



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GERARD HOGAN
26 päivänä kesäkuuta 2019¹

Yhdistetyt asiat C-155/18 P–C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
vastaan**

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanaosan ”BURLINGTON” sisältävät sana- ja kuviomerkit – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE – Aikaisemmat EU-kuviomerkit ja kansalliset kuviomerkit BURLINGTON ARCADE – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta – Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö tai niille aiheutunut haitta – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara

1. Tässä oikeudenkäyntimenettelyssä valittajana oleva Tulliallan Burlington Ltd (jäljempänä Tulliallan) omistaa Lontoon keskustassa sijaitsevan korkealuokkaisen kauppakeskuksen. Kauppakeskuksen eri liikkeet ja myymälät ovat erikoistuneet luksustavaroiden kuten korujen, nahkatavaroiden, vaatteiden ja hajuvesien myyntiin. Tulliallan on sanamerkkien ”BURLINGTON”² ja ”BURLINGTON ARCADE”³ rekisteröity omistaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä sanat ”Burlington Arcade” sisältävän kuviomerkin⁴ rekisteröity omistaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se on myös sanat ”Burlington Arcade” sisältävän EU-kuviomerkin⁵ rekisteröity omistaja.

2. Tulliallan vastustaa saksalaisen yrityksen Burlington Fashion GmbH:n (jäljempänä BF) jättämää hakemusta, joka koskee kolmen erillisen EU-kuviomerkin, joissa käytetään sanaa ”Burlington”, ja EU-sanamerkin BURLINGTON rekisteröintiä.⁶ Jos hakemus hyväksytään, BF aikoo käyttää kyseisiä merkkejä muun muassa saippuoiden, korujen ja nahkalaukkujen myynnin yhteydessä. Tulliallan väittää, että neljän sanan ”Burlington” sisältävän EU-tavaramerkin käyttö voi muun muassa aiheuttaa sekaannusta kohdeyleisön mielessä ja heikentää sen aikaisempien tavaramerkkien mainetta Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009⁷ 8 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Nämä ovat nyt käsiteltävissä

1 Alkuperäinen kieli: englanti.

2 Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkien 35 ja 36 osalta.

3 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

4 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

5 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

6 Hakemukset koskivat luokkia 3, 14, 18 ja 25. Tulliallanin vastalauseet koskevat ainoastaan kolmea ensimmäistä luokkaa.

7 EUVL 2009, L 78, s. 1. Asetus N:o 207/2009 korvattiin Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

valituksissa esiin tulevat unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden keskeiset seikat.⁸ Ennen näiden kysymysten käsittelyä on kuitenkin aluksi tarkasteltava asiaan sovellettavia oikeussääntöjä ja kyseisten oikeudenkäyntimenettelyjen varsin monimutkaista historiaa sekä kuvailtava asian tosiseikkoja yksityiskohtaisemmin.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

--

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

--

5. Jos aikaisempi EU-tavaramerkki on unionissa laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan, samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja jos haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

⁸ Tulliallan vaatii valituksissaan, että unionin tuomioistuin kumoo unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antamat tuomiot Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington v EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870) (jäljempänä valituksenalaiset tuomiot), joilla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Tulliallanin vaatimuksen kumota 11.1.2016 tehdyt EUIPO:n neljännen valituslautakunnan päätökset (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), jotka liittyivät neljään Tulliallanin ja BF:n väliseen väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalaiset päätökset). BF oli väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olleissa kanteissa ja nyt käsiteltävissä valituksissa.

II Asioiden tausta

4. BF jätti 12.11.2009 kansainvälisen rekisteröinnin nro 1017273 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO). Rekisteröinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:



5. BF jätti 13.8.2009 kansainvälisen rekisteröinnin nro 1007952 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen EUIPO:lle. Rekisteröinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:



6. BF jätti 20.11.2008 kansainvälisen rekisteröinnin nro 982021 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen EUIPO:lle. Rekisteröinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:



7. BF jätti 20.11.2008 kansainvälisen rekisteröinnin nro 982020 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen EUIPO:lle. Rekisteröinti, jota varten suojaa haettiin, on sanamerkki BURLINGTON. Kyseisistä neljästä merkistä käytetään jäljempänä nimitystä ”riidanalaiset tavaramerkit”.

8. Tavarat, joiden osalta suojaa haettiin, kuuluvat luokkiin 3, 14, 18 ja 25 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

Luokka 3: ”Saippuat kosmetiikkakäyttöön, tekstiilisaippuat, parfyymituotteet, eteeriset öljyt, ihon, hiuspohjan ja hiusten puhdistus-, hoito- ja kaunistustuotteet, tähän luokkaan kuuluvat kosmeettiset ja peseytymisvalmisteet, deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön, ennen parranajoa ja sen jälkeen käytettävät valmisteet”;

Luokka 14: ”Korut, rannekellot”;

Luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät, eli matkalaukut ja kassit (tähän luokkaan kuuluvat), pienet nahkatavarat (tähän luokkaan kuuluvat), muun muassa lompakot, salkut, avainkotelot; sateenvarjot ja päivänvarjon muodossa olevat aurinkosuojat”;

Luokka 25: ”Jalkineet, vaatteet, päähineet, vyöt”.

9. Tulliallan teki 12.8.2009, 17.5.2010 ja 16.8.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta.

10. Väite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja oikeuksiin:

- sanamerkki BURLINGTON, rekisteröity 5.12.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2314342 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35 ja 36 kuuluvia sellaisia palveluja varten, jotka kunkin luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta:
 - Luokka 35: ”Mainostilojen vuokraus ja liisaus; näyttelyiden järjestäminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa; messujen järjestäminen kaupallisessa tarkoituksessa; mainonta- ja myynninedistämispalvelut ja vastaavat tiedotuspalvelut; erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvistä vähittäisliikkeestä”;
 - Luokka 36: ”Myymälöiden ja toimistojen vuokraus; kiinteistöjen liisaus tai hallinta; rakennusten tai niissä olevien tilojen liisaus; kiinteistöjen hallinnointi; myymälöiden ja toimistojen vuokrausta koskevat tiedotuspalvelut; kiinteistöpalvelut, varojen sijoittaminen, sijoitusrahastot”;
- sanamerkki BURLINGTON ARCADE, rekisteröity 7.11.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2314343 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia sellaisia palveluja varten, jotka viimeksi mainitun luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Huvipalvelut; kilpailujen järjestäminen; näyttelyjen järjestäminen; vapaa-aikaa koskevien tietojen antaminen; näyttösten esittäminen; urheilutilojen tarjoaminen; live-musiikkiesitysten tarjoaminen ja live-viihde-esitysten tarjoaminen; välineiden ja tilojen tarjoaminen bändien live-esityksille; live-viihteen tarjoaminen; live-musiikkiesitykset; palvelujen tarjoaminen elävien musiikkiesitysten muodossa; live-esitysten tarjoaminen”;
- seuraava kuviomerkki, rekisteröity 7.11.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2330341 ja asianmukaisesti uusittu 25.4.2013, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja varten:



- seuraava EU-kuviomerkki, rekisteröity 16.10.2006 numerolla 3618857 ja rajattu mitättömyysmenettelyllä nro 8715 C koskemaan luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja, jotka kunkin kyseisen luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Mainonta- ja myynninedistämispalvelut; erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvistä vähittäisliikkeestä” (luokka 35); ”Myymälöiden vuokraus; kiinteistöjen liisaus tai hallinta”;

rakennusten tai niissä olevien tai niiden välillä olevien tilojen liisaus; kiinteistöjen hallinnointi; kauppojen vuokrausta koskevat tiedotuspalvelut” (luokka 36); Huvipalvelut; live-esitykset” (luokka 41):



11. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

12. Tutkittuaan Tulliallanin väitteen, joka perustui numerolla 3618857 rekisteröityyn EU-kuviomerkkiin, väiteosasto hyväksyi mainitun väitteen 10.7.2013, 8.10.2013, 8.11.2013 ja 22.11.2013 luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja velvoitti BF:n näin ollen korvaamaan kulut.

13. BF valitti 20.8.2013, 3.12.2013, 11.12.2013 ja 2.1.2014 väiteosaston päätöksistä EUIPO:n sisällä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

14. EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi riidanalaisilla päätöksillä väiteosaston päätökset sekä velvoitti Tulliallanin korvaamaan väitemenettelyn ja valitusmenettelyn kulut.

15. Riidanalaisissa päätöksissä valituslautakunta totesi

- ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, että aikaisempien tavaramerkkien maine on näytetty toteen merkityksellisellä alueella luokkiin 35 ja 36 kuuluvien palvelujen osalta kuitenkin lukuun ottamatta luokkaan 35 kuuluvaa palvelua ”erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti – ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvistä vähittäisliikkeestä”
- toiseksi mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua perusteesta lähinnä, ettei kantaja (Tulliallan) ollut näyttänyt toteen, että välttämättömät edellytykset kohdeyleisön johtamisesta harhaan ja siihen liittyvästä vahingosta täyttyvät esillä olevassa asiassa
- kolmanneksi, siltä osin kuin on kyse mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, lähinnä, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat erilaisia ja ettei mitään sekaannusvaaraa ole eikä se lisäksi liity kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen.

III Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot

16. Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2016 jättämillään kannekirjelmillä Tulliallan nosti riidanalaisista päätöksistä neljä kumoamiskannetta, jotka kirjattiin numeroilla T-120/16, T-121/16, T-122/16 ja T-123/16.

17. Kumoamiskanteidensa tueksi Tulliallan vetosi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste perustui lähinnä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, menettelyvirheeseen ja menettelysääntöjen rikkomiseen, toinen perusteluvollisuuden noudattamatta jättämiseen ja kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamiseen sekä mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

18. Valituksenalaisissa tuomioissa, joiden lopputulos ja perustelut ovat samat, unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Tulliallanin esittämät kolme kanneperustetta.

19. Ensimmäisestä kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 28 kohdassa, että valituslautakunnan mukaan luokkaan 35 kuuluvan vähittäismyyntipalvelun osalta kantajan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole näytetty toteen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettei valituslautakunnan päätelmää kuitenkaan voida vahvistaa.

20. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) perusteella ei voida todeta, että kauppagalleriat tai kauppakeskukset olisi määritelmänsä mukaan suljettu luokassa 35 määritellyn vähittäiskauppapalvelun käsitteen soveltamisalan ulkopuolelle. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohta on vastakkainen EUIPO:n esittämälle väitteelle, jonka mukaan kauppakeskuspalvelut rajoittuvat lähinnä kiinteistön vuokraus- ja hallintopalveluihin ja että näin ollen asiakkaat, joille nämä palvelut on kohdistettu, ovat pääasiassa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan vuokralle mainitussa kauppakeskuksessa sijaitsevia myymälöitä tai toimistoja. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.⁹ Kyseinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että valituslautakunnan käyttämä vähittäismyynnin käsitteen suppea tulkinta on virheellinen ja että Tulliallan saattoi siten vedota luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan.

21. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valitustenalaisten tuomioiden 43 kohdassa, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, Tulliallan ei ole esittänyt valituslautakunnassa eikä unionin yleisessä tuomioistuimessa johdonmukaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisäksi, että vaikka Tulliallan korostaa aikaisempien tavaramerkkiensä lähes ”ainutlaatuista luonnetta” sekä niiden ”merkittävää ja eksklusiivista” mainetta, se ei ole esittänyt erityisiä seikkoja, jotka voisivat tukea sitä, että riidanalaisten tavaramerkkien käyttäminen vähentäisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa.¹⁰

22. Valitustenalaisten tuomioiden 45 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaa: ”Se seikka, että toinen talouden toimija voi saada luvan käyttää tavaramerkkiä, johon sisältyy sana ’burlington’, kantajan lontoolaisessa kauppakeskuksessa myynnissä olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei kuitenkaan yksinään ole omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan silmissä kyseisen kauppapaikan houkuttelevuuteen. Kuten unionin tuomioistuin on nimittäin täsmentänyt [7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], mainittu ominaisuus liittyy tiiviisti kyseisessä kauppakeskuksessa sijaitsevien myymälöiden vuokraajien

⁹ Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.

¹⁰ Ks. valituksenalaisten tuomioiden 44 kohta.

suorittamiin ’erilaisiin kaupallisiin palveluihin’ eikä yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen nimeen, joka lisäksi vastaa, kuten valituslautakunta on aiheellisesti huomauttanut riidanalaisessa päätöksessä, muiden paikkojen nimiä, jotka myös ovat erittäin tunnettuja ja sijaitsevat kyseisen kauppakeskuksen läheisyydessä, kuten Burlington Gardens ja Burlington House.”

23. Riidanalaisissa päätöksissä kantajan mielestä tehdystä menettelyvirheestä unionin yleinen tuomioistuin totesi, että EUIPO:n asiaa käsitelleet elimet ottivat Tulliallan huomautukset huomioon ja että kyseinen väite on siis hylättävä perusteettomana.

24. Toisen kanneperusteen yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Tulliallanin väitteen, jonka mukaan valituslautakunta ei mitenkään perustele sitä, että se hylkää kantajan väitteen, jossa vedotaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisäksi, että väiteosastossa käydyn menettelyn kuluessa Tulliallan on väitteen tekijänä vedonnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen, mutta ei ole esittänyt tosiseikkoja eikä oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että mainitun säännöksen soveltamisedellytykset asianmukaisesti täyttyivät. Kyseinen tuomioistuin totesi lisäksi, että valituslautakunnassa Tulliallan vain väitti, että se ”pysytti väiteosastossa esitetyt väitteet”, mutta ei esittänyt mainittujen väitteiden tueksi mitään tosiseikkoja eikä oikeudellisia seikkoja. Valitustenalaisten tuomioiden 62 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituslautakunnan katsoneen aiheellisesti, ettei Tulliallan ollut näyttänyt, että edellytykset merkkioikeuden loukkauskanteen perustelemiseksi olivat asianmukaisesti täyttyneet, ja näin ollen hylkäsi toisen kanneperusteen.

25. Tarkasteltaessa kolmatta kanneperustetta, joka koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, unionin yleinen tuomioistuin totesi valituslautakunnan perustellusti katsoneen, että Tulliallanin palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat eivät olleet samankaltaisia. Erityisesti unionin yleinen tuomioistuin totesi luokkaan 35 kuuluvasta vähittäismyyntipalvelusta, että muun muassa 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 50 kohdan perusteella vähittäiskaupan palvelujen osalta myytäväksi tarjottavat tavarat on täsmennettävä tarkasti. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan se, ettei niistä tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, ole annettu mitään täsmällisiä tietoja, estää kaikenlaisen yhteyden näiden myymälöiden ja riidanalaisien tavaramerkkien kattamien tavaroiden välillä, eikä Tulliallanin esillä olevassa asiassa antama ”luksustavaroita” koskeva määritelmä ole riittävä täsmentämään, millaisista tavaroista on kyse. Kun tällaista täsmennystä ei siis ole, unionin yleisen tuomioistuimen mielestä ei voida vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Tulliallanin väitteen, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ole tarpeen täsmentää kyseessä olevia tavaroita, sillä kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitä on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että kun otetaan huomioon se, että yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys ei täyty, kolmas kanneperuste ja koko kanne on hylättävä.

A Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset ja unionin tuomioistuimessa vireillä oleva oikeudenkäyntimenettely

26. Valituksissaan Tulliallan vaatii, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaiset tuomiot
- kumoaa riidanalaiset päätökset tai vaihtoehtoisesti palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä tekisi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisen ratkaisun

– velvoittaa EUIPO:n ja BF:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27. BF vaatii, että unionin tuomioistuin

– hylkää valitukset

– velvoittaa Tulliallanin korvaamaan BF:lle unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevista oikeudenkäyntimenettelyistä aiheutuneet kustannukset sekä sille valituslautakunnassa vireillä olevasta menettelystä aiheutuneet kulut.

28. EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltä osin kuin niissä hylättiin Tulliallanin hakemukset, jotka perustuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kolmeen aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn merkkiin nro 2 314 342, nro 2 314 343 ja nro 2 330 341

– hylkää valitukset muilta osin

– velvoittaa kunkin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

29. Asiat C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P ja C-158/18 P yhdistettiin unionin tuomioistuimen presidentin 12.6.2018 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.

30. Kirjallisia huomautuksia esittivät Tulliallan, BF ja EUIPO. Tulliallan, BF ja EUIPO osallistuivat 10.4.2019 pidettyyn istuntoon.

IV Valitusten tarkastelu

31. Tulliallan esittää valitustensa tueksi kolme valitusperustetta, jotka perustuvat ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, toiseksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmanneksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

32. Unionin tuomioistuimen pyynnöstä tässä ratkaisuehdotuksessa keskitytään ensimmäiseen ja kolmanteen valitusperusteeseen.

A Ensimmäinen valitusperuste

33. Tulliallanin esittämä ensimmäinen valitusperuste jakautuu lähinnä kahteen osaan. Tulliallan väittää ensinnäkin, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, ja toiseksi, että valituksenalaisissa tuomioissa on tehty menettelyvirhe.

1. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkominen

a) Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

34. Tulliallanin mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 27–35 kohdassa, että valituslautakunta totesi virheellisesti, etteivät kauppakeskuspalvelut kuulu luokkaan 35 sisältyvien vähittäiskauppapalvelujen soveltamisalaan.¹¹ Tulliallanin mielestä unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, ettei sen kauppakeskuspalvelujen tarjoamista varten rekisteröityjen aikaisempien tavaramerkkien maine rajoitu liiketilaa etsivien vähittäiskauppiaiden suppeaan ryhmään vaan ulottuu myös kyseisten vähittäiskauppiaiden myymien tavaroiden ostajiin. Tulliallan katsoo kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen luonnehtiessaan aikaisempien tavaramerkkien mainetta, kun se totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että kauppakeskuspalvelujen maine kuuluu 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tarkoitettuun vähittäismyyntipalvelun käsitteeseen.

35. Tulliallanin mielestä unionin tuomioistuimen on tässä tapauksessa ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että sen valituslautakunnalle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle toimittama näyttö osoittaa selvästi, että sillä on laaja tunnettuus korkeatasoisena erikoiskauppakeskuksena, joka keskittyy luksustavaroihin, kuten koruihin, nahkatavaroihin ja hajuvesiin. Lisäksi Tulliallanin mukaan valituslautakunnalle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitettu näyttö osoitti selvästi, että aikaisemmat tavaramerkit olivat luonteeltaan ”lähes ainutlaatuisia”.

36. Koska unionin yleinen tuomioistuin on aiemmin myöntänyt, että aiemmat tavaramerkit ovat tunnettuja¹² ja koska tästä tunnettuudesta on näyttöä, sen olisi Tulliallanin mielestä pitänyt kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta) esitetyt tekijät katsoa, että kohdeyleisö yhdistäisi aiemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.

37. Tulliallanin mukaan kiinteistöjen hallinnointipalveluista poiketen kauppakeskuspalvelut edellyttävät vuorovaikutusta myymälöissä myytävien tavaroiden loppukuluttajien kanssa ja palvelujen kohdentamista heihin: kauppakeskuspalvelun tarjoajan liiketoimet ja kyseisen keskuksen myymälät liittyvät olennaisesti toisiinsa. Tulliallan väittää, että Tulliallan’s Burlington Arcaden kaltainen arvostettu kauppakeskus voi saada suuria vuokratuloja kokoamalla yhteen oikeanlaisia luksustavaroita tarjoavia vähittäiskauppiaita ja tarjoamalla kyseisille vähittäiskauppiaille tukea, mikä houkuttelee asiakkaita kauppakeskukseen. Näin ollen on selvää, että vähittäiskauppias ja sen tavarat saavat mainetta, kun ne yhdistetään Burlington Arcade -kauppakeskukseen, ja kääntäen että keskivertokuluttajia luonnollisesti yhdistäisi aikaisemmat ”Burlington”-tavaramerkit kyseisten luksusvähittäiskauppatavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamiseen, jossa Burlington Arcade -kauppakeskuksella on näytön perusteella erityisen hyvä maine.

38. Tulliallan katsoo, ettei unionin yleinen tuomioistuin voinut omien tunnettuutta koskevien toteamustensa (ja todellakin valituslautakunnalle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetyn asiaa koskevan näytön) perusteella päätellä muuta kuin että keskivertokuluttaja yhdistäisi aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan esittänyt mitään toteamusta tästä yhteydestä vaan käsitteli sen sijaan erottamiskyvylle aiheutuvaa vahinkoa ja epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

¹¹ Unionin yleinen tuomioistuin totesi tältä osin valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitä on tulkinnut 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 34 kohta), käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

¹² Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta.

39. Vesittämisestä ja epäoikeutetusta hyväksikäytöstä Tulliallan katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 36–44 kohdassa virheellisesti, ettei se ollut toimittanut tarvittavaa näyttöä vesittämisen tai epäasianmukaisen hyväksikäytön osoittamiseksi.

40. Tulliallan väittää, ettei aikaisemman tavaramerkin haltijan tarvitse osoittaa, että kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu sen tavaramerkkiä koskeva todellinen ja välitön loukkaus. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa.¹³ Tulliallanin mielestä unionin yleinen tuomioistuin asetti näyttökynnyksen korkeammalle kuin oikeuskäytännössä edellytetään.

41. Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin totesi tosiasiallisesti valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, että siitä, että kolmas osapuoli käyttää sanaa ”Burlington” Tulliallanin Burlington Arcade-kauppakeskuksessa myynnissä olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei voisi *koskaan* aiheuttaa haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, koska kyseisen kauppakeskuksen ”kaupallinen houkuttelevuus” liittyi myös siellä sijaitsevien myymälöiden vuokraajiin. Tulliallan katsoo, ettei tämä ole *aikaisempien tavaramerkkien* erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa koskevan, 27.11.2008 annetun tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) mukaista. Tässä yhteydessä Tulliallan väittää, ettei kauppakeskuksen myymälöiden tavaramerkkien maineella ollut merkitystä käsiteltävän kysymyksen kannalta ja ettei unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa sitä huomioon.

42. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei Tulliallanin mukaan ottanut huomioon sille ja valituslautakunnalle esitettyä asiaa koskevaa näyttöä, joka olisi ollut riittävä täyttämään unionin tuomioistuimen 27.11.2008 antamassaan tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 76 ja 77 kohta) ja 14.11.2013 antamassaan tuomiossa Environmental Manufacturing v. SMHV (C-383/12 P, EU:C:2013:741, 44 kohta) asettamat vaatimukset.

43. Tulliallanin mukaan aikaisempien tavaramerkkien kauppakeskuspalvelut, joihin sisältyy ilmoitus ”kokoaminen”, ovat tosiasiallisesti samankaltaisia kuin vähittäiskauppioiden kyseisissä kauppakeskuksissa kokoamat ja myymät tavarat, koska kauppakeskuksen tarjoajan ja siellä myytävien tavaroiden välillä on tiivis taloudellinen yhteys. Lisäksi koska aikaisemmillä tavaramerkeillä on laaja tunnettuus luksustavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamisessa, keskivertokuluttaja mieltäisi tässä tapauksessa, että tällaiset kolmannen osapuolen tarjoamat tavarat ovat peräisin Tulliallanilta tai että ne tarjottiin sen luvalla. Tämä väistämättä vesittäisi aikaisemmat tavaramerkit, koska se heikentäisi Burlington Arcade -kauppakeskuksen yksinoikeutta keskivertokuluttajan mielessä sekä todellakin Tulliallanin tosiasiallisten ja mahdollisten ”vähittäiskauppiasasiakkaiden” suppeammassa ryhmässä. Tulliallan katsoo, että aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit ovat sekaannusvaaran aiheuttaen samankaltaisia ja että tällaisissa tapauksissa analogisesti 27.11.2008 annetun tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) 57 kohdassa esitetyn ”yhteyttä” koskevan kannan kanssa ”epäoikeutettua hyväksikäyttöä” koskevan toteamuksen olisi väistämättä seurattava sekaannusvaaran aiheuttavaa samankaltaisuutta koskevasta toteamuksesta.

44. BF ja EUIPO katsovat, että tämä valitusperuste on hylättävä.

b) Asian tarkastelu

45. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi EU-tavaramerkki on unionissa laajalti tunnettu tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, – – aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitä, ovatko tavarat tai

¹³ Tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L’Oréal v. SMHV (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta) ja tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 38, 76 ja 77 kohta).

palvelut, joita varten sitä haetaan, samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja jos haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.

46. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen edellyttää kolmen kumulatiivisen edellytyksen täyttymistä.¹⁴ Ensinnäkin kyseisten merkkien on oltava samoja tai samankaltaisia. Toiseksi väitteen tueksi esille tuodun aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu. Kolmanneksi on oltava olemassa vaara siitä, että merkin, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.¹⁵

47. Ensimmäisestä edellytyksestä on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen edellyttää sen toteamista, että kyseessä olevien merkkien välillä on tiettyä samankaltaisuutta, joka voi aiheuttaa sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa, mutta tällaisen sekaannusvaaran olemassaolo ei ole kuitenkaan edellytyksenä kyseisen artiklan 5 kohdan soveltamiselle. Unionin tuomioistuin totesi tästä 10.12.2015 annetussa tuomiossa *El Corte Inglés v. SMHV* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta), että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, että kyseessä oleva samankaltaisuus saa kohdeyleisön yhdistämään merkit toisiinsa eli liittämään ne yhteen, eikä sitä, että kohdeyleisö sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa.

48. Tulliallan katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se ei todennut, että kohdeyleisö yhdistäisi aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.

49. Tulliallan väittää nähdäkseni aivan oikein, ettei unionin yleinen tuomioistuin tutkinut, yhdistäisikö kohdeyleisö kyseiset merkit toisiinsa. Todettuaan, että aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ole riitautettu¹⁶ ja että Tulliallan saattoi luottaa aikaisempien tavaramerkkien maineen suojaamiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta,¹⁷ mikä käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut,¹⁸ unionin yleinen tuomioistuin todellakin ainoastaan palautti mieleen tällaista yhteyttä koskevan oikeuskäytännön, totesi valituslautakunnan katsoneen riidanalaisissa päätöksissä, ettei kyseessä olevien merkkien välillä ole yhteyttä,¹⁹ ja tutki, olisiko haettujen tavaramerkkien käyttö aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai aiheutuisiko siitä haittaa niille.

50. Yhdyn Tulliallanin väitteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei esittänyt mitään toteamusta²⁰ yhteydestä, mutta koska kyseessä olevien merkkien yhdistäminen toisiinsa on ainoastaan ensimmäinen kolmesta kumulatiivisesta edellytyksestä, joiden on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla täytyttävä, tällaisen tutkinnan puuttuminen ei itsessään ole riittävä peruste katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, jos jompikumpi kahdesta muusta edellytyksestä ei täyty.²¹ Koska toisen kolmesta aikaisempien

14 Tuomio 28.6.2018, *EUIPO v. Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54 kohta). Ks. myös valituksenalaisten tuomioiden 20 kohta.

15 Tuomio 16.1.2018, *Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)* (T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 75 kohta).

16 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta, jossa todetaan seuraavaa: ”Asiakirja-aineistosta ilmenee lisäksi, että merkittävä osa yleisöstä merkityksellisillä markkinoilla tuntee [Tulliallanin] aikaisemmat tavaramerkit, jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessä kuningaskunnassa erittäin tunnetun Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka kaariholvien alle on koottu luksusmyymälöitä, nimenä. Koska asianosaiset eivät ole riitauttaneet kyseistä [Tulliallanin] aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettua, esillä olevassa asiassa esiin nouseva kysymys on lopulta se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus todella luokkaan 35 kuuluvia palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, jotta [Tulliallan] voisi oikeutetusti saada suojaa kyseessä olevalle laajalle tunnettuudelle.”

17 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 35 kohta.

18 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.

19 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 36 kohta.

20 Tässä yhteydessä ei ole riittävää viitata asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön soveltamatta kyseistä oikeuskäytäntöä käsiteltävien asioiden tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

21 Näin ollen yhteyden olemassaolo yleisön mielessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetty välttämätön edellytys, mutta se ei sellaisenaan ole riittävä. Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, 31 ja 32 kohta).

tavaramerkkien mainetta koskevasta kumulatiivisesta edellytyksestä voitiin katsoa täyttyneen,²² on tarpeen tutkia Tulliallanin väitettä, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 36–45 kohdassa virheellisesti, ettei se ollut toimittanut tarvittavaa näyttöä sen osoittamiseksi, että haettavan tavaramerkin käyttäminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.²³

51. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan liittyvästä todistuskyynyksestä vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetaan, että saadakseen kyseisessä säännöksessä säädettyä suojaa aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tätä varten velvollinen osoittamaan, että kyseessä on mainitun sen tavaramerkkiä koskeva todellinen ja välitön loukkaus. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa.²⁴

52. Tulliallan ei nähdäkseen ole osoittanut, että unionin yleinen tuomioistuin edellytti valituksenalaisten tuomioiden 44 kohdassa näyttöä aikaisempia tavaramerkkejä koskevasta todellisesta ja välittömästä loukkauksesta. Valituksenalaisten tuomioiden 44 kohtaan sisältyvästä erityisestä viittauksesta 14.11.2013 annetun tuomion *Environmental Manufacturing v. SMHV* (C-383/12 P, EU:C:2013:741) 43 kohdassa esitettyihin kriteereihin ilmenee selvästi, että unionin yleinen tuomioistuin edellytti näyttöä ainoastaan vakavasta loukkauksen vaarasta.²⁵

53. Siitä, jättikö unionin yleinen tuomioistuin huomiotta sille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta esitetyn näytön ja analysoiko se sitä oikein, on muistutettava, että kyseinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 27 kohdassa, että merkittävä osa yleisöstä merkityksellisillä markkinoilla tuntee Tulliallanin aikaisemmat tavaramerkit, jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessä kuningaskunnassa erittäin tunnetun Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka kaariholvien alle on koottu luksusmyymälöitä, nimenä. Esiin noussut kysymys oli kuitenkin se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus luokkaan 35 kuuluvia palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, jotta Tulliallan saattoi saada suojaa kyseessä olevalle laajalle tunnettuudelle.

54. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut sitä 7.7.2005 annetussa tuomiossa *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut, kuten Tulliallanin palvelut, jotka liittyvät kauppakeskuksen

22 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta. Huomautan, että Tulliallan kiistää unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset sen aikaisempien tavaramerkkien maineen laajuudesta. Tulliallan toteaa maineestaan, että keskivertokuluttaja luonnollisesti yhdistäisi aikaisemmat "Burlington"-tavaramerkit luksusvähittäiskauppatavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamiseen, jossa Burlington Arcade -kauppakeskuksella on näytön perusteella erityisen hyvä maine, eikä pelkästään, kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että sen kauppakeskuksia koskeva maine kuului 7.7.2005 annetussa tuomiossa *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) tarkoitettujen "vähittäiskauppapalvelujen" alaan.

23 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa viitataan kolmeen erilliseen riskityyppiin, nimittäin siihen, että rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä on ensinnäkin haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, on toiseksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai kolmanneksi merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Unionin tuomioistuin totesi 20.9.2017 annetun tuomion *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702) 92 kohdassa, että sen arviointi, aiheutuuko aikaisemmalle tavaramerkille asetuksen N:o 207/2007 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityyppisiä vaaroja, vaatii tarkastelua, jossa sovellettavat edellytykset eivät välttämättä ole keskenään samat. Sen vaaran olemassaoloa, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvat haitat toteutuvat, on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta. Sen sijaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä aiheutuvan haitan olemassaoloa – siltä osin kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija hyötyy aikaisemmasta tavaramerkistä – on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempiä tavaramerkkiä on haettu, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta. Huomautan, että Tulliallan hyväksyy sen, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin keskittyy tuomioissaan epäoikeutettuun hyväksikäyttöön, se otti huomioon myös vesittämisen, joka on haitaksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle.

24 Tuomio 10.5.2012, *Rubinstein ja L'Oréal v. SMHV* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Ks. myös valituksenalaisten tuomioiden 39 kohta.

omien vuokraajien suorittamiin myynteihin.²⁶ Tältä osin Tulliallan saattoi väittää, että haettujen tavaramerkkien käyttö saattoi olla aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai siitä saattoi aiheutua haittaa niille asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

55. Kuten unionin yleinen tuomioistuin perustellusti totesi valituksenalaisten tuomioiden 39 kohdassa, aikaisemman tavaramerkin / aikaisempien tavaramerkkien haltijan on kuitenkin osoitettava, että sitä tai niitä oletettavasti loukataan. Samoin kuin kyseessä olevien tavaramerkkien välisen ”yhteyden” tapauksessa, myös loukkauksen vaaraa on arvioitava kokonaisvaltaisesti²⁷ ottaen huomioon 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta) esitetyt tekijät.²⁸

56. Näitä tekijöitä ovat kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa.²⁹

57. Voidaan kuitenkin huomauttaa, että 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) kyseessä ollut sana oli keksitty sana, joka yhdistyi yleisön mielessä läheisesti kyseisen oikeudenkäyntimenettelyn kantajaan, nimittäin Intel Corporation Inc:iin sekä sen tarjoamiin tietokoneisiin ja niihin liittyviin tavaroihin ja palveluihin. Sana ”Burlington” ei sen sijaan ole täysin tuntematon sana englannin kielessä, sillä sitä käytetään erilaisissa maantieteellisissä ja todellakin kaupallisissa nimissä useissa englanninkielisissä maissa.³⁰ Sana ”Burlington” esiintyy siten useiden kaupunkien ja kylien nimissä sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Burlington Road on erittäin tunnettu katu Dublinin keskustan läheisyydessä, ja sana ”Burlington” esiintyy tietenkin muiden Lontoossa Tulliallanin kauppakeskuksen lähellä sijaitsevien kuuluisten paikkojen, kuten Burlington Gardensin ja Burlington Housen, nimissä.³¹

58. Sanaa ”Burlington” voidaan kuitenkin pitää riittävän epätavallisena sanana, jotta kohdeyleisö voi mielessään yhdistää aikaisemman tavaramerkin / aikaisemmat tavaramerkit ja haettavan tavaramerkin / haettavat tavaramerkit toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan – tai ei ainakaan väistämättä sekoita – niitä toisiinsa.³²

59. Kuten unionin tuomioistuin huomautti 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 69–71 kohta) ja kuten edellä tämän ratkaisuehdotuksen 50 kohdassa jo todettiin, tällainen yhteys ei kuitenkaan sellaisenaan riitä osoittamaan vaaraa siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi. Kuten 27.11.2008 annetun tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) 71 kohdassa todettiin, yhteys kyseisten tavaramerkkien välillä ei vapauta aikaisemman tavaramerkin haltijaa esittämästä näyttöä tavaramerkilleen aiheutuneesta tosiasiallisesta ja aktuaalisesta haitasta tai tällaisen haitan vakavasta vaarasta tulevaisuudessa.

26 Kuten edellä tämän ratkaisuehdotuksen 94 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa todettiin, on syytä epäillä vakavasti, pitääkö tämä unionin yleisen tuomioistuimen toteamus paikkansa. Koska Tulliallan ei kuitenkaan ole kiistänyt tätä toteamusta eikä se ole ollut EUIPO:n tai etenkin BF:n vastavalituksen kohteena, sen on palveltava nyt käsiteltävien valitusten tarkoituksia.

27 Ks. tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 79 kohta), jossa unionin tuomioistuin edellytti kokonaisvaltaista arviointia.

28 Nämä tekijät eivät riitä osoittamaan, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsee tai merkitsi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi. Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 80 kohta).

29 Tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42, 79 ja 80 kohta).

30 Yksinkertainen internet-haku osoittaa, että Yhdysvalloissa on useita ”Burlington”-nimisiä vähittäismyyntiliikkeitä. Lisäksi löytyi Pariisissa, Ranskassa, toimiva lääkärikeskus, jonka nimessä on sana ”Burlington”.

31 Nämä tosiseikat viittaavat siihen, että sana ”Burlington” ei ole ainutlaatuinen eikä luontaisesti erottamiskykyinen.

32 Tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 30 kohta). Muistutan, ettei unionin yleinen tuomioistuin kuitenkaan todennut tällaista yhteyttä käsiteltävässä asiassa.

60. Tässä ratkaisevassa kysymyksessä yhdyn unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 44 ja 45 kohdassa esittämään päätelmään, jonka mukaan Tulliallan ei ole tosiasiallisesti osoittanut loukkauksen vaaraa. Katson näin seuraavista syistä.

61. Ensinnäkin, kuten unionin yleinen tuomioistuin huomautti valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, kauppakeskuksen houkuttelevuus liittyy tiiviisti kauppakeskuksessa sijaitsevien myymälöiden vuokraajien suorittamiin palveluihin eikä yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen nimeen.³³ Lisäksi se huomautti, että kyseinen nimi liittyy muihin kyseisen kauppakeskuksen lähellä sijaitseviin erittäin tunnettuihin paikkoihin, kuten Burlington Gardensiin. Poiketen 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) kyseessä olleesta tilanteesta, jossa sana oli keksitty ja yhdistyi yleisön mielessä läheisesti valittajana olleen yrityksen tavaroihin ja palveluihin, sana ”Burlington” ei siis ole keksitty. Kuten edellä lisäksi jo huomautettiin, se esiintyy paikan niminä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja useat eri valmistajat ja palveluntarjoajat käyttävät jo sitä.

62. Toisin kuin Tulliallan huomauttaa, mielestäni ei ole merkityksetöntä, että ”Burlington” on myös muiden Burlington Arcade -kauppakeskuksen lähellä sijaitsevien tunnettujen paikkojen nimi. Tällainen tekijä on merkityksellinen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ja voi viitata siihen, etteivät aikaisemmat tavaramerkit herätä niin välitöntä ja vahvaa mielikuvaa, ja pienentää siksi vaaraa siitä, että myöhempien tavaramerkkien käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi.³⁴

63. Toiseksi kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, se seikka, että toinen talouden toimija voi saada luvan käyttää tavaramerkkiä, johon sisältyy sana ”Burlington”, Tulliallanin kauppakeskuksessa myynnissä olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei sellaisenaan viittaa todelliseen vaaraan siitä, että sen tavaramerkkien mainetta loukataan, kun kauppakeskuksen houkuttelevuus liittyy tiiviisti kauppakeskuksessa sijaitsevien myymälöiden vuokraajien ja heidän tarjoamiensa palvelujen maineeseen ja asemaan.³⁵ Kuten jo myönsin, nähdessään sanan ”Burlington” BF:n valmistamien muotituotteiden yhteydessä keskivertokuluttaja saattaa hyvinkin yhdistää sen Lontoossa sijaitsevaan Tulliallanin kauppakeskukseen. Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, että tämä seikka sellaisenaan muuttaisi tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity, keskivertokuluttajan taloudellista käyttäytymistä myöhempien tavaramerkkien käytön seurauksena.³⁶ Vaikka Tulliallanin tapausta tarkasteltaisiin ääritilanteessa, ei ole juurikaan syytä olettaa, että esimerkiksi Lontoossa asuva merkkietoinen korkealaatuisten tuotteiden kuluttaja jättäisi käymättä Tulliallanin kauppakeskuksessa pelkästään siksi, että muissa vähittäismyyntiliikkeissä myydään muotituotteita tai todellakin muita tavaroita, joissa on nimi ”Burlington”.

64. Tämä väite olisi siksi nähdäkseni hylättävä perusteettomana.

33 Katson siksi Tulliallanin vaatimusten vastaisesti, ettei tämä unionin yleisen tuomioistuimen esittämä tosiseikkoja koskeva toteamus ole merkityksetön.

34 Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 67 ja 68 kohta).

35 Tulliallan väittää, ettei kauppakeskuksen myymälöiden tavaramerkkien maineella ollut merkitystä käsiteltävän kysymyksen kannalta ja ettei unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa sitä huomioon. Olen tästä samaa mieltä. On kuitenkin korostettava, että unionin yleinen tuomioistuin totesi ainoastaan – mielestäni perustellusti – että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kannalta merkityksellistä on pikemminkin aikaisempi tavaramerkki kuin jotkin muut epäolennaiset asiat tai tosiseikat, kuten kyseisessä kauppakeskuksessa sijaitsevien myymälöiden vuokraajien tavarat tai palvelut.

36 Ks. tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 77 kohta).

2. Menettelyvirhe

65. Tulliallan katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisten tuomioiden 46 kohdassa, kun se hylkäsi perusteettomana sen väitteen, jonka mukaan riidanalaiset päätökset olivat mitättömiä, koska valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon sen huomautuksia.

66. Tältä osin on riittävää todeta, että Tulliallan lähinnä toistaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämänsä väitteen ilmoittamatta, minkä oikeudellisen virheen kyseinen tuomioistuin teki vastatessaan tähän väitteeseen valituksenalaisten tuomioiden 46 kohdassa.

67. SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohdan mukaan oikeudellisissa perusteluissa ja perusteissa, joihin valituksessa vedotaan, on yksilöitävä täsmällisesti, mitkä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun perustelujen kohdat riitautetaan. Tätä vaatimusta ei täytä valitus, jossa ei erityisesti osoiteta valituksenalaiseen tuomioon sisältyvää oikeudellista virhettä vaan ainoastaan toistetaan unionin yleisessä tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut.³⁷

68. Edellä esitetystä seuraa, että kyseinen väite on jätettävä tutkimatta.

69. Katson näin ollen, että unionin tuomioistuimen olisi hylättävä ensimmäinen valitusperuste osittain perusteettomana ja jätettävä se osittain tutkimatta.

B Kolmas valitusperuste

1. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

70. Kolmannessa valitusperusteessaan Tulliallan väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka koskee sekaannusvaaraa.

71. Tulliallan huomauttaa, että 11.10.2017 annettua tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) 48 kohdassa unionin tuomioistuin totesi, ettei 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) asetettua vaatimusta, jonka mukaan tavaramerkkiä ”vähittäismyyntipalveluja” varten hakevan on tarkennettava ne tavarat tai tavaratyytit, jotka kyseiset palvelut kattavat, sovelleta ennen viimeksi mainitussa asiassa annettua tuomiota myönnettyihin tavaramerkkeihin. Tulliallan katsoo, että oikeusvarmuuden periaatteeseen perustuvaa 11.10.2017 annettua tuomiota EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) olisi sovellettava vastaavasti eritelmiin, jotka oli jo julkaistu 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) antamispäivänä tai jotka oli ainoastaan toimitettu EUIPO:n³⁸ käsiteltäväksi mutta joihin tämä ei ollut esittänyt tarkistuspyyntöjä viimeksi mainittua tuomiota seuraavan tarkasteluajanjakson aikana. Tulliallanin mukaan olisi oikeusvarmuuden

³⁷ Tuomio 21.3.2019, Eco-Bat Technologies ym. v. komissio (C-312/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:235, 31 ja 35 kohta).

³⁸ (Silloinen) SMHV.

periaatteen vastaista, jos rekisteröinnin hakijoihin, jotka tuolloin täyttivät tavaramerkkiensä rekisteröintiä koskevat EUIPO:n vaatimukset, sovellettaisiin taannehtivasti unionin tuomioistuimen ratkaisua, joka vaikutti kyseisiin oikeuksiin hakemuksen jättämisen ja tavaramerkin myöntämisen välillä.³⁹

72. Tulliallan väittää lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin teki joka tapauksessa virheen analysoidessaan 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 48–51 kohta). Se katsoo, että kyseisen tuomion soveltamisala on erittäin suppea, koska se koski vähittäiskaupan palveluja ja niiden täsmentämistä koskevia vaatimuksia. Kyseistä vaatimusta ei sovelleta kauppakeskuspalveluja koskeviin rekisteröinteihin. Tulliallan ei siksi ole velvollinen täsmentämään tavaroita, joihin kauppakeskuspalvelut liittyvät.

73. Tulliallan väittää lisäksi toissijaisesti, että jos 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) voidaan soveltaa sen aikaisempiin tavaramerkkeihin, unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että kyseinen tuomio oli väistämättä esteenä sekaannusvaaran toteamiselle. Tulliallanin mukaan 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ei aseteta tällaista rajoitusta: siinä annetaan ohjeita rekisteröintimuodosta, joka helpottaisi sekaannusvaaran analysointia; se ei estä aikaisemman tavaramerkin haltijaa turvautumasta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan antamaan suojaan myöhemmän, sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen rekisteröinnin yhteydessä.

74. Tulliallanin mielestä unionin yleisen tuomioistuimen olisi näin ollen pitänyt todeta, ettei 7.7.2005 annettu tuomio Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ollut esteenä sekaannusvaaran toteamiselle käsiteltävissä asioissa ja että valituslautakunta oli väärässä tehdessään tämän päätelmän. Unionin yleisen tuomioistuimen ”olisi siksi pitänyt analysoida kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuutta” 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ”vaikutuksesta riippumatta” tai palauttaa asia valituslautakuntaan, jotta tämä voi tehdä kyseisen analyysin.

75. EUIPO katsoo, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva valitusperuste on 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) valossa perusteltu kolmen aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin osalta. Se pitää kyseistä valitusperustetta kuitenkin perusteettomana aikaisemman EU-tavaramerkin osalta.

76. BF ja EUIPO katsovat, että tämä valitusperuste on hylättävä.

2. Asian tarkastelu

a) Tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ajallinen soveltaminen

77. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos on olemassa sekaannusvaara.

³⁹ Tulliallan toteaa, että ”[11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] merkitys on se, että kyseisen asian kolme tavaramerkkiä [Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro] 2314342, [Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro] 2314343 ja [Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro] 2330341 rekisteröitiin ennen [7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], joten niihin ei missään tapauksessa sovelleta siinä asetettuja vaatimuksia [11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] nojalla. Neljännen tavaramerkin, [EU-kuviomerkin nro 3618857], väiteaika oli päättynyt [7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] antamispäivään mennessä, ja se myönnettiin 16.10.2006; [7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] taustalla olevien syiden mukaisesti [11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] oikeana tulkintana pidetään sitä, ettei [7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] sovelleta myöskään tähän EU-tavaramerkkiin”.

78. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samuutta tai samankaltaisuutta sekä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta ja että on kyse kumulatiivisista edellytyksistä.⁴⁰

79. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden 70 kohdassa, että luokkaan 35 kuuluvien vähittäiskaupan palvelujen osalta myytäväksi tarjottavat tavarat on täsmennettävä tarkasti. Koska Tulliallan ei ollut täsmentänyt ”kauppakeskuspalveluihinsa” liittyviä tavaroita 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) mukaisesti, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei aikaisempien tavaramerkkien alaan kuuluvien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välillä voitu osoittaa samankaltaisuutta, ja hylkäsi siksi sen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan perusteen ja sekaannusvaaran.

80. Unionin tuomioistuin totesi 7.7.2005 antamansa tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 49 ja 50 kohdassa, että palvelu(j)a ei ole välttämätöntä kuvailla konkreettisesti rekisteröitäessä tavaramerkki vähittäiskaupan palveluja varten. Niiden yksilöimiseksi on riittävää käyttää yleisiä muotoiluja, kuten ”erilaisten tavaroiden yhdistämisen valikoimaksi, jolla mahdollistetaan se, että kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitä vaivattomasti”. Unionin tuomioistuin korosti kuitenkin, että tavaramerkin hakijan on *täsmennettävä näiden palvelujen käsittämät tavarat tai tavaratyypit*. Kyseisen ratkaisun perusteella on selvää, että tavaroiden tai tavaratyyppien täsmentäminen on pakollista, eikä se ole pelkästään mukavuussyihin liittyvä seikka, toisin kuin Tulliallan väittää.⁴¹

81. Tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), joka annettiin 7.7.2005, ajallista soveltamisalaa rajoitettiin 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) 45 ja 46 kohdassa, jossa unionin tuomioistuin totesi, että jotta noudatetaan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita, 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 49 ja 50 kohdassa annettu oikeuskäytäntö koskee vain *EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia* eikä kyseisen tuomion julistamispäivänä jo rekisteröityjen tavaramerkkien suojan laajuutta. Unionin tuomioistuin katsoi näin ollen, että 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) annettu oikeuskäytäntö ei voi vaikuttaa ennen tämän tuomion julistamista rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuuteen, koska kyseinen tuomio koskee vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia.⁴²

82. Koska tässä tapauksessa kyseessä olevat kolme aikaisempaa tavaramerkkiä, nimittäin Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro 2314342, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro 2314343 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nro 2330341,⁴³ oli rekisteröity vuonna 2003 – eli ennen 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) julistamista, 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)⁴⁴ perusteella on nähdäkseni selvää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisten tuomioiden 70 kohdassa, että BF oli velvollinen täsmentämään tavarat tai tavaratyypit, joihin luokkaan 35 kuuluvat vähittäiskaupan

40 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 Mielestäni 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 51 kohdassa selitetään kyseessä olevan velvollisuuden tarkoitus rajoittamatta millään tavoin tämän velvollisuuden soveltamisalaa.

42 Tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 48 kohta). Ks. vastaavasti tuomio 16.2.2017, Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 31 kohta).

43 Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 11 kohta.

44 Joka annettiin lähes kaksi kuukautta ennen valituksenalaisia tuomioita.

palvelut liittyvät. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa, jossa se totesi, että kun kyseessä olevia tavaroita tai tavaratyypppejä ei ole täsmennetty, ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä.

83. Katson näin ollen, että tämä valitusperuste olisi hyväksyttävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314343 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta.

84. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin julistaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen mitättömäksi. Se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.”

85. Asia ei nähdäkseni ole ratkaisukelpoinen, jotta unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista kolmannen valitusperusteen lopullisesti. Tästä puolestaan seuraa, että kolmas valitusperuste olisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314343 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Unionin yleisen tuomioistuimen on näin ollen lähtökohtaisesti arvioitava uudelleen, onko kyseessä olevien kolmen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin ja BF:n hakemien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta näyttää kuitenkin ilmenevän, että väiteosaston päätökset ja riidanalaiset päätökset perustuivat menettelyyn liittyvistä syistä yksinomaan aikaisemman EU-tavaramerkin nro 3 618 857, jonka käyttöä ei tarvinnut todistaa, tarkasteluun. Näin ollen vaikuttaa siltä, että unionin yleinen tuomioistuin voi joutua palauttamaan asian EUIPO:n käsiteltäväksi. Unionin yleisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin päättää tästä.

86. Katson kuitenkin, että koska EU-kuviomerkki nro 3618857 rekisteröitiin 16.10.2006 – eli 7.7.2005 annetun tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) jälkeen – 11.10.2017 annettua tuomiota *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), jossa aiemman tuomion ajallista soveltamista rajoitettiin poikkeuksellisesti⁴⁵ muun muassa oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä, ei sovelleta.

87. Asetuksen N:o 207/2009 48 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EU-tavaramerkkiä ei muuteta rekisteröinnin keston eikä sen uudistamisen aikana,⁴⁶ mutta kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdassa säädetään sitä vastoin lisäksi, että tavaramerkin hakija voi *milloin tahansa rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa*.⁴⁷ Täsmentämällä tavarat tai tavaratyyppit, joihin vähittäiskaupan palvelut liittyvät, tavaramerkin hakija tosiasiallisesti rajoittaa⁴⁸ asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan mukaisesti tavaramerkkinsä soveltamisalaa.⁴⁹ Vaikka EU-kuviomerkkiä nro 3618857 koskeva väitemenettely oli saatettu päätökseen, Tulliallanilla oli siten 7.7.2005 annetun tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) jälkeen mahdollisuus muuttaa hakemustaan täsmentämällä tavaroita tai tavaratyypppejä, joihin luokkaan 35 kuuluvat vähittäiskauppatavarat liittyvät.

45 Ks. julkisasiamies Wahlin ratkaisuehdotus *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:383, 54 kohta).

46 Ks. myös asetuksen N:o 207/2009 48 artiklan 2 kohdassa sillä edellytyksellä sallitut rajatut poikkeukset, etteivät ne vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin, sellaisena kuin se on alun perin rekisteröity, tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa (viimeksi mainitun edellytyksen osalta ks. asetuksen 43 artiklan 2 kohta).

47 Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 2 kohdassa kielletään nimenomaisesti tavaroiden tai palvelujen luettelon laajentaminen.

48 Kaikilla luetteloilla on rajoittava vaikutus, koska kaikkia tunnettuja tavaroita tai edes tavaratyypppejä olisi nähdäkseni mahdotonta luetella käytännössä.

49 Ks. vastaavasti julkisasiamies Campos Sánchez-Bordonan ratkaisuehdotus *Brandconcern v. EUIPO* (C-577/14 P, EU:C:2016:571, 67 ja 68 kohta).

b) Tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* soveltaminen kauppakeskuspalveluihin EU-kuviomerkin nro 3618857 osalta

88. Tulliallan katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen soveltaessaan 7.7.2005 annettua tuomiota *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), koska kyseinen tapaus liittyi nimenomaisesti vähittäiskauppapalvelujen täsmentämiseen, kun taas nyt käsiteltävissä valituksissa kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit koskevat kauppakeskuspalveluja.

89. Tulliallan toteaa, että se toistaa tältä osin unionin yleiselle tuomioistuimelle 22.3.2016 esittämänsä väitteet.

90. Tämä argumentti olisi nähdäkseen jätettävä tutkimatta, koska Tulliallan ei ole noudattanut unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohtaa. Tulliallan ei ole yksilöinyt täsmällisesti, mitkä valituksenalaisen tuomion kohdat riitautetaan. Lisäksi on muistutettava, että tätä vaatimusta ei täytä valitus, jossa ei erityisesti osoiteta valituksenalaiseen tuomioon sisältyvää oikeudellista virhettä vaan ainoastaan toistetaan unionin yleisessä tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut.⁵⁰

91. Tulliallan katsoo lisäksi tai vaihtoehtoisesti, että 7.7.2005 annetun tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) soveltamisala on rajallinen eikä siinä edellytetä tavaroiden tai tavaratyyppien täsmentämistä kauppakeskuspalvelujen yhteydessä.

92. Tämä tosiasiallisesti ainoastaan EU-kuviomerkkiin nro 3618857⁵¹ liittyvä väite on nähdäkseen tehoton eikä voi menestyä.

93. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitä on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

94. Mielestäni on kuitenkin syytä epäillä vakavasti, pitääkö tämä unionin yleisen tuomioistuimen toteamus paikkansa.

95. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että 7.7.2005 annetun tuomion *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa unionin tuomioistuin totesi seuraavaa: ”Vähittäiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille. Tämä kauppa käsittää oikeudellisen myyntitoimen lisäksi kaiken muun *toiminnan, jota kauppias harjoittaa* saattaakseen tuollaisen toimen päätökseen. Tämä toiminta muodostuu nimittäin myytäväksi tarjottavien tuotteiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemään mainitun toimen kyseisen kauppiaan kanssa eikä kilpailijan kanssa.”⁵²

96. Luokkaan 35 kuuluvien ”vähittäiskaupan palveluja” koskevan unionin tuomioistuimen yhtenäisen tulkinnan⁵³ perusteella on selvää, ettei kyseisiä palveluja voida kuitenkaan soveltaa kauppakeskuspalveluihin, koska niitä tarjoava yksikkö ei tosiasiallisesti myy kyseessä olevia tavaroita. Tämä yksikkö pikemminkin tarjoaa palveluja tavaroiden kauppialle, ja kyseiset tavarat ovat

50 Tuomio 21.3.2019, *Eco-Bat Technologies ym. v. komissio* (C-312/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:235, 31 ja 35 kohta).

51 Luokkaan 35 kuuluvien palvelujen kuvaus on kyseisen tavaramerkin osalta seuraava: ”Mainonta- ja myynninedistämispalvelut; *erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisistä kauppatavaroista myyvistä vähittäisliikkeistä*”. Kursivointi tässä.

52 Kursivointi tässä.

53 Ks. tuomio 7.7.2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, 33 kohta).

nähdäkseni täysin erillisiä luokkaan 35 kuuluvista vähittäiskaupan palveluista, ja niitä tarjotaan tosiasiallisesti muualla toisessa luokassa. Näin ollen kauppakeskuspalveluihin voisivat sisältyä esimerkiksi luokkaan 36 kuuluva myymälöiden vuokraus sekä luokkaan 35 kuuluvien mainonta- ja myynninedistämispalvelujen tarjoaminen.

97. Vaikka epäilen sitä, sisältyvätkö kauppakeskuspalvelut luokkaan 35 kuuluvien vähittäiskauppapalvelujen käsitteeseen, huomautan, ettei Tulliällä itse ole nyt käsiteltävissä valituksissa kiistänyt unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa esittämää toteamusta, eikä se ole ollut myöskään EUIPO:n eikä BF:n vastavalituksen kohteena.

98. Koska Tulliällä ei ole riitauttanut unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan kauppakeskuspalvelut sisältyvät luokkaan 35 kuuluvien vähittäiskauppapalvelujen käsitteeseen, unionin tuomioistuin ei nähdäkseni voi kumota tässä oikeudenkäyntimenettelyssä unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 72 kohdassa esittämää toteamusta, jonka mukaan 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 50 kohdassa asetettua edellytystä siitä, että vähittäiskauppapalvelujen alaan kuuluvat tavarat tai tavaratyyppit on täsmennettävä, sovelletaan myös kauppakeskuspalveluihin. Olisi ristiriitaista hyväksyä, että kauppakeskuspalvelut sisältyvät luokkaan 35⁵⁴ kuuluvien vähittäiskauppapalvelujen käsitteeseen, edellyttämättä 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 50 kohdan selkeän sanamuodon mukaisesti niiden tavaroiden tai tavaratyyppien täsmenämistä, joihin luokan 35 vähittäiskauppapalvelut liittyvät. Näin ollen unionin tuomioistuin ei nähdäkseni voi päätellä, että unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa virheen todetessaan, että täsmennyksen puuttuminen estää aikaisemman tavaramerkin, tässä tapauksessa EU-kuviomerkin nro 3618857, kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välisen samankaltaisuuden ja siten sekaannusvaaran toteamisen.

99. Katson näin ollen, että kolmas valitusperuste olisi hyväksyttävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314343 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta ja hylättävä EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin nro 3618857 osalta.

54 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.

V Ratkaisuehdotus

100. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin

- hylkää ensimmäisen valitusperusteen osittain perusteettomana ja jättää sen osittain tutkimatta
- hyväksyy kolmannen valitusperusteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314343 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta ja näin ollen kumoaa niiltä osin unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antamat tuomiot Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870)
- hylkää kolmannen valitusperusteen EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin nro 3618857 osalta
- palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen
- päättää oikeudenkäyntikuluista myöhemmin.