



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

1 päivänä maaliskuuta 2018*

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kahdesta samansuuntaisesta raidasta kengän ulkopinnalla koostuvan kuviomerkin rekisteröimiseksi Euroopan unionin tavaramerkiksi - Aikaisempi Euroopan unionin kuviomerkki, joka koostuu kolmesta samansuuntaisesta raidasta kengän ulkopinnalla - Suhteellinen hylkäysperuste - Mainielle aiheutuva vahinko - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, kotipaikka Oudenaarde (Belgia), edustajanaan asianajaja J. Løje,

kantajana,

vastaaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään A. Lukošūūtė ja A. Söder,

vastaaajana,

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

adidas AG, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), edustajinaan solicitor I. Fowler ja solicitor I. Junkar,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.6.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 597/2016-2), joka liittyy adidasin ja Shoe Branding European väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise ja K. Kowalik-Bańczyk (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.9.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon EUIPO:n unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2016 jättämän vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 6.7.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja Shoe Branding Europe BVBA jätti 1.7.2009 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin ja jonka kantaja yksilöi ”muuksi” tavaramerkiksi, on seuraava:



- 3 Rekisteröintihakemuksessa tavaramerkki kuvattiin seuraavasti:

”Tavaramerkki on sijaintimerkki. Tavaramerkki koostuu kahdesta samansuuntaisesta viivasta, jotka on sijoitettu kengän yläosan ulkopinnalle. Samansuuntaiset viivat lähtevät kengän pohjasta ja nousevat vinosti kengän suun keskikohtaan. Katkoviiva ilmaisee tavaramerkin sijaintia eikä kuulu tavaramerkkiin.

- 4 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat kuvausta ”jalkineet”.
- 5 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 14.6.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 107/2010.
- 6 Väliintulija adidas AG teki 13.9.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen, jolla se vastusti haetun tavaramerkin rekisteröimistä kaikkia rekisteröintihakemuksessa nimettyjä tavaroita varten.

7 Väite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

- numerolla 3517646 luokan 25 ”jalkineita” varten 26.1.2006 rekisteröity EU-kuviomerkki, johon on liitetty seuraava kuvaus: ”Tavaramerkki koostuu kolmesta samansuuntaisesta, samankokoisesta ja yhtä leveästä raidasta, jotka on kiinnitetty kengän pintaan; raidat on sijoitettu kengän ylempään osaan nauhojen ja pohjan väliin”. Kyseinen tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) on seuraava:



- numerolla 39950559 luokan 25 ”jalkineita, mukaan lukien urheilu- ja vapaa-ajanjalkineet” varten 14.12.1999 rekisteröity ja asianmukaisesti uudistettu saksalainen kuviomerkki, joka on tyypiltään ”muu tavaramerkki” ja johon liittyy seuraava kuvaus: ”Tavaramerkki koostuu kolmesta raidasta, jotka muodostavat kontrastin kengän pohjavärin kanssa. Kengän muodon tarkoitus on ainoastaan esittää tapaa, jolla tavaramerkki on kiinnitetty, eikä se itsessään kuulu tavaramerkkiin”. Kyseinen tavaramerkki (jäljempänä saksalainen tavaramerkki nro 39950559) on seuraava:



- 8 Väitteen tueksi vedottiin muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.
- 9 Väiteosasto hylkäsi väitteen 22.5.2012 tekemällään päätöksellä.
- 10 Väliintulija teki 2.7.2012 EUIPO:lle valituksen väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.
- 11 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 28.11.2013 tekemällään päätöksellä muun muassa sillä perusteella, että riidanalaiset tavaramerkit olivat yleisesti arvioituna erilaisia ja että tämä seikka riitti yhtäältä poistamaan kohdeyleisön mielessä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran ja toisaalta saattamaan epätodennäköiseksi sen, että riidanalaiset tavaramerkit yhdistyisivät saman yleisön mielessä toisiinsa, ja näin ollen jonkin saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua loukkauksen tapahtumisen (jäljempänä 28.11.2013 tehty päätös).
- 12 Väliintulija riitautti tämän jälkeen kyseisen päätöksen unionin yleisessä tuomioistuimessa.
- 13 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 21.5.2015 antamallaan tuomiolla adidas v. SMHV – Shoe Branding Europe (Kaksi samansuuntaista raitaa kengässä) (T-145/14, ei julkaistu, EU:T:2015:303; jäljempänä kumoamistuomio) 28.11.2013 tehdyn päätöksen sillä perusteella, että valituslautakunta oli virheellisesti todennut, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ja että kyseinen arviointivirhe oli vääristänyt valituslautakunnan arviointia siitä, aiheutuuko yleisön mielessä sekaantumisvaara tai ainakin vaara riidanalaisien tavaramerkkien yhdistymisestä toisiinsa.

- 14 Kantaja valitti tämän jälkeen kyseisestä tuomiosta.
- 15 Unionin tuomioistuin hylkäsi valituksen 17.2.2016 antamallaan määräyksellä *Shoe Branding Europe v. SMHV* (C-396/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:95; jäljempänä valituksen seurauksena annettu määräys).
- 16 EUIPO:n toinen valituslautakunta teki päätelmät kumoamistuomiosta ja valituksen seurauksena annetusta määräyksestä ja tutki uudelleen väliintulijan valituksen väiteosaston päätöksestä.
- 17 Valituslautakunta hyväksyi 8.6.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) kyseisen valituksen ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteen. Tarkemmin sanottuna se katsoi, että kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkkien tietty samankaltaisuus, kyseisillä tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden samanlaisuus sekä aikaisemman tavaramerkin huomattava maine, oli olemassa vaara siitä, että kohdeyleisö yhdistää riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa ja että rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä ilman, että sen käyttämiselle olisi nyt käsiteltävässä asiassa perusteltua syytä.

Asianosaisten vaatimukset

- 18 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa valituslautakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 Kantaja täsmensi istunnossa, että sen toinen vaatimus oli ymmärrettävä siten, että sillä vaadittiin EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, minkä unionin yleinen tuomioistuin kirjasi istuntopöytäkirjaan.
- 20 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 21 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi olennaisilta osin yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja sitä, että ”tosiseikat otettiin huomioon vääristyneenä”. Kantajan mukaan valituslautakunta totesi virheellisesti, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle täyttyivät nyt käsiteltävässä asiassa.
- 22 Kanneperuste jakautuu kolmeen osaan, koska kantaja esittää, että valituslautakunta teki useita arviointivirheitä ensimmäiseksi aikaisemman tavaramerkin mainetta koskevien todisteiden arvioinnissa, toiseksi kyseisen tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn loukkaamista koskevassa arvioinnissa ja kolmanneksi sitä, ettei haetun tavaramerkin käyttämiselle ollut perusteltua syytä, koskevassa arvioinnissa.

Yleisiä huomautuksia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta

- 23 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 2 kohta) tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.
- 24 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää siten useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin on oltava rekisteröity. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Kolmanneksi edellytetään, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu joko unionissa – jos kyse on EU-tavaramerkistä – tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa – jos on kyse kansallisesta tavaramerkistä. Neljänneksi haetun tavaramerkin käyttämiseen ilman perusteltua syytä on liittyvä vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai niille aiheutuvasta haitasta. Koska kyseiset neljä edellytystä ovat kumulatiivisia, yhdenkin niistä jääminen täyttymättä riittää siihen, ettei mainittua säännöstä voida soveltaa (ks. tuomio 22.3.2007, *Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, EU:T:2007:93, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Aikaisemman tavaramerkin maineen käsite

- 25 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun suojan saamiseksi merkittävän osan rekisteröidyn tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi tavaramerkki (tuomio 6.2.2007, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV – TDK Kabushiki Kaisha (TDK)*, T-477/04, EU:T:2007:35, 48 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 14.9.1999, *General Motors, C-375/97*, EU:C:1999:408, 26 kohta).
- 26 Kyseisen edellytyksen tutkimisen yhteydessä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (tuomio 6.2.2007, *Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV – TDK Kabushiki Kaisha (TDK)*, T-477/04, EU:T:2007:35, 49 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 14.9.1999, *General Motors, C-375/97*, EU:C:1999:408, 27 kohta).
- 27 Maantieteellisessä mielessä laajaa tunnettuutta koskeva edellytys täyttyy EU-tavaramerkin osalta, jos kyseinen tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa unionia (tuomio 6.10.2009, *PAGO International, C-301/07*, EU:C:2009:611, 27 kohta). Joissakin tapauksissa yhden jäsenvaltion aluetta voidaan pitää unionin alueen olennaisena osana (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.10.2009, *PAGO International, C-301/07*, EU:C:2009:611, 28 kohta).
- 28 Lisäksi on mainittava, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi sen erityisen erottamiskyvyn ja maineen osoittaakseen vedota näyttöön sen käytöstä erilaisessa muodossa, toisen rekisteröidyn ja laajalti tunnetun tavaramerkin osana, jos kohdeyleisö edelleen mieltää kyseisten tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä. Sen ratkaisemiseksi, onko tilanne tällainen, on varmistettava, etteivät kahden tavaramerkin väliset erot estä sitä, että kohdeyleisö katsoo edelleen kyseisten tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. vastaavasti tuomio 5.5.2015, *Spa Monopole v. SMHV – Orly International (SPARITUAL)*, T-131/12, EU:T:2015:257, 33 ja 35 kohta).

Riidanalaiisten tavaramerkkien yhdistäminen tai liittäminen toisiinsa

- 29 On muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettut loukkaukset – jos niitä aiheutuu – johtuvat aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin tietynasteisesta samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen sekoittamatta niitä kuitenkaan toisiinsa. Näin ollen ei edellytetä, että laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välinen samankaltaisuuden aste olisi sellainen, että kohdeyleisön keskuudessa syntyisi sekaannusvaara. Riittää, että kohdeyleisö yhdistää kyseiset tavaramerkit toisiinsa laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuuden asteen vaikutuksesta (tuomio 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, 41 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, 29 kohta ja tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta).
- 30 Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena siten, että huomioon otetaan kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, joihin lukeutuvat muun muassa ensinnäkin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, toiseksi riidanalaiisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, neljänneksi aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja mahdollisesti viidenneksi vielä sekaannusvaaran olemassaolo kohdeyleisön mielessä (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 41 ja 42 kohta).
- 31 On myös otettava huomioon se, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. analogisesti tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä syystä mainitun yleisön tarkkaavaisuuden aste on myös merkityksellinen tekijä riidanalaiisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolon arvioinnissa (ks. vastaavasti tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v. SMHV – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, 27, 28, 45 ja 55–57 kohta; tuomio 9.4.2014, EI du Pont de Nemours v. SMHV – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, ei julkaistu, EU:T:2014:196, 74 ja 75 kohta ja tuomio 19.5.2015, Swatch v. SMHV – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, ei julkaistu, EU:T:2015:293, 33 kohta).
- 32 Lisäksi on mainittava, että ei ole suljettu pois, että se, että kahden tavaramerkin rinnakkaiselo tietyillä markkinoilla voi mahdollisesti yhdessä muiden seikkojen kanssa osaltaan vähentää riskiä kyseisten kahden tavaramerkin yhdistämisestä toisiinsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla (tuomio 26.9.2012, IG Communications v. SMHV – Citigroup ja Citibank (CITIGATE), T-301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 128 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta ja tuomio 11.5.2005, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, 86 kohta).
- 33 Tällainen mahdollisuus voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain, jos asiaankuuluvalla tavalla on näytetty toteen, että mainittuun rinnakkaiseloon ei liittynyt sekaannusvaaraa mainittujen tavaramerkkien välillä kohdeyleisön mielessä, ja jos kyseiset tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit ovat samoja (tuomio 26.9.2012, CITIGATE, T-301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 128 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 11.5.2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, 86 kohta) tai vähintään riittävän samankaltaisia.
- 34 Se, ettei riskiä tavaramerkkien toisiinsa liittämisestä ole, voidaan erityisesti päätellä siitä, että tavaramerkkien rinnakkaiselo markkinoilla on ollut luonteeltaan ”rauhanomaista” (ks. analogisesti tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta). Kahden tavaramerkin rinnakkaiseloa markkinoilla ei voida kuitenkaan pitää ”rauhanomaisena”, jos toisen tavaramerkin haltija on riitauttanut yhden tällaisen tavaramerkin käytön hallintoelimeissä tai

tuomioistuimissa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 83 kohta ja tuomio 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, 74 kohta).

Haitta aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle

- 35 Kohdeyleisön mieltämä yhteys riidanalaisten tavaramerkkien välillä on välttämätön edellytys mutta ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse haitoista, joilta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdalla on tarkoitus suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkejä (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 36 Nämä haitat ovat ensiksi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tämän tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 37 On huomautettava, että ellei haetun merkin käyttämiselle ole perusteltua syytä, yksikin näistä kolmesta haitasta riittää, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa. Tästä seuraa, että tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksi käyttäminen voi olla epäoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 42 ja 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Todistelusäännöt sekä haitan aiheutumisen ja perustellun syyn olemassaolon suhde

- 38 Saadakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan on ensimmäiseksi esitettävä näyttöä siitä, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 37 kohta).
- 39 Tässä yhteydessä on mainittava, että haetun tavaramerkin tosiasiallisen käytön voidaan katsoa ilmentävän huomattavan todennäköistä haittaa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle. Niinpä on katsottava, että jos haettua tavaramerkkiä on jo käytetty ja jos kohdeyleisön mielessä muodostuvasta yhteydestä ja väitetystä haitasta voidaan esittää konkreettista näyttöä, sillä on huomattava painoarvo, kun arvioidaan aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuvan haitan riskiä (ks. vastaavasti tuomio 25.1.2012, Viaguara v. SMHV – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, ei julkaistu, EU:T:2012:26, 72 kohta; tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, 88 ja 89 kohta ja julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, 84 kohta).
- 40 Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole kuitenkaan velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiänsä koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Jos nimittäin on ennakoitavissa, että sellaisesta haetun tavaramerkin käyttämisestä, johon sen haltija saattaa ryhtyä, voi aiheutua tällaista haittaa, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse odottaa haitan tosiasiallista toteutumista voidakseen saada mainitun käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta (tuomio 25.5.2005, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, 40 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 38 kohta).

- 41 Lisäksi on mahdollista – etenkin, kun väite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin –, että tulevaisuuteen liittyvä vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, on niin ilmeinen, että väitteentekijän tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikä tarvitse esittää mitään näyttöä siihen liittyvistä muista tosiseikoista (tuomio 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, 48 kohta).
- 42 Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta tai vakava vaara siitä, että tällainen haitta aiheutuu tulevaisuudessa, myöhemmän tavaramerkin haltijan on osoitettava, että tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 39 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön käsite

- 43 On muistutettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksi käyttämisen, joista käytetään myös nimityksiä ”parasitismi” ja ”free-riding”, käsite liittyy samanlaisen tai samankaltaisen haetun tavaramerkin käytöstä saatavaan hyötyyn. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 41 kohta).
- 44 Unionin tuomioistuin on katsonut, että kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamia omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 49 kohta).
- 45 Niinpä väite tällaisen haitan aiheutumisen vaarasta voidaan hyväksyä, jos haetun merkin ja samanlaisen tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin välisestä yhteydestä esitetään näyttö (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2012, You-Q v. SMHV – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, ei julkaistu, EU:T:2012:177, 71 ja 72 kohta; tuomio 27.9.2012, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, ei julkaistu, EU:T:2012:500, 66 ja 68 kohta ja tuomio 2.10.2015, The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, 140–143 ja 146 kohta).
- 46 Sitä, merkitseekö haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä yksittäistapauksessa laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 68 ja 79 kohta ja tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta).
- 47 Tällaisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa tavaramerkin maineen voimakkuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta).

- 48 Tavaramerkin maineen voimakkuudesta ja erottamiskyvyn asteesta on todettu erityisesti, että, mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (ks. analogisesti tuomio 14.9.1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, 30 kohta; tuomio 27.11.2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, 69 kohta ja tuomio 18.6.2009, *L'Oréal ym.*, C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta).
- 49 On myös niin, että riidanalaisen tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden lisääntyminen lisää myös vaaraa siitä, että haettu tavaramerkki saa etua mistä tahansa tavasta, jolla kohdeyleisö liittyy ne mielessään toisiinsa (ks. analogisesti julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:370, 65 kohta).
- 50 Lisäksi on mainittava, että edellä 46 kohdassa mainitussa kokonaisarviointissa voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara ja siten vaara kahden muun edellä 36 kohdassa mainitun haitan aiheutumisesta (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, *L'Oréal ym.*, C-487/07, EU:C:2009:378, 45 kohta).
- 51 On vielä mainittava, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä aiheutuvan haitan olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka haetulla tavaramerkillä yksilöidään, keskivertokuluttajan kannalta (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, 36 kohta).

Perustellun syyn käsite

- 52 On täsmennettävä, että laajasti tunnetulle tavaramerkille haittaa aiheuttavan tavaramerkin käyttämisen mahdollistavaa perusteltua syytä on tulkittava suppeasti (tuomio 16.3.2016, *The Body Shop International v. SMHV – Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, ei julkaistu, EU:T:2016:148, 65 kohta).
- 53 On kuitenkin muistutettava, että asetuksella N:o 207/2009 pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeiset tehtävät ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (ks. analogisesti tuomio 27.4.2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, 29 kohta ja tuomio 6.2.2014, *Leidseplein Beheer ja de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, 41 kohta).
- 54 Asetuksella N:o 207/2009 käyttöön otetussa tavaramerkkien suojausjärjestelmässä kolmannen intressi käyttää elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki, ja rekisteröidä se EU-tavaramerkiksi, otetaan huomioon mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan asiayhteydessä sitä kautta, että haetun tavaramerkin käyttäjällä on mahdollisuus vedota ”perusteltuun syyhyn” (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, *Leidseplein Beheer ja de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, 43 kohta).
- 55 Tästä seuraa, että perustellun syyn käsitteen ei voida tulkita kattavan ainoastaan objektiivisesti ottaen pakottavia syitä vaan se voi liittyä myös sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka käyttää jo tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ja joka haluaa rekisteröidä sen EU-tavaramerkiksi (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, *Leidseplein Beheer ja de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, 45 ja 48 kohta).
- 56 Tästä syystä unionin tuomioistuin on todennut, että tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa ”perustellusta syystä” sietämään sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, jopa sellaista tavaraa tai palvelua varten, joka on sama kuin tavara, jota varten mainittu tavaramerkki oli rekisteröity, jos yhtäältä käy ilmi, että kyseistä merkkiä oli käytetty ennen

mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä, ja jos toisaalta mainittua merkkiä käytetään näin vilpittömässä mielessä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 60 kohta).

- 57 Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että erityisesti sen arvioimiseksi, onko kyseessä oleva kolmas käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vilpittömässä mielessä, on otettava huomioon muun muassa ensimmäiseksi mainitun merkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisön silmissä, toiseksi niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten kyseistä merkkiä on käytetty, ja niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity, samankaltaisuuden aste, kolmanneksi ajankohta, jolloin mainittua merkkiä on ensimmäisen kerran käytetty sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin se, jota varten mainittua tavaramerkkiä käytetään, kuten myös ajankohta, jolloin mainitusta tavaramerkistä on tullut laajalti tunnettu, ja neljänneksi sen, että kyseistä tavaraa varten käytetään merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, taloudellinen ja kaupallinen merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 54–60 kohta).
- 58 Niinpä sitä, että kolmas on käyttänyt laajalti tunnettuun aikaisempaan tavaramerkkiin nähden samaa tai samankaltaista merkkiä tai haettua tavaramerkkiä, voidaan pitää asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynä, joka mahdollistaa kyseiselle kolmannelle paitsi tällaisen merkin käytön jatkamisen myös sen rekisteröimisen EU-tavaramerkiksi, vaikka haetun merkin käyttäminen voi merkitä aikaisemman tavaramerkin maineen hyväksi käyttämistä (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2016, Future Enterprises v. EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, 113 kohta).
- 59 Jotta näin olisi, haetun tavaramerkin käytön on kuitenkin täytettävä useita edellytyksiä, joilla voidaan varmistaa käytön tosiasiallisuus ja haetun tavaramerkin haltijan vilpittömän mieli.
- 60 Tarkemmin sanottuna haettua tavaramerkkiä vastaavan merkin käytön on ensinnäkin pitänyt olla todellista ja vaikuttavaa.
- 61 Toiseksi kyseisen merkin käytön on lähtökohtaisesti pitänyt alkaa ennen laajalti tunnettua aikaisempaa tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä tai vähintäänkin ennen sitä, kun kyseinen tavaramerkki saavutti maineensa (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 56–59 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, 114 kohta).
- 62 Kolmanneksi haettua tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä on pitänyt käyttää koko sillä alueella, jota varten laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity. Tästä seuraa, että jos laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki, haettua tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä on pitänyt käyttää koko unionin alueella (ks. vastaavasti tuomio 16.4.2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, 85 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, 115 kohta).
- 63 Neljänneksi edellytetään, ettei laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltija ole lähtökohtaisesti riitauttanut kyseistä käyttöä. Toisin sanoen haetun tavaramerkin ja laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin rinnakkaiselon on pitänyt olla rauhanomaisesti kyseisellä alueella (ks. vastaavasti tuomio 16.4.2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, 85 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, 114 kohta).
- 64 Kantajan ainoan kanneperusteen kolme osaa on tutkittava näiden seikkojen perusteella.

Kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee sitä, ettei aikaisempi tavaramerkki ollut laajalti tunnettu

- 65 Kantaja väittää kanneperusteensa ensimmäisellä osalla, että valituslautakunta teki arviointivirheen, kun se katsoi, että väliintulijan esittämät todisteet riittivät osoittamaan, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu unionissa.
- 66 Tässä yhteydessä on aluksi muistutettava, kuten edellä 23 ja 24 kohdassa mainittiin, että aikaisemman tavaramerkin kaltainen EU-tavaramerkki voi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaista suojaa vain, jossa se on laajalti tunnettu unionissa.
- 67 Nyt käsiteltävässä asiassa väliintulija esitti väitemenettelyssä eri asiakirjoja, joilla pyrittiin osoittamaan sen aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö sekä niiden laaja tunnettuus urheiluvaatteisiin tai -kenkiin kiinnitettyinä. Kyseisiin asiakirjoihin kuuluivat muun muassa muistio useiden saksalaisten tavaramerkkien käyttöä ja kansainvälistä rekisteröintiä koskevista todisteista, valahtoinen lausunto ”adidas-tavaramerkin” liikevaihdosta, selvityksiä yrityksen markkinaosuuksista sekä sen tavaramerkkien maineesta, kansallisia tuomioistuinratkaisuja, kuvastoja, lehtileikkeitä ja mainoksia.
- 68 Väiteosaston 22.5.2012 tekemässä päätöksessä (s. 3 ja 4) sekä valituslautakunnan 28.11.2013 tekemässä päätöksessä (66 kohta) ja sen myöhemmässä riidanalaisessa päätöksessä (33–42 ja 59 kohta) katsottiin, että kyseisillä todisteilla kokonaisuutena tarkasteltuna voitiin osoittaa, että kenkään kiinnitetystä kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuva kuviomerkki oli laajalti tunnettu unionissa.
- 69 Unionin yleinen tuomioistuin pitää tiettyjä väliintulijan esittämistä ja väiteosaston ja valituslautakunnan mainitsemista todisteista erityisen merkittävinä, varsinkin siltä osin kuin ne koskevat väliintulijan aikaisempia kenkään kiinnitettyjä tavaramerkkejä.
- 70 Ensimmäiseksi väiteosasto ja valituslautakunta muistuttivat, että väliintulija oli kiinnittänyt kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan kuviomerkin kenkiin vuodesta 1949 lähtien ja että tavaramerkki esiintyy nykyisin 70 prosentissa väliintulijan myyntiin saattamista kengistä. Kyseiset elimet mainitsivat myös vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen tulokset, joista kävi ilmi, että väliintulijan markkinaosuus Saksan urheilukenkämarkkinoilla oli vuosina 2000–2004 23,1–25,7 prosenttia. Lisäksi väliintulija esitti EUIPO:ssa valahtoisesta lausunnon, jossa yksilöidään vuosilta 2005–2009 sen kenkämyyntien määrä ja sen markkinointikulut 13 jäsenvaltiossa eli Tanskassa, Saksassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Suomessa, Ruotsissa ja yhteisesti kolmessa Benelux-maassa. Kyseisestä valahtoisesta lausunnosta, joka ei ole vailla todistusarvoa, ilmenee, että väliintulija saavutti edellä mainituissa jäsenvaltioissa huomattavan liikevaihdon ja että sen markkinointikulut niissä olivat huomattavat. Niinpä unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kyseisillä eri todisteilla voidaan yhdessä tarkasteltuna osoittaa väliintulijan kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvalla kuviomerkillä varustettujen kenkien erittäin huomattava levinneisyys pitkällä ajalla.
- 71 Toiseksi edellä mainitut elimet mainitsivat päätöksissään, että useat mielipidetutkimukset olivat osoittaneet, että kohdeyleisö tunsikin hyvin kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan tavaramerkin, varsinkin, jos se oli kiinnitetty kenkään. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tässä yhteydessä, että väliintulija esitti EUIPO:ssa useita tutkimuksia, joilla pyrittiin selvittämään, kuinka suuri osuus haastateltujen henkilöiden otannasta arvioi, että heille näytetty kenkä, johon oli kiinnitetty aikaisempaa tavaramerkkiä muistuttava tavaramerkki, joka muodostui kolmesta samansuuntaisesta raidasta, oli väliintulijan tuote tai vähintään yhdisti kyseisen kengän väliintulijaan. Esimerkiksi vuonna 2008 Espanjassa tehdystä tutkimuksesta ilmeni, että kyseisessä jäsenvaltiossa 61,3 prosenttia haastatelluista tunnisti mainitun kengän väliintulijan tuotteeksi tai yhdisti kengän väliintulijaan ja että kyseinen osuus oli 15–34-vuotiaiden, joka on väliintulijan tavoitteleman yleisön ydinjoukkoa, ikäryhmässä jopa 83,3 prosenttia. Samoin Italiassa vuonna 2005 tehty tutkimus osoitti, että 42 prosenttia haastatelluista – ja jopa 55 prosenttia urheilukenkien kohdeyleisöön kuuluvista

henkilöistä – yhdisti spontaanisti tällaisen kengän väliintulijaan. Spontaani yhdistäminen väliintulijaan oli Ruotsissa vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 71 prosenttia. Muissakin tutkimuksissa, joita tehtiin muun muassa Saksassa vuonna 1983, Liverpoolissa (Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna 1995 ja Suomessa vuonna 2005, kävi ilmi, että myös viimeksi mainituissa jäsenvaltioissa suuri yleisö tunsi väliintulijaan kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan tavaramerkin, kun se oli kiinnitetty kenkään.

- 72 Kolmanneksi väiteosasto ja valituslautakunta mainitsivat sen, että väliintulijan kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan tavaramerkin maine oli todettu useissa kansallisissa tuomioistuinratkaisuissa. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että väliintulija todella esitti EUIPO:ssa useita kansallisia tuomioistuinratkaisuja, joissa todettiin, että kyseisellä tavaramerkillä oli kenkiin kiinnitettynä huomattava maine tai tunnettuus. Tämä koskee erityisesti korkeimman oikeuden (Suomi) 12.2.1987 antamaa tuomiota, Audiencia Provincial de Valencian (Valencian alueellinen tuomioistuin, Espanja) 1.10.1998 antamaa tuomiota, Juzgado de lo Mercantil de Madridin (Madridin kauppatorjioistuin, Espanja) 20.5.2002 antamaa tuomiota, Oberlandesgericht Kölnin (osavaltion ylioikeus, Saksa) 24.1.2003 antamaa tuomiota, Polymeles Protodikeio Athinonin (Ateenan alioikeuden monijäseninen kokoonpano, Kreikka) ja Polymeles Protodikeio Thessalonikin (Thessalonikin alioikeuden monijäseninen kokoonpano, Kreikka) useita vuonna 2004 antamia tuomioita, Helsingin kärjäoikeuden (Suomi) 31.8.2005 antamaa tuomiota, Landesgericht Grazin (osavaltion tuomioistuin) 19.10.2005 antamaa tuomiota, Juzgado de lo Mercantil de Zaragozan (Zaragozan kauppatorjioistuin, Espanja) 31.7.2009 antamaa tuomiota ja Tribunale civile di Roman (Rooman siviiliasioita käsittelevä alioikeus, Italia) 7.10.2010 antamaa tuomiota. Väliintulijan esittämistä todisteista ilmenee lisäksi, että Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkkialan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat myös tehneet saman päätelmän.
- 73 Neljänneksi edellä mainitut EUIPO:n elimet ottivat myös huomioon väliintulijan huomattavan sponsoritoiminnan. Tarkemmin sanottuna väliintulija oli osallistunut useisiin merkittäviin urheilutapahtumiin, kuten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 1998 Ranskassa, Euroopan mestaruuskilpailuihin vuonna 2000 Belgiassa ja Alankomaissa sekä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 2002 Etelä-Koreassa ja Japanissa, minkä lisäksi se on useiden jalkapallojoukkueiden, kuten FC Bayernin ja Real Madridin, virallinen varustetoimittaja. Niinpä useat hyvin tunnetut jalkapalloilijat ja tenniksenpelaajat käyttävät tällaisen sponsoritoiminnan seurauksena muun muassa kenkiä, jotka on varustettu kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvalla tavaramerkillä.
- 74 Kantaja riitauttaa kuitenkin valituslautakunnan ja sitä ennen väiteosaston tekemän arvioinnin ja esittää kolme sarjaa väitteitä.
- 75 Ensinnäkin se moittii sitä, että väliintulijan esittämistä asiakirjoista suurin osa ei liity aikaisempaan tavaramerkkiin vaan väliintulijan muihin tavaramerkkeihin, joita on käytetty pääasiassa Saksassa ja joista osa on kiinnitetty vaatteisiin. Kantajan mukaan kyseisten eri tavaramerkkien käyttöä Saksassa koskevilla todisteilla ei voida osoittaa aikaisemman tavaramerkin mainetta koko unionissa.
- 76 Ensinnäkin on muistutettava siitä, että tietyt todisteet liittyvät väliintulijan muihin tavaramerkkeihin kuin aikaisempaan tavaramerkkiin itseensä, että edellä 28 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi sen maineen osoittaakseen vedota näyttöön sen käytöstä erilaisessa muodossa, muun muassa toisen rekisteröidyn ja laajalti tunnetun tavaramerkin osana, jos kohdeyleisö edelleen mieltää kyseisten tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä.
- 77 Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 42 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta katsoi aivan oikein, että vaikka väliintulijan esittämät todisteet koskivat kaikkia aikaisempia tavaramerkkejä, erityistä merkitystä oli aikaisempaa tavaramerkkiä itseään sekä saksalaista tavaramerkkiä nro 39950559 koskevilla todisteilla.

- 78 Kun otetaan nimittäin huomioon kyseisten kahden tavaramerkin – jotka molemmat muodostuvat kolmesta samansuuntaisesta kengän ulkopinnalle samaan paikkaan sijoitetusta raidasta – erittäin suuri visuaalinen läheisyys, ei ole epäilystä siitä, että kohdeyleisö, jolle esitetään toinen mainituista tavaramerkeistä, mieltää kyseessä olevien tuotteiden olevan peräisin samasta yrityksestä. Niinpä saksalaista tavaramerkkiä nro 39950559 koskevat todisteet ovat merkityksellisiä aikaisemman tavaramerkin maineen osoittamisessa. Sama koskee sitä paitsi todisteita, jotka liittyvät muihin kolmesta samansuuntaisesta kengän ulkopinnalle samaan paikkaan sijoitetusta raidasta muodostuviin tavaramerkkeihin, kuten esimerkiksi saksalaisiin tavaramerkkeihin nro 944623 ja nro 944624.
- 79 Siltä osin kuin tietyt todisteet koskevat vaatteisiin kiinnitettyjä tavaramerkkejä, ne on tietenkin sivuutettava nyt käsiteltävän asian kannalta merkityksettöminä. On kuitenkin mainittava, että edellä 77 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta ei tukeutunut pääasiallisesti tällaisiin todisteisiin, ja että edellä 70–73 kohdassa luetellut väliintulijan merkityksellisimmät todisteet koskivat sitä vastoin kenkiin – ei vaatteisiin – kiinnitettyjä tavaramerkkejä.
- 80 Siitä, että väliintulijan tiettyjä tavaramerkkejä käytetään pääasiassa Saksassa, on vielä muistutettava, että edellä 25–27 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan aikaisemman EU-tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisön huomattavan osan on tunnettava kyseinen tavaramerkki unionin alueen olennaisella osalla, joka voi tietyissä tapauksissa koostua yhden ainoan jäsenvaltion alueesta, jotta aikaisempi tavaramerkki voisi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua suojaa.
- 81 Pääasian tilanteessa Saksan aluetta voidaan pitää unionin alueen olennaisena osana.
- 82 Niinpä on mainittava, että tietyt esitetyistä todisteista – erityisesti edellä 71 ja 72 kohdassa mainitut todisteet – ovat sellaisia, joilla voidaan osoittaa aikaisemman tavaramerkin maine useissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Espanja, Suomi, Italia ja Ruotsi. On ilmeistä, että kyseiset jäsenvaltiot muodostavat yhdessä tarkasteltuna olennaisen osan unionin alueesta, varsinkin, jos siihen lisätään Saksa, joka on jäsenvaltio, josta käsin väliintulija on rakentanut toimintaansa.
- 83 Toiseksi kantaja väittää, ettei väliintulijan toimintaa ja sen nimen tunnettuutta koskevilla todisteilla ole merkitystä aikaisemman tavaramerkin ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559 käytön ja maineen osoittamisen kannalta.
- 84 Tässä yhteydessä on mainittava, että unionin yleinen tuomioistuin luetteli edellä 70–73 kohdassa merkityksellisimmät väliintulijan esittämät todisteet, jotka myös valituslautakunta oli ottanut huomioon. On todettava, että kyseisten todisteiden ei voida katsoa koskevan väliintulijan toimintaa yleisesti tai adidas-nimen tunnettuutta, vaikka jotkin niistä liittyvätkin sen urheilukenkätuotantoon ja tällaisten tuotteiden, joihin on kiinnitetty kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuva kuviomerkki, levittämiseen. Koska edellä mainitut todisteet riittävät yhdessä tarkasteltuna osoittamaan väliintulijan tiettyjen kenkiin kiinnitettyjen aikaisempien tavaramerkkien, muun muassa aikaisemman tavaramerkin itsensä ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559, käytön ja maineen, kantaja ei voi tehokkaasti vedota siihen, että jotkin väliintulijan esittämistä todisteista ovat yleisempiä ja liittyvät väliintulijan toimintaan ja sen nimen tunnettuuteen.
- 85 Kolmanneksi kantaja esittää, että asiakirjoja, joissa aikaisempi tavaramerkki mainitaan nimenomaisesti, on vähän ja ne koostuvat joko tutkimuksista, joissa oli vähän osallistujia pienellä maantieteellisellä alueella, tai tuomioistuinratkaisuista, jotka eivät perustuneet todisteisiin kyseisen merkin maineesta.
- 86 Tässä yhteydessä on mainittava yhtäältä, että edellä 71 kohdassa mainitut tutkimukset tehtiin useissa jäsenvaltioissa ja että otannat olivat huomattavia eli 319 henkilöä Suomessa tehdyssä tutkimuksessa, 330 henkilöä Espanjassa – ei pelkästään Zaragozan kaupungissa – tehdyssä tutkimuksessa, 500 henkilöä Italiassa tehdyssä tutkimuksessa, 675 henkilöä Saksassa tehdyssä tutkimuksessa ja 18 000 henkilöä Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa. Vain Liverpoolissa tehdyssä tutkimuksessa käytetty 82

henkilön otanta on itsessään riittämätön osoittamaan varmuudella aikaisemman tavaramerkin olevan laajalti tunnettu koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaikka se vahvistaakin kyseisen tavaramerkin tietyn tunnettuuden yhdessä kyseisen jäsenvaltion suurimmista kaupungeista.

- 87 Toisaalta kantaja ei riitautu tehokkaasti niiden kansallisten tuomioistuinratkaisujen merkitystä, joissa mainitaan aikaisemman tavaramerkin maine, sillä se esittää vain, etteivät kyseiset ratkaisut perustuneet mainetta koskeviin todisteisiin.
- 88 Tässä tilanteessa kantajan esittämät vastaväitteet on hylättävä ja todettava, että edellä 70–73 kohdassa mainitut todisteet riittävät osoittamaan, että merkittävä osuus kohdeyleisöstä tunsi aikaisemman tavaramerkin unionin olennaisella osalla.
- 89 Niinpä on vahvistettava ensin väiteosaston ja sitten valituslautakunnan suorittama arviointi aikaisemman tavaramerkin maineesta.
- 90 Edellä esitetyn perusteella kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

Kanneperusteen toinen osa, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunut haittaa

- 91 Kantaja väittää kanneperusteensa toisella osalla olennaisilta osin, että toisin kuin valituslautakunta katsoi, haetun tavaramerkin käyttäminen ei merkinnyt aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä eikä aiheuttanut sille lisävahinkoa.
- 92 Kyseinen kanneperusteen osa jakautuu neljään väitteeseen, sillä kantaja esittää, että valituslautakunnan arviointia rasittaa useita arviointivirheitä, jotka koostuvat ensimmäiseksi ”keskimääräistä kuluttajaa koskevan testin” virheellisestä soveltamisesta, toiseksi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden astetta koskevan yleisen arvioinnin suorittamatta jättämisestä, kolmanneksi siitä, ettei aikaisemman tavaramerkin erittäin vähäistä luontaista erottamiskykyä otettu huomioon, ja neljänneksi itsenäisen arvioinnin puuttumisesta sekä joka tapauksessa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvan haitan vaaran virheellisestä arvioinnista.

Ensimmäinen väite, joka koskee ”keskimääräistä kuluttajaa koskevan testin” virheellistä soveltamista

- 93 Kantaja katsoo, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti ”keskimääräistä kuluttajaa koskevaa testiä” ja että tältä osin sen päätöstä rasittavat useat arviointivirheet, joista suurimman osan teki jo unionin yleinen tuomioistuin kumoamistuomiossa.
- 94 Se moittii ensinnäkin valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi virheellisesti, että vaatteet ja urheilukengät olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita, vaikka kyse on kantajan mukaan todellisuudessa erikoistavaroista. Se esittää tämän jälkeen, että valituslautakunta sivuutti sen, että tietyillä urheiluvaatteiden ja -kenkien osilla oli mainos- tai ilmoitustehtävä, ja erityisesti, että tällaisiin tuotteisiin kiinnitettiin hyvin yleisesti raitojen kaltaisia kuviomerkkejä. Se selittää, että urheilukenkien keskivertokuluttaja on tottunut luottamaan kyseisiin merkkeihin valitessaan ostamansa tuotteet ja kykenee tästä syystä yleensä erottamaan toisistaan eri urheilukenkämerkit, vaikka ne olisivat samankaltaisia. Se väittää vielä, että valituslautakunta sivuutti sen, että keskivertokuluttaja kiinnittää erityistä huomiota urheilukengän sivuosaan ja siihen kiinnitettyihin kuviomerkkeihin. Tästä syystä valituslautakunta teki kantajan mukaan arviointivirheen, kun se katsoi, ettei keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso ollut korkea vaan matala.

- 95 Näiden perustelujen valossa vaikuttaa siltä, että kantajan ensimmäisellä väitteellä olennaisilta osin saatetaan kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviointi kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta ja vaaditaan korkean tarkkaavaisuuden asteen huomioon ottamista.
- 96 Tässä yhteydessä on mainittava, että valituslautakunta ei riidanalaisessa päätöksessä nimenomaisesti määritellyt kohdeyleisön tarkkaavaisuuden astetta.
- 97 Yhtäältä valituslautakunta mainitsi kuitenkin riidanalaisen päätöksen 10 kohdassa, että se oli aikaisemman 28.11.2013 tekemänsä päätöksen 51 kohdassa katsonut, ettei keskivertokuluttajan kyseessä oleviin tuotteisiin kohdistama tarkkaavaisuus ollut keskimääräistä suurempi. Toisaalta se muistutti riidanalaisen päätöksen 57 kohdassa, että myös unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut kumoamistuomion 40 kohdassa, että mainittujen tuotteiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus oli keskimääräistä. Tässä tilanteessa valituslautakunnan on katsottava soveltaneen riidanalaisessa päätöksessä kumoamistuomiossa todettua keskimääräistä tarkkaavaisuutta.
- 98 Niinpä on tutkittava, voidaanko kantajan väite ottaa tutkittavaksi ja riitauttaako se perustellusti valituslautakunnan tällaisen arvioinnin kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta.
- 99 EUIPO ja väliintulija nimittäin esittävät, että unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin ratkaisivat kysymyksen kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta lopullisesti kumoamistuomiossa ja valituksen seurauksena määräyksessä. EUIPO täsmentää, että kyseiset tuomioistuinratkaisut ovat lainvoimaisia.
- 100 Tässä yhteydessä on mainittava, että unionin yleinen tuomioistuin tukeutui kumoamistuomion 33 ja 40 kohdassa, jossa se totesi valituslautakunnan tehneen virheitä riidanalaisen merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa ja kumosi tämän 28.11.2013 tekemän päätöksen, kaksiosaisen seikkaan, joista ensimmäisen mukaan ”urheilukengät” olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita ja toisen mukaan tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleisön tarkkaavaisuus oli mainittujen ”urheilukengien” ostamisen yhteydessä keskimääräinen. Kantaja yritti riitauttaa kyseisen arvioinnin unionin tuomioistuimessa mutta tämä jätti sen väitteet osittain tutkimatta ja hylkäsi ne osittain ilmeisen perusteettomina (valituksen seurauksena annetun määräyksen 11–18 kohta). Tästä seuraa, että 28.11.2013 tehdyn päätöksen kumoamisesta annettu tuomio on lopullinen.
- 101 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kumoamistuomiolla on sen lainvoimaiseksi tulon jälkeen ehdoton oikeusvoima (ks. tuomio 29.4.2004, Italia v. komissio, C-372/97, EU:C:2004:234, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Oikeusvoima ulottuu sekä tuomion tuomiolauselmaan että perusteluihin, jotka ovat tuomion tuomiolauselman välttämätön tuki ja joita ei tämän takia voida erottaa tuomiolauselmaasta (ks. tuomio 1.6.2006, P & O European Ferries (Vizcaya) ja Diputación Foral de Vizcaya v. komissio, C-442/03 P ja C-471/03 P, EU:C:2006:356, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 102 Lisäksi on mainittava, että asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta) mukaan EUIPO:n on toteutettava unionin tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanon edellyttämät toimet. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kumotun toimen toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin täytäntöön paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myös otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki. Juuri perusteluissa näet yhtäältä yksilöidään nimenomainen toimen kohta, jota pidetään lainvastaisena, ja juuri niistä käyvät tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella (ks. tuomio 25.3.2009, Kaul v. SMHV – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.4.2011, Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, 41 kohta).

- 103 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että edellä 100 kohdassa mainitut kumoamistuomion perustelut, jotka liittyvät kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteeseen, ovat kyseisen tuomion tuomiolauselman tarpeellinen tuki. Niinpä kyseisillä perusteilla on itsessään ehdoton oikeusvoima, ja valituslautakunnan on noudatettava niitä.
- 104 On todettava, että kun valituslautakunta edellä 97 kohdassa todetulla tavalla sovelsi keskimääräistä tarkkaavaisuuden astetta, se noudatti edellä mainitun kumoamistuomion perusteluja tehokkaasti ja kattavasti.
- 105 Tästä seuraa, ettei kantajan väitettä, jolla riitautetaan kohdeyleisön tarkkaavaisuuden astetta koskeva valituslautakunnan arviointi, voida ottaa tutkittavaksi.
- 106 On huomautettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei riidanalaisessa päätöksessä pitänyt kohdeyleisön tarkkaavaisuuden astetta heikkona. Edellä 97 ja 104 kohdasta näet ilmenee, että valituslautakunta piti todellisuudessa tarkkaavaisuuden astetta keskimääräisenä.
- 107 Lisäksi on mainittava, ettei millään asiakirja-aineistoon kuuluvalla seikalla voida saattaa kyseenalaiseksi kyseistä arviointia ja oikeuttaa sitä, että kyseisten tuotteiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden astetta pidettäisiin korkeana. Tässä yhteydessä on huomautettava, että valituslautakunta katsoi jo aikaisemmassa, 28.11.2013 tekemässään päätöksessä aivan oikein, ettei keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste ollut keskimääräistä korkeampi, koska kyseessä olevat luokkaan 25 kuuluvat tavarat (jalkineet ja vaatteet) olivat unionin kuluttajan usein ostamia ja käyttämiä suurkulutustuotteita, jotka eivät olleet kalliita tai harvinaisia ja joiden ostaminen ja käyttäminen ei edellyttänyt erityistä asiantuntemusta eikä niillä ollut huomattavaa vaikutusta kuluttajan terveyteen, rahankäyttöön tai elämiseen. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on jo useaan otteeseen katsonut, että luokkaan 25 kuuluvat tavarat, erityisesti ”jalkineet” ja ”urheilukengät”, olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita, joita koskeva kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste oli keskimääräinen (ks. vastaavasti tuomio 16.10.2013, Zoo Sport v. SMHV – K-2 (zoo sport), T-455/12, ei julkaistu, EU:T:2013:531, 28, 30, 36, 39 ja 42 kohta ja tuomio 25.2.2016, Puma v. SMHV – Sinda Poland (Eläinhahmo), T-692/14, ei julkaistu, EU:T:2016:99, 25 kohta). Tästä seuraa, että valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan haetulla tavaramerkillä yksilöityjen tavaroiden eli luokan 25 ”jalkineiden” keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste on keskimääräinen, on joka tapauksessa hyväksyttävä.
- 108 Niinpä kanneperusteen toisen osan ensimmäinen väite on jätettävä tutkimatta ja se on joka tapauksessa hylättävä perusteettomana.

Toinen väite, joka koskee riidanalaisien tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen yleisen arvioinnin suorittamatta jättämistä

- 109 Kantaja väittää, ettei valituslautakunta arvioinut riidanalaisien tavaramerkkien samankaltaisuuden astetta asianmukaisesti riidanalaisessa päätöksessä. Se nimittäin vain hyväksyi unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomiossa esittämän päätelmän, jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit olivat jossain määrin samankaltaisia, arvioimatta itse mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuksia ja eroja. Kantaja täsmentää, että valituslautakunnan olisi erityisesti pitänyt ottaa huomioon tietyt raitojen pituuteen ja väriin liittyvät erot, joita ei mainita 28.11.2013 tehdyssä päätöksessä ja joita unionin yleinen tuomioistuin ei tästä syytä tutkinut 21.5.2015 antamassaan tuomiossa. Se lisää, että väiteosasto puolestaan vertaili perusteellisesti riidanalaisia tavaramerkkejä ja tukeutui muun muassa siihen, että haettu tavaramerkki on ”sijaintimerkki”, kun taas aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki.
- 110 Tässä yhteydessä on aluksi todettava, että valituslautakunta todella katsoi riidanalaisen päätöksen 58, 60 ja 62 kohdassa, että riidanalaiset tavaramerkit olivat visuaalisesti jossain määrin samankaltaisia.

- 111 Riidanalaisen päätöksen ja erityisesti sen 18, 20 ja 57 kohdan tekstistä ilmenee kuitenkin, että valituslautakunta perusti kyseisen päätelmän siihen, että unionin yleinen tuomioistuin oli kumoamistuomioissa tutkinut riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudet ja erot (kumoamistuomion 34, 35, 39 ja 40 kohta) ja todennut, että kyseiset tavamerkit olivat visuaalisesti jossain määrin samankaltaisia (kumoamistuomion 43 kohta).
- 112 EUIPO esittää aivan oikein, että kysymys riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta oli ratkaistu lopullisesti kumoamistuomion perusteluissa, jotka ovat oikeusvoimaisia.
- 113 Kyseisen tuomion perustelut, joissa todetaan riidanalaisten tavaramerkkien tietty samankaltaisuus, on tarpeellinen tuki kyseisen tuomion tuomiolauselmalle, jolla kumotaan 28.11.2013 tehty päätös. Tässä yhteydessä on mainittava, että mainitulla tuomiolla määrätty kumoaminen perustui siihen, että valituslautakunnan virheellinen arviointi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta oli vaikuttanut muun muassa sen arviointiin vaarasta, että yleisö yhdistää kyseiset tavamerkit toisiinsa ja että jokin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista haitoista ilmenee (kumoamistuomion 51–54 kohta).
- 114 Tästä seuraa, että edellä 101 ja 102 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan valituslautakunta ei voinut siinä yhteydessä, kun se arvioi, onko vastaväite asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kannalta perusteltu, poiketa unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomioissa tekemästä, riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevasta arvioinnista.
- 115 Niinpä kantajan väitettä, jolla tämä riitautti riidanalaisen päätöksen perustelut, joissa toistettiin unionin yleisen tuomioistuimen päätelmä riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, ei voida ottaa tutkittavaksi. Se ei näin ollen voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitä, että tämä ainoastaan noudatti mainittua päätelmää suorittamatta omaa arviointia riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteesta.
- 116 Kyseistä päätelmää ja unionin yleisen tuomioistuimen ja sitten valituslautakunnan arviointia ei joka tapauksessa voida saattaa kyseenalaiseksi muilla kantajan väitteillä, jotka mainittiin edellä 109 kohdassa.
- 117 Ensinnäkin on nimittäin mainittava, että on kantajan esittämällä tavalla totta, että unionin yleinen tuomioistuin mainitsi kumoamistuomion 44 kohdassa, että tietyillä EUIPO:n ja kantajan unionin yleisessä tuomioistuimessa mainitsemilla seikoilla, joilla pyrittiin osoittamaan, että riidanalaiset tavamerkit olivat erilaisia värin sekä kantajan ja väliintulijan tavaroihin kiinnitettyjen samansuuntaisten raitojen pituuden erojen vuoksi, ”ei ollut merkitystä, koska valituslautakunta ei [ollut] maininnut niitä [28.11.2013 tekemässään päätöksessä]”. Unionin yleinen tuomioistuin lisäsi myös mainitun tuomion 44 kohdassa, että ”uusilla seikoilla ei voida täydentää [28.11.2013 tehdyn päätöksen] perusteluja eikä niillä ole vaikutusta kyseisten perustelujen pätevyYTEEN”.
- 118 On kuitenkin mainittava yhtäältä, että unionin yleinen tuomioistuin totesi edelleen kumoamistuomion 44 kohdassa raitojen erilaiseen kaltevuuteen perustuvaa pituuseroa koskevasta väitteestä, että keskimääräinen kuluttaja ei huomaa tällaista vähäistä eroa riidanalaisten tavaramerkkien välillä, koska hänen tarkkaavaisuutensa on vain keskimääräistä, ja että tällainen ero ei vaikuta yleisvaikutelmaan, joka riidanalaisista tavamerkeistä kengän sivuosan leveiden, vinojen raitojen vuoksi syntyy. Toisin kuin kantaja väittää, unionin yleinen tuomioistuin otti näin ollen asianmukaisesti huomioon sen, että riidanalaiset tavamerkit muodostavat raidat saattoivat olla eripituisia.
- 119 Toisaalta on täsmennettävä, että vaikka on totta, ettei unionin yleinen tuomioistuin ottanut raitojen väriä nimenomaisesti huomioon, kantajan olisi pitänyt kumoamistuomiota koskevassa muutoksenhaussa riitauttaa kyseisen seikan sivuuttaminen, jos se piti tätä perusteltuna. Unionin tuomioistuin totesi valituksen seurauksena annetun määräyksen 59 kohdassa, että kun otetaan huomioon se, että unionin yleinen tuomioistuin oli lausunut raitojen pituuseroa koskevasta väitteestä,

se oli kumoamistuomioissa arvioinut yleisesti riidanalaiden tavaramerkkien samankaltaisuuksia ja eroja. Asiakirja-aineistosta ei ilmene, että kantaja tai väliintulija olisi haetun tavaramerkin tai aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä maininnut väriä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 3 säännön 5 kohdan (josta on tullut Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18.5.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 (EUVL 2017, L 205, s. 39) 3 artiklan 3 kohdan b ja f alakohta) mukaisesti. Vaikka haetun tavaramerkin raidat olisivat väriltään harmaita – kun aikaisemman tavaramerkin raidat ovat mustia –, riidanalaiset tavamerkit muodostuvat molemmat tummanvärisistä raidoista, joten lievä ero kyseisten tavaramerkkien värissä ei voi horjuttaa ensin unionin yleisen tuomioistuimen ja sitten valituslautakunnan tekemää arviointia siitä, että riidanalaiset tavamerkit ovat jossain määrin samankaltaisia.

- 120 Toiseksi on mainittava, ettei sillä, että väiteosasto vertasi perusteellisesti riidanalaisia tavamerkkejä, ole itsessään vaikutusta unionin yleisen tuomioistuimen ja valituslautakunnan tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevan arvioinnin perusteltavuuteen. Lisäksi on mainittava, että väiteosasto ei pelkästään katsonut 22.5.2012 tekemänsä päätöksen sivulla 5, että riidanalaiden tavaramerkkien visuaaliset erot vastasivat painoarvoltaan niiden samankaltaisuutta, vaan esitti myös kyseisen päätöksen sivuilla 2, 5, 7 ja 8, että riidanalaiden tavaramerkkien välillä oli samankaltaisuuksia ja ne olivat tästä syystä jossain määrin samankaltaisia.
- 121 Lisäksi on mainittava väitteestä, jonka mukaan haettu tavaramerkki olisi ”sijaintimerkki”, kun taas aikaisempi tavaramerkki oli kuviomerkki, että on niin, kuten EUIPO esitti istunnossa, että edellä 7 kohdassa esitettyä aikaisempaa tavaramerkkiä voitiin myös pitää ”sijaintimerkinä”. Haetun tavaramerkin tavoin myös aikaisempi tavaramerkki koostuu nimittäin ainoastaan kolmesta samansuuntaisesta raidasta, jotka kiinnitetään kenkään, jonka ääriviivojen esittäminen katkoviivana ilmentää sitä, etteivät ääriviivat kuulu tavaramerkkiin.
- 122 Joka tapauksessa on katsottava, ettei kantaja täsmennä eikä unionin yleinen tuomioistuin havaitse, millä tavalla riidanalaiden tavaramerkkien väitetty eroavuus vähentäisi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden astetta.
- 123 Tässä yhteydessä on mainittava, että asetuksesta 2017/1431 poiketen asetuksessa N:o 207/2009 ja asetuksessa N:o 2868/95 ei mainita ”sijaintimerkkejä” omana tavaramerkkiryhmänään. Lisäksi on mainittava, että ”sijaintimerkit” ovat lähellä kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmiä, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tuotteen pinnalle (tuomio 15.6.2010, X Technology Swiss v. SMHV (Sukan kärjen oranssi väri), T-547/08, EU:T:2010:235, 20 kohta; ks. vastaavasti tuomio 26.2.2014, Sartorius Lab Instruments v. SMHV (Näytön alaosan keltainen kaari), T-331/12, EU:T:2014:87, 14 kohta).
- 124 Lisäksi kantaja itse esittää EUIPO:n ohjeiden perusteella, että kyseisten kahden tavaramerkkityypin välinen ero liittyy siihen, että kuviomerkillä annetaan yleinen suoja koko tavaramerkille, kun taas sijaintimerkillä annetaan suojaa vain tavalle, jolla tavaramerkki esitetään.
- 125 Vaikka väitetty eroavuus riidanalaiden tavaramerkkien – jotka molemmat muodostuvat kenkään kiinnitetyistä samansuuntaisista raidoista – välillä näytettäisiin toteen, se voisi vaikuttaa nyt käsiteltävässä asiassa näin ollen ainoastaan kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvan suojan laajuuteen eikä siten mainittujen merkkien samankaltaisuuden asteeseen tai kohdeyleisön mainituista tavamerkeistä saamaan vaikutelmaan.
- 126 Lisäksi on huomautettava, ettei väiteosaston päätöksestä ilmene, että se olisi johtanut mitään seurauksia riidanalaiden tavaramerkkien luokitteluerosta, kun se arvioi mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuden astetta.

- 127 Tässä tilanteessa kantaja ei voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut huomioon kyseistä riidanalaisten tavaramerkkien eroavuutta.
- 128 Niinpä kanneperusteen toisen osan toinen väite on jätettävä tutkimatta ja joka tapauksessa hylättävä perusteettomana.

Kolmas väite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin erittäin vähäistä luontaista erottamiskykyä otettu huomioon

- 129 Kantaja väittää valituslautakunnan tehneen arviointivirheen, koska se ei lausunut riidanalaisessa päätöksessä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteesta, ja erityisesti, koska se ei ottanut huomioon sitä, että kyseisen tavaramerkin luontainen erottamiskyky on erittäin vähäinen. Aikaisemman tavaramerkin – erityisesti luontaisen – erottamiskyvyn aste on nimittäin sen mukaan erityisen tärkeä peruste, kun arvioidaan yhtäältä riskiä siitä, että kohdeyleisö sekoittaa, liittää tai yhdistää riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa, ja toisaalta jonkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun haitan aiheutumisen todennäköisyyttä. Kantajan mukaan jopa laajalti tunnetun tavaramerkin tapauksessa tavaramerkin erottamiskyvyn aste riippuu kyseisen tavaramerkin luontaisesta erottamiskyvystä. Lisäksi se, että haettu tavaramerkki kiinnitetään aikaisemman tavaramerkin tavoin ja yleisen käytännön mukaisesti jalkineisiin ja että riidanalaisia tavaramerkkejä käytetään tämän jälkeen samanlaisissa tavaroissa, tekee aikaisemmasta tavaramerkistä vielä vähemmän ainutlaatuisen kuin jos riidanalaisia tavaramerkkejä käytettäisiin erilaisia tavaroita varten.
- 130 Kyseisistä väitteistä ilmenee, että kantaja yhtäältä moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se tutkinut ja määrittänyt aikaisemman tavaramerkin – erityisesti luontaisen – erottamiskyvyn astetta, ja toisaalta esittää, että kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn aste on vähäinen erityisesti siitä syystä, että sen luontainen erottamiskyky on erittäin vähäinen.
- 131 Ensimmäiseksi on mainittava olevan totta, että valituslautakunta ei ottanut riidanalaisessa päätöksessä nimenomaisesti kantaa aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn asteeseen.
- 132 Valituslautakunta täsmensi kuitenkin aikaisemmin 28.11.2013 tekemänsä päätöksen 65, 67 ja 83 kohdassa, että vaikka väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien ja erityisesti aikaisemman tavaramerkin ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559 luontainen erottamiskyky oli vähäinen, erottamiskyvyn vähäisyys kompensoitui kyseisten tavaramerkkien jatkuvalla, pitkäaikaisella ja laajamittaisella käytämisellä, jonka avulla ne olivat saavuttaneet vähintäänkin tavanomaisen erottamiskyvyn. Unionin yleinen tuomioistuin ei kumoamistuomiossa kyseenalaistanut arviointia mainittujen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn asteesta. Lisäksi on mainittava, että riidanalaisen päätöksen 10 kohdassa, jossa esitetään yhteenveto valituslautakunnan arvioinnista 28.11.2013 tehdyssä päätöksessä, mainitaan kyseinen arviointi. Tässä tilanteessa valituslautakunnan on katsottava pitäytyneen riidanalaisessa päätöksessä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn astetta koskeneessa aikaisemmassa arvioinnissaan.
- 133 Niinpä kantaja ei voi perustellusti väittää, että valituslautakunta olisi riidanalaisessa päätöksessä täysin sivuuttanut aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteen.
- 134 Toiseksi on muistutettava, että kanneperusteen ensimmäisen osan tutkimisen yhteydessä (ks. edellä 65–90 kohta) kävi ilmi, että aikaisempi tavaramerkki oli unionissa laajalti tunnettu. Lisäksi jäljempänä 162 kohdassa mainitaan, että sen tunnettuutta on pidettävä huomattavana.

- 135 Jos tavaramerkin maine näytetään toteen, sen erottamiskyvyn toteamiseksi ei ole tarpeen osoittaa mainitun tavaramerkin luontaista erottamiskykyä (valituksen seurauksena annetun määräyksen 75 ja 76 kohta). Aikaisempi tavaramerkki voi nimittäin olla erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa (ks. analogisesti tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta), joten, kun tavaramerkistä on tullut erityisen erottamiskykyinen sen vuoksi, että se on laajalti tunnettu, väite siitä, että sen luontainen erottamiskyky on erittäin vähäinen, on tehoton, kun arvioidaan sitä, onko riidanalaisten tavaramerkkien välillä yhteys ja onko kyse näin ollen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettusta haitasta (ks. vastaavasti tuomio 17.7.2008, L & D v. SMHV, C-488/06 P, EU:C:2008:420, 67 ja 68 kohta).
- 136 Tässä tilanteessa voidaan vain vahvistaa valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä oli laajamittaisen käyttösä vuoksi tavanomainen erottamiskyky.
- 137 Niinpä kantaja ei voi perustellusti väittää ensinnäkään, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa riidanalaisessa päätöksessä huomioon aikaisemman tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn aste, ja toiseksi, että arviota aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteesta olisi pitänyt alentaa luontaisen erottamiskyvyn vähäisyyden vuoksi.
- 138 Kanneperusteen toisen osan kolmas väite on näin ollen hylättävä.

Neljäs väite, joka koskee sitä, ettei riskiä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvasta haitasta arvioitu itsenäisesti tai että arviointi oli joka tapauksessa virheellinen

- 139 Kantaja väittää olennaisilta osin, ettei haetun tavaramerkin käyttäminen merkitse aikaisemman tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä eikä sillä niille lisävahinkoa.
- 140 Tarkemmin sanottuna kantaja esittää kaksi riidanalaiseen päätökseen kohdistuvaa alaväitettä. Yhtäältä valituslautakunta ei kantajan mukaan arvioinut ”itsenäisesti”, merkitsikö haetun tavaramerkin käyttäminen aikaisemman tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja aiheutettiinko sillä niille vahinkoa. Toisaalta valituslautakunta ei kantajan mukaan ottanut huomioon sitä, ettei väliintulija ollut väite- tai valitusmenettelyssä osoittanut epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai vahinkoa, vaikka riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselo markkinoilla oli jatkunut rauhanomaisena useita vuosia, joten väitetyn haitan olisi pitänyt käydä selkeästi ilmi markkinoilla.
- 141 Niinpä on tutkittava, ovatko kyseiset kaksi alaväitettä perusteltuja, kun otetaan huomioon riidanalaisen päätöksen perustelut ja kaikki asiakirja-aineistoon kuuluvat merkitykselliset seikat.

– Ensimmäinen alaväite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa tutkittu itsenäisesti

- 142 Aluksi on esiteltävä lyhyesti valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä arviointi.
- 143 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta olennaisilta osin myönsi aluksi riidanalaisen päätöksen 61 kohdassa, että jos haettu tavaramerkki olisi rekisteröity, yhtäältä aikaisemman tavaramerkin, johon liittyy ”goodwill”, arvostettu imago ja hyvä maine, ja toisaalta väliintulijan toisiinsa yhdistämisen aste heikkenisi, jolloin aikaisemman tavaramerkin eksklusiivisuus ”vesittyisi”. Tässä yhteydessä on mainittava, että riidanalaisessa päätöksessä todetaan huomattava ”goodwill”, joka perustuu kyseisen tavaramerkin useita vuosikymmeniä jatkuneeseen tunnetuksi tekemiseen, huomattavaan markkinointiin ja suureen markkinanäkyvyyteen.

- 144 Valituslautakunta mainitsi tämän jälkeen riidanalaisen päätöksen 60, 62 ja 63 kohdassa, että aikaisemmalla tavamerkillä oli huomattava ja maailmanlaajuinen maine, että riidanalaiset tavamerkit olivat samankaltaisia, että kyseessä olevat tuotteet olivat samanlaisia ja että tästä syystä myös kohdeyleisöt olivat samat. Se lisäsi riidanalaisen päätöksen 63 kohdassa, että tässä tilanteessa oli väistämätöntä, että kantajan asiakkaat tunsivat aikaisemman tavamerkin ja ”yhdistivät” sen haettuun tavamerkkiin.
- 145 Näiden seikkojen perusteella valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 65 kohdassa, että nyt käsiteltävässä asiassa oli erittäin todennäköistä, että haetun tavamerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavamerkin vakiintuneen maineen ja väliintulijan tällaisen maineen saavuttamiseksi tekemien huomattavien investointien – tarkoituksellista tai tarkoituksetonta – epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.
- 146 Edellä mainituista riidanalaisen päätöksen katkelmista ilmenee, että vastoin kantajan väitteitä valituslautakunta arvioi itse, oliko nyt käsiteltävässä asiassa vaaraa siitä, että haetun tavamerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavamerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Tässä yhteydessä valituslautakunta otti riidanalaisen päätöksen 61 kohdassa huomioon täydentävänä perusteluna edellä 50 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti sen mahdollisuuden, että käyttämisellä aiheutettiin haittaa aikaisemman tavamerkin erottamiskyvylle aikaisemman tavamerkin eksklusiivisuuden ”vesittymisen” vuoksi.
- 147 Sen sijaan valituslautakunta yhtäältä ei lausunut aikaisemman tavamerkin maineelle aiheutuvan haitan olemassaolosta ja toisaalta otti vain epäsuorasti kantaa aikaisemman tavamerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan olemassaoloon. Valituslautakunta nimittäin hyväksyi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan vastaväitteen perusteenaan ennen kaikkea se, että haetun tavamerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavamerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, ja kyseinen perustelu puolestaan perustuu vain osittain ja epäsuorasti kyseisen tavamerkin erottamiskyvyn heikkenemisen tai ”vesittymisen” vaaraan.
- 148 Kun otetaan huomioon edellä 37 kohdassa mainittujen, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisten kolmen haittatyyppin keskinäinen vaihtoehtoisuus, se, että haetun tavamerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavamerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, riittäisi toteen näytettynä rekisteröinnin epäämiseen sillä varauksella, ettei haetun tavamerkin käyttämiselle ole perusteltua syytä. Tästä seuraa, ettei kantaja voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ottanut kantaa muiden haittatyyppien kuin toteamansa haittatyyppin olemassaoloon. Niinpä kantajan väitteet siitä, ettei valituslautakunta tutkinut aikaisemman tavamerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutetun haitan olemassaoloa, ovat tehottomia.
- 149 Niinpä kanneperusteen toisen osan neljännen väitteen ensimmäinen alaväite on hylättävä.

– Toinen alaväite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavamerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa näytetty toteen

- 150 Kuten edellä 140 kohdassa mainittiin, kantaja väittää olennaisilta osin, ettei väliintulija ole osoittanut, että haetun tavamerkin käyttämisellä voitaisiin tulevaisuudessa aiheuttaa haittaa aikaisemman tavamerkin maineelle tai erottamiskyvylle. Sen mukaan riidanalaisen tavamerkkien samankaltaisuus ei ole riittävää, jotta kohdeyleisö yhdistäisi riidanalaiset tavamerkit keskenään. Lisäksi se katsoo, että haettua tavamerkkiä oli aikaisemmin käytetty useita vuosia aikaisemman tavamerkin rinnalla ilman, että markkinoilla olisi tähän mennessä todettu aikaisemman tavamerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai kyseiselle merkille aiheutunutta haittaa.

- 151 Aluksi on muistutettava, kuten edellä 147 ja 148 kohdassa mainittiin, että yhtäältä riidanalainen päätös perustuu ennen kaikkea siihen, että haetun tavaramerkin käyttäminen saattoi merkitä aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, ja toisaalta tällaisen haitan aiheutumisen vaara riittää itsessään syyksi rekisteröinnin epäämiseksi sillä varauksella, ettei haetun tavaramerkin käyttämiselle ole perusteltua syytä. Niinpä väite siitä, ettei väliintulija näyttänyt toteen jonkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun haitan olemassaoloa, on tehokas vain siltä osin kuin sillä riitautetaan aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaara. Tästä seuraa, ettei ole tarpeen tutkia, voiko haetun tavaramerkin käyttäminen aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle.
- 152 Kuten edellä 30 ja 46 kohdassa mainittiin, yhtäältä riidanalaisen tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolo ja toisaalta vaara aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä on arvioitava yleisesti ja siten, että huomioon otetaan kaikki yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät.
- 153 Tietyt – erityisesti edellä 30, 31 ja 47 kohdassa mainitut – kyseisistä tekijöistä edellyttävät edeltävää EUIPO:n toimivaltaisten elinten eli väiteosaston ja tarvittaessa valituslautakunnan tutkintaa. Kyse on muun muassa kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta, kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden asteesta, riidanalaisen tavaramerkkien samankaltaisuuden asteesta, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuudesta sekä sen erottamiskyvyn asteesta.
- 154 Lisäksi aikaisemman tavaramerkin haltija voi esittää – ja EUIPO:n toimivaltaiset elimet ottaa huomioon – muita merkityksellisiä seikkoja erityisesti sen ratkaisemiseksi, onko asiassa vaaraa siitä, että aikaisemman tavaramerkin mainetta käytetään epäoikeudenmukaisesti hyväksi.
- 155 Tässä tilanteessa on ensinnäkin aluksi palautettava mieleen ja tarvittaessa tutkittava valituslautakunnan edellä 153 kohdassa mainituista merkityksellisistä tekijöistä tekemä arviointi. Toiseksi ja kolmanneksi on tämän jälkeen tutkittava mainittujen tekijöiden valossa väliintulijan valituslautakunnassa esittämät muut seikat tai valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä huomioon ottamat seikat sekä riidanalaisen tavaramerkkien rinnakkaiselon mahdollinen vaikutus, johon kantaja vetoaa, sen ratkaisemiseksi, tekikö valituslautakunta arviointivirheen, kun se katsoi, että nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen tavaramerkkien välillä on yhteys ja että vaara aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä oli olemassa.

Merkityksellisten tekijöiden alustava arviointi

– Kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste

- 156 Kanneperusteen toisen osan ensimmäisen väitteen tutkimisen yhteydessä (ks. edellä 93–108 kohta) kävi ilmi, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että kohdeyleisön eli haetulla merkillä yksilöityjen tavaroiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste oli keskimääräinen.

– Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste

- 157 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 53 kohdassa, että sekä aikaisemmalla tavaramerkillä että haetulla tavaramerkillä yksilöitiin ”jalkineita”, joten kyseessä olevat tavarat olivat samanlaisia.
- 158 Kantaja ei riitautanut mitenkään kyseessä olevien tavaroiden yksilöintiä, joka vahvistettiin riidanalaisen päätöksen 60 ja 62–64 kohdassa. Niinpä on vahvistettava valituslautakunnan tältä osin esittämä arviointi.

– *Riidanalaiisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste*

159 Kanneperusteen toisen osan ensimmäisen väitteen tutkimisen yhteydessä (ks. edellä 109–128 kohta) kävi ilmi, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit olivat jossain määrin samankaltaisia.

– *Aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus*

160 Aluksi on muistutettava, että kanneperusteen ensimmäisen osan tutkimisen yhteydessä (ks. edellä 65–90 kohta) kävi ilmi, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu unionissa.

161 Sen tunnettuudesta voidaan todeta, että riidanalaisen päätöksen 33 ja 36–38 kohdan mukaan valituslautakunta katsoi aikaisemman tavaramerkin maineen olevan huomattava. Se täsmensi myös riidanalaisen päätöksen 41 ja 62 kohdassa, että tavaramerkin maine oli pitkäaikainen, kestävä, huomattava ja maailmanlaajuinen. Se ei sitä vastoin hyväksynyt väliintulijan väitekirjelmänsä sivulla 11 esittämiä väitteitä siitä, että sen tavaramerkin maine oli poikkeuksellinen.

162 Kantaja, joka riitauttaa jopa aikaisemman tavaramerkin maineen olemassaolon, ei erityisesti moiti valituslautakunnan arviointia tällaisen maineen voimakkuudesta. Kanneperusteen ensimmäisen osan yhteydessä tutkitut todisteet riittävät osoittamaan sekä tällaisen maineen olemassaolon että sen huomattavuuden. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin mainitsi kumoamistuomion 47 kohdassa väiteosaston 28.11.2013 tekemän päätöksen 66 kohdassa tehdyn päätelmän, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä oli huomattava (unionin yleisen tuomioistuimen mukaan ”suuri”) maine, saattamatta tätä kyseenalaiseksi.

163 Tässä tilanteessa on vahvistettava valituslautakunnan arviointi aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuudesta.

– *Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste*

164 Kanneperusteen toisen osan kolmannen väitteen tutkimisen yhteydessä (ks. 129–138 kohta) kävi ilmi, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky oli sen runsaan käytön vuoksi tavanomainen.

– *Riidanalaiisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaoloa koskeva yleinen arviointi*

165 Kuten edellä 144 kohdassa mainittiin, valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 63 kohdassa perusteenaan muun muassa riidanalaiisten tavaramerkkien jopa ”vähäisenä” pidetty samankaltaisuus, kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuus ja aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, että riidanalaiset tavaramerkit yhdistyivät toisiinsa kohdeyleisön mielissä.

166 Kantaja riitauttaa tämän toteamuksen sillä perusteella, että valituslautakunta arvioi sen mukaan väärin kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteen, riidanalaiisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen ja maineen voimakkuuden sekä tämän seurauksena myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn.

167 On kuitenkin huomautettava yhtäältä, että kantajan väitteet valituslautakunnan kyseisten tekijöiden arvioinnissa väitetysti tekemistä virheistä hylättiin jo edellä kanneperusteen ensimmäisen osan ja sen toisen osan kolmen ensimmäisen väitteen tutkimisen yhteydessä.

168 Toisaalta valituslautakunnan huomioon ottamat tekijät kuuluvat niihin, joita pidetään merkityksellisinä tällaisen yhteyden olemassaolon selvittämiseksi (ks. edellä 30 ja 31 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö). Erityisesti on mainittava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 63 kohdassa aivan

- oikein, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan yhteydessä riidanalaisen tavaramerkkien ”vähäinen” samankaltaisuuskin saattoi riittää siihen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa (ks. edellä 29 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).
- 169 Kantaja ei esitä muita väitteitä, jotka kohdistuisivat erityisesti valituslautakunnan toteamukseen, jonka mukaan kohdeyleisö saattoi yhdistää riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.
- 170 Kantaja esittää kuitenkin aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaaran olemassaolon kyseenalaistamiseksi, että riidanalaisia tavaramerkkejä käytettiin markkinoilla rauhanomaisesti useita vuosia ja ilman, että yleisön mielessä olisi syntynyt epäselvyyttä tavaroiden alkuperästä. Lisäksi se täsmensi tukeakseen väitettään siitä, että sillä oli ollut perusteltu syy käyttää haettua tavaramerkkiä, että tällainen rinnakkaiselo saattoi vähentää vaaraa siitä, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä yhdistyvät toisiinsa kuluttajien mielissä.
- 171 Edellä 32–34 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan riidanalaisen tavaramerkkien aikaisempi rinnakkaiselo markkinoilla voi vähentää vaaraa niiden liittämistä toisiinsa tulevaisuudessa ja näin ollen sen todennäköisyyttä, että ne yhdistyvät kohdeyleisön mielessä toisiinsa, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tällainen rinnakkaiselo on ollut rauhanomaista eikä siihen ole liittynyt vaaraa tavaramerkkien liittämistä toisiinsa.
- 172 Tässä tilanteessa on katsottava kyseisen edellytyksen täyttyvän.
- 173 Riidanalaisen tavaramerkkien rinnakkaiselon perustelemiseksi kantaja viittaa nyt käsiteltävässä asiassa haetun tavaramerkin sekä useiden muiden samankaltaisten, kenkään kiinnitetyistä kahdesta raidasta muodostuvan tavaramerkin tai merkin käyttöön.
- 174 Tässä vaiheessa ei ole tarpeen tutkia kaikkia asianosaisten ennen kaikkea kanneperusteen kolmannen osan, joka koskee kyseistä rinnakkaiseloa, yhteydessä esittämiä väitteitä. Tarkemmin sanottuna on niin, ettei jäljempänä esitettävän kannalta ole tarpeen arvioida, onko kantaja esittänyt – ja jos on niin miltä osin – näytön haetun tavaramerkin käytön tosiasiallisuudesta ja laajuudesta, minkä väliintulija kyseenalaistaa.
- 175 Asiassa on nimittäin riidatonta ensinnäkin, että väliintulija riitautti saksalaisessa tuomioistuimessa Landgericht Münchenissä (osavaltion tuomioistuin, Saksa) sen, että kantajan edeltäjäksi esitetty yhtiö Patrick International SA käytti kenkään kiinnitetyistä kahdesta raidasta muodostuvaa tavaramerkkiä, ja että mainittu tuomioistuin kielsi 12.11.1990 antamallaan tuomiolla kyseistä yhtiötä saattamasta myyntiin kyseisen tavaramerkin käsittäviä tavaroita sillä perusteella, että sekaannusvaara väliintulijan tiettyjen kansallisten tavaramerkkien kanssa oli olemassa. Tuolloin riitautettu tavaramerkki oli seuraava:



- 176 On totta, että Patrick International -yhtiön tuolloin käyttämä tavaramerkki ei ollut samanlainen kuin

haettu tavaramerkki ja että edellä mainittu saksalainen tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että kyseessä oleva tavaramerkki synnytti vaikutelman kolmesta raidasta muodostuvasta tavaramerkistä. Kyseisen tuomioistuimen arvioinnista riippumatta voidaan kuitenkin todeta, että kyseessä oleva tavaramerkki on riittävän lähellä haettua tavaramerkkiä, jotta se, että väliintulija riitautti kyseisen tavaramerkin käytön, voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan yhtäältä kahdesta raidasta muodostuvien kantajan tavaramerkkien ja toisaalta kolmesta raidasta muodostuvien väliintulijan tavaramerkkien väitetyn rinnakkaiselon rauhanomaisuutta tai riitaisuutta silloin, kun kyseiset tavamerkit on kiinnitetty kenkiin.

- 177 Toiseksi on mainittava, että nyt käsiteltävä asia ei ole ensimmäinen, jossa kantaja ja väliintulija ovat vastakkain ja joka koskee sitä, että kantaja tahtoo rekisteröidä kenkään kiinnitetyistä kahdesta raidasta muodostuvan tavaramerkin EU-tavamerkiksi.
- 178 Kun kantaja 1.7.2009 haki haetun tavaramerkin rekisteröimistä, väliintulija oli jo esittänyt vastaväitteen erään kantajan esittämän ja haettua tavaramerkkiä muistuttavan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, sillä se oli 30.7.2004 vastustanut haetun tavaramerkin kaltaisen, kahdesta raidasta muodostuvan tavaramerkin rekisteröimistä luokkien 18, 25 ja 28 tavaroita varten.
- 179 Kun otetaan huomioon Saksassa vuonna 1990 käyty oikeudenkäynti ja aikaisemmin vuonna 2004 esitetty vastaväite, yhtäältä haetun tavaramerkin tai kantajan samankaltaisten tavaramerkkien ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin tai väliintulijan muiden samankaltaisten tavaramerkkien väitettyä rinnakkaiseloa markkinoilla ei voida näin ollen pitää rauhanomaisena. Niinpä rinnakkaiselo itsessään ei ollut sellaista, johon ei liittynyt vaaraa riidanalaisten tavaramerkkien liittämistä toisiinsa.
- 180 Tässä tilanteessa on vahvistettava valituslautakunnan arviointi riidanalaisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolosta.

– *Yleinen arviointi aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaarasta*

- 181 Ensimmäiseksi on mainittava riidanalaisen päätöksen 60–65 kohdasta ilmenevän, että valituslautakunta ei erityisesti tukeutunut yhtäältä aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuuteen tai toisaalta kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuuteen, kun se totesi, että nyt käsiteltävässä asiassa oli olemassa vaara aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä.
- 182 Kuten edellä 161 kohdasta ilmenee, on totta, ettei valituslautakunta pitänyt aikaisemman tavaramerkin mainetta poikkeuksellisenä, joten haitan aiheutumista ei voida edellä 41 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettulla tavalla vain olettaa. Valituslautakunta katsoi silti aivan oikein, että aikaisemman tavaramerkin maine oli huomattava, pitkäaikainen ja kestävä.
- 183 On muistutettava, että, mitä huomattavampi aikaisemman tavaramerkin maine on, sitä todennäköisemmin samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä (ks. edellä 48 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).
- 184 Samalla tavalla voidaan todeta, että, mitä samankaltaisempia riidanalaisilla tavaramerkeillä yksilöidyt tavarat tai palvelut ovat, sitä todennäköisempää tällainen hyväksikäyttö on (ks. edellä 49 kohta). Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 64 kohdassa aivan oikein, että koska nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat tavarat olivat samanlaisia, epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön ilmeneminen oli todennäköisempää kuin siinä tapauksessa, että tavarat olisivat olleet erilaisia.
- 185 Tästä seuraa, että valituslautakunnan mainitsema kahtalainen tilanne, jossa yhtäältä aikaisemman tavaramerkin maine on huomattava, pitkäaikainen ja kestävä ja jossa toisaalta riidanalaisilla tavaramerkeillä yksilöidyt tavarat ovat samanlaisia, on omiaan kasvattamaan huomattavasti epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön ilmenemisen mahdollisuutta.

- 186 Toiseksi on todettava – kuten edellä 143 kohdassa mainittiin –, että valituslautakunta hyväksyi riidanalaisen päätöksen 61 kohdassa, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli huomattava ”goodwill”, arvostettu imago ja hyvä maine ja että ”goodwill” oli hankittu tavaramerkin useita vuosikymmeniä jatkuneella tunnetuksi tekemisellä, voimakkaalla markkinoinnilla ja suurella markkinanäkyvyydellä. Se myös totesi riidanalaisen päätöksen 65 kohdassa väliintulijan tehneen huomattavia investointeja aikaisemman tavaramerkin maineen luomiseksi.
- 187 Tässä yhteydessä on mainittava väitekirjelmän sivuilta 12–14 ilmenevän, että väliintulija oli väiteosastossa tuonut aikaisemman tavaramerkin maineen ja riidanalaisen tavaramerkkien samankaltaisuuden lisäksi esiin myös sen, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli vetovoimaa, joka liittyi laadukkaaseen ja arvostettuun imagoon, joka oli luotu useita vuosikymmeniä jatkuneilla investoinneilla, innovaatioilla ja markkinoinnilla. Tuossa yhteydessä väliintulija selitti, että kun haettua tavaramerkkiä käytetään, aikaisemman tavaramerkin sisältäviin tavaroihin liitetyt myönteiset ominaisuudet siirtyvät kantajan tavaroihin.
- 188 Niinpä kantajan on perusteetonta väittää, ettei väliintulija olisi esittänyt mitään merkityksellisiä seikkoja aikaisemman tavaramerkin epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön toteamiseksi.
- 189 Lisäksi on mainittava, ettei kantaja kiistä väliintulijan tavaramerkkinsä imagon luomiseksi ja ylläpitämiseksi, ”goodwillin” kerryttämiseksi ja kyseisen tavaramerkin taloudellisen arvon kasvattamiseksi useiden vuosikymmenten aikana toteuttamien kaupallisten ponnistelujen tosiasiallisuutta ja laajuutta.
- 190 Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltijan tällaisten ponnistelujen laajuus kasvattaa riskiä siitä, että kolmansilla on houkutus mainittua tavaramerkkiä muistuttavaa tavaramerkkiä käyttämällä asemoitua mainitun merkin läheisyyteen hyödyntääkseen sen vetovoimaa, mainetta ja arvostusta sekä käyttääkseen hyväksi aikaisemman tavaramerkin haltijan ponnisteluja ilman mitään taloudellista korvausta tai omia toimenpiteitä.
- 191 Kolmanneksi on todettava, että EUIPO:n ja väliintulijan mukaan kantaja tai ainakin sen väitetty edeltäjä viittasi selkeästi kolme raitaa käsittävään aikaisempaan tavaramerkkiin mainoslauseessaan ”two stripes are enough” (kaksi raitaa riittää) Espanjassa ja Portugalissa vuonna 2007 toteuttamassaan markkinointikampanjassa, jolla oli tarkoitus markkinoida sen omia tavaroita, joita myytiin kaksi raitaa käsittävällä tavaramerkillä varustettuna.
- 192 Kantaja ei kiistä, etteikö mainoslauseetta ”two stripes are enough” olisi todella käytetty tiettyjen sen tavaroiden markkinointiin. Se kuitenkin esittää, että kyseisen mainoslauseen käyttämisellä oli tarkoitus viitata aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka kuluttaja tunsi sen maineen vuoksi, ja ehdottaa, että kantajan kaksiraitaisella tavaramerkillä myymien tavaroiden laatu vastasi väliintulijan kolmiraitaisella tavaramerkillä myymien tavaroiden laatua. Tässä tilanteessa Espanjassa ja Portugalissa vuonna 2007 toteutettua markkinointikampanjaa on arvioitava yrityksenä hyödyntää aikaisemman tavaramerkin mainetta. Tällainen menettely, joka voitiin todeta, kun haettua tavaramerkkiä muistuttavaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytettiin, on erityisen merkityksellinen konkreettinen seikka aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaaran toteamiseksi (ks. edellä 39 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).
- 193 Neljänneksi on mainittava, että kantaja väittää kiistääkseen, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, ainoastaan, ettei kyseinen riski ole konkretisoitunut menneisyydessä, vaikka riidanalaisia tavaramerkkejä käytettiin rinnakkain markkinoilla.

- 194 Edellä 174–179 kohdasta ilmenee kuitenkin, ettei riidanalaisten tavaramerkkien väitettyä rinnakkaiselo markkinoilla voida pitää rauhanomaisena. Lisäksi on mainittava, että edellä 192 kohdassa esitettiin, että haetun tavaramerkin käyttäminen oli jo johtanut ainakin yhteen yritykseen käyttää aikaisemman tavaramerkin mainetta epäoikeudenmukaisesti hyväksi.
- 195 Tästä seuraa, ettei riidanalaisten tavaramerkkien väitetyn rinnakkaiselon perusteella voida sulkea pois sitä valituslautakunnan toteamaa seikkaa, että aikaisemman tavaramerkin mainetta saatetaan hyväksikäyttää tulevaisuudessa.
- 196 Tässä tilanteessa on – kun otetaan huomioon kaikki nyt käsiteltävässä asiassa merkitykselliset tekijät – todettava, että väliintulijan valituslautakunnassa esittämät ja valituslautakunnan hyväksymät seikat riittävät osoittamaan, että vakava hyväksi käyttämisen riski oli olemassa. Niinpä valituslautakunta ei tehnyt arviointivirhettä, kun se piti todennäköisenä, että haetun tavaramerkin käyttäminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.
- 197 Niinpä kanneperusteen toisen osan neljännen väitteen toinen alaväite ja näin ollen koko kyseinen väite sekä kyseinen kanneperusteen osa on hylättävä.

Kanneperusteen kolmas osa, joka koskee perusteltua syytä haetun tavaramerkin käyttämiselle

- 198 Kantaja väittää kanneperusteen kolmannen osan yhteydessä, että toisin kuin valituslautakunta katsoi, se oli näyttänyt toteen perustellun syyn esittämällä väitemenettelyssä todisteita, joilla osoitettiin haetun tavaramerkin pitkäaikainen käyttö.
- 199 Kyseinen kanneperusteen osa voidaan jakaa kahteen väitteeseen, koska kantaja moittii valituslautakuntaa yhtäältä siitä, ettei tämä tutkinut sen todisteita haetun tavaramerkin käyttämisestä eikä toisaalta katsonut, että kyseisillä todisteilla voitaisiin osoittaa perusteltu syy.

Ensimmäinen väite, joka koskee haetun tavaramerkin käyttämistä koskevien todisteiden jättämistä tutkimatta

- 200 On muistutettava, kuten edellä 58 kohdassa mainittiin, että sitä, että kolmas käyttää haettua tavaramerkkiä, joka muistuttaa laajalti tunnettua aikaisempaa tavaramerkkiä, voidaan tietyn edellytyksin pitää käyttönä, jolle on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy.
- 201 Niinpä kantaja saattoi tehokkaasti vedota haetun tavaramerkin käyttämiseen ja valituslautakunnan oli tutkittava kantajan tältä osin EUIPO:ssa esittämät todisteet.
- 202 Tässä yhteydessä kantaja väittää riidanalaisen päätöksen 65 kohdan perusteella, ettei valituslautakunta tutkinut sen perusteltuun syyhyn liittyviä todisteita.
- 203 Paitsi että valituslautakunta mainitsi nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 65 kohdassa, ettei kantaja ollut esittänyt syitä, joilla voitaisiin osoittaa perusteltu syy, se myös täsmensi kyseisen päätöksen 66 kohdassa, ettei riidanalaisten tavaramerkkien väitetty rinnakkaiselo ollut ollut rauhanomaista. Näin valituslautakunta vastasi – kuten EUIPO esitti vastauskirjelmässään – kantajan perustellun syyn osoittamiseksi esittämään pääväitteeseen. Tässä tilanteessa kantaja ei voi väittää, ettei valituslautakunta olisi ottanut huomioon sen todisteita.
- 204 Niinpä kanneperusteen kolmannen osan ensimmäinen väite on hylättävä.

Toinen väite, joka koskee perustellun syyn olemassaoloon liittyvää arviointivirhettä

- 205 Kantaja mainitsee toistuvasti riidanalaisten tavaramerkkien väliintulijan suostumuksella useita vuosikymmeniä jatkuneen rinnakkaiselon. Se moittii valituslautakuntaa myös siitä, ettei se ottanut huomioon haetun tavaramerkin mahdollisen käyttökiellon vaikutuksia.
- 206 Tässä yhteydessä on huomautettava, että jotta haetun tavaramerkin käyttämiselle olisi perusteltu syy, kyseisen tavaramerkin on täytettävä edellä 59–63 kohdassa mainitut lukuisat edellytykset.
- 207 Erityisesti on muistutettava ensimmäiseksi, että jos laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki, haettua merkkiä on pitänyt käyttää koko unionin alueella (ks. edellä 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 208 Kuten EUIPO ja väliintulija mainitsevat, kantaja ei ole nyt käsiteltävässä asiassa osoittanut – eikä edes väittänyt – käyttäneensä haettua tavaramerkkiä koko unionin alueella. Se mainitsi 14.6.2011 väiteosastolle jättämässään huomautuksissa vain riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon Saksan markkinoilla eikä ilmoittanut käyttäneensä kenkään kiinnitetyistä kahdesta raidasta muodostuvia tavaramerkkejään tosiasiallisesti muissa jäsenvaltioissa. Lisäksi on mainittava kantajan EUIPO:ssa esittämien todisteiden liittyvän olennaisilta osin haetun tavaramerkin tai muiden samankaltaisten tavaramerkkien käyttöön Saksassa tai Ranskassa.
- 209 Toiseksi on muistutettava, että jotta haetun tavaramerkin käyttämiselle olisi perusteltu syy, laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltijan on lähtökohtaisesti pitänyt olla riitauttamatta sen käyttämistä. Riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon on näin ollen oltava rauhanomaista (ks. edellä 63 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö).
- 210 Edellä 179 ja 194 kohdassa mainittiin, että on niin, kuten EUIPO ja väliintulija esittävät, että riidanalaisten tavaramerkkien väitetty rinnakkaiselo ei ollut rauhanomaista. Tästä syystä kantaja ei voi perustellusti väittää väliintulijan sietäneen haetun tavaramerkin käyttämistä tai sallineen sen.
- 211 Kolmanneksi on todettava yleisemmin – ja kuten edellä 56 ja 59 kohdassa mainittiin –, että haetun tavaramerkin haltijan tai sen edeltäjän on pitänyt toimia vilpittömässä mielessä, kun se käytti haettua tavaramerkkiä.
- 212 Nyt käsiteltävässä asiassa mainoslauseen ”two stripes are enough” laatiminen ja käyttö osoittavat – kuten edellä 192 ja 194 kohdassa jo mainittiin –, että haetun tavaramerkin käyttäminen oli jo johtanut ainakin yhteen yritykseen käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin mainetta. Kuten väliintulija esittää, haettua tavaramerkkiä ei voida näin ollen nyt käsiteltävässä asiassa katsoa käytetyn vilpittömässä mielessä.
- 213 Tässä tilanteessa haetun tavaramerkin käyttämistä, johon kantaja vetoaa, ei voida pitää syynä, jolla voitaisiin osoittaa, että kantajalla on oikeus rekisteröidä kyseinen tavaramerkki EU-tavaramerkiksi huolimatta aikaisemman tavaramerkin maineen hyväksi käyttämisen vaarasta.
- 214 Kyseistä toteamusta ei voida horjuttaa kantajan väitteellä sille haetun tavaramerkin mahdollisesta käyttökiellosta aiheutuvista vaikutuksista. Kantaja ei nimittäin yhtäältä täsmennä tällaisten vaikutusten luonnetta ja laajuutta. Toisaalta riidanalaisella päätöksellä ei joka tapauksessa ole muuta kohdetta tai vaikutusta kuin se, että sillä evätään haetun tavaramerkin rekisteröiminen EU-tavaramerkiksi, eikä sillä kielletä kantajaa käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä sellaisen yhden tai useamman jäsenvaltion alueella, jossa kyseinen tavaramerkki on rekisteröity tai jossa sitä on vain käytetty jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettun perustellun syyn nojalla.

- 215 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettä, kun se katsoi, ettei kantaja ollut osoittanut perusteltua syytä haetun tavaramerkin käyttämiseen.
- 216 Niinpä ainoan kanneperusteen kolmannen osan toinen väite sekä tämän seurauksena kanneperusteen kolmas osa ja itse kanneperuste kokonaisuudessaan on hylättävä.
- 217 Edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 218 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 219 Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Shoe Branding Europe BVBA veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta	2
Asianosaisten vaatimukset	4
Oikeudellinen arviointi	4
Yleisiä huomautuksia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta	5
Aikaisemman tavaramerkin maineen käsite	5
Riidanalaisten tavaramerkkien yhdistäminen tai liittäminen toisiinsa	6
Haitta aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle	7
Todistelusäännöt sekä haitan aiheutumisen ja perustellun syyn olemassaolon suhde	7
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön käsite ..	8
Perustellun syyn käsite	9
Kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee sitä, ettei aikaisempi tavaramerkki ollut laajalti tunnettu	11
Kanneperusteen toinen osa, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunut haittaa	14
Ensimmäinen väite, joka koskee ”keskimääräistä kuluttajaa koskevan testin” virheellistä soveltamista ..	14
Toinen väite, joka koskee riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen yleisen arvioinnin suorittamatta jättämistä	16
Kolmas väite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin erittäin vähäistä luontaista erottamiskykyä otettu huomioon	19
Neljäs väite, joka koskee sitä, ettei riskiä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvasta haitasta arvioitu itsenäisesti tai että arviointi oli joka tapauksessa virheellinen	20
– Ensimmäinen alaväite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa tutkittu itsenäisesti	20
– Toinen alaväite, joka koskee sitä, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa näytetty toteen	21
Merkityksellisten tekijöiden alustava arviointi	22
– Kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste	22
– Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste	22
– Riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste	23
– Aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus	23

– Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste	23
– Riidanalaiisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaoloa koskeva yleinen arviointi	23
– Yleinen arviointi aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön vaarasta	25
Kanneperusteen kolmas osa, joka koskee perusteltua syytä haetun tavaramerkin käyttämiselle	27
Ensimmäinen väite, joka koskee haetun tavaramerkin käyttämistä koskevien todisteiden jättämistä tutkimatta	27
Toinen väite, joka koskee perustellun syn olemassaoloon liittyvää arviointivirhettä	28
Oikeudenkäyntikulut	29