



Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
GERARD WILLIAM HOGAN
esitatud 26. juunil 2019¹

Liidetud kohtuasjad C-155/18 P–C-158/18 P

Tulli Allan Burlington Ltd
versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõna- ja kujutismärgid, mis sisaldavad sõnalist osa „BURLINGTON“ – Varasemad riigisisese sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE – Varasemad Euroopa Liidu ja riigisisese kujutismärgid BURLINGTON ARCADE – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 – Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine – Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Segiajamise tõenäosus

1. Käesolevas kohtuasjas apellandina osalev Tulli Allan Burlington Ltd. (edaspidi „Tulli Allan“) omab Londoni kesklinnas kõrgklassi ostupassaaži. Selle passaaži eri poodides müüakse luksuskaupu, nagu juveeltooted, nahkkaubad, rõivad ja parfümeeria. Tulli Allan on Ühendkuningriigis sõnamärkide Burlington² ja Burlington Arcade³ omanik ning sõnu „Burlington Arcade“ sisaldava kujutismärgi⁴ omanik. Samuti on ta sõnu „Burlington Arcade“ sisaldava ELi kujutismärgi⁵ omanik.

2. Tulli Allan vaidleb vastu taotlusele, mille on esitanud Saksa äriühing Burlington Fashion GmbH (edaspidi „BF“) eesmärgiga registreerida kolm eri ELi kujutismärki, milles on kasutatud sõna „Burlington“, ja ELi sõnamärk BURLINGTON.⁶ Kui taotlus rahuldatakse, kavatseb BF kasutada neid kaubamärke muu hulgas seoses seepide, juveeltoodete ja nahktoodete müügiga. Tulli Allan väidab, et nende nelja ELi kaubamärgi kasutamise tõttu, mis kõik sisaldavad sõna „Burlington“, võib asjaomane avalikkus muu hulgas need omavahel segi ajada ning see võib lahjendada tema varasemate kaubamärkide mainet nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu

1 Algkeel: inglise.

2 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klasside 35 ja 36 osas.

3 Klasside 35, 36 ja 41 osas.

4 Klasside 35, 36 ja 41 osas.

5 Klasside 35, 36 ja 41 osas.

6 Taotlused olid esitatud klasside 3, 14, 18 ja 25 osas. Tulli Allani vastuväited piirduvad esimese kolme klassiga.

kaubamärgi kohta⁷ artikli 8 lõigete 1 ja 5 tähenduses. Need on Üldkohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebustes tõstatatud peamised küsimused.⁸ Enne nende küsimuste juurde asumist on siiski kõigepealt vaja kirjeldada õiguslikku konteksti, käesolevate kohtuasjade üpris keerulist ajalugu ning kohtuasja faktilisi asjaolusid üksikasjalikumalt.

I. Õiguslik kontekst

3. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiked 1 ja 5 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

[...]

b) kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.

[...]

5. Lõike 2 tähenduses ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema [ELi] kaubamärgi olemasolul on see omandanud [Euroopa Liidus] maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomasel liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.“

7 ELT 2009, L 78, lk 1. Määrus nr 207/2009 asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

8 Oma apellatsioonkaebustes palub Tulliallan Euroopa Kohtul tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsused Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata, EU:T:2017:870) (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsused“), millega Üldkohus jättis rahuldamata Tulliallani nõude tühistada EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsused (asjad R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), mis käsitlesid nelja vastulausemenetlust Tulliallani ja BFi vahel (edaspidi „vaidlusalused otsused“). BF oli Üldkohtus ja on käesolevates apellatsioonimenetlustes menetlusse astuja.

II. Vaidluste taust

4. BF esitas 12. novembril 2009 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse nr 1017273. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas järgmist kujutismärki:



5. BF esitas 13. augustil 2009 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse nr 1007952. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas järgmist kujutismärki:



6. BF esitas 20. novembril 2008 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse nr 982021. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas järgmist kujutismärki:



7. BF esitas 20. novembril 2008 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse nr 982020. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas sõnamärki BURLINGTON. Vaidlusalustele neljale kaubamärgile viitan edaspidi kui „vaidlusalustele kaubamärkidele“.

8. Kaubad, mille jaoks kaitset taotleti, kuuluvad klassidesse 3, 14, 18 ja 25 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

klass 3: „kosmeetilised seebid, tekstiilipuhastusseebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, naha, peanaha ja juuste puhastamise, hooldamise ja kaunimaks muutmise tooted; tualett-tarbed, mis kuuluvad sellesse klassi, deodorandid isiklikuks tarbeks, habemeajamiseelsed ja -järgsed tooted“;

klass 14: „juveeltooted, kellad“;

klass 18: „nahk ja tehisnahk, eelkõige reisikohvrid ja kotid (mis kuuluvad sellesse klassi), väikesed nahktooted (mis kuuluvad sellesse klassi), eelkõige rahakotid, rahataskud, võtmetaskud; vihmavarjud ja päikesesirmid (päikesevarju kujul)“;

klass 25: „jalatsid, rõivad, peakatted, vööd“.

9. Tulli Allan esitas 12. augustil 2009, 17. mail 2010 ja 16. augustil 2010 määruse nr 207/2009 artikli 41 alusel vaidlusaluste kaubamärkide registreerimise suhtes vastulaused seoses kaupadega, mis kuuluvad klassidesse 3, 14 ja 18.

10. Vastulaused põhinesid muu hulgas järgmistel varasematel kaubamärkidel ja õigustel:

- sõnamärk BURLINGTON, mis on Ühendkuningriigis 5. detsembril 2003 registreeritud numbriga 2314342 ja mida on nõuetekohaselt pikendatud 29. oktoobril 2012 teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 35 ja 36 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:
 - klass 35: „reklaamipindade rentimine ja liisimine; väljapanekute korraldamine ärilistel või reklaami eesmärkidel; messide korraldamine; reklaam ja müügiesitluskampaaniad ja vastavad teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“;
 - klass 36: „kaupluse- ja büroopindade rentimine; kinnisvara liisimine või haldus; hoonete või ruumide liisimine; kinnisvarahaldus; reklaamipindade rentimine ja liisimine; kaupluse- ja büroopindade rentimise kohta teabe jagamine; kinnisvarateenused; fondiinvesteeringud, fondide moodustamine“;
- sõnamärk BURLINGTON ARCADE, mis on Ühendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud numbriga 2314343 ja mida on 29. oktoobril 2012 nõuetekohaselt pikendatud teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41 ning vastavad viimati nimetatud klassis järgmisele kirjeldusele: „meelelahutusteenused; võistluste korraldamine; väljapanekute korraldamine; teabe jagamine vabaajaveetmisvõimaluste kohta; etenduste korraldamine; spordirajatiste kasutada andmine; muusika ja meelelahutuse veebis reaalajas kättesaadavaks tegemine; ansamblitele veebis reaalajas ülekantavate kontsertide läbiviimiseks seadmete ja rajatiste kättesaadavaks tegemine; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas; muusikateenused veebis reaalajas; muusikaetenduste teenused veebis reaalajas; veebis reaalajas ülekantavate etenduste korraldamine“;
- kujutismärk, mis on Ühendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud numbriga 2330341 ja mida on 25. aprillil 2013 nõuetekohaselt pikendatud teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41, mis on kujutatud järgmiselt:



- ELI kujutismärk, mis on 16. oktoobril 2006 registreeritud numbriga 3618857 ja mida on tühistamismenetluse nr 8715 C tulemusel piiratud teenustele, mis kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41 ja vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele: „reklaam ja müügiesitluskampaaniad ja vastavad teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“

(klass 35); „kauplusepindade rentimine; kinnisvara liisimine või haldus; hoonete või ruumide liisimine; kinnisvarahaldus; kauplusepindade rentimise kohta teabe jagamine“ (klass 36); „meelelahutusteenused; meelelahutuse pakkumine veebis reaalsajajas“ (klass 41):



11. Vastulause põhjendused tulenesid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktist b ja lõigetest 4 ja 5.

12. Olles läbi vaadanud Tulliallani vastulause ELi kujutismärgi nr 3618857 alusel, rahuldab vastulausete osakond 10. juulil 2013, 8. oktoobril 2013 ja 22. novembril 2013 selle vastulause kaupade osas, mis kuuluvad klassidesse 3, 14 ja 18, ning jättis sellest tulenevalt kulud BFi kanda.

13. BF esitas 20. augustil 2013, 3. detsembril 2013, 11. detsembril 2013 ja 2. jaanuaril 2014 EUIPO-le määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel vastulausete osakonna otsuste peale kaebuse.

14. Vaidlusaluste otsustega tühistas EUIPO neljas apellatsioonikoda vastulausete osakonna otsused ja jättis vastulause- ja kaebemenetluste kulud Tulliallani kanda.

15. Vaidlusalustes otsustes leidis apellatsioonikoda:

- esiteks, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamisega seoses on varasemate kaubamärkide maine asjakohasel territooriumil tõendatud seoses teenustega, mis kuuluvad klassidesse 35 ja 36, välja arvatud siiski seoses teenusega „erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“, mis kuulub klassi 35;
- teiseks, määruse artikli 8 lõikes 4 sätestatud põhjuse osas sisuliselt, et apellant (Tulliallan) ei ole käesoleval juhul esitanud tõendeid eksitava esituse ja sihtrühma kahjustamise kohta;
- kolmandaks, määruse artikli 8 lõike 1 punkti b puudutavas osas sisuliselt, et vaidlusalused kaubad ja teenused on erinevad ja segiajamise tõenäosus on välistatud, olenemata isegi asjaomaste kaubamärkide sarnasusest.

III. Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsused

16. Üldkohtu kantseleisse 22. märtsil 2016 saabunud hagiavaldustes esitas Tulliallan vaidlusaluste otsuste peale neli tühistamishagi, mis registreeriti kohtuasjadena T-120/16, T-121/16, T-122/16 ja T-123/16.

17. Tulliallan põhjendas oma tühistamishagisid kolme väitega. Esiteks väitis ta sisuliselt, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, eiratud menetlusnormi ja rikutud menetlusnorme; teiseks väitis ta, et on rikutud põhjendamiskohustust, õigust olla ära kuulatud ja selle määruse artikli 8 lõiget 4; ning kolmandaks väitis ta, et on rikutud sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b.

18. Vaidlustatud kohtuotsustes, mille lahendid ja põhjendused on ühesugused, ei nõustunud Üldkohus Tulliallani kolme väitega.

19. Esimese väite kohta märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 28, et apellatsioonikoja sõnul ei olnud klassi 35 kuuluva jaemüügiteenuse osas apellandi varasemate kaubamärkide maine tõendatud. Üldkohus leidis siiski, et apellatsioonikoja järeldusega ei saa nõustuda.

20. Üldkohtu sõnul ei toeta 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) väidet, et määratluse järgi ei ole passaažid või ostukeskused klassis 35 määratletud jaemüügiteenuse mõistega hõlmatud. Üldkohus leidis, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktiga 34 on vastuolus EUIPO väide, et passaaži teenused piirduvad põhiliselt renditeenuste ja kinnisvarahaldusega ning seega on kliendid, kellele need teenused on suunatud, peamiselt isikud, kes on huvitatud selles galeriis asuvate kaupluste või büroopinna rendile võtmisest. Üldkohus leidis, et arvestades klassi 35 sõnastust, hõlmab jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tõlgendanud, ka müügiteenuseid, mida osutab passaaž.⁹ Nii nentis Üldkohus, et kitsas jaemüügi mõiste tõlgendus, mida apellatsioonikoda kasutas, on ekslik ning Tulliallan võib seetõttu tugineda varasemate kaubamärkide maine kaitsele seoses klassi 35 kuuluvate teenustega

21. Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et arvestades Euroopa Kohtu praktikat, mis käsitleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, ei ole Tulliallan esitanud apellatsioonikojale või Üldkohtule kooskõlalisi tõendeid, mis võimaldaksid järeldada, et taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist. Samuti leidis Üldkohus, et kuigi Tulliallan rõhutab oma varasemate kaubamärkide „peaaegu ühtset“ olemust ning nende „tugevat ja eksklusiivset mainet“, ei ole ta esitanud konkreetseid tõendeid selle kohta, et taotletava kaubamärgi kasutamine vähendaks tema varasemate kaubamärkide huvipakkuvust.¹⁰

22. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 leidis Üldkohus: „Asjaolu, et muule ettevõtjale võib olla antud õigus kasutada kaubamärki, mis koosneb sõnast „burlington“, kaupade jaoks, mis on sarnased apellandile kuuluvas Londoni galeriis müügil olevate kaupadega, ei mõjuta iseenesest keskmise tarbija silmis selle koha kaubanduslikku huvipakkuvust. Nagu Euroopa Kohus (7. juuli 2005. aasta kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)) täpsustas, on selline omadus otseselt seotud selles galeriis asuvate kaupluste rentnike pakutavate „erinevate [kaubanduslike] teenustega“, mitte üksnes selle galerii nimega, mis pealegi vastab, nagu apellatsioonikoda vaidlusaluses otsuses õigesti märkis, ka muude väga tuntud ja selle galerii lähiumbruses asuvate kohtade nimedele nagu Burlington Gardens ja Burlington House.“

23. Üldkohus leidis seoses menetlusnormi eiramisega, mis väidetavalt oli vaidlusalustes otsustes toime pandud, et EUIPO otsuseid teinud talitused võtsid Tulliallani seisukohti nõuetekohaselt arvesse ning need tuleb seepärast põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.

⁹ Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.

¹⁰ Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 44.

24. Mis puudutab teist väidet, siis ei nõustunud Üldkohus Tulliallani väitega, et apellatsioonikoda ei ole vaidlusaluses otsuses põhjendanud, miks ta lükkas tagasi apellandi argumendi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 rikkumise kohta. Peale selle leidis Üldkohus, et vastulausete osakonna menetluses ei esitanud Tulliallan kui vastulause esitaja, kui ta väitis, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 4 on rikutud, faktilisi ega õiguslikke asjaolusid tõendamaks, et tingimused nimetatud sätte kohaldamisele on nõuetekohaselt täidetud. Üldkohus leidis samuti, et apellatsioonikoja menetluses piirdus Tulliallan väitega, et „ta jääb vastulausete osakonnas esitatud argumentide juurde“, neid argumente faktiliselt ega õiguslikult rohkem põhjendamata. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 62 leidis Üldkohus, et apellatsioonikoda leidis vaidlusaluses otsuses õigesti, et Tulliallan ei ole tõendanud, et tähise hõivamise peale esitatud hagi põhjendamise tingimused on nõuetekohaselt täidetud, ja lükkas teise väite tagasi.

25. Kolmanda väite kohta, mis puudutas segiajamise tõenäosust vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktile b, märkis Üldkohus, et apellatsioonikoda on õigesti tuvastanud, et Tulliallani teenused ja taotletava kaubamärgiga hõlmatavad kaubad ei ole sarnased. Nimelt leidis Üldkohus seoses klassi 35 kuuluva jaemüügiteenusega, et muu hulgas arvestades 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punkti 50, on vaja, et müügiks pakutavad kaubad oleks täpselt kindlaks määratud. Üldkohtu sõnul takistab asjaolu, et puudub igasugune täpsustus kaupade kohta, mida võidakse sellist passaaži nagu Burlington Arcade moodustavates kauplustes müüa, seoste loomist nimetatud kaupluste ja vaidlustatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade vahel, kuna määratlus, mille Tulliallan käesoleval juhul „luksustoodetele“ annab, ei ole asjaomaste kaupade täpsustamiseks piisav. Sellise täpsustuse puududes ei ole Üldkohtu sõnul võimalik pidada varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenuseid ja taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu sarnaseks või teineteist täiendavaks. Üldkohus ei nõustunud Tulliallani argumendiga, mille kohaselt ei ole asjaomaste kaupade täpsustamine passaažide teenuste osas vajalik, kuna arvestades klassi 35 sõnastust, hõlmab jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tõlgendanud, ka passaaži pakutavaid müügiteenuseid. Nii leidis Üldkohus, et kuna üks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud vajalik tingimus ei ole täidetud, tuleb kolmas väide tagasi lükata ja jätta hagi tervikuna rahuldamata.

A. Poolte nõuded ja menetlus Euroopa Kohtus

26. Tulliallan palub oma apellatsioonkaebustes Euroopa Kohtul:

- tühistada vaidlustatud kohtuotsused;
- tühistada vaidlusalused otsused või teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtule otsuse tegemiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega;
- mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja BFilt.

27. BF palub Euroopa Kohtul:

- jätta apellatsioonkaebused rahuldamata;
- mõista Tulliallanilt välja BFi kohtukulud, mis on tekkinud Euroopa Kohtu menetlustes, Üldkohtu menetlustes ja seoses apellatsioonikoja menetlustega.

28. EUIPO palub Euroopa Kohtul:

- tühistada vaidlustatud kohtuotsused selles osas, milles nendes on jäetud rahuldamata Tulliallani taotlused, mis põhinevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ning kolmel varasemal Ühendkuningriigi kaubamärgil nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341;

- jätta apellatsioonkaebused ülejäänud osas rahuldamata;
- jätta iga menetlusosalise kohtukulud tema enda kanda.

29. Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2018. aasta otsusega liideti kohtuasjad C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P ja C-158/18 P suulise menetluse ja kohtuotsuse huvides.

30. Tulli Allan, BF ja EUIPO on esitanud kirjalikud seisukohad. Euroopa Kohtu istungil, mis peeti 10. aprillil 2019, olid esindatud Tulli Allan, BF ja EUIPO.

IV. Apellatsioonkaebused

31. Tulli Allan tugineb oma apellatsioonkaebustes kolmele väitele: esiteks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine, teiseks sama määruse artikli 8 lõike 4 rikkumine ja kolmandaks sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

32. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele keskendun käesolevas ettepanekus apellatsioonkaebuste esimesele ja kolmandale väitele.

A. Esimene väide

33. Tulli Allani esimene väide jaguneb sisuliselt kaheks osaks. Tulli Allan väidab esiteks, et Üldkohus rikkus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, ja teiseks, et vaidlustatud kohtuotsustes on eiratud menetlusnorme.

1. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine

a) Menetlusosaliste argumendid

34. Tulli Allan täheldab, et Üldkohus märkis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 27–35, et apellatsioonikoda eksis järelduses, et passaaži teenused on klassi 35 jaemüügiteenuste hulgast välja arvatud.¹¹ Tema arvates tuvastas Üldkohus õigesti, et tema varasemate kaubamärkide maine seoses passaaži teenuste osutamisega ei piirdu passaažis äripinda otsivate kitsa jaemüüjate ringiga, vaid see esineb lõpuks ka nende jaemüüjate müüdava kauba ostjate seas. Tulli Allan märgib aga, et Üldkohus on teinud ühe vea, kui ta vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 varasemate kaubamärkide mainet kirjeldades järeldas, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tähenduses hõlmavad „jaemüügiteenused“ ka passaaži teenuseid.

35. Tulli Allan peab käesolevas asjas kriitiliselt oluliseks, et Euroopa Kohus võtaks arvesse, et tema poolt apellatsioonikoja ja Üldkohtu menetlustes esitatud tõenditest maine kohta selgub tema eriline mainekus kõrgeklassilise spetsialiseerunud passaažina, mis keskendub luksuskaupadele nagu juveeltooted, nahkkaubad ja parfümeeria. Samuti selgub Tulli Allani sõnul apellatsioonikoja ja Üldkohtu menetlustes esitatud tõenditest, et varasemad kaubamärgid olid „peaaegu ainulaadsed“.

¹¹ Selle kohta märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34, et arvestades klassi 35 sõnastust, hõlmab jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 34) tõlgendanud, ka müügiteenuseid, mida osutab passaaž.

36. Tulli Allan on seisukohal, et kuna Üldkohus on juba nõustunud, et kõnealustel varasematel kaubamärkidel on maine,¹² ning võttes arvesse tõendeid selle maine ulatuse kohta, oleks Üldkohus pidanud leidma üldisel hindamisel, pidades silmas asjaolusid, millele on osutatud 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42), et asjaomane avalikkus seostaks varasemaid kaubamärke vaidlusaluste kaubamärkidega.

37. Tulli Allan märgib, et erinevalt kinnisvara arendamise teenustest eeldavad passaaži teenused vastastikust suhtlust poodides müüdavate kaupade lõpptarbijatega ja suunatust nendele lõpptarbijatele: passaaži teenuste osutaja ja selle passaaži poed on omavahel olemuslikult seotud. Ta märgib, et prestiižne passaaž nagu Tulli Allani Burlington Arcade võib tõmmata ligi esmaklassilisi rentnikke, koondades jaemüüjaid, kes müüvad sobivaid luksuskaupu, ja anda neile müüjatele tuge, millega meelitatakse passaaži kliente. Nii võib selgelt näha, et jaemüüja ja tema kaubad muutuvad tänu seosele Burlington Arcade'iga prestiižsemaks ning vastupidi, keskmine klient seostaks varasemaid „Burlingtoni“ kaubamärke loomulikult niisuguste luksusjaekaupade nagu iseäranis juveeltooted, nahkkaubad ja parfümeeria müügiga, mille suhtes on Burlington Arcade'il eriline maine.

38. Tulli Allan on seisukohal, et ainus järeldus, mille Üldkohus oleks saanud teha, võttes arvesse omaenda tuvastatud asjaolusid maine kohta (ja ka apellatsioonikoja ning Üldkohtu menetlustes esitatud tõendeid maine kohta), oli see, et keskmine tarbija seostaks kõnealuseid varasemaid kaubamärke vaidlusaluste kaubamärkidega. Ent Üldkohus ei teinud seose kohta üldse mingit järeldust, vaid käsitles hoopis eristusvõime kahjustamist ja ärakasutamist.

39. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise küsimuses on Tulli Allan seisukohal, et Üldkohus eksis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 36–44, järeldades, et Tulli Allan ei ole esitanud eristusvõime kahjustamise ega ärakasutamise tõendamiseks vajalikke tõendeid.

40. Tulli Allan väidab, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamisel ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud tõendama, et tema kaubamärki käesoleval ajal tegelikult kahjustatakse. Nõutakse seda, et varasema kaubamärgi omanik tõendaks, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.¹³ Ta on seisukohal, et Üldkohus seadis tõendamise lati kõrgemale kui kohtupraktikas nõutav.

41. Esiteks leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45, et kui kolmas isik kasutab sõna „Burlington“ kaupade jaoks, mis sarnanevad Tulli Allanile kuuluvas Burlington Arcade'is müügil olevatega, ei saaks see *kunagi* kahjustada varasemate kaubamärkide eristusvõimet, sest passaaži „kaubanduslikku huvipakkuvust“ seostati ka passaaži poodide rentnikega. Tulli Allan on seisukohal, et see ei ole kooskõlas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsusega Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), mis käsitleb *varasemate kaubamärkide* eristusvõime kahjustamist. Selles aspektis väidab Tulli Allan, et passaaži poodide kaubamärkide maine ei puutu vaidlusaluses küsimuses asjasse ning Üldkohus ei oleks pidanud seda arvesse võtma.

42. Teiseks jättis Üldkohus arvesse võtmata tema menetluses ja apellatsioonikoja menetluses esitatud asjakohased tõendid, millest pidanuks piisama, et rahuldada Euroopa Kohtu seatud nõuded, mis on sõnastatud 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 76 ja 77) ja 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses Environmental Manufacturing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 44).

¹² Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 27.

¹³ 10. mai 2012. aasta kohtuotsus Rubinstein ja L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93) ja 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 38, 76 ja 77).

43. Tulliallani sõnul on varasemate kaubamärkide puhul „kaupade komplekteerimises“ seisnevad passaaži teenused tegelikult sarnased nendesse passaažidesse koondatud jaemüüjate müüdavate kaupadega, kuna passaaži teenuse osutaja teenused on passaažis müüdavate kaupadega majanduslikus mõttes tihedalt seotud. Varasemate kaubamärkide mainekuse tõttu seoses luksuskaupade, eeskätt juveeltoodete, nahkkaupade ja parfümeeria pakkumisega tajuks keskmine tarbija seejuures, et selliseid kolmanda isiku müüdavaid kaupu pakub Tulliallan või pakutakse neid tema heakskiidul. Paratamatult lahjendaks see varasemaid kaubamärke, sest see vähendaks Burlington Arcade'i eksklusiivsust keskmise tarbija silmis, aga ka Tulliallani klientidest koosneva kitsama tegelike ja potentsiaalsete „jaeklientide“ ringi silmis. Tulliallan on seisukohal, et varasemad kaubamärgid ja vaidlusalused kaubamärgid on eksitavalt sarnased ning sellistel juhtudel tuleks eksitava sarnasuse järeldamisest tulenevalt tuvastada „ärakasutamine“ analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuse Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) punktis 57 võetud seisukohaga „seose“ suhtes.

44. BF ja EUIPO on seisukohal, et see väide tuleb tagasi lükata.

b) Õiguslik analüüs

45. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 on sätestatud, et „varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki [ei registreerita], kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ELi kaubamärgi olemasolul on see omandanud liidus maine ja varasema riigisisese kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.“

46. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks peavad olema täidetud kolm kumuleeruvat tingimust.¹⁴ Esiteks peavad vaidlusalused kaubamärgid olema identsed või sarnased. Teiseks peab vastulauses viidataval varasemal kaubamärgil olema maine. Kolmandaks peab esinema oht, et kui keegi kasutab taotletavat kaubamärki ilma tungiva põhjuseta, tähendaks see varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.¹⁵

47. Mis puudutab esimest tingimust, siis olgu märgitud, et kuigi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamine oleneb vaidlusaluste kaubamärkide vahel teatava sarnasuse leidmisest, mis võib viidata nende segiajamise tõenäosusele asjaomase avalikkuse silmis, ei ole niisuguse segiajamise tõenäosuse olemasolu sama artikli lõike 5 kohaldamise tingimus. Selles aspektis märkis Euroopa Kohus 10. detsembri 2015. aasta kohtuotsuses *El Corte Inglés vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 42), et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ei ole nõutud, et esineva sarnasuse tõttu ajab asjaomane avalikkus vastandatud tähiseid segi, küll aga peab selle sarnasuse tõttu jääma asjaomasele avalikkusele mulje, et tähised on omavahel seotud, st nad loovad tähiste vahel seose.

48. Tulliallan on seisukohal, et Üldkohus eksis, kui ta jättis tuvastamata, et asjaomane avalikkus seostaks varasemaid kaubamärke vaidlusaluste kaubamärkidega.

14 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus *EUIPO vs. Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54). Vt samuti vaidlustatud kohtuotsuste punkt 20.

15 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus *Starbucks vs. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)* (T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punkt 75).

49. Minu arvates peab paika Tulliallani väide, et Üldkohus jättis analüüsimata, kas asjaomane avalikkus vaidlusaluseid märke teineteisega seostaks. Üldkohus, olles tuvastanud, et varasemate kaubamärkide maine ei ole vaidluse all¹⁶ ja et Tulliallan saab tugineda varasemate kaubamärkide maine kaitsele seoses klassi 35 kuuluvate teenustega,¹⁷ sealhulgas ka müügiteenustega, mida osutab passaaž,¹⁸ kõigest viitas varasemale kohtupraktikale, mis käsitleb sellise seose olemasolu nõuet, märkis, et apellatsioonikoda on vaidlusaluses otsuses leidnud, et vastandatud kaubamärkide vahel seos puudub,¹⁹ ning asus seejärel analüüsima, kas taotletavate kaubamärkide kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

50. Ehkki olen nõus Tulliallani väitega, et Üldkohus ei tuvastanud seose küsimuses üldse midagi,²⁰ ei piisa sellise analüüsi puudumisest üksi – arvestades et vaidlusaluste märkide vahel seose tuvastamine on kõigest üks kolmest kumuleeruvast tingimusest, mis peab olema määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaselt täidetud – tuvastamiseks, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui üks kahest ülejäänud tingimusest ei ole täidetud.²¹ Kuna Üldkohus asus seisukohale, et kolmest kumuleeruvast tingimusest teine on täidetud,²² on järelikult vaja analüüsida Tulliallani väidet, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 36–45 õigusnormi sellega, et ta ei viidanud tõenditele, mida on vaja tuvastamiseks, et taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.²³

51. Mis puudutab tõendamiskohustuse ulatust seoses määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 5, siis on kohtupraktikas välja kujunenud, et selle sättega ette nähtud kaitse saamiseks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ja käesoleval ajal kahju tekitatud. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama, et on olemas tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.²⁴

16 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 27, kus on märgitud: „[I]saks nähtub toimiku materjalidest, et [Tulliallani] varasemaid kaubamärke, mis tähistavad klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid, tunneb märkimisväärne osa asjaomase turu avalikkusest selle Londoni kesklinnas asuva Ühendkuningriigis väga tuntud passaaži nimena, mis koondab oma võlvide all luksuspoode. Kuna [Tulliallani] varasemate kaubamärkide sellisele mainele ei ole pooled vastu vaielnud, seisneb käesoleval juhul tekkiv küsimus lõpuks selles, kas nimetatud maine vastab tegelikult klassi 35 kuuluvatele teenustele, mille jaoks varasemad kaubamärgid on registreeritud, nii et [Tulliallanile] tuleks õiguspäraselt kõnealuse maine kaitse tagada.“

17 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 35.

18 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.

19 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 36.

20 Selles aspektis ei piisa sellekohasele kohtupraktikale viitamisest, kui seda kohtupraktikat ei kohaldata käsitletavate juhtumite faktilistele jm asjaoludele.

21 Nii on seose olemasolu avalikkuse silmis vajalik tingimus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaselt, kuid ei ole ise piisav. Vt selle kohta 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 31 ja 32).

22 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 27. Tähelepanu, et Tulliallan on vaidlustanud Üldkohtu järeldused tema varasemate kaubamärkide maine ulatuse kohta. Tulliallan on oma maine suhtes seisukohal, et keskmine tarbija seostaks varasemaid „Burlingtoni“ kaubamärke loomulikult luksuskaupade, eeskätt juveeltoodete, nahkkaupade ja parfümeeria jaemüügiga, mille osas on Burlington Arcade'il tõendite kohaselt eriline maine, mitte pelgalt, et tema maine passaažide osas on – nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 leidis – hõlmatud mõistega „jaemüügiteenused“ 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tähenduses.

23 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 viitab kolmele eri liiki ohule: esiteks, taotletava kaubamärgi tungiva põhjuseta kasutamine kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks tähendab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist. Euroopa Kohus leidis 20. septembri 2017. aasta kohtuotsuse The Tea Board vs. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702) punktis 92, et nende eri tüüpi ohtude hindamisel lähtutakse kriteeriumidest, mis tingimata ei kattu. Selliste rikkumiste ohtu hinnates, mis seisnevad varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamises, tuleb lähtuda nende kaupade või teenuste keskmisest piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikust ja arukast tarbijast, mille jaoks see kaubamärk registreeriti. Seevastu sellise rikkumise olemasolu, mis seisneb varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises – kuivõrd keelatud on konkreetselt see, et hilisema kaubamärgi omanik kasutab varasemat kaubamärki ära –, tuleb hinnata nende kaupade või teenuste keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks hilisema kaubamärgi registreerimist taotleti. Tähelepanu, et Tulliallan on nõus, et kuigi vaidlustatud Üldkohtu otsuste sõnastus keskendub ärakasutamisele, käsitles Üldkohus ka lahjendamist, s.o varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist.

24 10. mai 2012. aasta kohtuotsus Rubinstein ja L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93 ja seal viidatud kohtupraktika).

52. Minu arvates ei ole Tulliallan näidanud, et Üldkohus nõudis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44 tõendeid varasemate kaubamärkide tegeliku ja olemasoleva kahjustamise kohta. Konkreetsest viiest kriteeriumidele, mis on nähtud ette 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse *Environmental Manufacturing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-383/12 P, EU:C:2013:741) punktis 43, selgub, et Üldkohus nõudis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44 pelgalt kahjustamise tõsise ohu tõendamist.²⁵

53. Küsimuses, kas Üldkohus jättis arvesse võtmata ja korrektselt analüüsivõimata talle esitatud tõendid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumise kohta, ei tohi unustada, et nimetatud kohus tuvastas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 27, et Tulliallani varasemaid kaubamärke, mis tähistavad klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid, tunneb märkimisväärne osa asjaomase turu avalikkusest selle Londoni kesklinnas asuva Ühendkuningriigis väga tuntud passaaži nimena, mis koondab oma võlvide all luksuspoode. Tekkinud küsimus seisnes aga selles, kas see maine vastab klassi 35 kuuluvatele teenustele, mille jaoks varasemad kaubamärgid olid registreeritud, nii et Tulliallan oleks saanud kaitse kõnealuse maine suhtes.

54. Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34, et jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tõlgendanud, hõlmab ka passaaži müügiteenuseid seoses müügiga nagu Tulliallani osutatavad teenused on seotud passaaži rentnike poolt kaupade müümisega.²⁶ Seega on Tulliallanil õigus väita, et taotletavate kaubamärkide kasutamisega võidi saada tema varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses ära kasutada või kahjustada.

55. Nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 39 õigesti märkis, on varasema kaubamärgi või varasemate kaubamärkide omanikul siiski vaja tõendada nende kaubamärkide suhtes tekkiva kahju ettearvatavust. Niisamuti nagu kõnealuste kaubamärkide vahelise „seose“ olemasolu küsimust, tuleb ka kahju ohtu hinnata terviklikult,²⁷ võttes arvesse 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42) viidatud asjaolusid.²⁸

56. Nende asjaolude hulka kuuluvad vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatus, nende kaupade või teenuste laad, mille jaoks vastandatud kaubamärgid on registreeritud, sealhulgas nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatus, ning samuti asjaomane avalikkus, varasema kaubamärgi maine tugevus, varasema kaubamärgi olemusest tuleneva või kasutamise käigus omandatud eristusvõime ulatus ning tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada.²⁹

57. Võib siiski tähele panna, et 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655) oli vaidluse all väljamõeldud sõna, mis seostus avalikkuse silmis tihedalt nende menetluste apellandiga, kelleks oli *Intel Corporation Inc.*, ning tema pakutavate arvutite ja arvutialaste kaupade ja teenustega. Sõna „Burlington“ seevastu ei ole inglise keeles täiesti tundmatu: mitmes ingliskeelses riigis on see kasutusel geograafilise, aga ka kaubandusliku tähisena.³⁰ Nii näiteks esineb

25 Vt samuti vaidlustatud kohtuotsuste punkt 39.

26 Nagu olen märkinud käesoleva ettepaneku punktis 94 jj, on mul tõsiseid kahtlusi, kas see Üldkohtu järeldus on õige. Arvestades siiski, et Tulliallan ei ole sellele järeldusele piisavalt vastu väielnud ja EUIPO või BF ei ole selle kohta vastuapellatsioonkaebust esitanud, tuleb käesolevas apellatsioonimenetluses sellest lähtuda.

27 Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 79), kus Euroopa Kohus toetas igakülgselt hindamist.

28 Nendest asjaoludest ei piisa tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine tähendab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist. Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 80).

29 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 42, 79 ja 80).

30 Lihtne otsing internetis näitab, et USAs on mitmeid jaekauplusi nimega „Burlington“. Samuti leidsin Prantsusmaal Pariisis ühe meditsiinikeskuse, mille nimes on sõna „Burlington“.

sõna „Burlington“ nii USAs kui ka Kanadas eri linnade ja väiksemate kohalike omavalitsuste nimedes. Burlington Road on väga tuntud tänav Dublini kesklinna lähistel ning mõistagi esineb sõna „Burlington“ teistegi tuntud kohtade nimedes, mis asuvad Londonis Tulliallani passaaži lähedal, nagu Burlington Gardens ja Burlington House.³¹

58. Sellegipoolest võib nõustuda, et „Burlington“ on piisavalt ebatavaline sõna, et luua asjaomase avalikkuse silmis võimalik seos varasema kaubamärgi või varasemate kaubamärkide ning taotletava kaubamärgi või taotletavate kaubamärkide vahel, ehkki avalikkuse asjaomane osa ei aja – või vähemalt ei pruugi ajada – neid segi.³²

59. Nagu Euroopa Kohus 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 69–71) aga märkis, ja nagu mina olen käesoleva ettepaneku punktis 50 juba osutanud, ei ole ainuüksi niisuguse seose olemasolu piisav tõendus selle kohta, et hilisema kaubamärgi praegune või tulevane kasutus tähendab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist. Nagu on märgitud 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuse Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) punktis 71, ei vabasta vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu varasema kaubamärgi omanikku kohustusest tõendada, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et kaubamärgile tulevikus sellist kahju tekitatakse.

60. Selles kriitilises küsimuses olen nõus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 44 ja 45 Üldkohtu sõnastatud järeldusega, et tegelikult ei ole Tulliallan kahju ohtu tõendanud. Järeldan seda järgmistel põhjustel.

61. Esiteks, nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 märkis, on passaaži kaubanduslik huvipakkumus tihedalt seotud teenustega, mida osutavad passaaži rentnikud, mitte üksnes passaaži nimega.³³ Samuti märkis ta, et see nimi on seotud teiste väga hästi tuntud kohtadega passaaži lähedal, nagu Burlington Gardens. Seega ei olnud „Burlington“ väljamõeldud sõna, erinevalt olukorrast 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), kus – ma kordan – oli tegu väljamõeldud sõnaga, mis oli avalikkuse silmis tihedalt seotud apellandina menetluses osalenud äriühingu pakutavate kaupade ja teenustega. Nagu olen juba samuti märkinud, esineb see sõna kohanimena Ühendkuningriigis, Iirimaa, USAs ja Kanadas ning seda kasutavad juba mitmed eri tootjad ja teenuseosutajad.

62. Vastupidi Tulliallani seisukohtadele ei pea ma ebaoluliseks, et „Burlingtoni“ nime kannavad ka teised tuntud kohad Burlingtoni passaaži lähedal. See asjaolu on igakülgisel hindamisel oluline ja võib anda tunnistust, et hilisemad kaubamärgid ei tekita nii vahetut ja tugevat mõttelist seost varasemate kaubamärkidega, mistõttu on vähem tõenäoline, et hilisemate kaubamärkide kasutamine käesoleval ajal või tulevikus tähendab varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.³⁴

63. Teiseks, nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 märkis, ei viita see, et muule ettevõtjale võib olla antud õigus kasutada kaubamärki, mis koosneb sõnast „Burlington“, kaupade jaoks, mis on Tulliallani passaažis müügil olevate kaupade sarnased, iseenesest tegelikule ohule, et tema kaubamärkide mainele tekib kahju, kui passaaži kaubanduslik huvipakkumus on tihedalt seotud passaaži rentnike ja nende osutatavate teenuste maine ja staatusega.³⁵ Võib küll olla – nagu olen juba

31 Need faktilised asjaolud kalduvad viitama sellele, et sõna „Burlington“ ei ole unikaalne ja sellel ei ole olemuslikku eristusvõimet.

32 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30). Meenutan, et nimetatud kohtuasjas Üldkohus sellist seost siiski ei tuvastanud.

33 Seetõttu olen erinevalt Tulliallani väidetest seisukohal, et see Üldkohtu tuvastatud faktiline asjaolu ei ole ebaoluline.

34 Vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 67 ja 68).

35 Tulliallan väidab, et passaaži poodide kaubamärkide maine ei ole vaidlusaluses küsimuses oluline ning et Üldkohus ei oleks pidanud seda arvesse võtma. Olen sellega nõus. Tuleb siiski rõhutada, et Üldkohus pelgalt märkis – minu arvates õigesti –, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamisel on oluline varasem kaubamärk, mitte muud, välised küsimused või faktilised asjaolud, nagu passaaži rentnike kaubad või teenused.

möönnud –, et kui keskmine tarbija näeb sõna „Burlington“ kasutatuna seoses BFi toodetavate moekaupadega, võib ta seostada seda Tulliallani passaažiga Londonis. Ent tundub ebatõenäoline, et see asjaolu iseenesest muudaks hilisemate kaubamärkide kasutamise tõttu niisuguste kaupade või teenuste keskmine tarbija majanduslikku käitumist, mille jaoks varasemad kaubamärgid on registreeritud.³⁶ Isegi kui Tulliallani väidetega täielikult nõustuda, on vähe põhjust arvata, et bränditeadlik Londoni kvaliteetkaupade tarbija lõpetaks Tulliallani passaaži külastamise lihtsalt seetõttu, et ta satub teistes jaemüügikohtades „Burlingtoni“ nime kandvatele moe- või ka muudele kaupadele.

64. Sellepärast olen seisukohal, et selle argumendiga ei saa põhjendamatusse tõttu nõustuda.

2. Menetlusnormi eiramine

65. Tulliallan on seisukohal, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46 õigusnormi, kui ta lükkas põhjendamatusse tõttu tagasi väite, et vaidlusalustes otsustes on eiratud menetlusnormi, kuna apellatsioonikoda ei võtnud tema seisukohti arvesse.

66. Siin piisab märkimisest, et sisuliselt kordab Tulliallan argumenti, mille ta juba esitas Üldkohtu menetluses, viitamata, millist õigusnormi on nimetatud kohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46 sellele argumendile vastates rikkunud.

67. ERTL artikli 256 lõike 1 teise lõigu ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 esimese lõigu kohaselt saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Euroopa Kohtu kodukorra artikli 169 lõike 2 kohaselt tuleb õigüsväidetes ja -argumentides, millele apellatsioonimenetluses tuginetakse, täpselt näidata, millised Üldkohtu lahendi põhjenduse punktid vaidlustatakse. Sellele nõudele ei vasta apellatsioonkaebus, milles isegi ei konkretiseerita, millist menetlusnormi on vaidlustatud kohtuotsuses väidetavalt rikutud, ja piirduakse varem Üldkohtule esitatud õigüsväidete ja -argumentide kordamisega.³⁷

68. Järelikult tuleb see argument vastuvõetamatusse tõttu tagasi lükata.

69. Niisiis olen seisukohal, et Euroopa Kohus peaks esimese väite osaliselt põhjendamatusse ja osaliselt vastuvõetamatusse tõttu tagasi lükkama.

B. Kolmas väide

1. Menetlusosaliste argumendid

70. Oma kolmandas väites märgib Tulliallan, et Üldkohus rikkus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b, mis puudutab segiajamise tõenäosust.

71. Tulliallan märgib, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) punktis 48 leidis Euroopa Kohus, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) sõnastatud nõue, et kaubamärgitaotleja peab „jaemüügiteenuste“ jaoks registreerimist taotledes täpsustama, milliseid kaupu või kaubaliike need teenused puudutavad, ei ole kohaldatav kaubamärkidele, mis on registreeritud enne, kui viimati nimetatud kohtuasjas otsus tehti. Tulliallan on seisukohal, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), mis rajaneb õigüskindluse põhimõttel, peab olema samamoodi kohaldatav tehnilistele kirjeldustele, mis olid 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker

³⁶ Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).

³⁷ 21. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon (C-312/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:235, punktid 31 ja 35).

Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kuupäevaks avaldatud või ka kõigest esitatud, kuid mille muutmist EUIPO³⁸ viimati nimetatud kohtuotsusele järgnenud analüüsiperioodil ei ole nõudnud. Tulliallani sõnul ei oleks õiguskindluse põhimõttega kooskõlas, kui tolleaegseid registreerimise taotlejaid, kes olid oma kaubamärkide registreerimise suhtes EUIPO nõuded täitnud, mõjutaks tagasiulatavalt Euroopa Kohtu otsus, mis neid õigusi esitamise ja registreerimise vahel mõjutas.³⁹

72. Samuti väidab Tulliallan, et igal juhul eksis Üldkohus 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punktid 48–51) analüüsides. Ta on seisukohal, et selle kohtuotsuse kohaldamisala on väga piiratud, sest see käsitles jaemüügiteenuseid ja nõudeid nende teenuste täpsustamise suhtes. Kõnesolev nõue ei ole kohaldatav kaubamärkide registreerimisel teenuste jaoks, mida osutab passaaž. Seetõttu ei ole Tulliallan kohustatud täpsustama, milliste kaupadega on passaaži osutatavad teenused seotud.

73. Samuti väidab Tulliallan teise võimalusena, et kui 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) on tema varasemate kaubamärkide suhtes kohaldatav, eksis Üldkohus oma järelduses, et see kohtuotsus igal juhul välistas eksitava sarnasuse tuvastamise. Tulliallani sõnul ei ole 7. juuli 2005. aasta kohtuotsusega Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) seesugust piirangut kehtestatud. Seal on ette nähtud suunised selle kohta, millisel kujul registreerimine lihtsustab eksitava sarnasuse analüüsimist; see ei jäta varasema kaubamärgi omanikku ilma määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktiga b ette nähtud kaitsest seoses hilisema, eksitavalt sarnase kaubamärgi registreerimisega.

74. Nii oleks Üldkohus Tulliallani arvates pidanud järeldama, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ei keela käesolevatel juhtudel tuvastada eksitavat sarnasust ja et apellatsioonikoda jõudis sellele järeldusele ekslikult. Seetõttu „oleks Üldkohus pidanud läbi viima vastavate kaubamärkide sarnasuse analüüsi, ilma et seda oleks mõjutanud“ 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425), või saatma juhtumi apellatsioonikojale selleks tagasi.

75. EUIPO on seisukohal, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b põhinev väide on põhjendatud kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi osas, arvestades 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsust EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Varasema ELi kaubamärgi osas aga ei pea ta seda väidet põhjendatuks.

76. BF ja EUIPO on seisukohal, et see väide tuleb tagasi lükata.

2. Õiguslik analüüs

a) Kohtuotsuse Praktiker ajaline kohaldamine

77. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b on sätestatud, et varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui nende segiajamine on tõenäoline.

³⁸ Toonase nimega Siseturu Ühtlustamise Amet.

³⁹ Tulliallan märgib, et [11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] olulisus seisneb selles, et kolm käesolevas kohtuasjas käsitletavat kaubamärki – [Ühendkuningriigi kaubamärk nr] 2314342, [Ühendkuningriigi kaubamärk nr] 2314343 ja [Ühendkuningriigi kaubamärk nr] 2330341 – on registreeritud enne, kui tehti [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], mistõttu selle kohtuotsuse nõuded ei saaks [11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] kohaselt ühestki vaatenurgast nende suhtes kehtida. Neljanda kaubamärgi [Euroopa Liidu kujutismärk nr 3618857] suhtes vastulausete esitamise tähtaeg oli [7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] tegemise kuupäevaks möödunud ning see kaubamärk registreeriti seejärel 16. oktoobril 2006. Kooskõlas poliitiliste põhjustega, millel rajanes [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], on märgitud, et [11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsust EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] on õige tõlgendada nii, et [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] ei ole ka selle ELi kaubamärgi suhtes kohaldatav.

78. Väljakujunenud kohtupraktikas on ette nähtud, et segiajamise tõenäosus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses eeldab samal ajal nii taotletava ja varasema kaubamärgi identsust või sarnasust kui ka seda, et registreerimistaotluses nimetatud kaubad või teenused ja need kaubad või teenused, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, on identsed või sarnased, ning tegemist on kumulatiivsete tingimustega.⁴⁰

79. Üldkohus märkis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 70, et klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenuste suhtes peavad müügiks pakutavad kaubad olema täpselt kindlaks määratud. Kuna Tulliallan ei olnud enda „passaaži teenuste“ alla kuuluvaid kaupu 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kohaselt kindlaks määranud, leidis Üldkohus, et varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenuseid ei ole võimalik pidada taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade sarnaseks, ning lükkas väite, mis põhines määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktil b ja segiajamise tõenäosusel, seetõttu tagasi.

80. Euroopa Kohus märkis 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktides 49 ja 50, et kaubamärgi registreerimisel jaekaubanduses osutatud teenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt määratleda teenust või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Selliste teenuste määratlemisel piisab üldsõnalisest kirjeldusest, nagu „erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta“. Euroopa Kohus toonitas siiski, et kaubamärgi taotleja *peab täpsustama kaubad või kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud*. Selle otsuse põhjal on selge, et kaupade või kaubaliikide täpsustamine on kohustuslik ja vastupidi Tulliallani väidetele ei ole tegu lihtsalt mugavuse küsimusega.⁴¹

81. 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ajalist kohaldamisala on piiratud 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) punktides 45 ja 46, kus Euroopa Kohus märkis, et õiguskindluse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõttega kooskõlas käsitleb 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktides 49 ja 50 tulenev kohtupraktika üksnes *ELi kaubamärkide registreerimise taotlusi* ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks registreeritud kaubamärkide kaitse ulatust. Sellega kooskõlas leidis Euroopa Kohus, et seda, millise ulatusega kaitse on enne 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kuulutamist registreeritud kaubamärgil, ei saa sellest kohtuotsusest tulenev kohtupraktika mõjutada, kuna see puudutab üksnes uusi ELi kaubamärgi registreerimise taotlusi.⁴²

82. Minu arvates – kuna kolm käesolevas asjas käsitletavat varasemat kaubamärki, nimelt Ühendkuningriigi kaubamärgid nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341⁴³ registreeriti kõik 2003. aastal, s.o enne 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kuulutamise kuupäeva – selgub 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsusest EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),⁴⁴ et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta märkis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 70, et BF on kohustatud täpselt kindlaks määrama kaubad või kaupade liigid, millega klassi 35 kuuluvad jaemüügiteenused on seotud. Peale selle rikkus Üldkohus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71, kui ta järeldas, et kuna kõnealuseid kaupu või kaupade liike ei ole täpsustatud, ei ole võimalik pidada varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenuseid ja taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu sarnaseks või teineteist täiendavaks.

40 20. septembri 2017. aasta kohtuotsus The Tea Board vs. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

41 Minu arvates selgitab selle kohustuse eesmärki 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punkt 51, piiramata kuidagi selle kohustuse ulatust.

42 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48). Vt analoogia alusel 16. veebruari 2017. aasta kohtuotsus Brandconcern vs. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 31).

43 Vt käesoleva ettepaneku punkt 11.

44 Mis tehti peaaegu kaks kuud enne vaidlustatud kohtuotsuseid.

83. Sellepärast olen seisukohal, et käesoleva väitega tuleb Ühendkuningriigi kaubamärkide nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas nõustuda.

84. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 61 on sätestatud: „[k]ui apellatsioonkaebus on põhjendatud, tühistab Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse. Ta võib ise teha asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab, või suunata asja tagasi Üldkohtusse otsustamiseks.“

85. Minu arvates ei luba menetlusstaadium Euroopa Kohtul teha kolmanda väite suhtes lõplikku kohtuotsust. Sellest omakorda tuleneb, et kolmas väide tuleb Ühendkuningriigi kaubamärkide nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas Üldkohtusse otsustamiseks tagasi suunata. Niisiis peab Üldkohus põhimõtteliselt uuesti hindama, kas kõnealuste kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi segiajamine BFi taotletavate kaubamärkidega on tõenäoline. Euroopa Kohtu toimikust näib siiski ilmnevat, et vastulausete osakonna otsused ja vaidlusalused otsused põhinesid menetluslikel põhjustel üksnes varasema ELi kaubamärgi nr 3618857 analüüsil, mille puhul ei tulnud kasutamist tõendada. Seetõttu näib, et Üldkohtul endal võib olla vaja saata see asi EUIPOsse tagasi. See on aga Üldkohtu otsustada.

86. Olen siiski seisukohal, et kuna ELi kujutismärk nr 3618857 registreeriti 16. oktoobril 2006 – ja seega pärast 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) –, ei ole kohaldatav 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), millega erandlikult⁴⁵ piirati esimesena nimetatud kohtuotsuse ajalist kohaldamisala muu hulgas õiguskindlusega seotud põhjustel.

87. Kuigi määruse nr 207/2009 artikli 48 lõikes 1 on sätestatud, et ELi kaubamärki ei muudeta registris registreerimisperioodi või selle pikendamise ajal,⁴⁶ on sama määruse artikli 43 lõikes 1 samuti ette nähtud, et kaubamärgi taotleja võib *igal ajal piirata kaubamärgi taotluses loetletud kaupade või teenuste nimekirja*.⁴⁷ Määrates kindlaks kaubad või kaubaliigid, millega jaemüügitreenused on seotud, piirab kaubamärgi taotleja tegelikult⁴⁸ oma kaubamärgitaotluse ulatust vastavalt määruse nr 207/2009 artiklile 43.⁴⁹ Seega oli Tulliallanil võimalik pärast 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) oma kaubamärgitaotlust seoses ELi kujutismärgiga nr 3618857 muuta ka pärast seda, kui vastulausemenetlus selle taotluse suhtes oli lõppenud, määrates kindlaks kaubad või kaubaliigid, millega klassi 35 kuuluvad jaemüügitreenused on seotud.

b) Kohtuotsuse Praktiker kohaldamine passaaži teenuste suhtes seoses ELi kujutismärgiga nr 3618857

88. Tulliallan on seisukohal, et Üldkohus eksis 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kohaldamisega, sest nimetatud kohtuasi oli konkreetselt seotud jaemüügitreenuste kindlaksmääramisega, samas kui käesolevas apellatsioonimenetluses puudutavad kõnealused varasemad kaubamärgid passaaži teenuseid.

89. Selle kohta märgib Tulliallan, et ta kordab Üldkohtule 22. märtsil 2016 esitatud seisukohti.

45 Vt kohtujurist Wahli ettepanek kohtuasjas EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 Vt samuti piiratud erandid, mida võimaldab määruse nr 207/2009 artikli 48 lõige 2, kui parandamine ei muuda märkimisväärselt kaubamärgi ega pikenda kaupade või teenuste loetelu (seoses viimati nimetatud sättega vt siinkohal määruse artikli 43 lõige 2).

47 Määruse nr 207/2009 artikli 43 lõige 2 keelab sõnaselgelt kaupade või teenuste loetelu pikendamise.

48 Kuna minu arvates oleks tegelikult võimatu loetleda kõik teadaolevad kaubad või isegi kaubaliigid, on igasugune loetelu piirav.

49 Vt analoogia alusel kohtujurist Campos Sánchez-Bordona ettepanek kohtuasjas Brandconcern vs. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punktid 67 ja 68).

90. Minu arvates tuleb see argument vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata, sest Tulli Allan ei ole järginud Euroopa Kohtu kodukorra artikli 169 lõiget 2. Tulli Allan ei ole täpselt näidanud, millised vaidlustatud kohtuotsuse punktid vaidlustatakse. Samuti ei vasta sellele nõudele apellatsioonkaebus, milles isegi ei konkretiseerita, millist menetlusnormi on vaidlustatud kohtuotsuses väidetavalt rikutud, ja piirdatakse varem Üldkohtule esitatud õigusväidete ja -argumentide kordamisega.⁵⁰

91. Tulli Allan on lisaks või teise võimalusena seisukohal, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) on piiratud ulatusega ega kohusta kaupu või kaubaliike seoses passaaži teenustega täpselt kindlaks määrama.

92. Olen seisukohal, et see väide, mis on õigupoolest seotud vaid ELi kujutismärgiga nr 3618857,⁵¹ on tulemusetu ega saa olla edukas.

93. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 leidis Üldkohus, et arvestades klassi 35 sõnastust, hõlmab jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tõlgendanud, ka müügiteenuseid, mida osutab passaaž.

94. Minul omalt poolt on siiski tõsiselt kahtlusi selle Üldkohtu järelduse õigsuses.

95. Tähelepanu selles aspektis, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 leidis Euroopa Kohus, et „jaekaubanduse eesmärk on kaupade müümine tarbijatele. Selline kaubandus seisneb lisaks õiguslikule müügitehingule kõikides *ettevõtja tegevustes*, mille eesmärk on aidata kaasa sellise tehingu sõlmimisele. Nimetatud tegevus seisneb eelkõige müügiks pakutava kaubavaliku väljavalimises ja erinevate teenuste pakkumises, mille eesmärk on suunata tarbijat tehingu sõlmimisele pigem kõnealuse jaemüüjaga kui konkurendiga“.⁵²

96. Selle põhjal, kuidas Euroopa Kohus on klassi 35 mõistet „jaemüügiteenused“ ühetaoliselt tõlgendanud,⁵³ on selge, et need teenused ei saa passaaži teenuseid hõlmata, sest neid teenuseid osutab üksus tegelikult kõnealuseid kaupu ei müü. See üksus hoopis osutab teenuseid niisuguste kaupade müüjale, mistõttu need teenused seisavad minu arvates klassi 35 kuuluvatest jaemüügiteenustest selgelt eraldi ja on õigupoolest hõlmatud mujal, teises klassis. Nii näiteks võivad passaaži teenuseid hõlmata klassi 36 kuuluv kaupluste rentimine ning klassi 35 kuuluv reklaami- ja müügiedenduste osutamine.

97. Kuigi mul on kahtlusi küsimuses, kas klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenuste mõiste hõlmab passaaži teenuseid, tähelepanu, et Tulli Allan ise ei ole apellatsioonkaebustes vaidlustatud Üldkohtu otsuste punkti 34 nõuetekohaselt vaidlustanud ning EUIPO ega BF ei ole selle otsuse suhtes vastuapellatsioonkaebusi esitanud.

98. Kuna Tulli Allan ei ole nõuetekohaselt vaidlustanud Üldkohtu otsust, et klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenuste mõiste hõlmab teenuseid, mida osutab passaaž,⁵⁴ olen seisukohal, et Euroopa Kohus ei saa käesolevas menetluses muuta vaidlustatud Üldkohtu otsuste punktis 72 sõnastatud järeldust, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 50 ette nähtud nõue täpselt kindlaks määrata kaubad või kaubaliigid, mis on jaemüügiteenustega seotud, on kohaldatav *ka* passaaži teenuste suhtes. Oleks vastuoluline

50 21. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon (C-312/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:235, punktid 31 ja 35).

51 Selle kaubamärgiga hõlmatud klassi 35 kuuluvate teenuste kirjeldus on järgmine: „reklaam ja müügiedenduskampaaniad ja vastavad teavitusteened; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“. Kohtujuristi kursiiv.

52 Kohtujuristi kursiiv.

53 Vt 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 33).

54 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.

aktsepteerida, et klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenuste mõiste hõlmab teenuseid, mida osutab passaaž, nõudmata seejuures, et määrataks kindlaks kaubad või kaupade liigid, millega klassi 35 kuuluvad jaemüügiteenused vastavalt 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punkti 50 selgele sõnastusele on seotud. Seetõttu olen seisukohal, et Euroopa Kohus ei saa järeldada, et Üldkohus eksis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71, kui ta leidis, et täpsustuse puudumise tõttu ei ole võimalik, et varasema kaubamärgiga – käesoleval juhul ELi kujutismärgiga nr 3618857 – hõlmatud kaubad sarnanevad nendega, mille jaoks kaubamärke taotletakse, ja seega ei ole tõenäoline, et need aetakse teineteisega segi.

99. Seetõttu olen seisukohal, et kolmanda väitega tuleb nõustuda Ühendkuningriigi kaubamärkide nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas ning mitte nõustuda ELi kujutismärgi nr 3618857 osas.

V. Ettepanek

100. Nendel kaalutlustel teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

- esimene väide osalt põhjendamatus ja osalt vastuvõetamatus tõttu tagasi lükata;
- nõustuda kolmanda väitega Ühendkuningriigi kaubamärkide nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas ning seega tühistada sellele vastavas osas Euroopa Liidu Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsused *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)* (T-120/16, EU:T:2017:873), *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)* (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)*, (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)* (T-123/16, ei avaldata, EU:T:2017:870);
- kolmas väide ELi kujutismärgi nr 3618857 osas tagasi lükata;
- saata need kohtuasjad tagasi Üldkohtusse;
- jätta kohtukulude kandmise otsustamine edaspidiseks.