Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2017 *

EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin ZUM wohl rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kannekirjelmässä toistettu viittaus valituslautakunnassa esitettyyn kirjelmään — Suullista käsittelyä koskevaan pyyntöön liitetyt todisteet

Asiassa T-236/16,

**Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG**, kotipaikka Salzburg (Itävalta), edustajinaan asianajajat I. Schiffer ja G. Hermann,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään S. Hanne,

vastaajana,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.2.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 1982/2015-1), joka koskee kuviomerkin ZUM wohl rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni (esittelevä tuomari) sekä tuomarit L. Madise ja R. da Silva Passos,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Lamote,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.5.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.6.2016 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä asianosaisille esittämät kysymykset ja näiden suulliset vastaukset,

ottaen huomioon 9.2.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG teki 23.1.2015 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:




3 Tavarat ja palvelut, 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 29, 30, 32 ja 43, ja ne on kuvattu seuraavasti:

— luokka 29: ”Liha; siipikarja [ei-elävä]; riista; lihauutteet; keitot; hedelmäsäilykkeet; keitetyt hedelmät; jäädytetyt hedelmät; kuivatut hedelmät; hyytelöt; hillot; hedelmät, haudutetut; hyytelöt, hillot, hillokkeet, hedelmä- ja vihanneslevitteet; hedelmäsalaatit; hedelmäpohjainen pikaruoka; vihannessalaatit; maito; maitotuotteet; ravintoöljyt; öljyt ja rasvat; jalostetut vihannekset; käsitellyt hedelmät, sienet ja vihannekset (sis. pähkinät ja palkokasvit); kalat [ei-elävät]”

— luokka 30: ”Kahvi; tee; teesekoitukset; kaakao; sokeri; riisi; tapioka; saagosuurimot; kahvinkorvike; jauhot; viljat; leipä; konditoria- ja leipomotuotteet; sokerimakeiset; jäätelö; ketsuppi [kastike]; hunaja; suola; sinappi; kastikkeet (mauste-); maustesekoitukset; etikka”

— luokka 32: ”Olut; kivennäisvesi; hiilihappovesi; alkoholittomat juomat; hedelmämehutiivisteet; tuoremehut; siirappi juomien valmistukseen; uutteet juomien valmistamiseen; juomien valmistusaineet”

— luokka 43: ”Ruokien ja juomien valmistuspalvelut; noutoateriapalvelut; ruokien ja juomien valmistamiseen liittyvän tiedon tarjoaminen”.

4 Tutkija epäsi tavaramerkin rekisteröinnin 31.7.2015 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

5 Kantaja teki 30.9.2015 EUIPO:ssa valituksen tutkijan päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

6 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 23.2.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se tarkensi aluksi, että kohdeyleisö koostuu sekä suuresta yleisöstä että erikoistuneesta yleisöstä, ja nämä yleisöt ovat saksankielisiä tai niillä on vähintäänkin riittävä saksan kielen taito (riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohta). Valituslautakunta totesi tämän jälkeen, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, koska kohdeyleisö ymmärtää

saksankielisen ilmaisun ”zum Wohl” välittömästi sillä tavoin, että nämä tavarat ja palvelut edistävät kyseisten kuluttajien hyvinvointia tai terveyttä, ja etteivät haetun tavaramerkin kuvioelementit voi kääntää kuluttajan huomiota muualle tämän ilmaisun välittämästä selkeästi kehuvasta ja ylistävästä mainosviestistä (riidanalaisen päätöksen 15–23 kohta). Se totesi myös, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (riidanalaisen päätöksen 25–32 kohta).

## Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hyväksyy kokonaisuudessaan haetun tavaramerkin rekisteröinnin EU-tavaramerkiksi rekisteröintihakemuksessa mainittuja, luokkiin 29, 30, 32 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:ssa käydyn menettelyn kulut mukaan lukien.

8 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— jättää tutkimatta kantajan toisen kannevaatimuksen

— hylkää kanteen muilta osin perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Kantaja ilmoitti suullisessa käsittelyssä luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

## Oikeudellinen arviointi

### *Tutkittavaksi ottaminen*

#### *Viittaus valituslautakunnassa esitettyyn kirjelmään*

10 Kantaja viittasi kanteessaan kirjelmään, jossa esitettiin sen EUIPO:n valituslautakunnalle tekemän valituksen perusteet, ja väitti, että tämä kirjelmä ”on osa kanteen perusteluja”.

11 Tästä on muistutettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisen kohdan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla kanteessa on mainittava oikeudenkäynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Näiden mainintojen on ilmettävä kannekirjelmästä, ja niiden on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen nojautumatta muihin tietoihin (ks. tuomio 9.7.2010, Exalation v. SMHV (Vektor-Lycopin), T-85/08, EU:T:2010:303, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 12.11.2015, CEDC International v. SMHV – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T-449/13, ei julkaistu, EU:T:2015:839, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti tuomio 18.7.2006, Rossi v. SMHV, C-214/05 P, EU:C:2006:494, 37 kohta).

12 Lisäksi on huomattava, että vaikka kannetta voidaan tukea viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole etsiä ja tunnistaa liitteistä kanneperusteita ja perusteluja, joihin kanteen voitaisiin katsoa perustuvan, koska liitteiden tehtävä on puhtaasti todistuksellinen ja täydentävä (ks. tuomio 11.9.2014, MasterCard ym. v. komissio, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, 40 ja 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; määräys 14.4.2016, Best-Lock (Europe) v. EUIPO, C-452/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:270, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 2.12.2015, Kenzo v. SMHV – Tsujimoto (KENZO ESTATE), T-528/13, ei julkaistu, EU:T:2015:921, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että kannekirjelmää, siltä osin kuin siinä viitataan EUIPO:ssa esitettyihin asiakirjoihin, ei voida ottaa tutkittavaksi, koska sen sisältämää yleisluonteista viittausta ei voida yhdistää kanneperusteisiin ja perusteluihin, jotka tässä kannekirjelmässä itsessään esitetään (ks. vastaavasti tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 14 ja 15 kohta ja tuomio 25.11.2015, Masafi v. SMHV – Hd1 (JUICE masafi), T-248/14, ei julkaistu, EU:T:2015:880, 14 kohta).

13 Samoin on silloin, kun viittaus koskee asiakirjaa, joka on lisäksi toistettu kannekirjelmän tekstiosassa ilmoittamatta kanteen oikeudellisten perusteiden yhteenvedon erityisiä kohtia, joita kantaja aikoo täydentää, tai kyseisen asiakirjan kohtia, joissa on mahdollisia kannekirjelmän perusteita tukevia tai täydentäviä seikkoja, koska tällainen sisällyttäminen ei tässä tapauksessa eroa millään tavalla yleisestä viittaamisesta kannekirjelmän liitteeseen (ks. vastaavasti unionin henkilöstöä koskevassa asiassa, joka koskee viittausta kannekirjelmän tekstiosassa toistettuun oikaisuvaatimukseen, 28.4.1993 annettu määräys De Hoe v. komissio, T-85/92, EU:T:1993:39, 23 kohta, joka vahvistettiin valituksen johdosta määräyksellä 7.3.1994, De Hoe v. komissio, C-338/93 P, EU:C:1994:85, 29 kohta). Mikäli olisi toisin, kantajat voisivat pelkästään toistamalla liitteet kannekirjelmän tekstiosassa kiertää oikeuskäytäntöä, joka koskee liitteisiin tehtävien yleisluonteisten viittausten yhteensoveltumattomuutta edellä 11 kohdassa mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksessä asetettujen muotovaatimusten kanssa.

14 Vaikka valituslautakunnalle esitetty kirjelmä on käsiteltävässä asiassa näin ollen toistettu kokonaisuudessaan kannekirjelmään sisältyvässä asian taustan esittelyssä, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole etsiä tästä kirjelmästä eikä kannekirjelmän kohdista, joissa tämä kirjelmä toistetaan, niitä perusteluja, joihin kantaja voisi viitata, ja tutkia niitä, koska tällaiset perustelut on jätettävä tutkimatta. Näin on erityisesti sen vuoksi, että mainittu kirjelmä on laadittu tutkijan päätöksen riitauttamiseksi, eikä sitä voida katsoa merkitykselliseksi riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen tueksi.

***Suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteenä esitetyt todisteet***

15 Kantaja liitti suullista käsittelyä koskevaan pyyntöön, joka esitettiin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan mukaisesti kolmen viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisestä oli annettu tiedoksi asianosaisille, kopioita haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden valokuvista ja majataloon ”Zum Wohl” liittyvistä lehtiartikkeleista sekä kyseisiin lehtiartikkeleihin liittyvistä Wikipedia-internetsivuston otteista.

16 On muistettava, että unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 85 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan todisteet on esitettävä ensimmäisessä kirjelmien vaihdossa, mutta varsinaiset asianosaiset voivat poikkeuksellisesti esittää todisteita vielä ennen asian käsittelyn suullisen vaiheen päättämistä, jos niiden esittämiseen vasta silloin on pätevä syy.

17 Oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei työjärjestyksen 85 artiklan 1 kohdassa säädettyä prekluusiosääntöä kuitenkaan sovelleta vastanäytön esittämiseen ja näytön täydentämiseen vastapuolen vastineessaan esittämän vastanäytön vuoksi. Tämä määräys koskee nimittäin uuden näytön esittämistä, ja sitä on tulkittava mainitun työjärjestyksen 92 artiklan 7 kohdan kanssa, jossa määrätään nimenomaisesti, että

vastanäytön esittäminen ja aiemmin esitetyn näytön täydentäminen on sallittua (ks. analogisesti tuomio 17.12.1998, Baustahlgewebe v. komissio, C-185/95 P, EU:C:1998:608, 72 kohta ja tuomio 12.9.2012, Italia v. komissio, T-394/06, ei julkaistu, EU:T:2012:417, 45 kohta).

18 Käsiteltävässä asiassa kantaja toimitti edellä 15 kohdassa mainittuja todisteita ensimmäisen kerran suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteenä ja käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisen jälkeen eikä esittänyt mitään selitystä tälle viivästymiselle. Se selitti suullisessa käsittelyssä vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2013, Bopp v. SMHV (vihreällä reunustettu kahdeksankulmio), T-263/11, ei julkaistu, EU:T:2013:61, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), ettei se ollut voinut esittää näitä todisteita kannekirjelmän jättämishetkellä, koska sen oikeudellisen yksikön henkilökunnassa oli tapahtunut muutoksia ja koska yksi sen johtajista oli äitiyslomalla.

19 Ei voida katsoa, että tällaiset väitteet, joita ei ole tuettu todisteilla ja jotka viittaavat puhtaasti sisäisiin vaikeuksiin ja koskevat lisäksi yhtiötä, jolla on oma oikeudellinen yksikkö, oikeuttavat kyseisten todisteiden jättämisen myöhässä.

20 Lisäksi EUIPO ei ole esittänyt vastauskirjelmän tekstiosassa tai tämän kirjelmän liitteessä mitään seikkaa, joka voisi oikeuttaa sen, että kantaja jättää todisteita menettelyn tässä vaiheessa kontradiktorisen periaatteen noudattamisen varmistamiseksi.

21 Tästä seuraa, että kantajan suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteenä esittämät todisteet on jätettävä tutkimatta, varsinkin kun nämä seikat eivät sisältyneet valituslautakunnalla olleisiin menettelyn asiakirjoihin ja koska unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia tosiseikkoja uudelleen sille ensimmäistä kertaa esitettyjen asiakirjojen valossa (ks. määräys 13.9.2011, Wilfer v. SMHV, C-546/10 P, ei julkaistu, EU:C:2011:574, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

### *Asiakysymys*

22 Kantaja esittää kannekirjelmässään kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toinen mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Se tarkensi suullisessa käsittelyssä vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen, ettei se myöskään väittänyt suullista käsittelyä koskevassa pyynnössä esittämillään perusteilla, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa olisi rikottu, mikä merkittiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

23 Kantaja lisäsi suullisessa käsittelyssä, että se aikoo esittää kolmannen kanneperusteen, joka liittyy perusteluvelvollisuuden rikkomiseen ja jota on tarkasteltava ensiksi.

### *Perusteluvelvollisuuden rikkomista koskeva kanneperuste*

24 Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, ettei riidanalaista päätöstä ole perusteltu riittävästi, koska valituslautakunta ei erityisesti ole perustellut arviointiaan haetun tavaramerkin kuvailevuudesta ja erottamiskyvyn puuttumisesta jokaisen kyseessä olevan tavaran ja palvelun osalta.

25 Ilman että tämän kanneperusteen tutkittavaksi ottamisesta ja konktradiktorisen menettelyn vaatimuksista olisi lausuttava, on todettava, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat joka tapauksessa riittävät.

26 Tässä yhteydessä on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan EUIPO:n on perusteltava päätöksensä. Oikeuskäytännön mukaan tällä velvollisuudella on sama ulottuvuus kuin SEUT 296 artiklassa vahvistetulla velvollisuudella ja sen tavoitteena on yhtäältä antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden syistä, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan,

ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (ks. tuomio 28.4.2004, Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), T-124/02 ja T-156/02, EU:T:2004:116, 72 ja 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 On myös muistutettava, että vaikka päätöstä, jolla toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, pitää lähtökohtaisesti perustella kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta, toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin antaa ainoastaan yhteiset perustelut silloin, kun sama hylkäysperuste koskee sellaisten tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittävän yhtenäisen ryhmän (tuomio 16.10.2014, Larrañaga Otaño v. SMHV (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, 26 kohta; ks. myös vastaavasti määräys 18.3.2010, CFCMCEE v. SMHV, C-282/09 P, EU:C:2010:153, 37–40 kohta ja analogisesti tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 34–38 kohta).

28 Käsiteltävässä asiassa valituslauta katsoi, että haettu tavaramerkki yhtäältä kuvailee luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia elintarvikkeita sekä luokkaan 43 kuuluvia palveluja, koska saksankielinen ilmaisu ”zum Wohl” ymmärretään siten, että mainitut tavarat ja palvelut edistävät hyvinvointia, eivätkä tähän ilmaisuun liitetyt kuvio-osat riitä kääntämään huomiota muualle tästä viestistä, ja toisaalta se on erottamiskyvytön, koska se on tavanomainen kehuva ilmaisu näille tavaroille ja palveluille (ks. edellä 6 kohta). Valituslautakunta on tosin tekstinlaadintaa koskevista syistä ja sen vuoksi, ettei erityisesti yhtä kyseisistä tavaroista ja palveluista ole riitautettu, viitannut usein mainittuihin tavaroihin ja palveluihin yleisesti mainitsemalla muun muassa ”elintarvikealan tavarat ja palvelut” (riidanalaisen päätöksen 18 ja 28 kohta). Se on kuitenkin, kun analyysi edellytti sitä, mukauttanut perustelujaan sen mukaan, millaiset tavarat tai palvelut olivat kyseessä, ja tarkentanut näitä tavaroita koskevia perustelujaan ryhmittelemällä tietyt niistä elintarvikkeen tai juoman tyypin mukaan ja mainiten erikseen ne, jotka eivät voi kuulua ryhmiin (riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta).

29 On lisättävä, että koska kaikki kyseiset tavarat ja palvelut ovat päivittäin käytettäviä elintarvikkeita tai palveluja, joilla on suora yhteys tällaisiin tavaroihin, niiden välillä voidaan katsoa olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys sillä tavoin, että ne muodostavat riittävän yhtenäisen ryhmän, jotta tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat päätelmät, jotka muodostavat riidanalaisen päätöksen perustelun, yhtäältä ilmentävät selkeästi valituslautakunnan päätelmiä kunkin tähän ryhmään kuuluvan tavaran ja palvelun osalta ja toisaalta niitä voidaan soveltaa erotuksetta kuhunkin kyseiseen tavaraan ja palveluun (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2007, Develey v. SMHV, C-238/06 P, EU:C:2007:635, 92 kohta).

30 Tästä seuraa, ettei valituslautakuntaa voida käsiteltävässä asiassa moittia siitä, että se olisi perustellut yleisellä tavalla arviointinsa haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevista ehdottomista hylkäysperusteista.

### *Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste*

31 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimättä on jätettävä ”tavaramerkit, 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”.

32 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 siis siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai merkintöjä on jokaisen saatava vapaasti käyttää (tuomio

23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 31 kohta; tuomio 27.2.2002, Ellos v. SMHV (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, 27 kohta ja tuomio 2.5.2012, Universal Display v. SMHV (UniversalPHOLED), T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, 14 kohta).

33 Lisäksi merkit tai merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan sen tavaran tai palvelun ominaisuuksia, jota varten rekisteröintiä on haettu, ovat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla merkkejä tai merkintöjä, 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 (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 kohta ja tuomio 2.5.2012, UniversalPHOLED, T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, 15 kohta).

34 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja asianomaisten tavaroiden tai palvelujen välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseisiä tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyjä ominaisuuksia (ks. tuomio 16.10.2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

35 On myös muistettava, että merkin kuvailevuutta on arvioitava vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin (ks. tuomio 7.6.2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancial Services), T-316/03, EU:T:2005:201, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi, että yleisö, jonka käsitystä haetun tavaramerkin kuvailevuudesta on tarkasteltava, muodostuu suuresta yleisöstä ja erikoistuneesta yleisöstä, jotka ovat saksankielisiä tai joilla on ainakin riittävä saksan kielen taito (riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohta).

37 Kantaja ei kyseenalaista valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kohdeyleisö koostuu sekä suuresta yleisöstä että erikoistuneesta yleisöstä, mutta arvostelee haetun tavaramerkin kuvailevuuden arviointia pelkkään saksankieliseen yleisöön tai yleisöön, jolla on saksan kielen perustaidot, nähden. Lisäksi se riitauttaa riidanalaisen päätöksen niiltä osin kuin kyse on haetun tavaramerkin sanaosalle annetusta merkityksestä, mainitun tavaramerkin kuvio-osien riittämättömästä huomioon ottamisesta ja tämän tavaramerkin ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä todetusta kuvailevasta yhteydestä.

– *Kohdeyleisön lingvistiset tiedot*

38 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkin, joka sisältää sanaosan, kuvailevuutta on arvioitava ottaen huomioon kuluttajat, joilla on sen kielen riittävä taito, jolla sanaosa on laadittu (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, ERNI Electronics v. SMHV (MaxiBridge), T-132/08, ei julkaistu, EU:T:2009:200, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 9.7.2014, Pågen Trademark v. SMHV (gifflar), T-520/12, ei julkaistu, EU:T:2014:620, 19 ja 20 kohta). Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdasta, jossa säädetään, että 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia, seuraa, että perustaksi sille, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä EU-tavaramerkiksi, riittää se, että tämän tavaramerkin sanaosa on luonteeltaan kuvaileva pelkästään yhdellä unionissa elinkeinotoiminnassa käytetyistä kielistä (ks. sanamerkin osalta tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P, EU:C:2001:461, 41 kohta). Jos sitä vastoin sitä kieltä osaava kuluttaja, jolla sanaosalla on merkitys, ei miellä sanaosaa kuvailevaksi, on välttämättä niin, etteivät muutkaan unionin kuluttajat, jotka eivät ymmärrä tätä kieltä, miellä sitä kuvailevaksi ja ettei kuvailevuuteen liittyvä ehdoton hylkäysperuste koske kyseistä tavaramerkkiä.

39 Tästä seuraa, että kantajan väite, jossa arvostellaan haetun tavaramerkin kuvailevuuden arviointia saksankielisen yleisön tai yleisön, jolla on saksan kielen perustaidot, osalta, on hylättävä.

*– Haetun tavaramerkin sanaosan merkitys*

40 Valituslautakunta on todennut, että saksankielinen ilmaisu ”zum Wohl” on tavanomainen ilmaisu, jota käytetään ”hyvinvoinnin toivottamiseen”, ja että haettu tavaramerkki ymmärretään näin ollen välittömästi sillä tavoin, että mainitut tavarat ja palvelut edistävät kohteena olevien kuluttajien hyvinvointia. Se tarkentaa, että suurten ja pienten kirjainten käytön erot saksalaisessa ilmaisussa ”zum Wohl” ja haetussa tavaramerkissä eivät voi muuttaa sitä, että mainittu tavaramerkki ymmärretään tällä tavoin (riidanalaisen päätöksen 16–18 kohta).

41 Kantaja väittää, ettei haetun tavaramerkin sanaosan voida ymmärtää tarkoittavan ”hyvinvointia” tai ”terveyttä”, koska osa ”zum” kirjoitetaan isoin kirjaimin ja osa ”wohl” pienin kirjaimin ja koska tämä viimeinen osa on adverbi eikä saksalainen substantiivi ”Wohl”, joka alkaa isolla kirjaimella ”W” ja tarkoittaa ”hyvinvointia”.

42 On muistettava, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei merkin kieliopillisen rakenteen virheellisyys ole riittävä sen toteamiseksi, ettei merkki ole kuvaileva, kun kyseisen kielen kielioppia noudattavaan sanaan nähden mahdollisesti luotu ero ei tee haetun tavaramerkin merkityksestä riittävän erilaista tähän sanaan nähden (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, 36 kohta ja tuomio 2.12.2015, adp Gauselmann v. SMHV (Multi Win), T-529/14, ei julkaistu, EU:T:2015:919, 32 kohta).

43 Käsiteltävässä asiassa saksalaisella ilmaisulla, jolla on yleinen merkitys, kun se kirjoitetaan ”zum Wohl”, eli ”hyvinvoinnin toivottaminen”, erityisesti kilistettäessä laseja tai aivastuksen johdosta, ei ole tällaista merkitystä, kun nimenomaan adverbi ”wohl”, joka tarkoittaa ”mahdollisesti”, on yhdistetty sanaan ”zum”, mutta saksankielinen yleisö huomaa kuitenkin tehdyn virheen ja korvaa sanan ”wohl”, joka on kirjoitettu virheellisesti käsiteltävässä asiassa, sanalla ”Wohl” (ks. vastaavasti tuomio 12.6.2007, MacLean-Fogg v. SMHV (LOKTHREAD), T-339/05, ei julkaistu, EU:T:2007:172, 55 kohta).

44 Näin on sitä suuremmalla syyllä siksi, että – kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa esittänyt – haettu tavaramerkki on kuviomerkki, minkä vuoksi käytettyjen suurten ja pienten kirjainten mielletään pikemminkin kuuluvan mainitun tavaramerkin sanaosan tyylittelyyn kuin muuttavan tämän sanaosan merkitystä.

45 Tästä johtuu, että valituslautakunta totesi perustellusti, että haetun tavaramerkin sanaosan ymmärretään tarkoittavan ”hyvinvointia” tai vastaavan ilmaisua ”terveydeksi”.

*– Haetun tavaramerkin kuvio-osien huomioon ottaminen*

46 Valituslautakunta totesi haetun tavaramerkin muodostavien kuvio-osien kuvailun jälkeen, etteivät nämä osat voineet kääntää kuluttajan huomiota muualle selkeästä kehuvasta ja ylistävästä mainosviestistä, jonka saksankielinen ilmaisu ”zum Wohl” välittää. Se esitti tämän toteamuksen tueksi, että taustana oleva musta ympyrä sekä sen valkoiset ääriviivat, käytetyt kirjaintyypit ja sanaosien koko vastaavat tavanomaisia graafisia osia (riidanalaisen päätöksen 15 ja 19 kohta).

47 Kantaja katsoo sitä vastoin, että kuvio-osat (kirjaintyypit, tausta, värileikki) riittävät niiden epätavallisen ja luovan luonteen vuoksi tekemään merkistä kokonaisuudessaan luonteeltaan sellaisen, ettei se ole puhtaasti kuvaileva. Lisäksi se moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se perustellut riittävällä tavalla arviointiaan haetun tavaramerkin kuvio-osista.

48 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkin, joka sisältää sana- ja kuvio-osia, kuvailevan luonteen arvioimisessa ratkaiseva kysymys on se, kääntävätkö kuvio-osat kyseisen kuluttajan huomion muualle haetun tavaramerkin sanaosan kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta välittämästä viestistä (ks. vastaavasti tuomio 9.7.2014, gifflar, T-520/12, ei julkaistu, EU:T:2014:620, 24 kohta

oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 10.9.2015, Laverana v. SMHV (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T-571/14, ei julkaistu, EU:T:2015:626, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta teki juuri tällaisen analyysin riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa tarkastelemalla haetun tavaramerkin jokaisen kuvio-osan osalta, onko se tavanomainen vai ei, ja päätteli tästä, etteivät kuvio-osat voi kääntää kuluttajan huomiota muualle mainitun tavaramerkin välittämästä viestistä (ks. edellä 46 kohta). Sen ei siis voida katsoa antaneen riittämättömiä perusteluja.

50 Valituslautakunta totesi perustellusti, etteivät kuvio-osat käännä saksankielisen kohdeyleisön huomiota muualle hyvinvointia koskevasta viestistä, joka ilmenee haetun tavaramerkin sanaosasta.

51 Ympyrän muotoinen musta tausta sekä sen ääriviivat muodostavat ympyrät vastaavat geometrista perusmuotoa ja tavanomaista kehystä (ks. vastaavasti tuomio 10.9.2015, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, T-571/14, ei julkaistu, EU:T:2015:626, 20 kohta). Samalla tavalla kahden sanaosan välinen kokoero sekä näissä osissa käytetyt erilaiset kirjaintyypit johtavat siihen, että kuluttajan huomio kiinnittyy sanaan ”Wohl” ja näin ollen hyvinvoinnin ideaan. Lopuksi on todettava, että mustaa ja valkoista väriä käytetään usein kuluttajien huomion kiinnittämiseksi (tuomio 3.12.2015, Infusion Brands v. SMHV (DUALTOOLS), T-648/14, ei julkaistu, EU:T:2015:930, 30 kohta) ja ne edistävät käsiteltävässä asiassa tämän osan korostamista, koska ne saavat valkoisella mustalle taustalle kirjoitetun sanaosan ”zum wohl” pistämään silmään. Näin ollen haetun tavaramerkin kuvio-osat eivät yhdessäkään tarkasteltuina käännä kohdeyleisön huomiota muualle saksankielisen ilmaisun ”zum Wohl” välittämästä viestistä.

52 Väitteet, jotka liittyvät perustelujen riittämättömyyteen ja arviointivirheeseen haetun tavaramerkin kuvio-osien huomioon ottamisessa, on näin ollen hylättävä.

– *Yhteys haetun tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden ja palvelujen välillä*

53 Valituslautakunta katsoo, että haettu tavaramerkki ”osoittaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen laatua ja on näin ollen kuvaileva”, koska kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ja ilman muuta harkintaa, että kyseiset elintarvikkeet edistävät kuluttajien hyvinvointia ja että kyseisiä palveluja tarjotaan kuluttajien hyvinvointia varten (riidanalaisen päätöksen 20–23 kohta).

54 Kantaja väittää, että ”hyvinvointiin” tehty viittaus (”terveydeksi”) ei välitä minkäänlaista konkreettista tietoa tällä tavoin kuvattujen tavaroiden ja palvelujen laadusta eikä se näin ollen kuvaile mitään mainittujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta.

55 On muistettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu ”laatu” tarkoittaa myös kehuvia ilmaisuja, jotka kuvailevat tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteistä johtuvaa laatua, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tämän laadun osoituksen ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys (ks. vastaavasti tuomio 9.12.2009, Earle Beauty v. SMHV (SUPERSKIN), T-486/08, ei julkaistu, EU:T:2009:487, 33, 37 ja 38 kohta ja tuomio 28.4.2015, Saferoad RRS v. SMHV (MEGARAIL), T-137/13, ei julkaistu, EU:T:2015:232, 47 ja 48 kohta).

56 Käsiteltävässä asiassa on katsottava valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen päätöksen 22 kohta), että luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvat, tavaramerkkihakemuksessa mainitut elintarvikkeet ja juomat voivat, siltä osin kuin ne on tarkoitettu ravinnoksi, ”olla hyväksi keholle ja myös hoitaa mieltä” eli edistää hyvää terveyttä ja näin ollen kuluttajien fyysistä hyvinvointia, mutta myös psyykkistä hyvinvointia. Samoin on myös tavaramerkkihakemuksessa mainittujen luokkaan 43 kuuluvien ravintoon liittyvien

palvelujen osalta, koska niillä voidaan myös, toimittamalla elintarvikkeita ja juomia tai näiden elintarvikkeiden ja juomien valmistamiseen liittyviä tietoja, edistää niiden vastaanottajien hyvää terveyttä ja hyvinvointia.

57 Tästä seuraa, että edellä 56 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen laatu voidaan katsoa näiden rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen sellaiseksi ominaisuudeksi, jonka kohdeyleisö helposti tunnistaa, ja että on järkevää ennakoida, että mainittu yleisö todella mieltää haetun tavaramerkin yhdeksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksien kuvaukseksi.

58 Vastoin kantajan väitettä merkitystä ei tältä osin ole sillä, etteivät kaikki elintarvikkeet ja juomat edistä kuluttajien hyvinvointia, vaikka tämä oletettaisiinkin todeksi. Se seikka, että merkki kuvailee vain osaa mainittuun ryhmään kuuluvista tavaroista ja palveluista sellaisina kuin ne on mainittu rekisteröintihakemuksessa, ei nimittäin estä sitä, että tämän merkin rekisteröinti evätään, koska jos kyseinen merkki rekisteröitäisiin tällaisessa tapauksessa EU-tavaramerkiksi mainittua ryhmää varten, mikään ei estäisi sen haltijaa käyttämästä sitä myös niille tämän ryhmän tavaroille ja palveluille, joita se kuvailee (ks. tuomio 9.7.2008, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, 92 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Valituslautakuntaa ei voida myöskään moittia siitä, että se olisi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa tehnyt ristiriitaisen toteaman toteamalla yhtäältä, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja, ja toisaalta, etteivät kaikki elintarvikkeet ja juomat edistä hyvinvointia.

59 Merkityksetön on myös se kantajan väite, jonka mukaan hyvinvoinnin viesti koskisi kaikkia kuluttajan ostamia tavaroita ja palveluja, koska kuluttaja ostaa vain sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka tuottavat hänelle etuja ja näin ollen edistävät hänen hyvinvointiaan. Se seikka, että kaikkia tavaroita ja palveluita väitetään ostettavan sen vuoksi, että ne edistävät kuluttajien hyvinvointia, ei nimittäin estä sitä, että nimenomaan tällaisen hyvinvoinnin viestin välittävä haettu tavaramerkki voi kuvailla kyseisen elintarvikealan tavaroita ja palveluja.

60 Lopuksi on todettava, ettei myöskään se seikka, johon kantaja vetosi suullisessa käsittelyssä, että käsiteltävässä asiassa haettuun tavaramerkkiin nähden sama tavaramerkki olisi rekisteröity Itävallassa, voi asettaa kyseenalaiseksi haetun tavaramerkin kuvailevuutta. Nimittäin sen seikan lisäksi, että kantaja ei ole millään tavalla näyttänyt toteen väitteensä todenperäisyyttä ja että se on myöntänyt, että itävaltalainen tavaramerkki rekisteröitiin riidanalaisen päätöksen tekemisen jälkeen, on muistutettava, että EUIPO ja tapauksen mukaan unionin tuomioistuimet eivät ole sidottuja jäsenvaltioissa tehtyihin päätöksiin, vaikka ne voivatkin ottaa nämä huomioon, ja ettei asetuksen N:o 207/2009 missään säännöksessä velvoiteta EUIPO:ta tai muutoksenhakuvaiheessa unionin yleistä tuomioistuinta päätymään samaan lopputulokseen kuin kansalliset viranomaiset tai tuomioistuimet vastaavassa tapauksessa (ks. tuomio 15.7.2015, Australian Gold v. SMHV – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61 Tästä seuraa, että suoraa ja konkreettista yhteyttä haetun tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden ja palvelujen välillä arvosteleva väite on hylättävä, ja näin ollen myös asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste kokonaisuudessaan on hylättävä.

### *Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista*

62 Kuten asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, jo yhdenkin tässä asetuksessa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään haetun merkin rekisteröimisen EU-tavaramerkiksi (tuomio 19.9.2002, DKV v. SMHV, C-104/00 P, EU:C:2002:506, 29 kohta ja tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (ΧΑΛΛΟΥΜΙ et HALLOUMI), T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752, 74 kohta).

63 Koska kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta edellisen kanneperusteen tarkastelusta johtuu, että rekisteröitäväksi haettu merkki on kuvaileva asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja tämä peruste riittää yksin perustelemaan riitautetun rekisteröinnin epäämisen, ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista tarkastella mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta (ks. vastaavasti määräys 13.2.2008, Indorata-Serviços e Gestão v. SMHV, C-212/07 P, ei julkaistu, EU:C:2008:83, 28 kohta).

64 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä.

**Oikeudenkäyntikulut**

65 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Gervasoni Madise de Silva Passos

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2017.

Allekirjoitukset