



Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

4. märts 2020*

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Kujutis- ja sõnamärgid „BURLINGTON“ – Varasemate sõna- ja kujutismärkide „BURLINGTON“ ja „BURLINGTON ARCADE“ omaniku vastulause – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Segiajamise tõenäosus – Nizza kokkulepe – Klass 35 – Mõiste „jaemüügitenused“ – Artikli 8 lõige 4 – Hõivamine – Artikli 8 lõige 5 – Maine – Hindamiskriteeriumid – Kaupade ja teenuste sarnasus – Vastulause tagasilükkamine

Liidetud kohtuasjades C-155/18 P–C-158/18 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 22. veebruaril 2018 esitatud neli apellatsioonkaebust,

Tulliallan Burlington Ltd, asukoht Saint-Hélier (Jersey), esindaja: *barrister* A. Norris,

apellant kohtuasjades C-155/18 P–C-158/18 P,

teised menetlusosalised olid:

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: M. Fischer ja D. Botis,

kostja esimeses kohtuastmes,

Burlington Fashion GmbH, asukoht Schmalleberg (Saksamaa), esindaja: *Rechtsanwältin* A. Parr,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president M. Vilaras, kohtunikud S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (ettekandja) ja N. Piçarra,

kohtujurist: G. Hogan,

kohtusekretär: ametnik M. Longar,

arvestades kirjalikku menetlust ja 10. aprilli 2019. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 26. juuni 2019. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

otsuse

- 1 Tulliallan Burlington Ltd palub oma apellatsioonkaebustes tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872) ja 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata, EU:T:2017:870) (edaspidi koos „vaidlustatud kohtuotsused“), milles Üldkohus jättis rahuldamata hagid Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta nelja otsuse (asjad R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4, edaspidi koos „vaidlusalused otsused“) peale, mis käsitlesid nelja Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashion GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Õiguslik raamistik

- 2 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146; edaspidi „määrus nr 40/94“) muudeti nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1891/2006 (ELT 2006, L 386, lk 14).
- 3 Määrus nr 40/94, muudetud redaktsioonis, tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2009, L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Määrust nr 207/2009 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21), mis jõustus 23. märtsil 2016. Määrus nr 207/2009, muudetud redaktsioonis, tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).
- 4 Võttes arvesse taotletavate kaubamärkide registreerimise taotluste esitamise kuupäevi, milleks käesoleval juhul on 19. august 2008 (registreeringud nr 982 020 ja nr 982 021), 2. aprill 2009 (registreering nr 1 007 952) ja 8. september 2009 (registreering nr 1 017 273), mis on kohaldatava materiaalõiguse kindlakstegemisel määrava tähtsusega, reguleerivad käesolevat vaidlust esiteks määruse nr 207/2009 menetlusnormid ja teiseks määruse nr 40/94 materiaalõigusnormid (registreeringud nr 982 020, nr 982 021 ja nr 1 007 952) ning määruse nr 207/2009 materiaalõigusnormid (registreering nr 1 017 273). Nende kahe asjakohase määruse materiaalõigusnormid on käesolevat vaidlust puudutavas osas sisuliselt identsed.
- 5 Määruse nr 40/94 artiklis 8 „Suhtelised keeldumispõhjused“, mille sätted võeti määruse nr 207/2009 artiklisse 8 üle, oli sätestatud:

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

[...]

- 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.

[...]

4. Registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui selle tähise suhtes kohaldatavate ühenduse või liikmesriigi õigusaktide kohaselt ja nendega ettenähtud ulatuses:

- a) on õigused kõnealusele tähisele omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses nõutud prioriteedikoopäeva;
- b) annab kõnealune tähis omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.

5. Lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita 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 ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses 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.“

- 6 Määruse nr 40/94 artikli 43 „Vastulause menetlemine“ lõigetes 1–3, mille sätted võeti üle määruse nr 207/2009 artiklisse 42, oli sätestatud:

„1. Vastulause menetlemise käigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning ameti määratud tähtaja jooksul esitama märkused teiste poolte või ameti enese edastatud teadete kohta.

2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.“

- 7 Määruse nr 40/94 artikkel 44 „Taotluse tagasivõtmine, piiramine ja muutmine“, mille sätted võeti üle määruse nr 207/2009 artiklisse 43, nägi ette:

„1. Taotluse esitaja võib ühenduse kaubamärgi taotluse igal ajal tagasi võtta või piirata selles loetletud kaupade või teenuste nimekirja. Kui taotlus on juba avaldatud, avaldatakse ka taotluse tagasivõtmine või piiramine.

2. Muus osas võib ühenduse kaubamärgi taotlust taotleja nõudel muuta ainult selleks, et parandada taotleja nime või aadressi, sõnastust või kirjavigu või ilmseid vigu, kui selline parandamine ei muuda märkimisväärselt kaubamärki ega pikenda kaupade või teenuste loetelu. Kui muudatused mõjutavad kaubamärgi kujutist või kaupade või teenuste loetelu ja kui need tehakse pärast taotluse avaldamist, avaldatakse kaubamärgi taotlus muudetud kujul.“

- 8 Määruse nr 207/2009 artikkel 63, mis kuulub selle määruse VII jaotisse „Kaebused“, nägi lõikes 2 ette:

„Kaebuse menetlemise käigus kutsub apellatsioonikoda pooli nii sageli kui vajalik ning nõukogu määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teate kohta, mille on esitanud teine osapool või apellatsioonikoda.“

9 Määruse nr 207/2009 artiklis 75 oli sätestatud:

„[EUIPO] otsustes märgitakse põhjused, millel need rajanevad. Otsuste aluseks võivad olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta huvitatud isikutel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.“

10 Määruse artiklis 76 oli sätestatud:

„1. Asju menetledes kontrollib [EUIPO] fakte omal algatusel; registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetlustes piirdub [EUIPO] siiski kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega.

2. [EUIPO] võib mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.“

11 Määruse artikli 151 lõigetes 1 ja 2 oli sätestatud:

„1. Rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa [liitu], on alates selle Madridi protokollis artikli 3 lõike 4 kohasest registreeringust või alates sellele järgnevast Madridi protokollis artikli 3ter lõike 2 kohasest [liidu] nimetamise kuupäevast sama mõju, mis on [ELi] kaubamärgitaotlusel.

2. Kui keeldumisest ei ole teatatud Madridi protokollis artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaselt või kui keeldumine on tagasi võetud, on Euroopa [liitu] nimetaval rahvusvahelisel registreeringul alates lõikes 1 nimetatud kuupäevast sama mõju, mis [ELi] kaubamärgina registreeritud märgil.“

12 Sama määruse artikli 156 lõigetes 1–3 oli sätestatud:

„1. [Liitu] nimetavate rahvusvaheliste registreeringute kohta võib esitada vastuväiteid samal viisil nagu avaldatud [ELi] kaubamärgitaotluste kohta.

2. Vastuväide esitatakse kolme kuu jooksul alates kuue kuu möödumisest artikli 152 lõikes 1 nimetatud avaldamise kuupäevast. Vastuväide loetakse nõuetekohaselt esitatuks alles pärast vastuväide esitamise lõivu tasumist.

3. Kaitses keeldumine asendab [ELi] kaubamärgitaotluse tagasilükkamise.“

13 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), (muudetud komisjoni 29. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1041/2005 (ELT 2005, L 172, lk 4)), eeskirja 19 „Vastulause põhjendamine“ lõikes 1 oli sätestatud:

„[EUIPO] võimaldab vastulause esitajal esitada vastulause toetavaid fakte, tõendeid ja argumente või täiendada juba eeskirja 15 lõike 3 kohaselt esitatud fakte, tõendeid ja argumente [EUIPO] määratud tähtaja jooksul [...]“

14 Selle määruse eeskirja 50 lõikes 1 oli sätestatud:

„Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kaebuse menetlusele *mutatis mutandis* sätteid, mis kehtivad menetluste puhul osakonnas, kelle otsuse peale kaevatakse.

[...]

„Kui vaidlustatakse vastulausete osakonna otsus, piirdub apellatsioonikoda kaebuse läbivaatamisel nende faktide ja tõenditega, mis on esitatud vastulausete läbivaatustalituse poolt määruse ja käesolevate eeskirjade alusel määratud või täpsustatud tähtaegade jooksul, välja arvatud juhud, kui apellatsioonikoda leiab, et tuleks arvestada [määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 2] kohaseid lisa- või täiendavaid fakte ja tõendeid.“

15 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe“) võeti vastu 20. märtsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooniga (*Recueil des traités des Nations unies*, osa 828, nr 11851, lk 305) artikli 19 alusel ning selle kohaselt jätavad liidu liikmesriigid endale õiguse sõlmida tööstusomandi kaitsmiseks omavahel eraldi kokkuleppeid.

16 Sellega kehtestatud klassifikatsiooni teenuste klassi 35 päis on sõnastatud järgmiselt:

„reklaam; ärijuhtimine; ärikorraldus; kontoriteenused.“

17 Seda klassi selgitavas märkuses on täpsustatud:

„Klassi 35 kuuluvad peamiselt üksikisikute või organisatsioonide poolt pakutavad teenused, mille eesmärk on:

1. anda kaubandusettevõtetele tegevuse või juhtimise alast abi või
2. abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandus-tegevuses,

samuti nende reklaamiettevõtete teenused, kes eeskätt tagavad side tarbijatega ning igasuguste kaupade või teenuste kohta teadete ning kuulutuste avaldamise kõikvõimalikes levikanalites.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

- erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; selliseid teenuseid võivad osutada jae-, hulgikauplused müügiautomatide, postimüügikataloogide kaudu või elektroonselt (nt veebilehtedel või telemüügiprogrammides);
- registreeringute ja kirjalike teadete registreerimise, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise või süstematiseerimise teenused, samuti matemaatiliste või statistiliste andmete kompileerimise teenused;
- reklaamiagentuuride teenused ja sellised teenused nagu vahetult või posti teel prospektide või näidiste levitamine. See klass võib hõlmata ka teiste teenuste reklaami, näiteks pangalaenu või raadioreklaami.

[...]“.

Vaidluse taust ja vaidlusalused otsused

18 Kohtuvaidluse tausta, nagu see nähtub vaidlustatud kohtuotsustest, saab kokku võtta järgmiselt.

19 Menetlusse astuja Üldkohtus Burlington Fashion esitas 20. novembril 2008, 13. augustil 2009 ja 12. novembril 2009 alljärgnevate rahvusvaheliste registreeringute Euroopa Liidus kaitsmise taotluse:

- ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 017 273, millega kaitstakse alljärgnevat kujutismärki:



- ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 007 952, millega kaitstakse alljärgnevat kujutismärki:



- ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 982 021, millega kaitstakse alljärgnevat kujutismärki:



- ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr W982 020, mis kaitseb sõnamärki BURLINGTON.

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

- klass 3: „kosmeetilised seebid, tekstiilpuhastusseebid, 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 (päikesesarju kujul)“;

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

21 Tulli Allan Burlington esitas 12. augustil 2009, 17. mail 2010 ja 16. augustil 2010 määruse nr 207/2009 artikli 41 alusel taotletavate kaubamärkide registreerimise suhtes vastulause seoses kaupadega, mis kuuluvad klassidesse 3, 14 ja 18. Vastulause põhines eelkõige vajadusel kaitsta Tulli Allan Burlingtonile kuuluvaid alljärgnevaid varasemaid kaubamärke ja õigusi:

– sõnamärk BURLINGTON, mis on Ühendkuningriigis 5. detsembril 2003 registreeritud numbriga 2 314 342 ja mida on 29. oktoobril 2012 nõuetekohaselt pikendatud järgmistesse klassidesse kuuluvate teenuste jaoks:

– klass 35: „reklaamipindade rentimine ja liisimine; väljapanekute korraldamine ärilistel või reklaami eesmärkidel; messide korraldamine; reklaam ja müügiedenduskampaaniad 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. novembri 2003 registreeritud numbriga 2 314 343 ja mida on 29. oktoobril 2012 nõuetekohaselt pikendatud Nizza kokkuleppe klassidesse 35 ja 36 kuuluvate samade teenuste jaoks ning klassi 41 kuuluvate teenuste jaoks, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „meelelahutusteenused; võistluste korraldamine; väljapanekute korraldamine; teabe jagamine vabaajaveetmisvõimaluste kohta; etenduste korraldamine; spordirajatiste kasutada andmine; muusika ja meelelahutuse veebis reaajas kättesaadavaks tegemine; ansamblitele veebis reaajas ülekantavate kontsertide läbiviimiseks seadmete ja rajatiste

kättesaadavaks tegemine; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas; muusikateenused veebis reaalajas; muusikaetenduste teenused veebis reaalajas; veebis reaalajas ülekantavate etenduste korraldamine“:

- alljärgnev kujutismärk, mis on Ühendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud numbriga 2 330 341 ja mida on 25. aprillil 2013 nõuetekohaselt pikendatud eespool nimetatud Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 36 ja 41 kuuluvate teenuste jaoks:



- alljärgnev ELi kujutismärk nr 3 618 857, mis on registreeritud 16. oktoobril 2006 ja mis on pärast kehtetuks tunnistamise menetlust nr 8715 C piiratud teenustega, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 36 ja 41:



- klass 35: „reklaam ja müügiedenduskampaaniad ja vastavad teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“;
 - klass 36: „kaupluse rentimine; kinnisvara liisimine või haldus; hoonete või ruumide liisimine; kinnisvarahaldus; kaupluse rentimise kohta teabe jagamine“;
 - klass 41: „meelelahutusteenused; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas“.
- 22 Vastulause põhjendused tulenesid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktist b ja artikli 8 lõigetest 4 ja 5.
- 23 Vastulause osakond analüüsis 10. juuli, 8. oktoobri, 8. novembri ja 22. novembri 2013. aasta otsustes vastulauseid üksnes varasema ELi kaubamärgi nr 3 618 857 alusel, rahuldades vastulauseid klassidesse 3, 14 ja 18 kuuluvate vaidlusaluste kaupade osas ning jättis kulud menetlusse astuja kanda.

- 24 Burlington Fashion esitas 20. augustil, 3. ja 11. detsembril 2013 ning 2. jaanuaril 2014 EUIPO-le määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel vastulausete osakonna otsuste peale kokku neli kaebust.
- 25 EUIPO neljas apellatsioonikoda tühistas vastulausete osakonna otsused ja jättis need vastulaused rahuldamata.
- 26 Neljas apellatsioonikoda märkis vaidlusalustes otsustes esimesena seoses määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 5, et varasemate kujutismärkide maine oli asjakohasel territooriumil tõendatud Nizza kokkuleppe klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid puudutvas osas, välja arvatud teenus „erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemüügikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“. Teisena märkis neljas apellatsioonikoda määruse artikli 8 lõikes 4 sätestatud põhjuse osas sisuliselt, et Tulliallan Burlington ei olnud tõendanud, et eksitava esituse ja sihtrühma kahjustamise tuvastamise tingimused on täidetud. Kolmandana leidis ta määruse artikli 8 lõike 1 punkti b puudutavas osas sisuliselt, et kuna vaidlusalused kaubad ja teenused on erinevad, on segiajamise tõenäosus vastandatud kaubamärkide sarnasusest hoolimata välistatud.

Menetlused Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsused

- 27 Tulliallan Burlington esitas vaidlusaluste otsuste tühistamiseks hagiavaldused, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 23. märtsil 2016.
- 28 Tulliallan Burlington põhjendas iga hagi kolme väitega, millest esimese kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, tehtud menetlusviga ja rikutud menetlusnorme, teise kohaselt on rikutud põhjendamiskohustust, õigust olla ära kuulatud ja asjaomase määruse artikli 8 lõiget 4, ning kolmanda kohaselt on rikutud selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b.
- 29 Vaidlustatud kohtuotsustes, mille resolutsioon ja põhjendused on identsed, lükkas Üldkohus tagasi kõik Tulliallan Burlingtoni väited.
- 30 Esimese väite kohta märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 28, et neljanda apellatsioonikoja seisukoha põhjal ei olnud Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluva jaemüügiteenuse osas varasemate kaubamärkide maine tõendatud.
- 31 Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 33, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, edaspidi „kohtuotsus Praktiker“, 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.
- 32 Üldkohus järeltas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 sellest, et arvestades Nizza kokkuleppe klassi 35 sõnastust, hõlmab jaemüügiteenuse mõiste, nagu Euroopa Kohus on seda kohtuotsuse Praktiker punktis 34 tõlgendanud, ka passaaži osutatavaid müügiteenuseid. Üldkohus järeltas vaidlustatud kohtuotsuste järgmises punktis, et ekslik on kitsas tõlgendus, mille neljas apellatsioonikoda käesoleval juhul jaemüügiteenuste mõistele andis, ning Tulliallan Burlington võis seetõttu tugineda varasemate kaubamärkide maine kaitsele seoses klassi 35 kuuluvate kõigi teenustega.
- 33 Üldkohus tuletas vaidlustatud kohtuotsuste punktides 37–42 meelde Euroopa Kohtu praktikat maine omandanud kaubamärkide kaitse kohta, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5, ning leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et käesoleval juhul ei olnud Tulliallan Burlington esitanud neljandale apellatsioonikojale ega Üldkohtule omavahel kooskõlas olevaid tõendeid, millest nähtuks, et taotletavate kaubamärkide kasutamine tähendaks varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ebaausat ärakasutamist. Üldkohus märkis vaidlustatud kohtuotsuste järgnevates punktides,

et kuigi Tulliallan Burlington rõhutas, et tema varasemad kaubamärgid on „peaaegu ainulaadsed“, ei esitanud viimane konkreetseid tõendeid selle kohta, et taotletavate kaubamärkide kasutamine vähendaks varasemate kaubamärkide huvipakkuvust.

- 34 Mis puutub vaidlusalustes otsustes esinevasse väidetavasse menetlusveasse, siis märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46, et EUIPO talitused võtsid Tulliallan Burlingtoni seisukohti nõuetekohaselt arvesse, ning lükkas seetõttu nimetatud etteheite põhjendamatusse tõttu tagasi.
- 35 Mis puutub teise väitesse, siis lükkas Üldkohus esiteks tagasi Tulliallan Burlingtoni argumendid, mille kohaselt oli rikutud põhjendamiskohustust ja õigust olla ära kuulatud. Eelkõige leidis ta vaidlustatud kohtuotsuste punktis 53, et Tulliallan Burlingtonil oli võimalik esitada oma seisukohad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 sätestatud tingimuste kohta.
- 36 Sellega seoses leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 54 ja 55, et kuna Tulliallan Burlington ei selgitanud neljandas apellatsioonikojas etteheidet, mille ta esitas vastulausemenetluses, nimelt etteheidet määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 rikkumise kohta, siis ei saa ta apellatsioonikojale ette heita, et viimane ei kutsunud pooli selle kohta täiendavaid selgitusi esitama.
- 37 Teisena tuletas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 56–58 meelde määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 sätestatud tingimusi ja tõendamiskoormist käsitlevat kohtupraktikat ning nentis seejärel, et Tulliallan Burlington ei esitanud vajalikke faktilisi või õiguslikke asjaolusid selle kohta, et kõnealuse sätte kohaldamise tingimused on nõuetekohaselt täidetud, kuna Tulliallan Burlington piirdus neljandas apellatsioonikojas väitega, et ta jääb vastulausete osakonnas esitatud argumentide juurde.
- 38 Üldkohus lükkas seega teise väite tagasi, asudes seisukohale, et neljas apellatsioonikoda leidis õigesti, et Tulliallan Burlington ei tõendanud, et tähise hõivamise peale esitatavate hagide esitamise tingimused on nõuetekohaselt täidetud.
- 39 Mis puutub kolmandasse väitesse, siis osutas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 66–68 segiajamise tõenäosust käsitlevale kohtupraktikale ning asus seisukohale, et neljas apellatsioonikoda leidis õigesti, et taotletavate kaubamärkidega hõlmatud kaubad ei ole varasemate kaubamärkidega hõlmatud Nizza kokkuleppe klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenustega sarnased. Mis puutub täpsemalt klassi 35, siis märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 70, et liidu kohus on selgesti märkinud, et jaemüügiteenuse osas on vaja, et müügiks pakutavad kaubad on täpselt kindlaks määratud. Üldkohus viitas siinkohal kohtuotsusele Praktiker (punkt 50) ja 24. septembri 2008. aasta kohtuotsustele *Oakley vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Venticinque (O STORE)* (T-116/06, EU:T:2008:399, punkt 44).
- 40 Üldkohus märkis, et kuna ei ole täpsustatud kaup, mida võidakse sellise passaaži nagu Burlington Arcade moodustavates kauplustes müüa, siis ei ole võimalik tuvastada, et varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenused ja taotletavate kaubamärkidega hõlmatud kaubad on sarnased või teineteist täiendavad. Üldkohus järeltas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 72 sellest, et Tulliallan Burlingtoni argument, mille kohaselt ei ole passaaži teenuste puhul vaja asjaomaseid kaupu täpsustada, tuleb tagasi lükata, kuna arvestades Nizza kokkuleppe klassi 35 sõnastust, hõlmab mõiste „jaemüügiteenused“, nagu Euroopa Kohus on seda kohtuotsuse Praktiker punktis 34 tõlgendanud, müügiteenuseid, mida osutab passaaž.
- 41 Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 74, et üks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud vajalik tingimus ei ole täidetud, mistõttu tuleb kolmas väide tagasi lükata ja jätta hagi tervikuna rahuldamata.

Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

- 42 Tulli Allan Burlington palub oma apellatsioonkaebustes Euroopa Kohtul:
- tühistada vaidlustatud kohtuotsused niivõrd, kui võrd tema hagid vaidlustuste otsuste peale jäeti rahuldamata;
 - tühistada vaidlustatud otsused või teise võimalusena saata kohtuasjad Üldkohtule tagasi otsuse tegemiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega;
 - mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Burlington Fashionilt.
- 43 EUIPO palub Euroopa Kohtul:
- tühistada vaidlustatud kohtuotsused niivõrd, kui võrd Üldkohus jättis rahuldamata hagid, mis põhinevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktil b ning kolmel varasemal Ühendkuningriigi kaubamärgil nr 2 314 342, nr 2 314 343 ja nr 2 330 341;
 - jätta apellatsioonkaebused ülejäänud osas rahuldamata;
 - jätta menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda.
- 44 Burlington Fashion palub Euroopa Kohtul:
- jätta apellatsioonkaebused tervikuna rahuldamata;
 - mõista kohtukulud ja kulud, mida Burlington Fashion kandis Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja neljanda apellatsioonikoja menetluses, välja Tulli Allan Burlingtonilt.
- 45 Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2018. aasta otsusega liideti kohtuasjad kirjalikuks ja suuliseks menetlemiseks ning kohtuotsuse tegemiseks.

Apellatsioonkaebused

- 46 Tulli Allan Burlington põhjendab oma apellatsioonkaebusi neljas kohtuasjas kolme identse väitega, mille kohaselt esiteks on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, teiseks selle määruse artikli 8 lõiget 4 ja kolmandaks sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b.

Apellatsioonkaebuste esimene väide

Poolte argumendid

- 47 Tulli Allan Burlingtoni esimese väite kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, mis käsitleb varasema kaubamärgi maine rikkumisele tuginevat vastulauset.
- 48 See esimene väide jaguneb sisuliselt kolmeks osaks.
- 49 Tulli Allan Burlington märgib esimese väite esimeses osas, et arvestades tõendeid kõnealuse maine olemuse ja ulatuse kohta, oleks Üldkohus pidanud leidma igakülge hindamise põhjal ja võttes arvesse 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42) osutatud tegureid, et asjaomane avalikkus loob varasemate kaubamärkide ja taotletavate kaubamärkide vahel seose.

- 50 Nimelt on passaaži teenuste osutamiseks vajalik suhtlus kauplustes müüdava kauba lõpptarbijatega. Passaaži jaemüüjate ja nende kauba prestiiž suureneb apellandi väitel tänu seosele Burlington Arcade passaažiga, ning tarbija seostab varasemaid kaubamärke luksuskaupade, eelkõige ehete, nahktoodete või parfüümide müügiga.
- 51 Selle asemel, et tuvastada seos varasemate kaubamärkide ja taotletavate kaubamärkide vahel, analüüsis Üldkohus aga eristusvõime kahjustamist ja ärakasutamist.
- 52 Esimese väite teises osas, mis puudutab eristusvõime lahendamist ja selle ebaausat ärakasutamist, märgib Tulliallan Burlington, et Üldkohus tõdes vaidlustatud kohtuotsuste punktides 36–44, et ta ei ole viidatud kohtupraktikas kindlaks määratud kriteeriume arvestades sellist lahendamist või ärakasutamist tõendanud.
- 53 Lähenemine, mille Üldkohus võttis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 44 ja 45 aluseks, on aga ekslikult nõudlikum, kui on kohtupraktikas nõutud. Nii võttis ta arvesse passaaži kaupluste kaubamärkide mainet, kuigi see ei olnud asjakohane. Üldkohus võttis samuti arvesse asjaolu, et sõna „Burlington“ on ka teiste väga tuntud kohtade nimi, kuigi tal puudusid tõendid nende kohtade võimaliku maine kohta, mille tõttu nõudis Üldkohus sellist tõendatuse taset, mida ei ole võimalik saavutada. Seega ei järginud Üldkohus lähenemisviisi, mille Euroopa Kohus kujundas välja 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Peale selle ei võtnud Üldkohus arvesse talle ja samuti neljandale apellatsioonikojale esitatud asjakohaseid tõendeid, mis olid Euroopa Kohtu praktikast arvestades piisavad (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 76 ja 77, ning 14. novembri 2013. aasta kohtuotsus Environmental Manufacturing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 43).
- 55 Esimese väite kolmandas osas kordab Tulliallan Burlington Euroopa Kohtus üht väidet, mille ta oli esitanud vaidlusaluste otsuste tühistamishagide põhjendamiseks ning mille kohaselt ei võtnud neljas apellatsioonikoda ja nüüd ka Üldkohus esitatud argumente arvesse.
- 56 Burlington Fashion palub apellatsioonkaebuste esimene väide tervikuna tagasi lükata.
- 57 Ta leiab esimese väite kahe esimese osaga seoses, et Tulliallan Burlington ei ole selgitanud, milles seisneb Nizza kokkuleppe klassidesse 3, 14 ja 18 kuuluvaid kaupu puudutavas osas alusetu eelise või kahju tekitamise tõenäosus. Esiteks ei saa varasemate kaubamärkide ainulaadse olemusega nõustuda, kuna ka Burlington Fashion on juba pikka aega kasutanud identset või sarnast tähist seoses eri kaupadega. Teiseks ei ole Tulliallan Burlington esitanud tõendeid seose kohta varasemate kaubamärkidega kaitstud tähistega ja Burlington Arcade passaaži vahel.
- 58 Lisaks ei saa Üldkohtule ette heita, et ta kehtestas Tulliallan Burlingtonile nõudlikuma tõendamisstandardi kui see, mis tuleneb kohtupraktikast. Üldkohtu sõnul pidanuks vastulause esitaja tõendama, et täidetud on kaks eraldi tingimust, nimelt esiteks, et maineka kaubamärgi kuvand ja identsus on asjaomase avalikkuse taju seisukohalt hajutatud, ning teiseks et selle avalikkuse majanduslik käitumine on muutunud. Üldkohus kinnitas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43 esitatud järeldustes aga õigesti, et Tulliallan Burlington ei esitanud neljandale apellatsioonikojale ega Üldkohtule piisavaid tõendeid selle kohta, et need tingimused on täidetud.
- 59 EUIPO leiab, et apellatsioonkaebuste esimene väide tuleb tervikuna tagasi lükata.
- 60 Seoses selle väite esimese osaga märgib EUIPO, et Üldkohus viitas sõnaselgelt asjakohasele kohtupraktikale, mis käsitleb vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu hindamist. Üldkohus viitas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsusele Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) ning leidis seejärel sisuliselt, et see, et varasem kaubamärk on väga mainekas, ei ole piisav tõendamaks, et

taotletava kaubamärgi kasutamise kasutatakse ära või võidakse ebaausalt kasutada ära või kahjustatakse või võidakse kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Üldkohus rõhutas õigesti, et kaubamärgi omanik peab lisaks tõendama, et varasema kaubamärgi omaniku pakutavate kaupade või teenuste keskmise tarbija majanduslik käitumine võis või võib taotletava kaubamärgi kasutamise tõttu muutuda.

- 61 Esimese väite teise osa kohta leiab EUIPO, et Üldkohus otsustas õigesti, et Tulliallan Burlington ei ole esitanud sellise tõenäosuse tõendamiseks piisavaid tõendeid ning Üldkohtu nõuded tõenditele ei olnud liiga karmid, kuna viimane järgis rangelt Euroopa Kohtu praktikat.

Euroopa Kohtu hinnang

- 62 Esimese väite esimeses osas märgib Tulliallan Burlington, et Üldkohus jättis vaidlustatud kohtuotsustes analüüsimata, kas esineb seos varasemate kaubamärkide, mille mainekust ta tunnustas, ja taotletavate kaubamärkide vahel, kuigi sellise seose olemasolu on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 tähenduses varasemate kaubamärkide rikkumise tuvastamiseks vajalik tingimus.
- 63 Sellega seoses tuleb märkida, et Euroopa Kohus otsustas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika), et kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 5 osutatud maine omandanud kaubamärkide rikkumine, kui see aset leiab, on varasema ja hilisema kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid kaubamärke seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi.
- 64 Kui avalikkus sellist seost ei loo, siis ei saa hilisema kaubamärgi kasutamise kasutada varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaausalt ära või neid kahjustata (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 31).
- 65 Euroopa Kohus on siiski täpsustanud, et ainuüksi sellise seose olemasolu ei ole piisav selleks, et tuvastada üks asjaomase määruse artikli 8 lõikes 5 viidatud rikkumistest, mis on maine omandanud kaubamärkide selles sättes ette nähtud kaitse eritingimus (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 32).
- 66 Nimetatud sätte kohaldamine sõltub kolme tingimuse täitmisest, millest esimene on seose olemasolu varasemate kaubamärkide ja taotletavate kaubamärkide vahel, teine vastulause aluseks oleva varasema kaubamärgi maine ja kolmas tõenäosus, et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega toob kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausa ära kasutamise või kahjustamise. Kuna need kolm tingimust on kumulatiivsed, siis piisab selle sätte kohaldamise välistamiseks sellest, kui üks neist ei ole täidetud.
- 67 Käesoleval juhul tõdes Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel läbiviidava hindamise raames vaidlustatud kohtuotsuste punktis 35 kõigepealt, et Tulliallan Burlington võib tugineda varasemate kaubamärkide maine kaitsele seoses nende teenuste registreeringutega, mis on seotud Nizza kokkuleppe klassiga 35. Seejärel märkis ta kohtuotsuste punktis 36, et neljas apellatsioonikoda oli vaidlusalustes otsustes asunud seisukohale, et vastandatud kaubamärkide vahel puudub seos ning et Tulliallan Burlington ei ole tõendanud, et taotletavate kaubamärkide kasutamise võidakse varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet ebaausalt ära kasutada või neid kahjustada. Ilma et Üldkohus oleks hinnanud, kas vastandatud kaubamärkide vahel esineb seos, asus ta kohe analüüsima selles artiklis kindlaks määratud kolmandat, nimelt eri rikkumiste tõenäosuse tingimust.
- 68 Üldkohus meenutas vaidlustatud kohtuotsuste punktides 37–42 määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5 käsitlevat Euroopa Kohtu praktikat, kuid siis lihtsalt nõustus kohtuotsuste punktides 43–45 vaidlusaluste otsustega, leides sisuliselt, et Tulliallan Burlingtoni esitatud tõendid ei tõenda, et taotletavate kaubamärkide kasutamine vähendab varasemate kaubamärkide huvipakkuvust.

- 69 Nagu on käesoleva kohtuotsuse punktis 66 osutatud, sõltub määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamine sellest, kas on täidetud kolm kumulatiivset tingimust, mistõttu selle sätte kohaldamise välistamiseks piisab, kui ei ole täidetud üks neist tingimustest.
- 70 Sellest tulenevalt ei rikkunud Üldkohus õigusnormi, kui ta vaidlustatud kohtuotsustes kõigepealt analüüsis, kas lähtudes eeldusest, et tarbijad loovad taotletavate kaubamärkide ja varasemate kaubamärkide vahel seose, esineb tõenäosus, et taotletavate kaubamärkide kasutamisega kasutatakse ebaausalt ära varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet või neid kahjustatakse. Tuvastades, et selline tõenäosus puudub, välistas ta sellega ka vajaduse kontrollida, kas aluseks võetud eeldus peab paika, nimelt kas varasemate kaubamärkide ja taotletavate kaubamärkide vahel on seos.
- 71 Seega tuleb esimese väite esimene osa põhjendamata tõttu tagasi lükata.
- 72 Esimese väite teises osas heidab Tulliallan Burlington Üldkohtule sisuliselt ette õigusnormi rikkumist selle hindamisel, kas esineb tõenäosus, et taotletavate kaubamärkide põhjusega kasutamisega kasutatakse ebaausalt ära varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet või kahjustatakse neid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses.
- 73 Sellega seoses tuleb ühelt poolt meenutada, et rikkumine, mille vastu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 tagab maine omandanud kaubamärkidele kaitse, on esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamine ja kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 27).
- 74 Nimetatud sätte kohaldamiseks piisab, kui esineb üks kolmest rikkumise liigist (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 28).
- 75 Teiselt poolt, kuigi varasema kaubamärgi omanik ei ole kohustatud tõendama, et tema kaubamärki on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutud, peab ta siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb suur tõenäosus, et tema kaubamärki tulevikus rikutakse (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).
- 76 Seda, kas esineb üks nimetatud sättes nimetatud rikkumistest või suur tõenäosus, et tulevikus selline rikkumine aset leiab, tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki antud juhtumi asjakohaseid tegureid, mille hulka kuuluvad eelkõige varasema kaubamärgi maine tugevus, eristusvõime ulatus, vastandatud kaubamärkide sarnasuse ulatus ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laad ja ulatus (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 68).
- 77 Mis puutub konkreetsemalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamisse, mida nimetatakse ka „lahjendamiseks“, „kärpimiseks“ ja „hägustamiseks“, siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb vastava kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja avalikkusse seas selle tajumise hajutatuse. Nii on see eeskätt juhul, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, enam sellist seost ei tekita (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 29).
- 78 Euroopa Kohus on ka täpsustanud, et selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või võib kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet, peab olema tõendatud, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud varasema kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb suur tõenäosus, et selline muutus tulevikus toimub (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).

- 79 Käesoleval juhul tõdes Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et ei apellatsioonikoja ega Üldkohtu menetluses ei esitanud apellant omavahel kooskõlas olevaid tõendeid, mis annaksid alust järeldada, et taotletavate kaubamärkide kasutamisega „kasutatakse ebaausalt ära varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet“, viidates seega ainult ühele kolmest rikkumise liigist, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5.
- 80 Üldkohus põhjendas seda järeldust vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44 sellega, et apellant ei ole „esitanud konkreetseid tõendeid selle kohta, et taotletava kaubamärgi kasutamine vähendaks tema varasemate kaubamärkide huvipakkuvust“.
- 81 Ent esiteks ei kinnita Üldkohtu ebamäärane viide varasemate kaubamärkide „huvipakkuvuse“ võimalikule vähenemisele kindlalt, et ta tegelikult hindas varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine kahjustamise tõenäosust määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Teiseks ei saa sellise vähendamise tõenäosuse puudumise tuvastamisega igal juhul tõendada, et puudub varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ebaausa ärakasutamise tõenäosus sama sätte tähenduses.
- 82 Üldkohus lisas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45: „[a]sjaolu, et muule ettevõtjale võib olla antud õigus kasutada kaubamärki, mis koosneb sõnast „burlington“, kaupade jaoks, mis on sarnased hagejale kuuluvas Londoni galeriis müügil olevate kaupadega, ei mõjuta iseenesest keskmise tarbija silmis selle koha kaubanduslikku huvipakkuvust“.
- 83 Isegi kui see Üldkohtu järeldus vastab tõele, ei puuduta see siiski otseselt ühtegi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud kolmest rikkumise liigist. Nimelt ei puuduta need mitte varasema kaubamärgiga tähistatud koha „kaubanduslikku huvipakkuvust“, vaid tõenäosust, et taotletava kaubamärgi kasutamisega ilma tungiva põhjuseta kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.
- 84 Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et Üldkohus ei hinnanud Tulli Allan Burlingtoni poolt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikest 5 tuleneva vastulause põhjendamiseks esitatud tõendeid selles sättes ette nähtud kriteeriumide alusel ning rikkus seega õigusnormi.
- 85 Seega on apellatsioonkaebuse esimese väite teine osa põhjendatud. Järelikult tuleb selle väitega nõustuda, ilma et oleks vaja analüüsida esimese väite kolmandat osa.

Apellatsioonkaebuste teine väide

Poolte argumendid

- 86 Apellatsioonkaebuste põhjendamiseks esitatud teine väide jaguneb kaheks osaks. Esimese osa kohaselt on rikutud õigust olla ära kuulatud ning teise osa kohaselt on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 4, mis käsitleb tähise hõivamise peale esitatavat hagi.
- 87 Teise väite esimese osa kohta märgib Tulli Allan Burlington, et vastulause osakond hindas taotletavate kaubamärkide kehtivust üksnes varasema ELi kaubamärgi suhtes ja määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel.
- 88 Tulli Allan Burlington, kes esitas ka selle määruse artikli 8 lõigetel 1 ja 4 põhinevad vastulause põhjendused, jäi kõigi neljandale apellatsioonikojale esitatud vastulause põhjenduste juurde. Apellatsioonikoda väljendas oma 28. septembri 2015. aasta kirjas kavatsust analüüsida kõnealuseid asju ka varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi nr 2 314 343 alusel, kutsudes pooli esitama oma märkusi selle kaubamärgi kohta, kuid ei käsitlenud muid analüüsi aluseid ega kutsunud pooli esitama märkusi mõne muu aluse kohta.

- 89 Tulli Allan Burlington heidab Üldkohtule seega ette, et viimane ei tunnistanud, et neljas apellatsioonikoda oleks pidanud kutsuma pooli esitama oma märkusi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kohta. Üldkohus kinnitas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 54, et neljas apellatsioonikoda ei olnud kohustatud küsima pooltelt täiendavaid märkusi, mis on tema sõnul vastuolus õigusega olla ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ta teeb otsuse ainult asjaomase määruse artikli 8 lõike 5 kohta.
- 90 Teise väite teises osas heidab Tulli Allan Burlington Üldkohtule ette vaidlustatud kohtuotsuste punktis 62 selle tuvastamist, et ta ei olnud esitanud tõendeid määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 tingimuste täitmise kohta. Täpsemalt heidab ta apellatsioonikoja ette vea tegemist järeldustes, mis puudutavad neljanda apellatsioonikoja käsutuses olnud tõendeid varasemate kaubamärkide maine kohta.
- 91 EUIPO ja Burlington Fashion paluvad lükata apellatsioonkaebuste põhjenduseks esitatud teine väide tagasi.

Euroopa Kohtu hinnang

- 92 Tulli Allan Burlington heidab teise väite esimeses osas Üldkohtule ette, et viimane rikkus tema õigust olla ära kuulatud, kuna ta ei tunnistanud, et neljas apellatsioonikoda oleks pidanud kutsuma pooli esitama seoses määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 4 oma märkusi, kui erinevalt EUIPO vastulausetes osakonnast kavatses ta seda küsimust käsitleda.
- 93 Määruse nr 207/2009 artikli 75 kohaselt võivad EUIPO otsuste aluseks olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta on pooltel olnud võimalik esitada oma seisukoht. Selles sättes on kehtestatud poolte õigus olla EUIPO menetluses ära kuulatud.
- 94 See õigus laieneb kõikidele faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mis on otsuse aluseks, kuid mitte haldusorgani võetavale lõplikule seisukohale (8. septembri 2015. aasta kohtumäärus DTL Corporación vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-62/15 P, ei avaldata, EU:C:2015:568, punkt 45). See õigus ei tähenda ka, et enne poole esitatud tõenditele antava hinnangu kohta lõpliku seisukoha võtmist on EUIPO apellatsioonikoda kohustatud pakkuma sellele poolele uue võimaluse avaldada nende tõendite kohta oma arvamus (19. jaanuari 2012. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 53). Peale selle on poolel, kes on ise esitanud kõnealused faktilised asjaolud ja tõendid, eelduslikult olnud täiesti võimalik selgitada nende esitamise käigus, millist võimalikku tähtsust need tõendid vaidluse lahendamise seisukohast omavad (4. märtsi 2010. aasta kohtumäärus Kaul vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-193/09 P, ei avaldata, EU:C:2010:121, punkt 66).
- 95 Käesoleval juhul tugines just Tulli Allan Burlington ise määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 4 kui ühele oma vastulause põhjendusele ning tal oli võimalik esitada argumendid ja tõendid, mida ta pidas asjakohaseks.
- 96 Nimelt märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 53, et asjaomase kohtuasja toimikust nähtuvalt oli kogu EUIPO talituste menetluse jooksul Tulli Allan Burlingtonil võimalus oma seisukohad esitada. Tulli Allan Burlington sellele väitele vastu ei vaidle ja möönab ise oma apellatsioonkaebustes, et ta teatas 20. veebruaril 2014 neljandale apellatsioonikoja esitatud märkustes, et ta jääb kõigi oma vastulause aluste, sealhulgas määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikel 4 põhineva aluse juurde.
- 97 Nagu Euroopa Kohus 13. märtsi 2007. aasta kohtuotsuses Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 57) otsustas, vaatab apellatsioonikoda talle esitatud kaebuse menetlemise käigus vastulause tervikuna uuesti sisuliselt läbi nii õiguslikust kui ka faktilisest aspektist. Sellest tuleneb, et käesoleval juhul oli apellatsioonikoda kohustatud uuesti kontrollima kõiki Tulli Allan Burlingtoni esitatud vastulause põhjendusi, sealhulgas eelkõige määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikest 4

tulenevaid põhjendusi. Seega võis viimane esitada apellatsioonikojale esitatud märkustes kõik täiendavad argumendid, mida ta pidas selle vastulause põhjenduse kohta asjakohaseks, ilma et apellatsioonikoda oleks pidanud teda konkreetselt kutsuma seda tegema.

- 98 Seega leidis Üldkohus õigesti, et neljandale apellatsioonikojale ei saa ette heita, et ta ei küsinud pooltelt selle kohta täiendavaid märkusi.
- 99 Sellest järeldub, et teise väite esimene osa tuleb põhjendamatusse tõttu tagasi lükata.
- 100 Teise väite teises osas heidab Tulliallan Burlington Üldkohtule ette, et viimane tegi hindamisvea seoses tõenditega, mille ta esitas oma vastulause toetuseks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 alusel.
- 101 Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika põhjal tuleneb ELTL artikli 256 lõike 1 teisest lõigust ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 esimesest lõigust, et kohtuotsuse saab edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Seega on ainult Üldkohtul pädevus tuvastada ja hinnata asjakohaseid fakte ning hinnata tõendeid. Välja arvatud juhul, kui esitatud tõendeid või fakte on moonutatud, ei ole kõnealuste faktide ja tõendite hindamine seega niisugune õigusküsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele (13. novembri 2019. aasta kohtuotsus *Outsource Professional Services vs. EUIPO*, C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47).
- 102 Pealegi peab selline faktiliste asjaolude moonutamine olema toimiku materjalide põhjal ilmne, ilma et oleks vaja fakte ja tõendeid uuesti hinnata. Apellant peab täpselt osutama tõenditele, mida Üldkohus on moonutanud, ning tooma välja hindamisvead, mis tema arvates on selle moonutamise põhjustanud (13. novembri 2019. aasta kohtuotsus *Outsource Professional Services vs. EUIPO*, C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 48).
- 103 Tulliallan Burlington väidab sisuliselt, et kui Üldkohus oleks võtnud tõendeid arvesse tema poolt ette pakutud viisil, oleks Üldkohus pidanud järeldama, et tähise hõivamine on tõendatud. Tuleb aga tõdeda, et seda tehes piirdub Tulliallan Burlington vaidlustatud kohtuotsustes faktilistele asjaoludele antud hinnangu kritiseerimisega ega esita ühtegi tõendit selle kohta, et Üldkohus moonutas asjakohaseid fakte või tõendeid.
- 104 Sellest tuleneb, et teise väite teine osa tuleb vastuvõetamatusse tõttu tagasi lükata.
- 105 Eeltoodut arvestades tuleb apellatsioonkaebuste põhjenduseks esitatud teine väide osaliselt põhjendamatusse ja osaliselt vastuvõetamatusse tõttu tagasi lükata.

Apellatsioonkaebuste kolmas väide

Poolte argumendid

- 106 Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitatud kolmas väide puudutab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist. See väide jaguneb neljaks osaks.
- 107 Kolmanda väite esimeses osas märgib Tulliallan Burlington, et Euroopa Kohus otsustas 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuses *EUIPO vs. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48), et kohtuotsusest Praktiker tulenev nõue, mille kohaselt peab jaemüügiteenuseid tähistava kaubamärgi taotleja täpsustama, millist liiki kaupu need teenused puudutavad, ei ole kohaldatav kaubamärkidele, mis on registreeritud enne seda kohtuotsust. Ta väidab lisaks, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsusest *EUIPO vs. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750) tulenevat kohtupraktikat tuleks vastavalt õiguskindluse põhimõttele kohaldada ka nende kaubamärgitaotluste suhtes, mis olid kohtuotsuse Praktiker tegemise

kuupäeval avaldatud, ning nende kaubamärgitaotluste suhtes, mis olid juba esitatud, ilma et EUIPO nõudel oleks taotlust muudetud. Niisiis ei ole vastupidi sellele, mida otsustas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsustes, kohtuotsus Praktiker kohaldatav ühelegi varasemale kaubamärgile.

- 108 Kolmanda väite teises osas leiab Tulli Allan Burlington, et Üldkohus on igal juhul eksinud kohtuotsuse Praktiker analüüsimisel. Selle kohtuotsuse kohaldamisala on väga piiratud, kuna see puudutab konkreetset üksnes jaemüügiteenustega hõlmatud kaupu ning seda ei saa kohaldada kaubamärkidele, mis tähistavad passaaži teenuseid.
- 109 Kolmanda väite kolmandas osas leiab Tulli Allan Burlington, et isegi kui varasemad kaubamärgid kuuluvad tõepoolest kohtuotsuse Praktiker kohaldamisalasse, järeltas Üldkohus ekslikult, et see kohtuotsus välistab tingimata järeltasuse, et tähised on sarnased. Tegelikult ei ole selles kohtuotsuses seesugust piirangut ette nähtud, kuna nimetatud otsuses on märgitud üksnes suunised selle kohta, millisel kujul registreerimine lihtsustab eksitava sarnasuse analüüsimist, kuid see ei jäta varasema kaubamärgi omanikku ilma määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ette nähtud kaitsest seoses hilisema, eksitavalt sarnase kaubamärgi registreerimisega.
- 110 Kolmanda väite neljandas osas märgib Tulli Allan Burlington, et kuna Üldkohus tõlgendas kohtuotsust Praktiker väärtalt, ei hinnanud ta segiajamise tõenäosust ega saatnud asju selle tõenäosuse hindamiseks neljandale apellatsioonikohtule tagasi.
- 111 Burlington Fashion leiab, et apellatsioonkaebuste kolmas väide tuleb tervikuna tagasi lükata.
- 112 Esiteks kuuluvad varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenused vastupidi sellele, mida väidab Tulli Allan Burlington, tõepoolest kategooriasse „jaemüügiteenused“. Üldkohus leidis õigesti, et need teenused kuuluvad sellesse kategooriasse.
- 113 Teiseks ei ole 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO *vs.* Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) alusel võimalik kummutada vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71 esitatud Üldkohtu järeltasust. Esimesena olgu märgitud, et Euroopa Kohus täpsustas selles kohtuotsuses, et kohtuotsus Praktiker on kohaldatav üksnes kaubamärkidele, mis on registreeritud enne selle väljakuulutamist, mis ei ole aga nii asjaomase varasema ELi kaubamärgi puhul. Teisena olgu märgitud, et kuigi kohtuotsus Praktiker ei ole vahetult kohaldatav kolmele varasemale Ühendkuningriigi kaubamärgile, kinnitas Euroopa Kohus 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuses EUIPO *vs.* Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), et arvesse tuleb võtta õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid.
- 114 EUIPO leiab, et mõned apellatsioonkaebuste kolmanda väite raames esitatud argumendid on põhjendatud, kuid ainult kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi, mitte aga varasema ELi kaubamärgi puhul.
- 115 Esiteks leiab EUIPO, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta kohaldas kohtuotsust Praktiker, kuigi nimetatud kohtuotsusest tulenev kohtupraktika ei ole asjaomaste kohtuasjade lahendamisel kolme Ühendkuningriigi varasema kaubamärgi seisukohast asjakohane. EUIPO märgib sellega seoses, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuses EUIPO *vs.* Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) leidis Euroopa Kohus, et kohtuotsusest Praktiker nähtuvalt ei saa kohtuotsusest Praktiker tulenev kohtupraktika mõjutada enne selle kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamärgi kaitse ulatust, kuna see otsus puudutab üksnes uusi registreerimistaotlusi.
- 116 Nii on Euroopa Kohus sõnaselgelt välistanud kohtuotsuse Praktiker igasuguse tagasiulatava jõu kaubamärkide suhtes, mis on enne selle kuulutamist kuupäeva juba registreeritud. Käesolevates kohtuasjades registreeriti kolm varasemat Ühendkuningriigi kaubamärki 2003. aastal, st kaua enne selle kohtuotsuse kuulutamist 7. juulil 2005.

- 117 Üldkohtu järeldused vaidlustatud kohtuotsustes selle kohta, et taotletavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja passaaži teenused on erinevad, põhinevad ekslikul eeldusel, et kohtuotsusest Praktiker tulenev kohtupraktika on käesoleval juhul kohaldatav.
- 118 Seetõttu leiab EUIPO, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta kohaldas sellest kohtuotsusest tulenevat kohtupraktikat kolmele varasemale Ühendkuningriigi kaubamärgile.
- 119 Teiseks tõdeb EUIPO, et Üldkohus jättis tähelepanuta ka kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi kasutamise tõendamise taotlused. EUIPO märgib kõigepealt, et vastulausete osakond rahuldab vastulaused üksnes varasema ELi kaubamärgi põhjal ja leidis, et menetlusökoonomia kaalutlustel ei olnud nende kolme kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendite uurimine vajalik. Seejärel märgib EUIPO, et neljas apellatsioonikoda tühistas vastulausete osakonna otsused ilma nimetatud kasutamise tõendamise taotlusi analüüsivata ja lükkas vastulaused määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b osas tagasi, tuvastades täpsustusi esitamata, et vaidlusalused kaubad ei ole Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate passaaži teenustega sarnased.
- 120 Kasutamise tõendamise taotluste uurimine oleks aga võimaldanud teha kindlaks konkreetseid kaubad, mis on kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgiga tähistatud Tulliallan Burlingtoni osutatava „passaaži teenuste/jaemüügiteenuse“ ese. Nende kolme varasema kaubamärgi täpse ulatuse oleks saanud kindlaks määrata, kuna passaaži teenustega hõlmatud konkreetse kauba oleks saanud kindlaks teha. See tuleneb nii määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigetest 2 ja 3 kui ka 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsusest EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 50).
- 121 Sellest järeldub, et kuna neljas apellatsioonikoda jättis analüüsivata tõendid kolme varasema Ühendkuningriigi kaubamärgi kasutamise kohta, jättes määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktil b põhinevad kaebused kaupade erinevuse tõttu rahuldamata, rikkus neljas apellatsioonikoda õigusnormi, mida Üldkohus EUIPO väitel kordas. Seevastu leiab EUIPO, et Üldkohus ei rikkunud õigusnormi, kui ta hindas segiajamise tõenäosust seoses varasema liidu kaubamärgiga.
- 122 EUIPO palub lükata muud argumendid tagasi.

Euroopa Kohtu hinnang

- 123 Kolmanda väite eri osades, mida tuleb analüüsida koos, heidab Tulliallan Burlington Üldkohtule sisuliselt ette õigusnormi rikkumist, kuna viimane tugines väärtalt kohtuotsusele Praktiker, leides vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71, et varasemate kaubamärkidega tähistatud teenused ja taotletavate kaubamärkidega tähistatud kaubad ei ole sarnased ega üksteist täiendavad.
- 124 Selles osas tuleb meenutada, et seoses Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenustega on Euroopa Kohus otsustanud, et jaekaubanduse eesmärk on kaupade müük tarbijatele. Nimetatud tegevus seisneb eelkõige müügiks pakutava kaubavaliku väljavalimises ja erinevate teenuste pakkumises, mille eesmärk on suunata tarbijat tehingu tegemisele (vt selle kohta kohtuotsus Praktiker, punkt 34).
- 125 Lisaks tuleb märkida, et Nizza kokkuleppe klassi 35 selgitavas märkuses on täpsustatud, et sellesse kuuluvad ka erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta. Neid teenuseid võidakse osutada jae- ja hulgemüügikaupluse, müügiautomaadi, postimüügikataloogi või elektroonilise vahendi, näiteks veebisaidi või telepoe saate kaudu.
- 126 Vastavast selgitavast märkusest nähtub, et mõiste „jaemüügiteenused“ on seotud kolme põhitunnusega: esiteks, teenuste eesmärk on kaupade müük tarbijatele, teiseks osutatakse neid tarbijale, et tarbija saaks neid kaupu mugavalt vaadelda ja osta, ning kolmandaks osutatakse neid kolmandate isikute huvides.

- 127 Sellest tuleneb, et mõiste „jaemüügiteenused“ hõlmab teenuseid, mis on suunatud tarbijale ning mis seisnevad passaaži kaupluste ruume kasutavate kauplejate huvides erinevate kaupade komplekteerimises kaupluste valiku kaudu, mis võimaldab tarbijal kaupu mugavalt vaadelda ja osta, ning müügitehingust eraldiseisvate selliste eri teenuste pakkumises, mille eesmärk on panna tarbija nendes kauplustes müüdavat kaupa ostma.
- 128 Nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 32 ise õigesti otsustas, tuleneb eeltoodud kaalutlustest, et kohtuotsuse Praktiker punktis 34 esitatud Euroopa Kohtu tõlgendus ei võimalda kinnitada, et passaažide või kaubanduskeskuste osutatavad teenused on oma määratlusest tulenevalt välistatud Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluva mõiste „jaemüügiteenused“ kohaldamisalast.
- 129 Üldkohus märkis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 33 samuti õigesti, et kohtuotsuse Praktiker punktis 34 esitatud Euroopa Kohtu tõlgendusega on vastuolus seisukoht, et passaaži teenused piirduvad peamiselt kinnisvararentimise ja -haldamise teenustega. Üldkohtu väitel hõlmab kohtuotsuse Praktiker nimetatud punktis mainitud mõiste „erinevad teenused“ tingimata teenuseid, mille osutamist korraldab passaaž selleks, et säilitada sellise kaubanduskoha kogu huvipakkuvus ja praktilised eelised, kusjuures eesmärk on võimaldada erinevast kaubast huvitatud klientidel seda kauplustes mugavalt vaadelda ja osta.
- 130 Järelikult võis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 põhjendatult otsustada, et mõiste „jaemüügiteenused“ hõlmab teenuseid, mida passaaž osutab tarbijale selleks, et võimaldada tarbijal mugavalt neid kaupu vaadelda ja osta, ning ta osutab neid teenuseid selles passaažis kaupluste ruume kasutavate kauplejate huvides.
- 131 Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 70 ja 71, et seoses Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate teenustega on liidu kohus tuvastanud, et jaemüügiteenuste puhul on vaja, et müügiks pakutavad kaubad oleksid täpselt kindlaks määratud. Ta järeldas sellest, et kuna puudub igasugune täpsustus kaupade kohta, mida võidakse sellise passaaži nagu Burlington Arcade moodustavates kauplustes müüa, siis on välistatud seoste loomine nimetatud kaupluste ja taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade vahel, kuna määratlus, mille Tulliallan Burlington käesoleval juhul luksuskaubale annab, ei ole asjaomaste kaupade täpsustamiseks piisav. Seetõttu ei ole Üldkohtu sõnul sellise täpsustuse puudumise tõttu võimalik pidada varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenuseid ja taotletavate kaubamärkidega hõlmatud kaupu sarnaseks või teineteist täiendavaks.
- 132 Siinkohal olgu märgitud, et Euroopa Kohus on tõepoolest leidnud, et kaubamärgi registreerimisel jaekaubandusteenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt määratleda teenust või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, vaid taotlejalt tuleb hoopis nõuda, et ta täpsustaks kaubad või kaupade liigid, mida need teenused puudutavad (kohtuotsus Praktiker, punktid 49 ja 50).
- 133 Siiski on Euroopa Kohus esiteks täpsustanud, et kohtuotsusest Praktiker tulenev kohtupraktika puudutab üksnes kaubamärgi registreerimise taotlusi ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks registreeritud kaubamärkide kaitset (11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 45). Kuna käesoleval juhul registreeriti kolm varasemat Tulliallan Burlingtoni Ühendkuningriigi kaubamärki, millele viimane oma vastulause toetuseks tugines, enne kohtuotsuse Praktiker kuulutamise kuupäeva, siis igal juhul ei puudutanud sellest kohtuotsusest tulenev kohustus neid.
- 134 Teiselt poolt ei saa käesoleva kohtuotsuse punktis 132 mainitud kohtuotsuses Praktiker esitatud kaalutlustest järeldada, et kui pärast selle kohtuotsuse kuulutamist jaemüügiteenuste jaoks registreeritud kaubamärgile tuginetakse määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ette nähtud vastulause põhjenduse toetuseks, siis võib selle vastulause põhjenduse kohe kõrvale jätta, viidates lihtsalt sellele, et puuduvad täpsed viited kaubale, mida varasema kaubamärgiga hõlmatud jaemüügiteenused võivad puudutada.

- 135 Nii toimimine tähendaks, et varasema kaubamärgi puhul eitatakse võimalust tugineda sellele vastulauses identse või sarnase kaubamärgi registreerimise takistamiseks sarnaste kaupade või teenuste jaoks, ning sellest tulenevalt keeldutaks tunnustamast kaubamärgi eristusvõimet, olgugi et see kaubamärk on jätkuvalt registreeritud ja seda ei ole mõnel määruses nr 207/2009 ette nähtud põhjusel kehtetuks tunnistatud.
- 136 Nagu EUIPO sisuliselt märgib, on peale selle võimalik varasema kaubamärgi määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 tähenduses tegeliku kasutamise tõendamise nõude abil kindlaks teha, millised on konkreetsed kaubad, mille puhul varasema kaubamärgiga hõlmatud teenuseid on kasutatud, ning võtta vastulause hindamisel arvesse üksnes neid kaupu.
- 137 Seega tuleneb kõigist eeltoodud kaalutlustest, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71 õigusnormi, kui ta leidis, et täpsustuste puudumise tõttu kaupade kohta, mida võib müüa passaaži nagu see, mis on hõlmatud varasemate kaubamärkidega, moodustavates eri kauplustes, on igasugune seoste loomine nende kaubamärkide ja taotletavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade vahel välistatud. Seega tuleb apellatsioonkaebuse kolmanda väitega nõustuda, ilma et oleks vaja analüüsida Tulli Allan Burlingtoni ülejäänud argumente.

Esimeses kohtuastmes esitatud hagi

- 138 Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu kohaselt võib Euroopa Liidu Kohus teha Üldkohtu otsuse tühistamise korral asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium seda lubab. Käesoleval juhul on see neljas kohtuasjas nii.
- 139 Üldkohtule esitatud hagiavalduse esimeses väites heitis Tulli Allan Burlington neljandale apellatsioonikojale sisuliselt ette määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumist.
- 140 Eelkõige tegi neljas apellatsioonikoda apellandi väitel tõlgendamisvea seoses mõistega „jaemüügiteenused“, mis tähistab ühte osa Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvatest teenustest ja millega seoses ei olnud varasemate kaubamärkide maine tõendatud.
- 141 Lisaks heitis Tulli Allan Burlington hagiavalduse kolmandas väites neljandale apellatsioonikojale sisuliselt ette kõnealuse määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist eelkõige põhjusel, et apellatsioonikoda ei võtnud arvesse asjaolu, et tema passaaži teenuste ning taotletavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade tarbijad on samad.
- 142 Neljas apellatsioonikoda leidis vaidlusaluste otsuste punktis 18, et Tulli Allan Burlingtoni tegevusel puudub seos jaemüügitegevusega, ning et tema tegevus seisneb hoopis üksnes kaupluste ja büroopinna üürimises oma passaaži ruumides. Ta järeldas sellest, et Tulli Allan Burlington osutab oma klientidele üksnes kinnisvarahaldus-, mitte jaemüügiteenuseid.
- 143 Selles osas tuleneb käesoleva kohtuotsuse punktidest 124–127, et mõiste „jaemüügiteenused“ hõlmab muu hulgas teenuseid, mida passaaž osutab tarbijale selleks, et võimaldada tarbijal mugavalt kaupu vaadelda ja osta ning ta teeb seda kaupluste ruume kasutavate kauplejate huvides.
- 144 Sellest tuleneb, et kuna neljas apellatsioonikoda võttis aluseks mõiste „jaemüügiteenused“ kitsa määratluse ega võtnud arvesse seda, et Tulli Allan Burlington osutas neid teenuseid, siis rikkus ta esiteks õigusnormi, kuna ta omistas sellele mõistele liiga kitsa ulatuse, ning teiseks ei kvalifitseerinud faktilisi asjaolusid õigesti.
- 145 Seega tuleb hagi esimese ja kolmanda väitega nõustuda ja vaidlusalused otsused tühistada, ilma et oleks vaja analüüsida teisi hagiavaldustes esitatud väiteid.

Kohtukulud

- 146 Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 lõige 2 näeb ette, et kui apellatsioonkaebus on põhjendatud ja Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas lõpliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotamise.
- 147 Kodukorra artikli 138 lõike 1 kohaselt, mida artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste lahendamisel, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.
- 148 Kuna Tulli Allan Burlington on kohtukulude hüvitamist nõudnud ning EUIPO ja Burlington Fashion on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb EUIPO ja Burlington Fashioni kohtukulud jätta nende endi kanda ja mõista neilt võrdses osas välja Tulli Allan Burlingtoni kohtukulud nii esimese astme menetluses kohtuasjades T-120/16–T-123/16 kui ka apellatsioonimenetluses.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

1. Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)* (T-120/16, ei avaldata, EU:T:2017:873), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)* (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)*, (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus *Tulli Allan Burlington vs. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)* (T-123/16, ei avaldata, EU:T:2017:870).
2. Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (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 käsitlevad nelja Tulli Allan Burlington Ltd ja Burlington Fashion GmbH vahelist vastulausemenetlust.
3. Jätta Burlington Fashion GmbH ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt võrdses osas välja Tulli Allan Burlington Ltd kohtukulud nii esimese kohtuastme menetluses kohtuasjades T-120/16–T-123/16 kui ka apellatsioonimenetluses.

Allkirjad