



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2018*

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki PLOMBIR –
Ehdoton mitättömyysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) –
Tosiseikkojen tutkiminen – Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen
2017/1001 95 artiklan 1 kohta) – Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmäistä kertaa
esitetyt todisteet

Asiassa T-830/16,

Monolith Frost GmbH, kotipaikka Leopoldshöhe (Saksa), edustajinaan asianajajat E. Liebich ja
S. Labesius,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinaan A. Söder, D. Walicka ja
M. Fischer,

vastaajana,

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

Dovgan GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 22.9.2016 tekemästä päätöksestä (asia
R 1812/2015-4), joka koskee Monolith Frostin ja Dovganin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit V. Valančius ja U. Öberg
(esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.11.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2017 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.3.2017 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon 17.4.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Väliintulijana oleva Dovgan GmbH jätti 14.6.2010 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), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PLOMBIR.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30 ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 29: ”Hedelmähillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet”
 - luokka 30: ”Jäätelöt, kahvi, kaakao”.
- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.6.2011 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2011/118. Tavaramerkki rekisteröitiin EU-tavaramerkiksi 4.10.2011 numerolla 009171695 edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten.
- 5 Kantaja Monolith Frost GmbH esitti 12.5.2014 EUIPO:lle vaatimuksen tavaramerkin PLOMBIR julistamisesta osittain mitättömäksi edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) nojalla.
- 6 Vaatimuksensa tueksi kantaja vetosi vapaana pitämisen tarpeeseen vientiä varten ja väitti, että riidanalainen tavaramerkki on latinalaisiksi kirjaimiksi translitteroitu muoto sanasta ”Пломбир”, joka tarkoittaa venäjäksi ’jäätelöä’. Kantaja väitti, että venäjää ymmärtävät henkilöt, jotka asuvat Saksassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, kuten Baltian maissa, mieltävät riidanalaisen tavaramerkin kuvailevaksi.
- 7 EUIPO:n mitättömyysoasto hyväksyi 14.7.2015 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen tiettyjen luokkaan 29 (maito ja maitotuotteet) ja luokkaan 30 (jäätelöt) kuuluvien tavaroiden osalta (jäljempänä kokonaisuudessaan kyseessä olevat tavarat)
- 8 Väliintulija teki 9.11.2015 valituksen EUIPO:lle mitättömyysoaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla. Väliintulija esitti 16.11.2015 perustelut valitukselleen.
- 9 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi 22.9.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysoaston päätöksen ja hylkäsi mitättömyysvaatimuksen kokonaisuudessaan. Se katsoi ensiksi, että vaikka kyseessä olevat tavarat on käsiteltävänä olevassa asiassa suunnattu kaikille

loppukuluttajille riippumatta heidän iästään, tuloistaan tai kielitaidostaan, riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuuden arviointi on rajoitettava koskemaan vain Saksan aluetta, koska kantajan esittämät todisteet ja selitykset koskevat vain tätä aluetta.

- 10 Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että riittävän merkittävä prosenttiosuus kyseessä olevien tavaroiden loppukuluttajista Saksassa osaa venäjää, koska tässä tarkoituksessa esitetyt todisteet ovat epäluotettavia tai epäsopivia.
- 11 Kolmanneksi valituslautakunta totesi, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että kohdeyleisö ymmärtää täsmällisesti sanan ”plombir” merkityksen. Tältä osin valituslautakunta täsmensi, että saksalaisen kohdeyleisön olisi ensin translitteroitava sana ”plombir” kyrillisiksi kirjaimiksi ja tunnistettava se venäjän kielen sanaksi ”Пломбир”, ennen kuin se voisi yhdistää siihen kuvailevan merkityksen, joten sen olisi suoritettava kaksinkertainen älyllinen ponnistelu. Lopuksi se totesi, että sillä ei ole käytettävissään riittävästi todisteita, jotta se voisi päätellä sanan ”plombir” tai ”Пломбир” tarkoittavan venäjäksi ”jäätelöä”.

Asianosaisten vaatimukset

- 12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut mukaan lukien.
- 13 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
 - hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmäisen kerran esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

- 14 EUIPO ja väliintulija tuovat esiin, että osa asiakirjoista eli kannekirjelmän liitteet K6–K12, K14 ja K15 sekä suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteet K16–K24, jotka koskevat venäjän kielen ymmärtämistä Saksassa ja muualla unionissa, erityisesti Baltian maissa, sanan ”Пломбир” määritelmää verkkosanakirjoissa ja sanan ”plombir” jäätelöä tarkoittavaa kuvailevaa käyttöä Saksassa, esitetään ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa.
- 15 Tältä osin on muistutettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artikla) tarkoitettulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 54 kohta ja tuomio 21.4.2005, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, EU:T:2005:140, 29 kohta).

- 16 Mikään ei kuitenkaan estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä tukena kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä tai oikeusoppia, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan vedota tuomioihin tai oikeusoppiin sellaisen kanneperusteen tueksi, joka koskee sitä, että valituslautakunta on tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 säännöstä (ks. tuomio 18.3.2016, Karl-May-Verlag v. SMHV – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 17 Käsiteltävänä olevassa asiassa liitteet K7–K9 koostuvat useista Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa) ratkaisuksista. Niillä pyritään osoittamaan venäjän kielen taito saksalaisen, kauppasuhteita Venäjälle omaavan erikoistuneen yleisön parissa ja näin ollen moittimaan valituslautakuntaa siitä, että se otti tosiseikat huomioon vain määrittääkseen kansallisen oikeuden sisällön. Edellä 16 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti näitä liitteitä ei siis oteta tutkittaviksi.
- 18 Sitä vastoin on – toisin kuin EUIPO ja väliintulija väittävät – otettava tutkittavaksi kannekirjelmän liite K6, joka sisältää otteita Saksan liittovaltion elintarvike- ja maatalousministeriön markkinatutkimuksesta vuodelta 2014, koska tämä markkinatutkimus muodosti perustan Bundespatentgerichtin 6.4.2016 tekemälle ratkaisulle (28 W (pat) 17/13) ja täydentää näin EUIPO:ssa jo esitettyä todistetta.
- 19 Käsiteltävänä olevassa asiassa kannekirjelmän liitteet K10–K12 on myös otettava tutkittaviksi. Vaikka ne on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, niiden tarkoituksena on näyttää toteen notorinen seikka eli se, että Baltian maissa ymmärretään venäjää. Kantajalla on oikeus esittää unionin yleisessä tuomioistuimessa asiakirjoja sellaisen notorisen seikan paikkansapitävyyden tueksi, jota ei ole vahvistettu EUIPO:n elimen antamassa päätöksessä, joka on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, LG Electronics v. SMHV, C-88/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:727, 29 ja 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 20.6.2012, Kraft Foods Schweiz v. SMHV – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T-357/10, ei julkaistu, EU:T:2012:312, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 20 Kannekirjelmän liitteistä K14 ja K15 ja suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteistä K16–K24 on todettava, että ensiksi mainituilla on tarkoitus kiistää valituslautakunnan päätelmät, jotka johtivat mitättömyysostaston päätöksen kumoamiseen, ja toiseksi mainituilla vastata EUIPO:n ensimmäisen kirjelmien vaihdon yhteydessä esittämiin väitteisiin.
- 21 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, ettei unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 85 artiklan 1 kohdassa säädettyä preklusiosääntöä, jonka mukaan todisteet ja pyynnot näytön esittämiseksi on esitettävä ensimmäisessä kirjelmien vaihdossa, sovelleta vastanäytön esittämiseen ja näytön täydentämiseen vastapuolen vastineessaan esittämän vastanäytön vuoksi. Tämä määräys koskee nimittäin uuden näytön esittämistä, ja sitä on tulkittava työjärjestyksen 92 artiklan 7 kohdan kanssa, jossa määrätään nimenomaisesti, että vastanäytön esittäminen ja aiemmin esitetyn näytön täydentäminen on sallittua (tuomio 22.6.2017, Biogena Naturprodukte v. EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, 17 kohta; ks. myös 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).
- 22 Näin ollen on todettava, että suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteet K16–K24, samoin kuin kannekirjelmän liitteet K14 ja K15 ja kaikki muut kantajan ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät asiakirjat kannekirjelmän liitteitä K7–K9 lukuun ottamatta on otettava tutkittaviksi.

- 23 Väliintulijan suullisessa käsittelyssä esittämän asiakirjan, joka sisältää Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) 6.7.2017 antaman ratkaisun, jolla tämä kumosi Bundespatentgerichtin 6.4.2016 antaman ratkaisun, osalta on täsmennettävä, että unionin yleinen tuomioistuin kieltäytyi liittämästä tätä asiakirjaa oikeudenkäyntiasiakirjoihin suullisessa käsittelyssä, koska se oli jätetty liian myöhään.

Asiakysymys

- 24 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen, toinen saman asetuksen 76 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) säädetyn tosiseikkojen viran puolesta tutkimisen periaatteen loukkaamiseen ja kolmas saman asetuksen 75 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) mukaisen perusteluvollisuuden laiminlyöntiin.
- 25 Unionin yleinen tuomioistuin tutkii ensin toisen kanneperusteen ja sen jälkeen ensimmäisen ja kolmannen kanneperusteen.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista

- 26 Toisella kanneperusteellaan kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ottanut huomioon kantajan jo mitättömyyssosastossa esittämiä notorisia seikkoja, jotka liittyvät venäjän kielen levinneisyyteen Saksassa ja Baltian maissa.
- 27 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 28 Kantajan perustelusta, jonka mukaan venäjän ymmärtäminen Saksassa on notorinen seikka, on todettava ensiksi, että sen tavoitteena on pikemminkin kyseenalaistaa valituslautakunnan päätelmät, joiden mukaan yleisesti tunnetuista notorisista seikoista ei voida päätellä, että merkittävä osa saksalaisesta kohdeyleisöstä ymmärtäisi venäjää, kuin moittia valituslautakuntaa siitä, että se on jättänyt arvioimatta tällaisen väittämän paikkansa pitävyyden.
- 29 Koska se, onko valituslautakunta arvioinut tiettyjä tosiseikkoja, väitteitä tai todisteita oikein, sisältyy kuitenkin riidanalaisen päätöksen aineellisen lainmukaisuuden tutkintaan eikä päätöksen tekemiseen johtaneen menettelyn sääntöjenmukaisuuden tutkintaan, on katsottava, että tämä kantajan perustelu on mitätön toisen kanneperusteen, jonka tavoitteena on vahvistaa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaisen tosiseikkojen viran puolesta tutkimisen periaatteen loukkaaminen, yhteydessä (ks. vastaavasti tuomio 18.5.2017, Reisswolf v. EUIPO (secret.service.), T-163/16, ei julkaistu, EU:T:2017:350, 21 kohta).
- 30 Toiseksi kantajan perustelulla, jonka mukaan on notorista, että Baltian maissa ymmärretään venäjää, pyritään lähinnä kiistämään valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan Baltian maiden kansalaisia ei ole syytä lukea kohdeyleisöön kuuluviksi, koska kantaja on tyytynyt todisteita esittämättä toteamaan, että näissä maissa venäjänkielisten osuus väestöstä on korkea.
- 31 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että mitättömyysmenettelyissä sovellettava EU-tavaramerkin pätevyysolettama rajoittaa EUIPO:lla asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan olevaa velvollisuutta tutkia viran puolesta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamiseen. Koska mitättömyysmenettelyssä oletetaan rekisteröidyn EU-tavaramerkin olevan pätevä, tätä tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen esittäjän on EUIPO:ssa vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen tavaramerkin

pätevyyteen (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. SMHV – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU:T:2013:424, 27 ja 28 kohta ja tuomio 28.9.2016, *European Food v. EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS)*, T-476/15, EU:T:2016:568, 47 ja 48 kohta).

- 32 Mitättömyysvaatimuksen esittäjän on näin ollen rekisteröidyn EU-tavaramerkin pätevyyden kyseenalaistamiseksi vedottava notorisiin seikkoihin. Oikeuskäytännön mukaan notoriset seikat on määritelty seikoiksi, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (tuomio 22.6.2004, *Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, EU:T:2004:189, 29 kohta ja tuomio 8.9.2010, *Wilfer v. SMHV (Kitaran lavan kuva)*, T-458/08, ei julkaistu, EU:T:2010:358, 72 kohta).
- 33 Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että EUIPO:n elimet eivät ole päättäessään ottaa huomioon notorisia seikkoja velvoitettuja vahvistamaan päätöksissään näiden tosiseikkojen paikkansapitävyyttä (tuomio 1.3.2016, *Peri v. SMHV (Multiprop)*, T-538/14, ei julkaistu, EU:T:2016:117, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 21.9.2017, *Novartis v. EUIPO – Meda (Zimara)*, T-238/15, ei julkaistu, EU:T:2017:636, 123 kohta).
- 34 Samalla tavoin EUIPO:n elimissä käytävän menettelyn asianosaisia ei voida moittia siitä, etteivät he ole esittäneet todisteita notorisen seikan paikkansapitävyyden vahvistamiseksi. Valituslautakunta voi vasta ilmoitettuaan, ettei mitättömyysmenettelyn asianosaisten esittämiä väitettyjä notorisia seikkoja voida sen mukaan katsoa notorisiksi, hylätä ne sillä perusteella, etteivät asianosaiset ole esittäneet riittäviä todisteita vahvistamaan niiden paikkansapitävyyttä.
- 35 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, kun se katsoi, että Baltian maiden kansalaiset voidaan jättää kohdeyleisön määritelmän ulkopuolelle pelkästään sillä perusteella, että konkreettiset todisteet venäjän kielen ymmärtämisestä näissä maissa puuttuvat, eikä se ottanut tätä ennen kantaa kysymykseen siitä, onko venäjän kielen ymmärtäminen näissä maissa notorista kantajan väitteen mukaisesti.
- 36 Koska valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan perustelua, jonka mukaan merkittävä osa Baltian maiden väestöstä on venäjänkielisiä, ja pidättäytyi vahvistamasta tämän tosiseikan notorista luonnetta, on todettava, että toinen kanneperuste on perusteltu.
- 37 Pelkästään tämä päätelmä ei kuitenkaan riitä perusteluksi riidanalaisen päätöksen kumoamiselle, koska valituslautakunnan tekemällä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa koskevalla virheellä ei ollut itsessään ratkaisevaa vaikutusta lopputulokseen (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, *Philip Morris Products v. SMHV (Savukerasian muoto)*, T-140/06, ei julkaistu, EU:T:2007:272, 72 kohta).
- 38 Edellä 36 kohdassa todettu virhe vaikuttaisi lopputulokseen ja se voisi näin oikeuttaa riidanalaisen päätöksen kumoamisen vain, jos ensimmäinen kanneperuste on perusteltu erityisesti riidanalaisen tavaramerkinmahdollisen kuvailevan merkityksen osalta venäjänkielisen, erityisesti Baltian maissa asuvan yleisön parissa.

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

- 39 Ensimmäisellä kanneperusteellaan, joka jakautuu neljään osaan, kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunnan määritelmä kohdeyleisöstä on virheellinen, koska se ei ottanut huomioon unionin erikoistunutta yleisöä, jolla on kauppasuhteita Venäjälle, eikä unionin venäjänkielistä yleisöä.

- 40 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei arvioinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) soveltaessaan asianmukaisesti sitä unionin aluetta, johon mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdoton hylkäysperuste voisi soveltua.
- 41 Kolmanneksi kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin sanan ”Пломбир” venäjänkielisestä merkityksestä. Neljänneksi kantaja kiistää valituslautakunnan arvioinnin, joka koskee kohdeyleisölle syntyvää vaikutelmaa tämän sanan translitteroinnista latinalaisille kirjaimille (plombir).
- 42 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet. Ne väittävät lähinnä, että kantaja ei ole näyttänyt toteen, että sanan ”plombir” tai ”Пломбир” ymmärretään tarkoittavan venäjäksi jäätelöä. Ne arvioivat joka tapauksessa, että kohdeyleisö ei havaitse tätä kuvailevaa merkitystä. EUIPO:n mukaan venäjän kielen ymmärtämisestä unionin alueella ei ole yleistä tietoa. Väliintulija väittää, että koska venäjän kieli on vieras kieli unionin kansalaisille, kantajan on näytettävä toteen, että sana ”plombir” kuuluu tämän kielen perussanastoon.
- 43 On syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos EU-tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti. Mainitun asetuksen 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 rekisteröidä.
- 44 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka edellyttää, että merkit ja merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten 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, 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 (ks. tuomio 25.11.2015, Ewald Dörken v. SMHV – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, ei julkaistu, EU:T:2015:879, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

– *Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa*

- 45 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa on tutkittava yhdessä koska niillä pyritään osoittamaan virheelliseksi valituslautakunnan arviointi, joka koskee kohdeyleisöä ja unionin aluetta, joiden osalta riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava.
- 46 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta suhteessa siihen käsitykseen, joka näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista koostuvalla kohdeyleisöllä siitä on (tuomio 27.2.2002, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, 38 kohta ja tuomio 22.5.2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), T-254/06, ei julkaistu, EU:T:2008:165, 33 kohta; ks. myös tuomio 17.5.2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava ym. v. SMHV (TXAKOLI), T-341/09, EU:T:2011:220, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 47 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat on suunnattu kaikille unionin loppukuluttajille, joiden tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen, eikä kantaja ole kyseenalaistanut tätä arviointia.

- 48 Kantaja väittää kuitenkin, että valituslautakunta jätti virheellisesti arvioimatta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista ehdotonta hylkäysperustetta yhtäältä erikoistuneeseen yleisöön, jolla on kauppasuhteita Venäjälle ja toisaalta unionin suureen yleisöön kuuluvien kuluttajien, jotka asuvat erityisesti Saksassa ja Baltian maissa, venäjänkieliseen osaan nähden.
- 49 Kantaja kiistää tältä osin lähinnä valituslautakunnan tulkinnan ”unionin osan” käsitteestä, jota tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa ja jonka mukaan merkin rekisteröinnistä EU-tavaramerkiksi voidaan kieltäytyä, vaikka ”rekisteröinnin [ehdottomat] esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa unionia”. Kantaja väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuus erityisesti Saksassa ja Baltian maissa eli tämän säännöksen mukaisessa ”osassa unionia” asuvien unionin suureen yleisöön kuuluvien venäjänkielisten kuluttajien näkökulmasta.
- 50 Tässä yhteydessä on täsmennettävä, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että rajat ylittävä vähemmistö ei voi, toisin kuin jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä, muodostaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ”osaa unionista”.
- 51 Kuten unionin tuomioistuin katsoi 22.6.2006 antamassaan tuomiossa *Storck v. SMHV* (C-25/05 P, EU:C:2006:422, 83 kohta), asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionin osa voi muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta.
- 52 Tästä oikeuskäytännöstä, joka johtui kyseisen asian tosiseikoista, ei voida kuitenkaan päätellä, että unionin tuomioistuin olisi tarkoittanut tulkita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaista käsitettä ”unionin osa” siten, että se ei voisi viitata jäsenvaltion aluetta pienempään alueeseen. Lainsäätäjän kyseisessä artiklassa käyttämien käsitteiden valinnasta ilmenee, että se on halunnut tehdä mahdottomaksi merkin rekisteröimisen hylkäysperusteilla, jotka ovat olemassa osassa yhtä tai useampaa jäsenvaltiota (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2012, *Sogepi Consulting y Publicidad v. SMHV* (ESPETEC), T-72/11, ei julkaistu, EU:T:2012:424, 35 ja 36 kohta).
- 53 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa ei tule ymmärtää siten, että se viittaisi sanamerkin kyseessä ollessa välttämättä yhteen jäsenvaltion tai unionin virallisista kielistä (tuomio 13.9.2012, *ESPETEC*, T-72/11, ei julkaistu, EU:T:2012:424, 36 kohta; ks. myös tuomio 19.7.2017, *Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO* (МЕДВЕДЬ), T-432/16, ei julkaistu, EU:T:2017:527, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 54 Kuten kantaja tuo esiin, edellä mainitun perusteella asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaan kohdeyleisö, jonka osalta ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, koostuu unionin suureen yleisöön kuuluvista venäjänkielisistä kuluttajista, koska kantaja väittää, että riidanalainen tavaramerkki sisältää venäjänkielisen kuvailevan merkityksen.
- 55 Kantajan perustelusta, jonka mukaan unionin venäjänkieliset kuluttajat asuvat erityisesti Saksassa ja Baltian maissa, on todettava ensiksi, että toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 23 ja 24 kohdassa, kantajan valituslautakunnalle esittämät todisteet osoittavat vakuuttavalla tavalla, että merkittävä osa saksalaisesta väestöstä puhuu venäjää. Kantajan valituslautakunnassa esittämästä *Amtsgericht Kölnin* (Kölnin alioikeus, Saksa) 27.1.2016 antamasta tuomioista ilmenee nimittäin, että Saksan alueen venäjänkieliseen väestöön kuuluu noin kolme miljoonaa ihmistä.
- 56 Toiseksi on korostettava siitä kysymyksestä, asuuko merkittävä osa unionin venäjänkielisistä kansalaisista Baltian maissa, että EUIPO myönsi suullisessa käsittelyssä, että on notorista, että venäjää ymmärretään yleisesti Baltian maissa.

- 57 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti äskettäin, että on notorista, että merkittävä osa Baltian maiden kansalaisista osaa venäjää tai puhuu sitä äidinkielenään (ks. vastaavasti tuomio 19.7.2017, МЕДВЕДЬ, T-432/16, ei julkaistu, EU:T:2017:527, 29 kohta). Kantaja korosti perustellusti, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta päätyi samaan päätelmään niin kyseisen tuomion kohteena olevassa 17.5.2016 tekemässään päätöksessä kuin myös toisessa, 20.6.2013 asiassa R 814/2012-1 tekemässään päätöksessä, johon myös viitataan kannekirjelmässä.
- 58 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, ja se on tehtävä jokaisessa konkreettisesti tapauksessa (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta). EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 nojalla, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä EUIPO:n päätöksentekokäytännön pohjalta (ks. tuomio 8.5.2012, Mizuno v. SMHV – Golfino (G), T-101/11, ei julkaistu, EU:T:2012:223, 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV, C-412/05 P, EU:C:2007:252, 65 kohta ja tuomio 2.5.2012, Universal Display v. SMHV (UniversalPHOLED), T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, 37 kohta)
- 59 Oikeuskäytännön, jossa edellytetään EUIPO:n ottavan huomioon jo tehdyt päätökset ja pohtivan erityisen huolellisesti sitä, onko sen tehtävä samansuuntainen päätös vai ei (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 74 kohta), valossa on kuitenkin syytä katsoa, että kantajan esittämät aiemmat päätökset ovat selvä ja ajankohtainen osoitus siitä, että venäjänkielen ymmärtäminen unionissa ja etenkin Baltian maissa voidaan katsoa notoriseksi seikaksi, koska EUIPO:n elimet ovat ottaneet tämän seikan huomioon kyseisissä päätöksissä.
- 60 Näissä olosuhteissa on syytä katsoa, ilman että on tarvetta arvioida kantajan väitteitä erikoistuneesta yleisöstä, jolla on kauppasuhteita Venäjälle, että valituslautakunta teki arviointivirheen määrittäessään kohdeyleisön sekä rikkoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa, koska kohderyhmä, jonka osalta ehdottoman hylkäysperusteen olemassaoloa piti arvioida, oli unionin suureen yleisöön kuuluva venäjänkielinen yleisö, joka ymmärtää tai puhuu venäjää ja asuu erityisesti Saksassa ja Baltian maissa.
- 61 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa on näin ollen hyväksyttävä.

– Ensimmäisen kanneperusteen kolmas ja neljäs osa

- 62 Ensimmäisen kanneperusteen kolmannella osalla kantaja riitauttaa lähinnä valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan kantaja ei ollut näyttänyt toteen, että sanalla ”Пломбир” on venäjäksi riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita koskeva kuvaileva merkitys. Ensimmäisen kanneperusteen neljännellä osalla kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan kohdeyleisölle asetettu ”älyllinen ponnistelu” eli kääntämisen vaiva yhdistyneenä translitteroimisen vaivaan estäisi sen toteamisen, että kohdeyleisö havaitsee sanan ”plombir” mahdollisen kuvailevan merkityksen.
- 63 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 64 Ensiksi sanan ”Пломбир” tai ”plombir” merkityksestä venäjäksi on muistutettava, että EUIPO:n mitättömyysoasto katsoi, että nimitystä ”Пломбир” käytettiin entisen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton (entinen Neuvostoliitto) aikana tarkoittamaan eräänlaista jäätelöä, eikä valituslautakunta kyseenalaistanut tätä riidanalaisessa päätöksessään.

- 65 Valituslautakunta ei maininnut mitään näyttöä siitä, että sana ”plombir” ei olisi enää käytössä Venäjällä. Vaikka se täsmensi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että jäätelöä tarkoittavat ilmaisut oli käännetty ilmaisulla ”(сливотсчноје) моросченоје” (”сливочное мороженое”) saksa–venäjä-sanakirjoissa, nämä huomiot eivät riitä poissulkemaan sitä, että myös sanaa ”Пломбир” tai ”plombir” käytetään venäjän kielessä kuvaamaan näitä tavaroita tai näiden tavaroiden variaatiota.
- 66 Lisäksi on syytä todeta, että riidanalaisen päätöksen 32 kohdasta ja EUIPO:n asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantaja on esittänyt valituslautakunnassa liitteitä vuodelta 2003 olevista teknisistä normeista ”GOST”, joissa sanan ”plombir” ja sanan ”moroschenoje” kattamat tavarat kuuluvat saman luokitusnumeron (52175-2003) alle. Nämä viralliset standardit, jotka Venäjän federaation standardointi-, metrologia- ja sertifiointikomitea vahvisti entisen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ovat konkreettinen todiste, jolla voidaan osoittaa, että sana ”plombir” tai ”Пломбир” on venäjän kielessä yleinen jäätelöä tarkoittava sana.
- 67 Kantaja esitti valituslautakunnassa myös Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) 12.3.2013 antaman päätöksen, jossa vahvistetaan, että sana ”plombir” tai ”Пломбир” tarkoitti venäjäksi jäätelöä myös kyseisen päätöksen antamisen hetkellä.
- 68 Tästä seuraa, että kantaja esitti valituslautakunnassa riittävät todisteet osoittaakseen, että sanalla ”plombir” tai ”Пломбир” on venäjän kielessä kyseessä olevia tavaroita tarkoittava kuvaileva merkitys.
- 69 Lisäksi on syytä täsmentää, että kantajan ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät otteet sanakirjasta (suullista käsittelyä koskevan pyynnön liitteet K16 ja K17) osoittavat, että tätä sanaa käytetään yleisesti venäjän kielessä tarkoittamaan jäätelöä.
- 70 Väliintulijan perustelu, jonka mukaan on syytä ottaa huomioon sanan ”plombir” tai ”Пломбир” muita tavaroita koskeva käyttö, ei aseta tätä päätelmää kyseenalaiseksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan se seikka, että ilmauksella voi olla useampia merkityksiä, ei sulje pois asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen kuvailevuuden olemassaoloa. Tältä osin riittää, että ainakin yksi sen merkityksistä on sellainen, että tavaramerkkiä voidaan käyttää kuvailemaan kyseessä olevia tavaroita (ks. tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 97 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 71 Toiseksi on muistutettava riidanalaisesta tavaramerkistä unionin venäjänkielisille, erityisesti Saksassa ja Baltian maissa asuville, kuluttajille syntyvästä käsityksestä, että merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan 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 (ks. tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 72 Toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessään, käsiteltävänä olevassa asiassa on todennäköisempää, että unionin venäjänkielinen yleisö yhdistää jäätelöä tarkoittavan kuvailevan venäjänkielisen merkityksen sanaan ”plombir” kuin sanaan ”Пломбир”, koska kaikki tähän yleisöön kuuluvat henkilöt hallitsevat latinalaiset kirjaimet, mutta eivät välttämättä kyrillisiä kirjaimia.
- 73 Kuten kantaja tuo esiin, unionin venäjänkielinen yleisö käyttää myös todennäköisesti viestintävälineitä, jotka eivät pysty käsittelemään kyrillisiä kirjaimia, ja on näin ollen tottunut translitteroimaan venäjän kielen sanoja latinalaisille kirjaimille.

- 74 On lisäksi muistutettava, että toiseen aakkosjärjestelmään kuuluvan sanan translitterointi latinalaisille kirjaimille ei välttämättä estä kohdeyleisöä havaitsemasta tämän sanan kuvailevaa merkitystä (ks. vastaavasti tuomio 16.12.2010, Deutsche Steinezeug Cremer & Breuer v. SMHV (CHROMA), T-281/09, EU:T:2010:537, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 75 Edellä esitetystä seuraa, että koska sana ”plombir” on sanan ”Пломбир” tarkka translitterointi latinalaisille kirjaimille, jotka unionin venäjänkielinen kuluttaja tuntee, kyseinen kuluttaja voi välittömästi ja suoraan havaita sen kuvailevan merkityksen.
- 76 Näin ollen on hyväksyttävä myös ensimmäisen kanneperusteen kolmas ja neljäs osa ja siten ensimmäinen kanneperuste kokonaisuudessaan.
- 77 Edellä esitetyn perusteella riidanalainen päätös on kumottava ilman että on tarpeen tutkia kolmatta kanneperustetta, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaisen perusteluvelvollisuuden rikkomiseen.

Oikeudenkäyntikulut

- 78 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 79 Työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian käsittelystä EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia pidetään korvattavina oikeudenkäyntikuluna.
- 80 Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Oikeudenkäyntikuluihin kuuluvat myös kantajalle asian käsittelystä EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset.
- 81 Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 22.9.2016 tekemä päätös (asia R 1812/2015-4) kumotaan.**
- 2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se veloitetaan korvaamaan Monolith Frost GmbH:n oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Monolith Frostille asian käsittelystä EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset.**
- 3) Dovgan GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Pelikánová

Valančius

Öberg

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2018.

Allekirjoitukset