UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

7 päivänä lokakuuta 2015 *

Yhteisön tavaramerkki — Hakemukset sanamerkkien ΧΑΛΛΟΥΜΙ ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

Yhdistetyissä asioissa T-292/14 ja T-293/14,

Kyproksen tasavalta, edustajinaan barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Geroulakos,

vastaajana,

joissa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.2.2014 tekemistä päätöksistä (asia R 1849/2013-4 ja asia R 1503/2013-4), jotka koskevat hakemuksia sanamerkkien ΧΑΛΛΟΥΜΙ ja HALLOUMI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja V. Kreuschitz,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.4.2014 jätetyt kannekirjelmät,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.9.2014 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 28.8.2014 annetun määräyksen asioiden T-292/14 ja T-293/14 yhdistämisestä kirjallista ja suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 20.5.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Kyproksen tasavalta teki 13. ja 15.2.2013 kaksi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat sanamerkit HALLOUMI ja ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

3 Tavarat, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 29 ja vastaavat kuvausta ”Juusto; maito ja maitotuotteet”.

4 SMHV:n tutkija ilmoitti 1. ja 14.3.2013 kantajalle, ettei kyseisiä merkkejä voida hänen mukaansa hyväksyä rekisteröitäviksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden vuoksi.

5 Kantaja esitti 26.4. ja 14.5.2013 päivätyissä kirjeissä väitteitä tutkijan kantaa vastaan.

6 Tutkija hylkäsi 21.6. ja 24.7.2013 tekemillään päätöksillä yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemukset asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla.

7 Kantaja teki tutkijan päätöksistä SMHV:ssä 2.8. ja 20.9.2013 kaksi valitusta asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

8 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valitukset 19.2.2014 tekemillään päätöksillä (jäljempänä riidanalaiset päätökset). Se totesi yhtäältä, että haetut tavaramerkit kuvailevat kyseessä olevia tavaroita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja toisaalta, että niiltä puuttuu erottamiskyky saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

9 Ensiksi se totesi, että isoin kirjaimin kirjoitetut sanat ”HALLOUMI” ja ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” tarkoittavat erityistä kyproslaista juustoa ja kuvaavat siis suoraan, ainakin kyproslaisen yleisön kannalta, hakemuksessa mainittujen juuston, maidon ja maitotuotteiden maantieteellistä alkuperää. Se totesi näin ollen, että englanninkielisen yleisön mielikuvalla, jonka mukaan sähköisessä *Oxford English Dictionaryssa* määritellään sana ”halloumi” (latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna) (haltijan nimiin) rekisteröidyksi tavaramerkiksi, ei ole merkitystä. Isoin kirjaimin kirjoitetusta sanasta ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” se totesi, että englantilainen keskivertokuluttaja ei osaa lukea kreikkalaisia aakkosia. Toiseksi valituslautakunta muistutti, että koska asetuksessa N:o 207/2009 ei säädetä tarkastusmerkkien rekisteröinnistä, näitä tavaramerkkejä pitää hakea yksittäisinä tavaramerkkeinä ja ne voidaan rekisteröidä vain, jos ei voida vedota mihinkään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Se totesi tästä, että tutkijan tekemä rekisteröintihakemusten hylkääminen perustui isoin kirjaimin kirjoitettujen sanojen ”HALLOUMI” ja ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” kuvailevaan merkitykseen eikä siihen seikkaan, että kantaja toteutti tarkastusjärjestelmiä näillä sanoilla. Kolmanneksi se katsoi, ettei sillä seikalla, että merkit INTEL INSIDE ja FAIRTRADE oli rekisteröity yksittäisiksi yhteisön tavaramerkeiksi ja että niillä voitiin siis ilmoittaa tavaroiden ja palvelujen ominaispiirteet, voinut olla mitään vaikutusta käsiteltävässä asiassa. Neljänneksi se arvioi, että haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu välttämättä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska niissä kuvaillaan tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden ominaisuuksia.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaiset päätökset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja esittää kanteidensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista. Aluksi on tutkittava tätä ainoaa kanneperustetta siltä osin kuin se koskee mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.

13 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, 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 voida rekisteröidä. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.

14 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P, Kok., EU:C:2001:461, 39 kohta ja tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, Kok., EU:T:2005:247, 24 kohta).

15 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisen säännöksen tarkoittaman 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 (edellä 14 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 25 kohta ja tuomio 30.11.2011, Hartmann v. SMHV (Complete), T-123/10, EU:T:2011:706, 21 kohta).

16 Merkin kuvailevuutta voidaan siis arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (tuomio 16.3.2006, Telefon & Buch v. SMHV – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Kok., EU:T:2006:87, 90 kohta ja tuomio 15.1.2015, MEM v. SMHV (MONACO), T-197/13, Kok., EU:T:2015:16, 50 kohta).

17 Näiden periaatteiden valossa on tutkittava asianosaisten väitteitä, jotka liittyvät valituslautakunnan riidanalaisissa päätöksissä tekemään arviointiin.

18 Ensiksi kuten riidanalaisten päätösten 13 kohdassa todetaan, kyseiset tuotteet on tarkoitettu suurelle yleisölle, mitä kantaja ei myöskään ole riitauttanut. On myös hyväksyttävä valituslautakunnan menettelytapa – jota kantaja ei myöskään ole riitauttanut –, jossa se viittaa kyproslaiseen yleisöön analysoidakseen haettujen tavaramerkkien kuvailevuutta.

19 Valituslautakunta on nimittäin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa soveltamalla perustellusti arvioinut ehdotonta hylkäysperustetta pelkästään kyproslaisen yleisön kannalta. Kuten se toteaa riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa asiassa T-292/14, suurin kirjaimin kirjoitettu sana ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” on kirjoitettu kreikkalaisin aakkosin ja sen rekisteröintikelpoisuus voidaan määritellä kreikkalaisia aakkosia standardiaakkosina käyttävään kyproslaiseen yleisöön nähden. Kantaja myös myöntää, että isoin kirjaimin kirjoitetut sanat ”HALLOUMI” ja ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” kuvaavat erityistä kyproslaista juustoa. Tämä syy riittää myös perustelemaan sen, että valituslautakunta viittasi asiassa T-293/14 vain kyproslaiseen yleisöön arvioidessaan ehdotonta hylkäysperustetta.

20 Toiseksi valituslautakunta katsoi, että isoin kirjaimin kirjoitetut sanat ”HALLOUMI” ja ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” tarkoittavat kyproslaista juustoerikoisuutta ja kuvaavat siis suoraan, ainakin kyproslaisen yleisön kannalta, hakemuksessa mainittujen juuston, maidon ja maitotuotteiden maantieteellistä alkuperää (riidanalaisten päätösten 14 kohta).

21 Tämä päätelmä on hyväksyttävä. Kantaja on nimittäin itse vahvistanut sen kirjelmissään. Se toteaa, että isoin kirjaimin kirjoitetut sanat ”HALLOUMI” ja ”ΧΑΛΛΟΥΜΙ” tarkoittavat erityisentyyppistä Kyprokselta tuotua juustoa, joka on tuotettu tietyllä tavalla ja jolla on erityinen maku, rakenne ja kulinaristiset ominaisuudet.

22 Samoin on muistettava, että unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, että isoin kirjaimin kirjoitettu sana ”HALLOUMI” viittaa erityiseen kyproslaiseen juustoon ja että tämä sana kuvailee mainittua tuotetta (ks. tästä tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM), T-534/10, Kok., EU:T:2012:292, 41 ja 55 kohta).

23 Kantaja riitautti edellä 22 kohdassa mainitun tulkinnan tuomiosta HELLIM (EU:T:2012:292) suullisessa käsittelyssä ja totesi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut kyseisen tuomion 41 kohdassa lausunut aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI kuvailevuudesta vaan oli pelkästään arvioinut turkin kielelle muutettua kreikkalaista sanaa ja todennut, että sanan ”halloumi” käännös turkin kielelle on ”hellim” ja että kuluttajat tietävät näiden kahden sanan viittaavan samaan tuotteeseen. Kantaja väittää myös, että edellä 22 kohdassa mainitun tuomion HELLIM (EU:T:2012:292) 52 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin oli myöntänyt, että aikaisempi tavaramerkki HALLOUMI on erottamiskykyinen.

24 Nämä väitteet on hylättävä tehottomina. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin huomauttaa, ettei kantaja kyseenalaista sitä, että suurin kirjaimin kirjoitettu sana ”HALLOUMI” kuvailee kyseistä tuotetta eli että se on erityinen kyproslainen juusto, kuten on lisäksi todettu edellä 22 kohdassa mainitun tuomion HELLIM (EU:T:2012:292) 55 kohdassa.

25 On huomattava, että merkiltä, joka on niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, kuvaileva asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu näiden tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskyky, ellei 7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ja tuomio 11.5.2005, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV – France Cartes (Kuviomerkki, joka sisältää kuvan korttipelin miekasta), T-160/02–T-162/02, Kok., EU:T:2005:167, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Kantaja ei ole kuitenkaan vedonnut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaan eikä osoittanut, että sen merkki oli mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla tullut käytössä erottamiskykyiseksi kyseisten tavaroiden osalta.

27 Sillä seikalla, että unionin yleinen tuomioistuin myönsi edellä 22 kohdassa mainitussa tuomiossa HELLIM (EU:T:2012:292) sellaisen riitauttamisen johdosta, joka koski tavaramerkkien HALLOUMI ja HELLIM sekaannusvaaraa, että aikaisemmalla yhteisön yhteismerkiksi rekisteröidyllä sanamerkillä HALLOUMI oli heikko erottamiskyky – kuten myös oikeuskäytännössä edellytetään (ks. tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, Kok., EU:C:2012:314, 47 kohta) –, ei kyseenalaisteta edelliseen kohtaan sisältyvää arviointia. Ensiksi unionin yleinen tuomioistuin nimittäin toteaa tässä tuomiossa, että tavaramerkki HALLOUMI ei ole erityisen erottamiskykyinen ja että se on kuvaileva (edellä 22 kohdassa mainittu tuomio HELLIM, EU:T:2012:292, 55 kohta). Näin ollen se toteamus, että yhteisön yhteismerkiksi rekisteröidyllä sanamerkillä HALLOUMI on heikko erottamiskyky, ei riitä kumoamaan mainitun tavaramerkin kuvailevuutta. Toiseksi kyseisestä tuomiosta ei ilmene, että heikko erottamiskyky on saavutettu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa edellytetyllä käytöllä.

28 Edellä esitetyillä perusteilla on myönnettävä, että valituslautakunnan toteama merkin HALLOUMI kuvaileva merkitys on vahvistettu ainakin kyproslaisen yleisön osalta. Samoista syistä sama johtopäätös voidaan tehdä merkistä ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

29 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, ettei haettuja tavaramerkkejä voida rekisteröidä sen vuoksi, että niiden merkitys on ainakin kyproslaisen yleisön kannalta kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintejä haettiin.

30 Kantaja esittää viisi väitettä, joilla pyritään kyseenalaistamaan nämä toteamukset.

Ensimmäinen väite, jonka mukaan asetuksessa N:o 207/2009 ei suljeta pois tarkastusmerkkejä

31 Kantaja väittää, että asetuksessa N:o 207/2009 sallitaan sellaisten tarkastusmerkkien rekisteröinti, jotka täyttävät yhteisön tavaramerkkien edellytykset. Se moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se ole maininnut, ettei asetuksessa N:o 207/2009 kielletä sitä, että tavallisiksi yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidään mainittuja tarkastusmerkkejä, jotka ovat mainitun asetuksen yleisten säännösten mukaisia.

32 SMHV väittää, että tarkastusmerkit voidaan rekisteröidä yksittäisinä yhteisön tavaramerkkeinä, jos ne täyttävät asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

33 Yhtäältä on todettava, että valituslautakunta totesi riidanalaisten päätösten 16 kohdassa, ettei tavaramerkkiä voida hylätä sen vuoksi, että sitä käytettiin tarkastusmerkkinä. Se tarkensi kuitenkin, että koska asetuksessa N:o 207/2009 ei säädetä tarkastusmerkkien rekisteröimisestä, niitä on haettava yksittäisinä tavaramerkkeinä ja ne voidaan rekisteröidä pelkästään, jos mihinkään mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkäysperusteeseen ei voida vedota.

34 Näin tehdessään valituslautakunta nimenomaisesti totesi, että tarkastusmerkit voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkeiksi sillä edellytyksellä, ettei ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita, jotka estävät niiden rekisteröinnin. Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole maininnut, ettei asetuksessa N:o 207/2009 kielletä tarkastusmerkkien rekisteröintiä, voidaan joka tapauksessa vain hylätä.

35 Toisaalta SMHV totesi perustellusti, ettei asetuksessa N:o 207/2009 säädetä tarkastusmerkkien suojasta. Siinä säädetään vain yksittäisinä tai yhteisömerkkeinä rekisteröitävien yhteisön tavaramerkkien suojasta.

36 Käsiteltävässä asiassa kantaja haki kahta yksittäistä tavaramerkkiä, ja näitä yksittäisiä tavaramerkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia tutkittiin asetuksessa N:o 207/2009 säädetyillä perusteilla, joihin kuuluvat mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet.

37 Tästä seuraa, että ensimmäinen väite on hylättävä.

Toinen väite, joka liittyy virheellisten perusteiden soveltamiseen haettujen tavaramerkkien kuvailevan luonteen arvioinnissa

38 Kantaja väittää, että se on vuodesta 1992 alkaen kahden kansallisen tarkastusmerkin eli tavaramerkkien HALLOUMI ja ΧΑΛΛΟΥΜΙ haltija ja että ainakin tuosta vuodesta alkaen kyproslaiset kuluttajat katsoivat kyseiset merkit tarkastusmerkeiksi, jotka takaavat kaikkien eritelmässä mainittujen täsmällisten standardien noudattamisen.

39 SMHV vastaa, että haettujen tavaramerkkien hylkääminen perustuu yksittäisten tavaramerkkien kuvailevuuteen eikä tarkastusmerkkeihin liittyviin kriteereihin ja huomauttaa, että kantaja myöntää itse, että haetut tavaramerkit kuvailevat tuotteiden tyyppiä ja alkuperää.

40 Aluksi on todettava, että kantaja myöntää, että kyproslaiset ja koko unionin kuluttajat ovat aina katsoneet haettujen tavaramerkkien tarkoittavan erityisentyyppistä Kyprokselta tuotua juustoa, joka on valmistettu tietyllä tavalla ja jolla on erityinen maku, rakenne ja kulinaariset ominaisuudet.

41 Valituslautakunta ei siis tehnyt arviointivirhettä todetessaan riidanalaisten päätösten 14 kohdassa, että ainakin kyproslaisen yleisön kannalta merkit kuvaavat suoraan juuston tyyppiä ja maantieteellistä alkuperää.

42 Lisäksi on SMHV:n toteamalla tavalla niin, että haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin hylkääminen perustuu yksittäisten tavaramerkkien kuvailevuuteen eikä tarkastusmerkkeihin liittyviin perusteisiin.

43 Tästä seuraa, ettei sillä seikalla, että kantaja on vuodesta 1992 ollut samojen tarkastusmerkkien haltija, ole vaikutusta kyseisten merkkien kuvailevuuteen.

44 Tässä yhteydessä on tutkittava kantajan väitettä, jonka mukaan tarkastusmerkkien olemassaolo vuodesta 1992 alkaen olisi vaikuttanut kyproslaisen kuluttajan käsitykseen kyseisistä merkeistä sillä tavoin, että se olisi selvästi laajempi kuin kyseisten tuotteiden pelkästään kuvaileva luonne. Kantajan mukaan kyproslaiset kuluttajat katsovat nykyisin merkkien takaavan kaikkien eritelmässä mainittujen täsmällisten standardien noudattamisen.

45 Tämä väite on tehoton. Kriteerit, joihin kantaja vetoaa ja jotka liittyvät tuotteen maantieteelliseen alkuperään, sen luonteeseen ja ominaispiirteisiin, ovat ominaisia tarkastusmerkeille. Ne eivät voi osoittaa, että kyproslainen kuluttaja ei katso kyseisiä merkkejä – joiden rekisteröintiä yksittäisiksi tavaramerkeiksi on haettu – kyseisiä tuotteita kuvaileviksi.

46 Vaikka oletettaisiin, että tietyt kyproslaiset kuluttajat ovat jo useiden vuosien ajan katsoneet kyseiset merkit tarkastusmerkeiksi, jotka takaavat tiettyjen täsmällisten oikeudellisten vaatimusten noudattamisen, tämä näkemys ei näin ollen vaikuta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kyseisten tavaramerkkien kuvailevuuteen näiden kuluttajien näkökulmasta eikä sitä suuremmalla syyllä sellaisten muiden kuluttajien näkökulmasta, jotka eivät muodosta yhteyttä tarkastusmerkkiin.

47 Kantaja väittää lopuksi, että valituslautakunnan puoltama näkemys johtaa siihen, että kaikki tarkastusmerkit on lähtökohtaisesti suljettava soveltamisalan ulkopuolelle. Kantajan mukaan vain siinä tapauksessa, että tavaramerkki on pelkästään arkipäiväinen tieto, jolla osoitetaan suoraan ja yksinomaan tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, sitä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Se viittaa esimerkkinä muun muassa ilmaisuun ”100 % naudanlihaa”.

48 Kuten SMHV toteaa, kantajan näkemystä ei voida hyväksyä, koska se tarkoittaa suppeaa määritelmää asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kuvailevuuden käsitteestä.

49 On todettava, että ne perusteet, joihin kantaja nojautuu väittääkseen, että kyseiset merkit ovat ilmaisusta ”100 % naudanlihaa” poiketen enemmän kuin arkipäiväinen tieto, jossa ilmoitetaan suoraan ja yksinomaan tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, ovat tarkastusmerkkeihin, jotka ovat nimenomaan kuvailevia, koska ne liittyvät tuotteen maantieteelliseen alkuperään, sen luonteeseen ja ominaispiirteisiin, liittyviä perusteita.

50 Toinen väite on näin ollen hylättävä.

Kolmas väite, jonka mukaan yleinen etu ei vaadi haettujen tavaramerkkien pitämistä vapaana

51 Kantajan mukaan ei ole yleistä etua, jonka perusteella haetut tavaramerkit pitäisi jättää kolmansien käyttöön. Se muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena. Tältä osin se vetoaa 4.5.1999 annettuun tuomioon Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, Kok., EU:C:1999:230, 29–30 kohta), jossa sen mukaan on selvästi todettu, että yleinen etu on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kulmakivi. Se väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt esittää kysymys siitä, voidaanko kohtuudella olettaa, että kolmannet tahtovat käyttää tavaramerkkiä tulevaisuudessa. Se kuitenkin huomauttaa, että ainoa motiivi, minkä vuoksi kauppiaat tahtoisivat käyttää haettuja tavaramerkkejä noudattamatta tarkastusmerkeillä asetettuja sääntöjä, on yleisön erehdyttäminen. Ei siis ole yleisen edun mukaista, että kauppiaat voisivat kuvailla tuotteitaan virheellisesti. Sitä vastoin on olemassa tärkeä yleinen etu suojata tarkastusmerkkejä. Se lisää, ettei tarkastusmerkkien rekisteröinti johda väärinkäyttöön eikä helpota kuvailevien tavaramerkkien rekisteröintiä, koska niillä ei ole tarkastusmerkkien ”leimaa” eikä mainetta.

52 SMHV kiistää nämä väitteet.

53 On muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun käsite edellyttää, että merkit ja merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden rekisteröintiä haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Tällä säännöksellä estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, Kok., EU:C:2003:579, 31 kohta ja tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, Kok., EU:C:2006:20, 62 kohta) ja se, että jokin yritys monopolisoisi kuvailevan termin käytön muiden yritysten, mukaan luettuna sen kilpailijat, vahingoksi, jolloin niiden käytettävissä omien tavaroidensa kuvaamiseksi oleva sanavarasto rajoittuisi (tuomio 6.3.2007, Golf USA v. SMHV (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, 32 kohta ja tuomio 30.4.2013, ABC-One v. SMHV (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, 18 kohta).

54 Tässä yhteydessä kantaja väittää yhtäältä, että valituslautakunnalla oli velvollisuus esittää kysymys siitä, onko olemassa yleinen etu pitää haetut tavaramerkin vapaina kolmansien käyttöä varten, mitä se ei ollut tehnyt. Se väittää toisaalta, että käsiteltävässä asiassa vastaus tähän kysymykseen on, ettei ole yleistä etua pitää haettuja tavaramerkkejä vapaana. Tällaiset väitteet eivät voi menestyä.

55 Edellä 53 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että yleinen etu pitää kuvailevat tavaramerkit vapaina kolmansien käyttöä varten on ennalta vahvistettu ja oletettu. Tästä seuraa, että kun haettu tavaramerkki on kuvaileva, valituslautakunnan on riittävää todeta mainittu kuvailevuus ilman, että sen tarvitsisi tutkia sitä kysymystä, onko kuvailevuudesta huolimatta olemassa yleinen etu pitää haettu tavaramerkki vapaana kolmansien käyttöä varten. Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on pelkästään tutkittava kyseiselle

sanamerkille annetun merkityksen perusteella, onko merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmien välillä, joita varten rekisteröintiä on haettu, kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna riittävän suora ja konkreettinen yhteys (tuomio 3.12.2003, Audi v. SMHV (TDI), T-16/02, Kok., EU:T:2003:327, 29 kohta ja tuomio 23.10.2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen v. SMHV (Caipi), T-405/04, EU:T:2007:315, 44 kohta). Tässä yhteydessä on myös tarpeen muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytä konkreettista, todellista ja painavaa tarvetta vapaaseen käytettävyyteen (ks. vastaavasti tuomio 27.2.2002, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), T-106/00, Kok., EU:T:2002:43, 39 kohta; tuomio 9.2.2010, PromoCell bioscience alive v. SMHV (SupplementPack), T-113/09, EU:T:2010:34, 27 kohta ja tuomio 8.7.2010, Trautwein v. SMHV (Hevosta esittävä merkki), T-386/08, EU:T:2010:296, 45 kohta).

56 Käsiteltävässä asiassa, kuten edellä 18–29 kohdassa huomautetaan, suoran ja konkreettisen yhteyden olemassaolo haettujen tavaramerkkien ja niiden tavaroiden, joita varten rekisteröintejä on haettu, välillä on riittävällä tavalla osoitettu riidanalaisissa päätöksissä.

57 Lisäksi kantaja väittää turhaan, että haettujen tavaramerkkien vapaana pitämisen oikeuttavan yleisen edun olemassaolon myöntäminen voisi antaa kauppiaille mahdollisuuden käyttää niitä noudattamatta tarkastusmerkeille asetettuja standardeja ja erehdyttäen yleisöä.

58 Kuten SMHV perustellusti huomauttaa, haettujen tavaramerkkien tulevaa käyttöä tai siitä johtuvia mahdollisia vaaroja koskevat toteamukset eivät ole merkityksellisiä mainittujen tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa.

59 Lopuksi se, että Eurooppaoikeutta tutkivat laitokset ovat puoltaneet tarvetta suojata tarkastusmerkkejä, ei vaikuta käsiteltävän asian ratkaisemiseen. On nimittäin muistettava, että oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (tuomio 15.9.2005, BioID v. SMHV, C-37/03 P, Kok., EU:C:2005:547, 47 kohta; edellä 53 kohdassa mainittu tuomio Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, EU:C:2006:20, 48 kohta ja edellä 14 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 39 kohta). Yhteisön tavaramerkkiä koskevassa voimassa olevassa säännöstössä ei säädetä nimenomaisesti mahdollisuudesta rekisteröidä tarkastusmerkkejä.

60 Edellä esitetyillä perusteilla kolmas väite on hylättävä.

Neljäs väite, joka koskee tarkastusmerkkien rekisteröintiä yhteisön tavaramerkeiksi

61 Kantaja katsoo, ettei valituslautakunta ollut johdonmukainen hyväksyessään sen, että tarkastusmerkit kuten FREEDOM FOOD, ENERGY STAR, FAIRTRADE tai UNDERWRITERS LABORATORIES rekisteröitiin tavanomaisiksi yhteisön tavaramerkeiksi. Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se esittänyt syytä, minkä vuoksi hylkäysperusteeseen, jota ei esitetty näitä tavaramerkkejä vastaan, vedottiin haettuja tavaramerkkejä vastaan.

62 SMHV kiistää nämä väitteet.

63 SMHV:n aikaisemmista päätöksistä on riittävää muistuttaa, että vaikka SMHV:n aikaisemmassa päätöksessä esitetyt tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea asetuksen N:o 207/2009 säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä, kuuluvat tämän merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan asetuksen nojalla sidotun toimivallan piiriin eivätkä harkintavallan piiriin. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet sitä tulkitsevat, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (edellä 59 kohdassa mainittu tuomio BioID v. SMHV, EU:C:2005:547, 47 kohta; edellä 53 kohdassa mainittu tuomio

Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, EU:C:2006:20, 48 kohta ja edellä 14 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 39 kohta). Mikään ei kuitenkaan selvästi sulje pois sitä, että unionin tuomioistuin hyväksyy ja toistaa jonkin SMHV:n päätöskäytännössä esitetyistä perusteista.

64 On näet kaksi mahdollista tilannetta. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa tunnustanut merkin rekisteröitävyyden yhteisön tavaramerkkinä ja soveltanut oikein asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevia säännöksiä ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, unionin tuomioistuinten on kumottava viimeksi mainittu päätös sillä perusteella, että asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Tässä ensimmäisessä tilanteessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste olisi niin muodoin tehoton (edellä 55 kohdassa mainittu tuomio STREAMSERVE, EU:T:2002:43, 67 kohta).

65 Jos sitä vastoin valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyväksynyt merkin rekisteröimiskelpoisuuden yhteisön tavaramerkiksi ja tällöin tehnyt oikeudellisen virheen, ja myöhemmän, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessä tehnyt vastakkaisen päätöksen, ensiksi tehtyyn päätökseen ei voitaisi tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteeseen voidaan vedota ainoastaan laillisuuden noudattamisen asettamissa rajoissa (tuomio 13.7.1972, Besnard ym. v. komissio, 55/71–76/71, 86/71, 87/71 ja 95/71, Kok., EU:C:1972:66, 39 kohta ja tuomio 28.9.1993, Magdalena Fernández v. komissio, T-90/92, Kok., EU:T:1993:78, 38 kohta) ja että kukaan ei voi vedota toisen hyväksi tehtyyn lainvastaisuuteen (tuomio 9.10.1984, Witte v. parlamentti, 188/83, Kok., EU:C:1984:309, 15 kohta). Siten tässä toisessa tilanteessa syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on niin ikään tehoton (edellä 55 kohdassa mainittu tuomio STREAMSERVE, EU:T:2002:43, 67 kohta).

66 Kuten tämän 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvän kanneperusteen analysoinnista ja erityisesti edellä 13–29 kohdasta ilmenee, valituslautakunta totesi perustellusti, ettei haettuja tavaramerkkejä voida rekisteröidä, koska ne kuvailevat kyseisiä tavaroita.

67 Neljäs kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Viides kanneperuste, joka liittyy kansallisten tavaramerkkien suojalle aiheutuvaan haittaan

68 Kantajan mukaan riidanalaiset päätökset vaikuttaisivat heikentävästi kansallisten tavaramerkkien suojaan. Tästä se totesi, että kansallisiin tavaramerkkeihin, mukaan luettuna tarkastusmerkit, voidaan vedota yhteisön tavaramerkkejä koskevassa menettelyssä. Riidanalaiset päätökset vaikuttavat siten, ettei näille tavaramerkeille myönnetä minkäänlaista erottamiskykyä ja näin ollen minkäänlaista suojaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b kohdan nojalla. Tässä yhteydessä se viittaa edellä 27 kohdassa mainittuun tuomioon Formula One Licensing v. SMHV (EU:C:2012:314, 42–47 kohta), jossa unionin tuomioistuin katsoi, että jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tueksi, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi.

69 SMHV:n tavoin on katsottava, että kantajan väitteet ovat merkityksettömiä. Valituslautakunnan päättely on nimittäin tehty asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan yhteydessä eikä inter partes -menettelyssä.

70 Se seikka, että valituslautakunta kieltäytyi rekisteröimästä haettuja tavaramerkkejä yhteisön tavaramerkeiksi ehdottoman hylkäysperusteen vuoksi, ei kuitenkaan tarkoita, että tämä SMHV:n elin ei myöntäisi minkäänlaista erottamiskykyä näille samoille merkeille siinä tapauksessa, että ne olisi aikaisemmin rekisteröity kansallisiksi tavaramerkeiksi ja niihin olisi vedottu väitemenettelyssä. Tältä osin edellä 27 kohdassa mainittu tuomio Formula One Licensing v. SMHV (EU:C:2012:314) koskee inter partes -menettelyä ja on siis täysin merkityksetön käsiteltävässä asiassa.

71 Kuten SMHV toteaa, kantaja ei osoita, että valituslautakunta olisi soveltanut menettelyssä, jossa todetaan ehdoton hylkäysperuste, sellaisia arviointiperusteita, joilla voi olla haittaa kansallisten tarkastusmerkkien suojalle.

72 Näin ollen viides kanneperuste on hylättävä.

73 Kaikesta edellä esitetystä johtuu, että kantajan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva perustelu on hylättävä perusteettomana.

74 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisten osalta on muistettava, kuten asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että riittää, että jokin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu, jotta riidanalaiselta merkiltä on evättävä rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi (ks. edellä 16 kohdassa mainittu tuomio WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, 110 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

75 Koska kantajan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevan argumentaation tutkiminen on näin ollen osoittanut, että valituslautakunta totesi perustellusti haettujen tavaramerkkien kuvailevan kyseisiä tavaroita ja että tämä peruste riittää yksinään perustelemaan haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin epäämisen, ei ole joka tapauksessa tarpeen tutkia kysymystä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta, mistä lisäksi kantaja ei esitä täsmällistä väitettä.

76 Edellä esitetyillä perusteilla kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

77 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, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

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

Prek Labucka Kreuschitz

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2015.

Allekirjoitukset