



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

18 päivänä syyskuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Tafel —
Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

Asiassa T-710/13,

Bundesverband Deutsche Tafel eV, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajajat T. Koerl,
E. Celenk ja S. Vollmer,

kantajana,

vastaa

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi
A. Pohlmann, sittemmin M. Fischer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana
unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Tiertafel Deutschland eV, kotipaikka Rathenow (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Nitschke,

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.10.2013 tekemästä päätöksestä (asia
R 1074/2012-4), joka liittyy Tiertafel Deutschland eV:n ja Bundesverband Deutsche Tafel eV:n väliseen
mitättömyysmenettelyyn, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit F. Dehousse
(esittelevä tuomari) ja A. M. Collins,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.12.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2014 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2014 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon 11.6.2014 tehdyn päätöksen, jolla kieltäydytään hyväksymästä vastauskirjelmän jättämistä,

ottaen huomioon 18.3.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantajalla, Bundesverband Deutsche Tafel eV:llä, on hallussaan yhteisön sanamerkki Tafel, jonka rekisteröimistä haettiin 26.3.2010 ja joka rekisteröitiin 27.9.2010 numerolla 8985541 sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.
- 2 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 39 ja 45, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - Luokka 39: ”Päivittäistavaroiden, mukaan lukien elintarvikkeiden, kokoaminen, nouto, kuljetus ja jakelu kolmansille osapuolille, erityisesti vähävaraisille”
 - Luokka 45: ”Muiden toimittamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut, jotka liittyvät yksilöllisiin tarpeisiin”.
- 3 Väliintulija, Tiertafel Deutschland eV, esitti 4.11.2010 SMHV:lle vaatimuksen yhteisön tavaramerkin Tafel julistamisesta mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa, sekä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
- 4 SMHV:n mitättömyysoasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen 16.4.2012 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, perusteella.
- 5 Väliintulija teki 6.6.2012 SMHV:lle valituksen mitättömyysoaston päätöksestä.
- 6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 17.10.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi mitättömyysoaston päätöksen. Se katsoi, että saksankielisellä sanalla ”Tafel” oli riittävän selvä ja erityinen yhteys kyseessä oleviin palveluihin ja että se oli siis kuvaileva. Se päätti myös, että kuvailevana tietona, jonka merkityksen kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ilman syvällisempää analyysiä, tältä sanalta myös puuttui erottamiskyky kyseessä olevien palvelujen osalta. Se julisti siis kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella. Valituslautakunta arvioi lopuksi hyödyttömäksi lausua saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuneesta valitusperusteesta eli vilpillisestä mielestä, johon asianosaiset eivät olleet enää vedonneet valitusmenettelyn aikana.

Asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 8 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 9 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

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

- 10 Kantaja kiistää valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan kyseessä oleva tavaramerkki on kuvaileva. Se väittää erityisesti, ettei ”saksankielisellä sanalla ”Tafel”, valituslautakunnan toteamassa merkityksessä ”suuri, juhla-ateriaa varten katettu pöytä”, ole välitöntä yhteyttä palveluihin, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Saksankielisellä sanalla ”Tafel” ei kantajan mukaan ilmoiteta kyseessä olevien palvelujen lajia, laatua, kohdetta eikä mitään niiden ominaisuuksia. Luokkaan 39 kuuluvilla palveluilla ei ole mitään yhteyttä pöytään, joka ei ole asianmukainen tällaisten palvelujen tarjoamispaikaksi. Lisäksi saksankielisen sanan ”Tafel” luoma mielikuva juhla-ateriasta on kantajan mukaan ristiriidassa suojattujen palvelujen kanssa, joiden tarkoituksena on toimittaa päivittäistavaroita ja elintarvikkeita eli vähimmäistoimeentuloa. Luokkaan 45 kuuluvista palveluista kantaja väittää, että valituslautakunta tulkitse virheellisesti niiden tarkoituksen ja sekoitti ne luokkaan 43 kuuluviin ravintolapalveluihin, joita tavaramerkki Tafel ei kata.
- 11 SMHV väittää, että valituslautakunta kumosi perustellusti merkin Tafel rekisteröinnin kyseessä olevien palveluiden osalta. Se huomauttaa, että eräs Duden-sanakirjassa mainitusta saksankielisen sanan ”Tafel” merkityksistä kuvaa elintarvikkeiden tarjoamista vähävaraisille ja että samankaltainen merkitys mainitaan saksankielisen avainilmaisun ”Tafel-Initiativen” alla Brockhaus-tietosanakirjan vuoden 2006 laitoksessa ja Meyers-sanakirjan verkkoversiossa.
- 12 Luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta SMHV väittää, että kyse on ruokapankin sujuvan toiminnan kannalta olennaisista logistiikkapalveluista ja että niiden ja saksankielisen sanan ”Tafel” välillä on siis välitön ja selvä yhteys. Lisäksi se väittää, että kohdeyleisö, joka näkee saksankielisen sanan ”Tafel” luokkaan 45 kuuluvien palvelujen yhteydessä, ajattelee välittömästi ruokapankin palveluja, jotka koostuvat elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden tarjoamisen muodossa annettavista sosiaalipalveluista. SMHV toteaa lisäksi, että luokkiin 39 ja 45 kuuluvat palvelut on niin sanotusti suunniteltu ruokapankeille.
- 13 Väliintulija väittää, että valituslautakunta totesi perustellusti, että tavaramerkki Tafel on kuvaileva. Sen mukaan saksankielinen sana ”Tafel” on sosiaalipua antavien elinten yleinen nimitys. Se vetoaa tältä osin vuosina 2008 ja 2009 tehtyihin eri tutkimuksiin sekä Brockhaus-, Meyers- ja Duden-sanakirjojen kaltaisiin teoksiin. Sanan kuvailevuus johtuu väliintulijan mukaan myös sellaisten elinten olemassaolosta, joiden nimet ovat muunnelmia saksankielisestä sanasta ”Tafel”. Tämä sana ei liity erityisesti kantajaan, vaan ruokapankkien, ”Tafeln”, liikkeeseen. Itse kantajan toimittamista asiakirjoista ilmenee, että saksankielisellä sanalla ”Tafel” viitataan instituutioon. Tällä sanalla on siis yleinen

merkitys paitsi saksalaisen, myös itävaltalaisen yleisön keskuudessa. Väliintulija väittää myös, että saksankielisellä sanalla ”Tafel” kuvaillaan kyseessä olevia palveluja. Saksankielisellä sanalla ”Tafel” nimetään erityisesti kyseisten palvelujen tarjoamispaikka, ja sen vaihtelevalla merkityssisällöllä eli termillä ”pöytä” tai ilmaisulla ”ilmoitustaulu” kuvaillaan suoraan kyseessä olevia palveluja, jotka tarjotaan yleensä pöydässä.

- 14 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. Lisäksi asetuksen 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.
- 15 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään näin ollen siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, Kok., EU:C:2003:579, 31 kohta ja tuomio 7.7.2011, Cree v. SMHV (TRUEWHITE), T-208/10, EU:T:2011:340, 12 kohta).
- 16 Lisäksi merkit tai merkinnät, jotka voivat kaupankäynnissä kuvata sen tavaran tai palvelun ominaisuuksia, jolle rekisteröintiä on haettu, ovat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (edellä 15 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Wrigley, EU:C:2003:579, 30 kohta ja edellä 15 kohdassa mainittu tuomio TRUEWHITE, EU:T:2011:340, 13 kohta).
- 17 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettut merkit ja merkinnät ovat merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää – joko suoraan tai mainitsemalla jokin tavaran tai palvelun olennaisista ominaisuuksista – osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettua tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P, Kok., EU:C:2001:461, 39 kohta ja tuomio 5.7.2012, Deutscher Ring v. SMHV (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG), T-209/10, EU:T:2012:347, 17 kohta).
- 18 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailun (ks. edellä 15 kohdassa mainittu tuomio TRUEWHITE, EU:T:2011:340, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 19 On myös muistutettava, että merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää sen, ja toisaalta merkin kattamiin tavaroihin tai palveluihin (tuomio 27.2.2002, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, Kok., EU:T:2002:41, 38 kohta ja edellä 15 kohdassa mainittu tuomio TRUEWHITE, EU:T:2011:340, 17 kohta).
- 20 Nyt käsiteltävän kanteen yhteydessä esitettyä ensimmäistä kanneperustetta on tarkasteltava näiden periaatteiden valossa.

- 21 Aluksi on todettava, että kuten valituslautakunta totesi, kyseessä olevat palvelut koskevat päivittäistavaroita sekä henkilökohtaisia tarpeita ja ne on suunnattu suurelle yleisölle. Lisäksi koska kyseessä oleva merkki on saksankielinen sana, riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava siihen nähden, miten unionin saksankielinen keskivertokuluttaja mieltää sen, mitä kantaja ei ole myöskään kieltänyt.
- 22 Asiakirja-aineiston asiakirjoista ilmenee, että saksankielisellä sanalla "Tafel" on useita merkityksiä. Sillä viitataan erityisesti yhtäältä pöydän käsitteeseen ja toisaalta ruokapankin ja sellaisten sosiaalihankeiden käsitteeseen, jotka liittyvät erityisesti siihen, että vähävaraisille tarjotaan ilmaiseksi tai halvalla kaupassa myymättä jääneitä, mutta vielä hyvin säilyneitä elintarvikkeita tai valmiita aterioita. Asianosaiset eivät ole kiistäneet tätä.
- 23 Riidanalaisesta päätöksestä kuitenkin ilmenee, että nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta tukeutui ainoastaan saksankielisen sanan "Tafel" ensimmäiseen merkitykseen eli pöydän käsitteeseen.
- 24 Riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa valituslautakunta nimittäin viittaa Duden-yleisanakirjan verkkoversioon todetessaan, että saksankielisellä sanalla "Tafel" tarkoitetaan "suurta, juhla-ateriaa varten katettua pöytää" ja "ateriaa". Siinä mainitaan myös ilmaisut "pöytään kutsuminen" ja "astioiden poisvieminen".
- 25 On todettava, että valituslautakunta tukeutui ainoastaan saksankielisen sanan "Tafel" merkitykseen "pöytä" todetakseen, että nyt käsiteltävässä asiassa sillä oli riittävän selvä ja erityinen yhteys kyseessä oleviin palveluihin. Yhtäältä luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta se totesi päätöksensä 31 perustelukappaleessa, että saksankielisellä sanalla "Tafel" kuvattiin sitä, että päivittäistavaroita koottiin, noudettiin, kuljetettiin ja jaeltiin pöydässä ja että aterioita ja elintarvikkeita tarjottiin pöydässä. Toisaalta luokkaan 45 kuuluvien palvelujen osalta se totesi, että saksankielisellä sanalla "Tafel" kuvattiin sitä, että muiden toimittamia henkilökohtaisia ja sosiaalisia palveluita, jotka liittyvät yksilöllisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi elintarvikkeiden ja aterioiden tarjoamista, tarjottiin pöydässä.
- 26 On huomautettava, että riidanalaisen päätöksen 32 perustelukappaleessa valituslautakunta mainitsi Duden-verkkosanakirjassa esitetyn määritelmän jatko-osan, jonka mukaan saksankielisellä sanalla "Tafel" tarkoitettiin "sitä, että vähävaraisille tarjotaan ilmaiseksi tai halvalla kaupassa myymättä jääneitä, mutta vielä hyvin säilyneitä elintarvikkeita tai valmiita aterioita" ja jossa todettiin, että "useat vapaaehtoiset [toimivat] 'Mannheimer Tafelissa'". Valituslautakunta viittasi myös Brockhaus-tietosanakirjan vuoden 2006 laitokseen ja Meyers-sanakirjan vuoden 2007 laitokseen, joissa selitettiin saksankielisestä ilmaisusta "Tafel-Initiative", että "elintarvikkeiden ylijäämiä kerätään – ja toimitetaan ilmaiseksi vähävaraisille tai sosiaalisen avun tarjoajille".
- 27 Samasta riidanalaisen päätöksen 32 perustelukappaleesta ilmenee kuitenkin myös, että näihin muihin saksankielisen sanan "Tafel" määritelmiin viitattiin ainoastaan sen "vahvistamiseksi", että suuri yleisö ymmärtää kyseisen sanan kyseessä olevien palvelujen yhteydessä "sitä, että näitä palveluja tarjotaan 'pöydässä'".
- 28 Samoin riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappaleessa valituslautakunta mainitsee sen, että vaikka kantaja organisoi suuren osan ruokapankeista, saksankielisen sanan "Tafel" merkitys on yhä kuvaileva luokkiin 39 ja 45 kuuluvien palvelujen osalta, "joita kaikkia voidaan tarjota pöydässä".
- 29 Riidanalaisen päätöksen 34 perustelukappaleen viimeisessä virkkeessä mainitaan myös se, että saksankielinen sana "Tafel" "on luokkiin 39 ja 45 kuuluvien palvelujen osalta ymmärrettävä siten, että ne suoritetaan pöydässä, katetulla pöydällä".
- 30 Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee siis, että valituslautakunta tukeutui ainoastaan saksankielisen sanan "Tafel" merkitykseen "pöytä" eikä sen merkitykseen "ruokapankki".

- 31 Saksankielinen sana ”Tafel” merkityksessä ”pöytä” ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia palveluja kuvaileva.
- 32 Ensinnäkin on muistutettava, että luokkaan 39 kuuluvia palveluja ovat päivittäistavaroiden, mukaan lukien elintarvikkeiden, kokoaminen, nouto, kuljetus ja jakelu kolmansille osapuolille, erityisesti vähävaraisille.
- 33 On todettava, että tavaroiden kokoaminen, nouto ja kuljetus eivät liity pöydän käsitteeseen. On totta, että päivittäistavaroiden, mukaan lukien elintarvikkeiden, jakelu on kaikkien kyseessä olevien palvelujen lopullinen tavoite ja voidaan toteuttaa pöydässä. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Lisäksi elintarvikkeiden osalta, kuten kantaja toteaa, saksankielisen sanan ”Tafel” taustalla oleva ajatus juhla-ateriasta on ristiriidassa pääasiassa kyseessä olevien palvelujen kanssa, joiden tarkoituksena on tarjota vähimmäistoimeentulo. Luokkaan 39 kuuluvat palvelut, mukaan lukien kyseiset elintarvikkeisiin liittyvät palvelut, ovat siis välityssuorituksia, jotka eivät välittömästi liity sanaan ”pöytä”.
- 34 Näin ollen saksankielisellä sanalla ”Tafel” merkityksessä ”pöytä” ei ole luokkaan 39 kuuluviin palveluihin eli päivittäistavaroiden, mukaan lukien elintarvikkeiden, kokoamiseen, noutoon, kuljetukseen ja jakeluun vähävaraisille suoraa ja konkreettista yhteyttä, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevien palvelujen kuvailun.
- 35 Toiseksi myöskään luokkaan 45 kuuluvia palveluja eli muiden toimittamia henkilökohtaisia ja sosiaalisia palveluja, jotka liittyvät yksilöllisiin tarpeisiin, ei voida heti ja ilman lisäpohdintoja yhdistää pöydän käsitteeseen. Vaikka ne voidaan joissain tapauksissa suorittaa pöydässä, erityisesti kun kyse on ravintolapalveluista, näin ei välttämättä ole.
- 36 Tämän seurauksena valituslautakunnan arvio, jonka mukaan merkillä Tafel merkityksessä ”pöytä” on riittävän selvä ja erityinen yhteys luokkiin 39 ja 45 kuuluviin palveluihin, on virheellinen.
- 37 Sanotun estämättä arviointia saksankielisen sanan ”Tafel” muiden merkitysten osalta, joita valituslautakunta ei ole analysoinut, valituslautakunta on näin ollen katsonut virheellisesti, että merkki Tafel merkityksessä ”pöytä” oli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kyseessä olevia palveluja kuvaileva.
- 38 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, on hyväksyttävä.

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

- 39 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo yhdenkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (tuomio 19.9.2002, DKV v. SMHV, C-104/00 P, Kok., EU:C:2002:506, 29 kohta; tuomio 10.7.2014, BSH v. SMHV, C-126/13 P, EU:C:2014:2065, 33 kohta ja tuomio 19.5.2010, Ravensburger v. SMHV – Educa Borrás (Memory), T-108/09, EU:T:2010:213, 38 kohta).
- 40 Koska merkin Tafel merkityksessä ”pöytä” kuvailevuuden arviointi, joka riidanalaisessa päätöksessä toteutettiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, on kumottava (edellä 38 kohta), on tutkittava, onko valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan merkiltä Tafel puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, puolestaan perusteltu.

- 41 Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on kumottava, koska valituslautakunta ei toteuttanut erillistä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perustuvan hylkäysperusteen tutkintaa. Valituslautakunta päätteli, että merkiltä Tafel puuttuu erottamiskyky, ainoastaan merkin kuvailevuuden perusteella, mikä on lisäksi virheellinen arvio.
- 42 SMHV väittää, että vaikka kukin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittu hylkäysperuste on itsenäinen ja sitä on tulkittava sen taustalla olevan yleisen edun valossa, mikäli merkki on puhtaasti kuvaileva asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla, siltä yleensä puuttuu kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetty erottamiskyky. Lisäksi on todettava, että vaikka oletettaisiin, ettei merkki Tafel ole puhtaasti kyseessä olevia palveluja kuvaileva, sillä on suora ja konkreettinen yhteys niihin. Kohdeyleisö mieltää merkin siten, että sillä annetaan tietoa sen kattamien palvelujen luonteesta, eikä siten, että sillä nimetään niiden alkuperä, jotta kantajan tarjoamat palvelut voidaan erottaa kilpailijoiden tarjoamista palveluista.
- 43 Väliintulija väittää sen, että merkiltä Tafel puuttuu erottamiskyky, johtuvan sen puhtaasti kuvailevasta merkityksestä. Lisäksi se korostaa, että yleinen etu edellyttää, että tätä merkintää voidaan edelleen käyttää vapaasti.
- 44 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella tavara, jota varten rekisteröintiä haetaan, voidaan yksilöidä tietystä yrityksestä peräisin olevaksi tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on lisäksi arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (ks. analogisesti määräys 26.4.2012, Deichmann v. SMHV, C-307/11 P, EU:C:2012:254, 49 ja 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 45 Nyt käsiteltävässä asiassa on riittävää todeta, että valituslautakunta on ainoastaan maininnut, että kuvailevana tietona, jonka merkityksen kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ilman syvällisempää analyysiä, sanalta Tafel myös puuttui erottamiskyky kyseessä olevien palvelujen osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 46 Näin toimiessaan valituslautakunta päätteli erottamiskyvyn puuttumisen sen kuvailevuudesta eikä siis analysoinut kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskykyä merkityksellisessä oikeuskäytännössä asetettujen arviointiperusteiden valossa.
- 47 Tämän seurauksena valituslautakunnan perustelut, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista, on hylättävä, koska ne perustuvat edellä 31–38 kohdassa todettuun virheeseen.
- 48 Edellä esitetystä seuraa, että myös toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan, on hyväksyttävä.
- 49 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

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

- 51 Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, ja väliintulija on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 17.10.2013 tekemä päätös (asia R 1074/2012-4) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Bundesverband Deutsche Tafel eV:n oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Tiertafel Deutschland eV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä syyskuuta 2015.

Allekirjoitukset