UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 päivänä joulukuuta 2010 *

Asiassa T-286/08,

Fidelio KG, kotipaikka Linz (Itävalta), edustajanaan asianajaja M. Gail,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Schäffner,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 21.5.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 632/2007-4), joka koskee sanamerkin Hallux rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekä tuomarit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.7.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.10.2008 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2009 toimitetun kantajan vastauksen,

ottaen huomioon 15.9.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja, Fidelio KG, on Itävallan oikeuden mukaan perustettu yritys, jonka sääntömääräinen toimiala on jalkineiden tukkumyynti. Se on erikoistunut terveysjalkineisiin.

2 Kantaja, jonka nimenä oli tuolloin Kasperek KG, teki 19.7.2006 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Hallux.

4 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 18 ja 25 ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 10: ”Ortopediset tuotteet”

– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat (jotka sisältyvät luokkaan 18); matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.

5 Tutkija hylkäsi 28.2.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä tutkijan päätös) tavaramerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artikla) nojalla seuraavien tavaroiden osalta:

– luokka 10: ”Ortopediset tuotteet”

– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat (jotka sisältyvät luokkaan 18)”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet”.

6 Kantaja valitti 24.4.2007 tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

7 Neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 21.5.2008 tekemällään päätöksellä (asia R 632/2007-4) (jäljempänä riidanalainen päätös) siltä osin kuin on kyse yhtäältä kaikista luokkaan 18 kuuluvista riidanalaisista tavaroista ja toisaalta luokkaan 25 kuuluvista vaatteista. Sen sijaan se hylkäsi valituksen muilta osin seuraavien tavaroiden osalta:

– luokka 10: ”Ortopediset tuotteet”

– luokka 25: ”Jalkineet”.

8 Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, että ”hallux” on latinan kielen sana, joka tarkoittaa isovarvasta. Sanaa käytetään lääketieteellisessä terminologiassa, kun puhutaan erilaisista synnynnäisistä tai hankituista jalkaterän virheasennoista. Niihin luetaan vaivaisenluu (hallux valgus), jolle on luonteenomaista isovarpaan tyvinivelen virheasento, joka saa isovarpaan kääntymään muita varpaita kohti. Saksankielinen erikoistumaton yleisö käyttää sanaa ”hallux” puhuttaessa tästä sairaudesta, joka on yleisin jalkaterän virheasennoista (riidanalaisen päätöksen 10–12 kohta).

9 Valituslautakunnan mukaan saksankielinen keskivertokuluttaja yhdistää sanan ”hallux” suoraan ortopedisiin tuotteisiin ja jalkineisiin, sillä se tuo mieleen näiden tavaroiden käyttötarkoituksen eli sen, että ne voivat sopia vaivaisenluusta kärsiville potilaille.

10 Ortopedisia tuotteita myydään vapaasti, mutta niitä hankitaan yleensä lääkärin suosituksesta. Lääkärikäynnillä latinankieliset tekniset termit tunteva lääkäri voi selittää sanan ”hallux” merkityksen potilaalleen, joille hän suosittelee vaivaisenluusta kärsiville henkilöille suunniteltuja jalkineita. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että mainittu sana voi olla kuvaileva myös Euroopan unionin muunkielisissä kuin saksankielisissä osissa, tekemättä tästä kuitenkaan erityistä päätelmää (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

11 Valituslautakunta totesi jalkineista yleensä, että kohdeyleisö ymmärtää sanan ”hallux” tarkoittavan jalkineita, jotka sopivat lievästä vaivaisenluusta, joka ei edellytä varsinaisia ortopedisia jalkineita, kärsiville henkilöille, joille näistä jalkineista voi olla hyötyä siksi, että ne ovat erityisen mukavat, eivät purista, muotoutuvat hyvin virheasentoon ja hidastavat virheasennon kehittymistä (riidanalaisen päätöksen 14 kohta).

12 Valituslautakunta päättelee, että koska sana ”hallux” on näitä kahta tavaraluokkaa kuvaileva, siltä puuttuu myös erottamiskyky, sillä kohdeyleisö ymmärtää sen tarkoittavan ainoastaan kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia eikä ymmärrä sitä tavaramerkiksi, joka osoittaisi niiden kaupallisen alkuperän (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Kantaja ilmoitti istunnossa, että sen ensimmäinen vaatimus koski riidanalaisen päätöksen kumoamista ainoastaan siltä osin kuin siinä hylätään kantajan valitus, joka koskee luokkaan 10 kuuluvia ortopedisia tuotteita ja luokkaan 25 kuuluvia jalkineita, mikä on kirjattu suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja esittää nyt käsiteltävän kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) rikkomista ja toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomista.

Asianosaisten lausumat

17 Kantaja väittää ensimmäisessä kanneperusteessaan, ettei kohdeyleisö pysty välittömästi ja asiaa sen pidemmälle pohtimatta yhdistämään toisiinsa konkreettisesti sanaa ”hallux” ja riidanalaisten tavaroiden ominaisuuksia.

18 Kantaja väittää ensinnäkin, kuten kantajan vastauksen liitteenä toimitetusta latina–saksa-sanakirjan otteesta käy ilmi, että sana ”hallux” on latinaa ja tarkoittaa isovarvasta. Se ei siis kuvaa riidanalaisten tavaroiden ominaisuutta.

19 Kantaja väittää, että jalkineita, kuten ortopedisia tuotteitakin, myydään vapaasti ja niitä voidaan hankkia ilman lääkärin määräystä, joten kaikkien näiden tavaroiden kohdeyleisö muodostuu tavanomaisesti valistuneista, tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

20 Kantaja viittaa Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa) oikeuskäytäntöön, jonka mukaan kuolleiden kielten sanoja voidaan yleisesti

rekisteröidä, sillä niitä pidetään kohdeyleisön keskuudessa lähtökohtaisesti luonteeltaan siinä määrin omaperäisinä, että ne voivat täyttää tavaramerkin tehtävän alkuperän osoittajana, paitsi jos ne suoraan kuvaavat rekisteröintihakemuksen kohteena olevia tavaroita ja jos ne ovat yleisessä käytössä tietyn alan erityisilmaisussa.

21 Kantajan mukaan sana ”hallux” ei kuitenkaan kuulu saksan kielen sanastoon, ei kuvaa suoraan sen rekisteröintihakemuksen kohteena olevia tavaroita eikä sitä käytetä teknisenä erityisilmaisuna. Unionin saksankielinen väestö, mukaan luettuina latinaa osaavat kuluttajat, ei siis tunne kyseisen sanan merkitystä, sillä se ei kuulu yleisesti opiskeltuun yleiskielen sanastoon. Näin ollen sanalla ”hallux” ei ole mitään erityistä merkitystä kohdeyleisölle, joka päinvastoin pitää sitä mielikuvituksellisena nimityksenä, joka sopii hyvin ilmaisemaan riidanalaisten tavaroiden alkuperää ja täyttää näin tavaramerkeille annetun tunnistamistehtävän.

22 Vaikka oletettaisiin, että latinan kielen sanan ”hallux” merkitys olisi tiedossa, kantajan mielestä on todettava, ettei sana suoraan kuvaa riidanalaisia tavaroita.

23 Tämän lisäksi kantaja toteaa, että suurin osa kohdeyleisöstä ei kärsi hallux valgus -nimisestä sairaudesta eli isovarpaan nivelen kääntymisestä ulospäin ja että kaupoissa yleensä myytäviä jalkineita ei ole varsinaisesti tarkoitettu tästä sairaudesta kärsiville. Sekään osa kohdeyleisöstä, joka tuntee sanan ”hallux”, ei katso hakemuksen kohteena olevan merkin kuvaavan riidanalaisia tavaroita, sillä isovarvas ei ole suoraan yhteydessä jalkineiden ja ortopedisten tuotteiden käyttötarkoitukseen tai muuhun ominaisuuteen.

24 Toiseksi valituslautakunta totesi kantajan mielestä virheellisesti, että sana ”hallux” on tunnettu lyhenne termistä ”hallux valgus”. On nimittäin olemassa muitakin isovarpaan sairauksia, joiden latinankielinen nimi sisältää sanan ”hallux” (esim. hallux rigidus ja hallux malleus), eikä ole mitään syytä uskoa, että sana ”hallux” yksinään käytettynä olisi lyhenne juuri jostakin näistä termeistä. Lainauksilla internetsivuilta, joihin valituslautakunta viittasi, ei kantajan mukaan voida osoittaa, että sana ”hallux” olisi yleisessä käytössä. Niistä ei käy ilmi, että sana ”hallux” olisi yleisesti käytetty lyhenne termistä ”hallux valgus”. Se, että yksi riidanalaisessa päätöksessä mainittu internetsivu sisälsi ilmaisun ”Hallux Schuhe” (Hallux-kengät), on tietyn yrityksen kaupallisen strategian tulosta, eikä sen perusteella voida todeta, että mainittu ilmaisu sisältäisi yleisessä käytössä olevan lyhenteen.

25 Kantajan mukaan ei myöskään ole olemassa erityisjalkineita, joiden tarkoituksena olisi korjata vaivaisenluun virheasento. Sen sijaan terveysjalkineilla, joilla ei ole mitään tiettyjä ominaisuuksia, voidaan yleisesti ottaen estää vaivaisenluun muodostuminen tai sen paheneminen. Ei siis ole olemassa jalkineita, jotka erityisten ominaisuuksiensa ansiosta lievittäisivät vaivaisenluusta kärsivän henkilön kipuja. Näin ollen mahdollinen yhteys, jonka kohdeyleisö voisi luoda sanan ”hallux” ja jalkineiden välille, on liian epämääräinen ja epätarkka, jotta se tekisi tästä sanasta kuvaavan.

26 Kolmanneksi kantaja väittää, että sana ”hallux” on yhdistetty laajalle yleisölle myytäviin jalkineisiin kaupallisessa strategiassa, jonka tarkoituksena on korkeintaan tietyn vaikutelman luominen. Oikeuskäytännön mukaan on nimittäin niin, että sanamerkki, joka ainoastaan antaa vaikutelman tavaroiden käyttötarkoituksesta, ei välttämättä ole kuvaileva ja erottamiskyvytön.

27 Keskivertokuluttajan, myös vaivaisenluusta kärsivän henkilön, olisi aivan erityisesti keskityttävä pohtimaan asiaa, jotta hän havaitsisi rekisteröitäväksi haetun

tavaramerkin ja sen sairauden välisen yhteyden, jonka latinankielinen nimitys on hallux valgus, ja tällaista pohdintaa ei voida olettaa suoritettavaksi. Olemassa on nimittäin useita erilaisia isovarpaan sairauksia, joiden kunkin latinankielinen nimitys sisältää sanan ”hallux”, ja ilman täsmällistä, suoraa ja välitöntä tietoa riidanalaisten tavaroiden tietystä laadusta tai ominaisuudesta kohdeyleisö, mukaan luettuna vaivaisenluusta kärsivät ja tämän sairauden latinankielisen nimityksen tuntevat henkilöt, voisi mieltää rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin kuvaavaksi vain tulkintaa edellyttävän analyyttisen pohdinnan jälkeen, elleivät he ensin analyyttisesti pohtisi sen merkitystä. Isovarpaan sekä jalkineiden ja ortopedisten tuotteiden yhdistämisessä toisiinsa edes jollain tapaa on kuitenkin paljon tulkinnanvaraa.

28 Neljänneksi kantajan mukaan sanaa ”hallux” ei käytetä missään teknisessä sanastossa tarkoittamaan jalkineita tai ortopedisia tuotteita.

29 Viidenneksi kantaja väittää, ettei SMHV ole onnistunut osoittamaan, että ennakoitavissa oleva väestönkehitys lisäisi termien ”hallux” tai ”hallux valgus” tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa. Kantajan mukaan niiden kuluttajien määrä, jotka haluavat käyttää terveysjalkineita mutta jotka eivät kuitenkaan kärsi vaivaisenluusta, todennäköisesti kasvaa väestön vanhetessa. Mikään ei kuitenkaan anna aihetta olettaa, että kantajan tarjoamista tavaroista kiinnostunut suuri yleisö olisi tietoinen vaivaisenluun olemassaolosta tai joutuisi jollakin tavalla tekemisiin sanan ”hallux” kanssa.

30 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon 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. Lisäksi saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) säädetään, että 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

32 Merkit tai ilmaukset, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, oletetaan nimittäin asetuksen N:o 40/94 mukaan sellaisiksi, jotka eivät jo luonteensa vuoksi kykene täyttämään tavaramerkin tehtävää alkuperän osoittajana, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta siihen, että tällainen merkki tai ilmaus voi tulla käyttönsä vuoksi erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla (ks. asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12447, 30 kohta).

33 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sellaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. edellä 32 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 31 kohta ja asia T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II-1951, 25 kohta).

34 Jotta rekisteröintihakemus voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella hylätä, ei ole tarpeen, että kyseisen tavaramerkin muodostavia

merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. edellä 32 kohdassa mainittu asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).

35 Merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (ks. asia T-315/09, Hoelzer v. SMHV (SAFELOAD), tuomio 9.6.2010, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

36 SMHV:n on näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla arvioitava, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tällä hetkellä asianomaisen kohderyhmän kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia koskeva kuvaus tai onko kohtuullisesti odotettavissa, että asia on näin vastaisuudessa. Jos valituslautakunta tämän tutkinnan jälkeen päätyy toteamaan, että asia on näin, sen on evättävä tavaramerkin rekisteröinti kyseisen säännöksen nojalla (ks. analogisesti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 56 kohta).

37 Kun merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan kaikkia tuoteryhmään kuuluvia tuotteita varten tekemättä eroa niiden välillä ja kun tämä merkki kuvailee ainoastaan osaa tähän ryhmään kuuluvista tuotteista, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hylkäysperuste estää kuitenkin tämän merkin rekisteröinnin koko kyseistä tuoteryhmää varten (ks. vastaavasti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 46 kohta

ja asia T-458/05, Tegometall International v. SMHV - Wuppermann (TEK), tuomio 20.11.2007, Kok., s. II-4721, 94 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Kantajan esittämän ensimmäisen kanneperusteen, siltä osin kuin se koskee luokkaan 10 kuuluvia ortopedisia tuotteita ja luokkaan 25 kuuluvia jalkineita, perusteltavuutta on siis arvioitava edellä esitetyn perusteella.

Ortopediset tuotteet

39 Kantaja kiistää valituslautakunnan arvion siitä, että ortopedisten tuotteiden kohderyhmä koostuu valistuneista henkilöistä eli tukielinten virheasennosta tai toimintahäiriöstä kärsivistä henkilöistä sekä lääkäreistä ja ortopedisten tuotteiden asiantuntijoista (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

40 Kantajan mukaan on niin, että koska ortopedisia tuotteita myydään vapaasti ja niitä voidaan hankkia ilman lääkärin määräystä, näiden tuotteiden kohdeyleisönä on pidettävä suurta yleisöä.

41 Vaikka onkin niin, että tuotteen kaupan pitämistä koskevat edellytykset voivat vaikuttaa kohdeyleisön koostumukseen, ei sen sijaan voida väittää, että kaikki vapaasti myytävät tuotteet, joita voidaan hankkia ilman lääkärin määräystä, on pelkästään tämän perusteella tarkoitettu suurelle yleisölle. Perusteena on pikemminkin

käytettävä ensisijaisesti kyseisten tuotteiden luonnetta ja väestöryhmää, jolle tuotteet on tarkoitettu.

42 Tässä on hyväksyttävä valituslautakunnan toteamus siitä, että ortopedisten tuotteiden kohdeyleisö muodostuu alan ammattilaisista ja potilaista, jotka kärsivät sellaisista virheasennoista tai toimintahäiriöistä, jotka edellyttävät näillä tuotteilla annettua korjaavaa hoitoa. Näin ollen kohderyhmän teknistä tietämystä on pidettävä korkeana.

43 On siis selvitettävä, voiko kohdeyleisö ymmärtää sanan ”hallux” siten, että se kuvaa ortopedisten tuotteiden ominaisuutta, kuten niiden käyttötarkoitusta.

44 On kiistatonta, että tietyt ortopediset tuotteet, jotka kuuluvat rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuun luokkaan, on erityisesti suunniteltu isovarpaan virheasentojen hoitamiseen. Edellä 37 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä johtuu lisäksi, että rekisteröinnin hylkäämiseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella riittää, että siinä tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta voidaan soveltaa osaan tuotteista, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jota varten Hallux-merkin rekisteröintiä haetaan.

45 Valituslautakunta esitti riidanalaisessa päätöksessään kolme toteamusta, joiden tueksi se viittasi internetsivuihin. Ensinnäkin sana ”hallux” tarkoittaa valituslautakunnan mukaan latinaksi isovarvasta. Toiseksi mainittu sana yhdistettynä muihin latinan kielen sanoihin merkitsee eri sairauksille ominaisia jalkaterän virheasentoja. Kolmanneksi sanaa ”hallux” käytetään yksinään tarkoittamaan näistä virheasennoista yleisintä eli isovarpaan tyvinivelen työntymistä ulospäin, mitä kutsutaan vaivaisenluuksi (hallux valgus).

46 Kantaja puolestaan myöntää, että sana ”hallux” tarkoittaa latinaksi isovarvasta ja että sanaa ”hallux” käytetään yhdessä muiden sanojen kanssa tarkoittamaan erilaisia jalkaterän virheasentoja. Sen sijaan se kiistää, että sanaa ”hallux” pidettäisiin termin ”hallux valgus” lyhenteenä ja että sen merkitys tunnettaisiin unionin saksankielisillä alueilla.

47 Kantaja väittää perustellusti, ettei pelkkien internetsivuilta otettujen lainauksien perusteella voida todeta, että kohdeyleisö voisi pitää sanaa ”hallux” ilmaisun ”hallux valgus” sijasta siinä määrin tavanomaisesti käytettynä lyhenteenä, että sana tarkoittaisi ainoastaan tätä sairautta. Lyhenteen käytön yleisyyttä myöskään erikoistuneen yleisön keskuudessa ei nimittäin voida päätellä pelkästään sen perusteella, että sanaa käytetään internetsivuilla.

48 Kantaja itse myöntää kuitenkin, että sana ”hallux” merkitsee latinaksi isovarvasta ja että sitä käytetään tieteellisessä kielessä tarkoittamaan useita jalkaterän sairauksia ja virheasentoja. Kantaja ei kuitenkaan esitä mitään näyttöä, joka kyseenalaistaisi valituslautakunnan sen väitteen paikkansapitävyyden, jonka mukaan kohdeyleisö eli alan ammattilaisten, kuten hoitomääräyksiä antavien lääkäreiden ja ortopedisten tuotteiden myyjien, lisäksi myös ne loppukuluttajat, jotka kärsivät isovarpaan sairauksista ja jotka tarvitsevat näitä sairauksia varten suunniteltuja ortopedisia tuotteita, tuntee jalkaterän sairauksien tieteelliset nimet. On nimittäin niin, että henkilöt, jotka suunnittelevat sairauteensa suunniteltujen ortopedisten tuotteiden ostamista, ovat usein todennäköisesti itse selvittäneet sairauden tieteellisen nimen tai se on kerrottu heille tai he saavat sen tietoonsa viimeistään sairauteensa suunniteltujen ortopedisten tuotteiden ostamisen yhteydessä. On siis todennäköistä, että isovarpaan virheasennoista kärsivät henkilöt tietävät, että heidän sairautensa tieteelliseen nimeen

sisältyy sana ”hallux”, ja voidaan kohtuullisesti olettaa, että se osa yleisöstä, joka on kiinnostunut isovarpaan virheasentoihin suunnitelluista ortopedisista tuotteista ja joka ei vielä tunne sanaa ”hallux”, saa todennäköisesti tietoonsa sanan merkityksen näitä tuotteita ostaessaan (ks. vastaavasti asia T-85/08, Exalation v. SMHV (Vektor-Lycopin), tuomio 9.7.2010, Kok., s. II-3837, 42 ja 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Kohdeyleisö, joka on kiinnostunut isovarpaan sairauksien hoitoon tarkoitetuista ortopedisista tuotteista, yhdistää siis mielessään sanan ”hallux” varsinaiseen sairauteen. Toisin kuin kantaja väittää, näiden tuotteiden kohdeyleisö pystyy siis ilman erityistä päättelyä luomaan konkreettisen yhteyden sanan ”hallux” ja näiden tuotteiden käyttötarkoituksen välille.

50 Tätä arviointia ei kyseenalaista myöskään se asianosaisten istunnossa esittämä seikka, jonka mukaan kaikkia ortopedisia tuotteita ei ole tarkoitettu isovarpaan sairauksien hoitoon. Vaikka rekisteröintihakemus koskee myös muiden sairauksien hoitoon tarkoitettuja ortopedisia tuotteita ja vaikka näistä tuotteista kiinnostuneet henkilöt eivät näin ollen välttämättä tunne sanan ”hallux” merkitystä, joka liittyy sairauteen, josta he eivät itse kärsi, on nimittäin huomattava, ettei tämä osa yleisöstä ole isovarpaan sairauksien hoitoon tarkoitettujen ortopedisten tuotteiden kohdeyleisöä. Edellä 48 ja 49 kohdassa esitetyistä syistä valituslautakunta ei kuitenkaan ole tehnyt virhettä katsoessaan, että sana ”hallux” tarkoittaa näiden tuotteiden kohdeyleisön näkökulmasta yhtä tuotteiden ominaisuutta. Koska rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaraluokka sisältää tuotteita, joita merkki Hallux kuvailee, tämä peruste näin ollen riittää perustelemaan rekisteröinnin hylkäämisen koko sen luokan osalta, johon nämä tuotteet sisältyvät (ks. vastaavasti edellä 37 kohdassa mainitut asia STREAMSERVE, tuomion 46 kohta ja asia TEK, tuomion 94 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Lisäksi on huomautettava, ettei kantaja voi tehokkaasti vedota Bundespatentgerichtin oikeuskäytäntöön, joka koskee kuolleeseen kieleen kuuluvasta sanasta muodostuvien merkkien rekisteröintiä, tukeakseen kanneperustettaan, jossa se vaatii toteamaan, että SMHV on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. SMHV nimittäin käyttää yhteisön tavaramerkkien alalla sidottua hankintaa ja soveltaa ainoastaan merkityksellisiä unionin oikeuden säännöksiä sellaisina kuin unionin tuomioistuimet ovat niitä tulkinneet (ks. vastaavasti tuomio T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-449, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5167, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa katsoessaan, että tässä säännöksessä tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste esti Hallux-merkin rekisteröinnin luokkaan 10 kuuluvien ortopedisten tuotteiden osalta.

Jalkineet

53 Kantaja ja SMHV ovat yhtä mieltä valituslautakunnan kanssa sen riidanalaisessa päätöksessä esittämästä toteamuksesta, jonka mukaan kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, koska jalkineet ovat päivittäiskulutustavaroita. Tämä toteamus on hyväksyttävä. Siitä seuraa, että on arvioitava, miten tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan ”hallux” (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-753, 30 kohta ja ks. myös analogisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta).

54 Ensimmäiseksi on huomattava, että vaikka sana ”hallux” esiintyy sanakirjoissa, se kuuluu kuolleeseen kieleen, jota ei opiskella yleisesti. Kuten kantaja huomauttaa, tämä sana ei myöskään sisälly yleiskielen sanastoon, jota latinan kielen opiskelussa useimmiten opitaan. Ei myöskään voida olettaa, että isovarpaan virheasentojen tieteelliset nimet olisivat suuren yleisön tiedossa. Valituslautakunta tyytyi tässä yhteydessä viittaamaan internetsivuilta otettuihin lainauksiin. Tällainen näyttö ei kuitenkaan riitä osoittamaan teknisen termin käytön yleisyyttä ja sitä kautta sen tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa (ks. edellä 47 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on nimittäin jo todennut, että tietyn teknisen termin tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa, kun tämä kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista, ei voida osoittaa sillä, että tämä sana esiintyy erikoisalojen sanakirjoissa (ks. vastaavasti asia T-341/06, Compagnie générale de diététique v. SMHV (GARUM), tuomio 12.3.2008, kohta 39, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

55 Toiseksi on kuitenkin huomattava, että jalkineiden yleiseen luokkaan kuuluu alaluokka terveysjalkineet. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tähän, että kantaja väitti kirjelmissään ja istunnossa myyvänsä terveysjalkineita. Kuten kantaja kirjelmissään esittää (ks. edellä 25 kohta), tähän erityiseen alaluokkaan kuuluvia jalkineita ei varsinaisesti ole tarkoitettu vaivaisenluusta kärsiville potilaille, mutta ne kuitenkin sopivat heille ja hidastavat vaivaisenluun kehittymistä.

56 On kuitenkin huomattava, että tämän jalkineiden erityisen alaryhmän kohderyhmä on yhtäältä sama kuin isovarpaan sairauksiin suunniteltujen ortopedisten tuotteiden kohderyhmä, jonka on todettu tuntevan sanan ”hallux” merkityksen tai saavan sen todennäköisesti tietoonsa (ks. edellä 48 kohta). Kuten SMHV väittää, terveysjalkineiden

kohderyhmä käsittää lisäksi henkilöitä, joiden ei ole välttämätöntä käyttää ortopedisia tuotteita mutta jotka siitä huolimatta ovat joko suoraan tekemisissä jalkaterän sairauksien kanssa tai jotka ovat ottaneet näistä asioista selvää ja kiinnittävät niihin todennäköisesti erityistä huomiota. Vaikka onkin totta, että terveysjalkineita hankitaan ilman lääkärin määräystä, näiden jalkineiden myyjät todennäköisesti antavat ohjeita ja neuvoja isovarpaan sairauksista kärsiville henkilöille ja kertovat heille etenkin niiden sairauksien tieteelliset nimet, joihin terveysjalkineet sopivat. Näin ollen on katsottava, että Hallux-merkillä kaupan pidettyjen terveysjalkineiden kuluttajat pitäisivät tätä merkkiä osoituksena siitä, että kyseiset tuotteet sopivat erityisesti isovarpaan sairauksista kärsiville henkilöille.

57 Valituslautakunta on siis aivan oikein katsonut ainakin terveysjalkineiden alaryhmän osalta, että merkki ”hallux” kuvaa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden käyttötarkoitusta. Näin ollen valituslautakunta on täysin perustellusti todennut, ettei kyseessä olevaa merkkiä voida rekisteröidä koko ryhmälle (ks. vastaavasti edellä 37 kohdassa mainitut asia STREAMSERVE, tuomion 46 kohta ja asia TEK, tuomion 94 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

58 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa katsoessaan, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste esti Hallux-merkin rekisteröinnin luokkaan 25 kuuluvien jalkineiden osalta.

59 Ensimmäinen kanneperuste on siksi hylättävä kaikkien riidanalaisten tuotteiden osalta.

60 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettei merkkiä voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessä säännöksessä mainituista ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-360/99, Community Concepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok., s. II-3545, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61 Tästä seuraa yhtäältä, että valituslautakunta totesi perustellusti, ettei Hallux-merkkiä voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi kaikkien riidanalaisten tuotteiden osalta, ja toisaalta, että kantajan vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisen päätöksen osittaista kumoamista, on hylättävä eikä toisesta kanneperusteesta ole tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

62 Unionin yleisen 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 (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Fidelio KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä joulukuuta 2010.

Allekirjoitukset