaminen erottamiskyvyn syntymiseen käytön perusteella on sekä ex parte -menettelyssä että inter partes -menettelyssä itsenäinen oikeudellinen kysymys kyseisen tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvaan erottamiskykyyn nähden. Koska asianosainen ei ole vedonnut SMHV:ssä tavaramerkkinsä erottamiskyvyn syntymiseen käytön perusteella, SMHV:llä ei näin ollen ole velvollisuutta tutkia tätä erottamiskykyä viran puolesta (ks. asia T-31/09, Baid v. SMHV (LE GOMMAGE DES FACADES), tuomio 10.3.2010, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaisu oikeustapauskokoelmassa).

54 Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen ei ole tarpeen ottaa kantaa tähän kysymykseen, joka ei ollut riidan kohteena valituslautakunnassa.

55 Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.

56 Edellä esitetyillä perusteilla kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

57 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Unister GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.

Forwood Dehousse Schwarcz

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä toukokuuta 2013.

Allekirjoitukset