



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JULIANE KOKOTT
17 päivänä lokakuuta 2019¹

Asia C-766/18 P

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Yhteisömerkki – Maantieteellinen nimitys – Erottamiskyky – Väittemenettely – Sanan BBQLOUMI sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä koskeva hakemus – Väitteen hylkääminen

I Johdanto

1. Suojatun alkuperänimityksen käyttöön ottamista koskeva menettely, jonka mukaan vain kyproslaiset juustonvalmistajat saivat käyttää Halloumi-nimitystä, on ollut vireillä vuodesta 2014 lähtien, mutta komissio ei ole saanut sitä vielä päätökseen.² Tällä välin Kypros ja muut tahot ovat pyrkineet estämään sen, että tietyt yritykset käyttävät Halloumi-nimitystä tavaramerkkioikeudellisesti.³

2. Käsiteltävässä tapauksessa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (säätö kyproslaisen Halloumi-nimisen perinnejuuston suojelemiseksi, jäljempänä: Foundation) on suojannut nimityksen HALLOUMI juustoja koskevalla EU-yhteisömerkillä. Nyt Foundation pyrkii kyseisen tavaramerkin perusteella estämään bulgariaalaista yritystä rekisteröimästä niin ikään juustoja koskevaa kuviomerkkiä, joka sisältää sanan BBQLOUMI. Muita kyseiseen yhteisömerkkiin perustuvia menettelyjä on Foundationin antamien tietojen mukaan vireillä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO) ja unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja ensimmäisessä tapauksessa unionin tuomioistuin on jo antanut lainvoimaisen ratkaisun Foundationia vastaan.⁴

¹ Alkuperäinen kieli: saksa.

² Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen (EUVL 2015, C 246, s. 9). Ks. myös <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=12050> ja komission lehdistötiedote 28.7.2015, IP/15/5448: ”kyproslaiselle erikoisjuustolle ’Χαλλούμι’ (Halloumi) / ’Hellim’ on myönnettävä suojattu alkuperänimitys (SAN)” (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5448_en.htm).

³ Ks. esim. tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292); tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (ΧΑΛΛΟΥΜΙ ja HALLOUMI) (T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481); tuomio 25.9.2018, Kypros v. EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-384/17, ei julkaistu, EU:T:2018:593) ja tuomio 23.11.2018, Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835).

⁴ Määräys 21.3.2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:207).

3. Foundationin vaatimukset nyt käsiteltävässä asiassa eivät ole tähän mennessä menestyneet, sillä EUIPO ja unionin yleinen tuomioistuin ovat katsoneet, että nimityksellä HALLOUMI on vain heikko erottamiskyky sen vuoksi, että se kuvailee kyseistä juustoa. Näin ollen sanan BBQLOUMI käyttö ei, sen tietystä samankaltaisuudesta huolimatta, anna aihetta olettaa, että kohdeyleisö yhdistäisi sen Foundationin jäsenenä oleviin tuottajiin.

4. Foundation on kuitenkin sitä mieltä, että yhteisömerkkillä on välttämättä tavanomaista vahvempi suoja, jota unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut riittävästi huomioon.

II Oikeudellinen kehys

5. Tavaramerkkiasetuksen⁵ johdanto-osan kahdeksas perustelukappale koskee tavaramerkin tehtävää alkuperän osoittajana:

”Yhteisön tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat. Suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset. Samankaltaisuuden käsite olisi määriteltävä sekaannusvaaran osalta. Sekaannusvaaran, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä on asetettava erityisiä vaatimuksia suojalle.”

6. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa vahvistetaan tavaramerkkiä koskevat olennaiset vaatimukset:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

7. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa kielletään kuvailevien tavaramerkkien rekisteröinti:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

- a) – –
- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
- c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
- d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;
- e) – – ”

⁵ Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteessä III olevalla 2.1. kohdalla (EUVL 2012 L 112, s. 41), ja nyt korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1.).

8. Sekaannusvaaraa koskeva väiteperuste perustuu tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jossa säädetään suhteellisista hylkäysperusteista:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) – –

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.”

9. Tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 3 kohdassa säädetään unionin tuomioistuimien toimivallasta tavaramerkkiasetukseen perustuvien kanteiden osalta:

”[Unionin] tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.”

10. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklassa sallitaan yhteisömerkkien rekisteröinti:

”1. Yhteisön yhteismerkkinä voi olla yhteisön tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteisön yhteismerkkiä koskevan hakemuksen voivat jättää valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymät, joilla niihin sovellettavan lainsäädännön mukaan on kelpoisuus omissa nimissään hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehdä kaikenlaisia sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

2. Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettuna yhteisön yhteismerkkinä voi olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää. Yhteismerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmansia käyttämästä näitä merkkejä tai merkintöjä kaupassa, jos tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista; erityisesti, tällaista tavaramerkkiä ei voida käyttää kolmansia vastaan, jos näillä on oikeus käyttää maantieteellistä nimitystä.

3. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan yhteisön yhteismerkkeihin, jollei 67–74 artiklassa toisin säädetä.”

11. Tavaramerkkiasetuksen 67 artiklassa säädetään merkin käyttömääräyksistä:

”1. Yhteisön yhteismerkin hakijan on esitettävä käyttömääräykset säädettyssä määräajassa.

2. Käyttömääräyksissä ilmaistaan henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, yhteenliittymään liittymisen edellytykset sekä, siltä osin kuin ne ovat olemassa, merkin käyttöä koskevat edellytykset, mukaan lukien seuraamukset. Edellä 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna merkin käyttömääräyksissä on hyväksyttävä merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella.”

III Menettely tähän mennessä

12. M. J. Dairies EOOD toimitti 9.7.2014 EUIPO:lle hakemuksen jäljempänä esitetyn värillisen kuviomerkin rekisteröimiseksi:⁶



13. Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 43, ja ne koskevat tiettyjä elintarvikkeita, mukaan lukien juustot, sekä tiettyjä ateriapalveluja.

14. Foundation on sanamerkin HALLOUMI, jonka EUIPO 14.7.2000 rekisteröi yhteisömerkiksi numerolla 1082965 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kuvausta ”Juustot”, haltija.⁷ Foundation teki 12.11.2014 väitteen kyseisestä rekisteröintihakemuksesta ja vetosi väitteensä tueksi erityisesti tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

15. Väiteosasto hylkäsi väitteen, ja hylkäämispäätöksestä tehty valitus ei myöskään menestynyt. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi niin ikään 25.9.2018 asiassa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, EU:T:2018:594) antamallaan tuomiolla valituslautakunnan päätöstä vastaan nostetun kanteen.

16. Nämä ratkaisut perustuvat olennaisilta osin siihen päätelmään, että tavaramerkki HALLOUMI vastaa tunnetun kyproslaisen juuston nimitystä, minkä vuoksi sen erottamiskyky on vain vähäinen. EUIPO:n ratkaisuelimet ja unionin yleinen tuomioistuin totesivat, että kun otetaan huomioon erot kyseisen tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä, sekaannusvaaraa ei siis ole.

17. Unionin tuomioistuimen on nyt ratkaistava valitus, jonka Foundation on tehnyt 5.12.2018.

18. Foundation vaatii, että

⁶ Valokuva kalasatamasta on ilmeisesti otettu Kreikan Parosin saarella sijaitsevassa Naousan satamassa (<https://www.gtp.gr/locpage.asp?id=12121&lng=1>), tarkemmin sanoen itäsuunnassa pisteessä 37.124862 astetta pohjoista leveyttä ja 25.237685 astetta itäistä pituutta.

⁷ EUIPO:n tietokannan <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001082965> mukaan vireillä on mitättömyysmenettelyjä. Tietokannasta löytyy kuitenkin myös tietoja aiemmasta – ilmeisesti tuloksettomasta – mitättömyysmenettelystä.

- 1) valitus, joka koskee unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota asiassa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), EU:T:2018:594, otetaan tutkittavaksi ja valittajan kumoamisvaatimus hyväksytään;
 - 2) EUIPO ja M. J. Dairies EOOD vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne veloitetaan korvaamaan Foundationin oikeudenkäyntikulut.
19. EUIPO ja M. J. Dairies EOOD vaativat, että
- 1) valitus hylätään ja
 - 2) Foundation veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
20. Asianosaiset ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia ja 12.9.2019 pidetyssä istunnossa suullisia lausumia.

IV Arviointi

21. Foundation esittää valituksensa tueksi neljä perustetta, jotka liittyvät osittain toisiinsa. Kaksi ensimmäistä valitusperustetta koskevat kysymystä siitä, onko yhteisömerkeille tunnustettava erityinen erottamiskyky (jäljempänä B kohta). Kolmannessa valitusperusteessa Foundation väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellistä kriteeriä tässä asiassa kyseessä olevien kahden tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa arvioidessaan (jäljempänä A kohta). Neljännessä valitusperusteessa Foundation kyseenalaistaa sen, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että valituslautakunta on tehnyt virheitä valittajan tavaramerkkiä arvioidessaan, se ei kuitenkaan ole palauttanut asiaa valituslautakuntaan (jäljempänä C kohta).

A Unionin yleisen tuomioistuimen arviointikriteeristä

22. Unionin tuomioistuin voisi tyytyä lausumaan ainoastaan kolmannesta valitusperusteesta, sillä valituksenalaisen tuomion englanninkielisen (oikeudenkäyntikielisen) version 71 kohdassa oli oikeudellinen virhe.

23. Unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitussa kohdassa, että sekaannusvaaraa ei voi syntyä kohdeyleisön keskuudessa, vaikka kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat, lukuun ottamatta palveluita, joita varten tavaramerkkiä on haettu, osittain samoja ja osittain tiettyssä määrin samankaltaisia. Sellaisen aikaisemman kuvailevan tavaramerkin, jonka erottamiskyky on vähäinen, ulkoasun, lausuntatavan ja merkitysisällön samankaltaisuus ei nimittäin riitä synnyttämään olettaa sekaannusvaarasta.⁸

⁸ Kyseisen kohdan sanamuoto oli seuraava: ”Despite the fact that, with the exception of the services covered by the mark applied for, the goods covered by the marks at issue are in part identical and in part similar to some degree, there cannot be any likelihood of confusion on the part of the relevant public since the existence of a visual, phonetic and conceptual similarity is not, in the case of an earlier descriptive mark with low distinctive character, sufficient to give rise to a presumption of a likelihood of confusion—.”

24. Tämä päätelmä on jo itsessään käsittämätön, sillä sekaannusvaaraa arvioitaessa ei ole kysymys siitä, voidaanko sen olemassaolo olettaa. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaara, on pikemminkin arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.⁹ Se, onko vaara konkreettisessa tapauksessa olemassa, on siis *ratkaistava*.

25. Myös unionin tuomioistuin on jo todennut, että rekisteröity tavaramerkki, joka on luonteeltaan kuvaileva, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi ja että sen ja myöhemmän tavaramerkin välillä voi näin ollen olla sekaannusvaara.¹⁰ Lisäksi myös unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, että sekaannusvaara näiden tässä asiassa kyseessä olevan kahden tavaramerkin välillä on teoreettisesti mahdollinen.

26. Valituksenalaisen tuomion 71 kohdan alkuperäisen englanninkielisen version mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan erityisesti arvioinut sitä, oliko sekaannusvaara olemassa konkreettisessa tapauksessa, vaan se sovelsi sääntöä, jonka mukaan aikaisemman kuvailevan tavaramerkin, jonka erottamiskyky on vähäinen, ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuus ei riitä sekaannusvaaran syntymiseen.

27. Näin ollen valituksenalaisen tuomion 71 kohdan alkuperäisessä oikeudenkäyntikielisessä versiossa oli oikeudellinen virhe, jonka olisi periaatteessa johdettava kyseisen version kumoamiseen. Koska unionin tuomioistuin ei voi itse arvioida niitä asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, jotka unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt arvioimatta, asia olisi lisäksi palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen.

28. Kuten myös EUIPO huomauttaa, unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin tosiasiallisesti antanut valituksenalaisen tuomion sen ranskankielisen – joka on unionin tuomioistuimen sisäinen työkieli – version perusteella. Kyseisen version 71 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin korostaa, että esillä olevat seikat eivät ole riittäviä sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on tosiasiallisesti arvioinut yksittäistapausta, ja ainoastaan tuomion käännös oikeudenkäyntikielille on virheellinen.

29. EUIPO ja M. J. Dairies tosin esittävät, että valituksenalaisen tuomion 71 kohdan englanninkielistä versiota olisi tulkittava asiayhteyden valossa ranskankielisen version tavoin, mutta käsitykseni mukaan se ei ole mahdollista ainakaan siltä osin kuin on kyse sekaannusvaaran arvioinnista. Jos unionin tuomioistuimen lausumista tuomioiden tietyissä kieliversioissa herää epäilyksiä, on toki ehdottomasti suositeltavaa tutustua ranskankieliseen versioon, mutta oikeudenkäyntikieltä koskevat säännöt muuttuisivat absurdeiksi, mikäli kyseisellä kielellä annettuja selkeitä lausumia voitaisiin muuttaa tietyssä määrin *contra iudicium*¹¹ pelkästään ranskankielisen version tulkinnan valossa. Tällaiset muutokset olisi pikemminkin tehtävä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 164 artiklan mukaisen korjausmenettelyn kautta.

30. Toisin kuin Foundation väittää, kyseisen käännösvirheen korjaamisen esteenä ei ole ainakaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 164 artiklan 2 kohdan mukainen kahden viikon määräaika tuomion julistamisesta. M. J. Dairies nimittäin korostaa perustellusti, että tämä määräaika koskee ainoastaan asianosaisten esittämiä korjauspyyntöjä eikä viran puolesta tehtävää korjausta.¹²

⁹ Tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta); tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 18 kohta); tuomio 4.7.2019, FTI Touristik v. EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, 13 kohta) ja määräys 21.3.2013, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:207, 32 kohta).

¹⁰ Tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 67, 68 ja 71 kohta).

¹¹ Vrt. *contra legem* -tulkintaa 16.6.2005 annetussa tuomiossa Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386, 47 kohta); 15.4.2008 annetussa tuomiossa Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, 100 ja 103 kohta) ja 24.6.2019 annetussa tuomiossa Poplawski (C-573/17, EU:C:2019:530, 76 kohta).

¹² Vastaavasti määräys 17.3.2006, komissio v. Kreikka (C-417/02, EU:C:2006:189).

31. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 164 artiklan 1 kohdan mukainen korjaus on mahdollinen, kun on kyse kirjoitus- tai laskuvirheistä tai muista selvistä virheistä. Niihin kuuluvat myös käännösvirheet,¹³ joita on oletettavasti pidettävä muina selvinä virheinä.

32. Vakuuttavampi on kuitenkin väite siitä, että korjauksen tekemällä unionin yleinen tuomioistuin poistaa ainakin osittain perustan valitukselta. Menettely kuitenkin vain pitkittyisi ja aiheuttaisi lisäkuluja, mikäli valituksenalainen tuomio kumottaisiin selvän käännösvirheen perusteella, kun unionin yleinen tuomioistuin on jo korjannut sen. Asian palauttamisen jälkeen unionin yleinen tuomioistuin nimittäin hylkäisi kanteen jälleen samalla – nyt ainoastaan oikein käännettyllä – perustelulla.

33. Lisäksi on huomattava, että korjaaminen ei saa vaikuttaa asianosaisten käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin. Sen vuoksi korjaamisesta pitäisi periaatteessa käynnistyä uusi määräaika, jonka aikana tuomion korjattuihin – ja vain niihin – osiin voidaan hakea muutosta. Vaihtoehtoisesti unionin tuomioistuin voisi nyt käsiteltävässä asiassa asettaa asianosaisille määräajan lausumien muuttamista varten.

34. Koska unionin yleinen tuomioistuin korjasi 17.9.2019 annetussa tuomiossa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, EU:T:2019:662) olleen käännösvirheen, kolmas valitusperuste on nykyisessä muodossaan merkityksetön.

35. Tarkastelen näin ollen muita valitusperusteita.

B Yhteisömerkkien erottamiskyvystä

36. Kahdessa ensimmäisessä valitusperusteessa Foundation riitauttaa ensisijaisesti valituksenalaisen tuomion 41 kohdan ja sen ohella myös 71 kohdan, mutta tosiasiaa Foundation vaatii, että tavaramerkkiasetusta ja erityisesti sekaannusvaaraa koskevia sääntöjä on yhteisömerkkien osalta sovellettava toisin kuin tavallisten tavaramerkkien osalta. Foundationin esittämä perustelu on kolmivaiheinen: *ensinnäkin* Foundation väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on vaatinut sitä esittämään näyttöä siitä, että Foundationille rekisteröity yhteisömerkki on erottamiskykyinen. *Toiseksi* Foundation katsoo, että rekisteröidylle yhteisömerkille on välttämättä tunnustettava tavanomaista vahvempi erottamiskyky silloinkin, kun se on luonteeltaan kuvaileva. *Kolmanneksi* Foundation toteaa, että sellaisten tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maantieteellisten yhteisömerkkien erottamiskykyä, jotka ovat merkkejä tai merkintöjä, joita voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, ei voida arvioida yleisten kriteerien perusteella.

37. Nämä perustelut on ensin sijoitettava sen sekaannusvaarasta johtuvan hylkäysperusteen asiayhteyteen, johon Foundation vetoaa.

1. Sekaannusvaara hylkäysperusteena

38. Foundationin esittämät perustelut liittyvät sekaannusvaaran olemassaoloon sen oman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä.

¹³ Vastaavasti määräys 17.3.2006, komissio v. Kreikka (C-417/02, EU:C:2006:189).

39. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jota sovelletaan – mikäli mainitun asetuksen 67–74 artiklassa ei ole toisin säädetty – mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla yhteisömerkkeihin, säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, 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.¹⁴

40. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samanlaisuutta tai samankaltaisuutta sekä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen samanlaisuutta tai samankaltaisuutta, ja kyse on kumulatiivisista edellytyksistä.¹⁵

41. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin. Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on nimittäin nimenomaisesti ilmaistu tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltaisuuden käsite on määriteltävä suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.¹⁶

42. Lisäksi tavallisia tavaramerkkejä koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan päätellä, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä suurempi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on.¹⁷ Näin ollen tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.¹⁸ Sitä, missä määrin näitä johtopäätöksiä voidaan soveltaa maantieteellisiin yhteisömerkkeihin, on kuitenkin tarkasteltava jäljempänä (jäljempänä 4 kohta).

43. Erottamiskyvyn käsitteellä tarkoitetaan tavallisten tavaramerkkien osalta sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettun tavaratietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaratietyn yrityksen tavarat muista tavaratiedoista.¹⁹

44. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömerkillä on sitä vastoin tarkoitus erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muista yritysten tavaratiedoista tai palveluista. Tällaisen yhteisömerkin keskeinen tehtävä on siis taata kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaratietyn ja palvelujen yhteinen kaupallinen alkuperä.²⁰

14 Tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 46 kohta).

15 Tuomio 23.1.2014, *SMHV v. riha WeserGold Getränke* (C-558/12 P, EU:C:2014:22, 41 kohta) ja tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16 Tuomio 29.9.1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

17 Tuomio 11.11.1997, *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta); tuomio 29.9.1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta) ja tuomio 8.11.2016, *BSH v. EUIPO* (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 62 kohta).

18 Tuomio 29.9.1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta).

19 Tuomio 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 49 kohta); tuomio 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 22 kohta) ja tuomio 8.4.2003, *Linde ym.* (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 40 kohta).

20 Tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 ja 57 kohta).

2. Rekisteröidyn yhteisömerkin erottamiskykyyn liittyvästä todistustaakasta

45. Foundation kyseenalaistaa erityisesti valituksenalaisen tuomion 41 kohdan. Kyseisen kohdan mukaan yhteisömerkin haltijan on esitettävä näyttöä siitä, missä määrin kyseinen yhteisömerkki on erottamiskykyinen, kun haltija aikoo vedota tähän erottamiskykyyn väitemenettelyssä.

46. Tietyiltä osin Foundation näyttää selvästi tulkitsevan unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta siten, että näyttöä olisi esitettävä siitä, että rekisteröity yhteisömerkki on ylipäänsä erottamiskykyinen.

47. Unionin yleisen tuomioistuimen päätelmä todellakin vaikuttaa kyseenalaiselta siltä osin, että sen tueksi suoraan siteeratussa tuomiossa Tulliallan Burlington v. EUIPO²¹ ja tuomiossa Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar,²² johon on viitattu epäsuorasti, ei lausuta rekisteröityyn yhteisömerkkiin liittyvästä todistustaakasta.

48. Sitä vastoin tavaramerkkiasetuksen 76 artikla, johon unionin yleinen tuomioistuin on niin ikään viitannut, on merkityksellinen siltä osin, että kyseisen säännöksen 1 kohdan toisen virkkeen mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä virasto voi tutkia vain seikkoja, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiä vaatimuksia. Kyseisessä säännöksessä ei – kummankaan edellä mainitun tuomion tavoin – kuitenkaan edellytetä erityistä näyttöä rekisteröityjen yhteisömerkkien erottamiskykyä.

49. Asiaa selventää enemmän unionin yleisen tuomioistuimen analogisesti soveltama – kuten Foundation on kanteessaan vaatinut²³ – tuomio Formula One Licensing v. SMHV.²⁴ Tulkitseen kyseistä tuomiota siten, että rekisteröidyllä tavaramerkillä on välttämättä tietty vähimmäiserottamiskyky niin kauan kuin sitä ei ole mitätöity.²⁵ Eritystä näyttöä siitä ei voida vaatia.

50. Muuta ei voida päätellä myöskään valituksenalaisen tuomion 41 kohdasta, sillä sen mukaan toteen on näytettävä vain erottamiskyvyn taso ("level", "niveau"), ja vastaavasti unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy tietyn vähimmäiserottamiskyvyn ("a certain degree", "un certain degré"), mitä vielä korostetaan 47 kohdassa. Tämä päätelmä saa vahvistuksen valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa, jonka Foundation on niin ikään kyseenalaistanut ja jossa unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että vaikka yhteisömerkillä HALLOUMI on vain heikko erottamiskyky, se antaa samalla ymmärtää, että vähimmäiserottamiskyky on olemassa.

51. Siltä osin kuin Foundation väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen mukaan toteen on näytettävä se, että rekisteröity yhteisömerkki on ylipäänsä erottamiskykyinen, se siis perustaa väitteensä valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan. Tämä väite on sen vuoksi hylättävä.

3. Rekisteröidyn yhteisömerkin erottamiskyvystä

52. Tosiasiassa Foundationin kannalta ei ole kyse siitä, tunnustetaanko sen yhteisömerkille tietty vähimmäiserottamiskyky, vaan se vaatii pikemminkin, että yhteisömerkkien erottamiskykyä on yleisesti pidettävä tavanomaista vahvempana. Tällöin poistuisi myös erityisen näytön esittämisen tarve.

53. Tämä vaatimus on kuitenkin hylättävä.

21 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870, 60 kohta).

22 Tuomio 29.3.2011 (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 189 kohta).

23 Asiassa T-328/17 esitetyn kannekirjelmän 29 kohta.

24 Tuomio 24.5.2012, (C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40–47 kohta).

25 Ratkaisuehdotukseni asiassa Pandalis v. EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2018:725, 51 kohta). Ks. myös tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 67 kohta).

54. Koska tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömerkin tehtävänä on taata yhteinen kaupallinen alkuperä, kyseisen asetuksen 4 artiklassa, jota sen 66 artiklan 3 kohdan mukaan sovelletaan yhteisömerkkeihin, säädetään, että EU-tavaramerkkejä voivat olla vain sellaiset merkit, joilla voidaan erottaa tavaroiden tai palvelujen, jotka on varustettu kyseisillä merkeillä, kaupallinen alkuperä.²⁶ Näin ollen yhteisömerkin – samoin kuin muiden tavaramerkkien – rekisteröinnin edellytyksenä on sen erottamiskyky.

55. Sitä vastoin ei ole aihetta olettaa, että yhteisömerkillä on välttämättä – edes sen rekisteröinnin perusteella – erityinen erottamiskyky.²⁷ Pikemminkin yhteisömerkit voivat kaikkien muiden tavaramerkkien tavoin olla enemmän tai vähemmän erottamiskykyisiä. Kuten EUIPO esimerkein selvästi osoittaa, erottamiskyvyn määrä riippuu yhtäältä kulloinkin valitusta merkistä ja toisaalta erottamiskyvyn vahvistumisesta merkin käytön johdosta. Näin ollen yhteisömerkkien erottamiskykyä on periaatteessa arvioitava yleisten sääntöjen mukaan.

56. Tästä seuraa, että kaksi ensimmäistä valitusperustetta ovat perusteettomia myös siltä osin kuin Foundation vaatii, että rekisteröityjen yhteisömerkkien erottamiskykyä on välttämättä pidettävä tavanomaista vahvempana.

4. Maantieteellisen yhteisömerkin erottamiskyvystä

57. Vaikeampaa on vastata kysymykseen siitä, voidaanko tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maantieteellisten yhteisömerkkien erottamiskykyä arvioida yleisten kriteerien perusteella.

58. Tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön yhteisömerkkinä voi, poiketen siitä, mitä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää. Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröidä ei voida muun muassa sellaisia tavaramerkkejä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää.

59. Yhteisömerkki DARJEELING,²⁸ joka oli tähän mennessä tärkeimmän yhteisömerkkejä koskeneen tuomion kohteena, on hyvä esimerkki tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan soveltamisesta, koska se on Intiassa sijaitsevan kaupungin ja piirikunnan nimi. Se tarkoittaa myös erityisen tunnettua mustaa teetä, jota viljellään kyseisellä alueella.

60. Foundationin väitettä voidaan tulkita siten, että ainakaan *maantieteellisten* yhteisömerkkien erottamiskykyä ei voida arvioida yleisten kriteerien perusteella, vaan että niillä on automaattisesti katsottava olevan tavanomaista vahvempi erottamiskyky.

a) Foundationin väitteen tutkittavaksi ottamisesta

61. Kyseenalaista on jo se, voidaanko kyseinen Foundationin väite ottaa tutkittavaksi.

²⁶ Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 ja 51 kohta).

²⁷ Vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012, Consorzio vino Chianti Classico v. SMHV – FFR (F.F.R.) (T-143/11, ei julkaistu, EU:T:2012:645, 61 kohta).

²⁸ Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 18 kohta). Ks. myös Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) ratkaisu 30.11.1995, MADEIRA (I ZB 32/93, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1996, s. 270).

62. Foundationin esittämässä perusteluissa, jotka koskevat tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohtaa, nimittäin viitataan korkeintaan epäsuorasti valituksenalaisen tuomion mahdollisiin oikeudellisiin virheisiin, mutta niissä ei täsmennetä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohdassa asetettujen vaatimusten mukaisesti sitä, missä unionin yleisen tuomioistuimen päätelmissä oikeudellisia virheitä voi olla.
63. Foundation ei erityisesti tee perusteluissaan selvää eroa yleisen yhteisömerkin ja maantieteellisen yhteisömerkin välillä.
64. Lisäksi Foundationin väite, joka koskee tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mahdollista rikkomista, on ristiriitainen: Foundation toteaa yhtäältä, että kyseinen säännös ei ole peruste sille, että väitteen olisi menestyttävä,²⁹ mutta toisaalta se pitää säännöstä kuitenkin merkityksellisenä.³⁰ Tällainen epä johdonmukaisuus ei vastaa vaatimuksia, jotka unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetaan valituskirjelmälle, ja se johtaa niin ikään väitteen tutkimatta jättämiseen.³¹
65. Näin ollen Foundationin väitettä, joka koskee maantieteellisten yhteisömerkkien erottamiskykyä, ei voida ottaa tutkittavaksi.
66. Siinäkin tapauksessa, että Foundation väite maantieteelliseen yhteisömerkkiin liittyvistä oikeudellisista seurauksista voitaisiin ottaa tutkittavaksi, sitä ei missään tapauksessa voitaisi hyväksyä.
67. EUIPO nimittäin toteaa perustellusti, että on kyseenalaista, onko tavaramerkki HALLOUMI ylipäänsä tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja että unionin yleinen tuomioistuin ei esittänyt tätä koskevia päätelmiä.
68. Foundation ei kritisoi tätä koskevien päätelmien puuttumista.
69. Toisin kuin DARJEELING HALLOUMI ei ole tietyn paikan nimi, vaan se ainoastaan – ainakin unionin yleisen tuomioistuimen aiemmassa oikeuskäytännössä – yhdistetään tiettyyn paikkaan eli Kyprokseen.³² Tämäkin voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi, koska näyttää siltä, että tällainen juusto on levinnyt laajalle myös alueen muihin maihin usein samalla tai samankaltaisella nimityksellä.
70. Näin ollen ei voida olettaa, että HALLOUMI on tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki, ja mitkään tämän säännöksen oikeudellisia vaikutuksia koskevat päätelmät eivät voi enää vaikuttaa oikeusriidan lopputulokseen.

²⁹ Valituskirjelmän 51 kohta.

³⁰ Valituskirjelmän 63 kohta.

³¹ Ks. vastaavasti tuomio 28.6.2007, komissio v. Espanja (C-235/04, EU:C:2007:386, 47 kohta).

³² Valituksenalaisen tuomion 50 ja 66 kohta. Ks. myös tuomio 13.6.2012, Organismos Kyriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292, 41 kohta); tuomio 7.10.2015, Kypros v. SMHV (XAAAOYMI ja HALLOUMI) (T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752, 20 ja 21 kohta); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T-825/16, EU:T:2018:482, 41 ja 42 kohta); tuomio 13.7.2018, Kypros v. EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481, 39 ja 40 kohta) ja tuomio 23.11.2018, Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835, 61 kohta).

b) Toissijaisesti: asiakysymys

71. Sen tilanteen varalta, että unionin tuomioistuin kuitenkin haluaa tarkastella tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan sisältöä, on ensinnä todettava, että kyseinen säännös on vieras elementti tavaramerkkioikeudessa. On totta, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetty kuvailevien merkkien kielto perustuu ilmeisesti näiden käsitteiden vapaana pitämisen tarpeeseen.³³ Muilla toimijoilla on myös oltava oikeus käyttää kyseisiä kuvauksia omissa tavaroissaan tai palveluissaan. Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä kuvailevia merkkejä kaupallisen alkuperän osoitukseksi vaan kyseisen tuotteen kuvaukseksi.³⁴

72. Tämä koskee myös tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja maantieteellisiä merkintöjä. Kohdeyleisö saattaa nimittäin mieltää ne maantieteellisen alkuperän osoitukseksi tai jopa sellaisen tuotteen kuvaukseksi, joka yhdistetään tiettyyn paikkaan, eikä (yhteisen) kaupallisen alkuperän osoitukseksi.

73. Suullisessa käsittelyssä EUIPO onkin perustellusti todennut, että tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla etuuskohtelulla on samankaltainen vaikutus kuin kuvailevan tavaramerkin rekisteröinnillä edellä mainitun tuomion *Formula One Licensing v. SMHV*³⁵ mukaan. Tällaisella tavaramerkillä on tarpeellinen vähimmäiserottamiskyky, joka riittää oikeuttamaan sen rekisteröinnin, mutta sillä ei välttämättä ole tavanomaista vahvempaa erottamiskykyä.

74. Unionin yleinen tuomioistuin päätyy samaan tulokseen, kun se valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa toteaa, että tavaramerkillä HALLOUMI on vain vähimmäiserottamiskyky ja että sekaannusvaaraa ei näin ollen ole.

75. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 50–53 ja 70 kohdassa nimenomaisesti todennut, että tavaramerkkiä HALLOUMI ei mielletä (tavallisen tai yhteisen) kaupallisen alkuperän nimitykseksi vaan erikoisjuuston nimitykseksi.³⁶ Tietyn tavaran kuvaus ei kuitenkaan saa tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan mukaista etuuskohtelua edes silloin, kun kohdeyleisö mahdollisesti yhdistää sen tiettyyn maantieteelliseen alkuperään. Lisäksi tavaramerkin mieltämistä koskeva arviointi perustuu tosiseikkoihin, eikä se sen vuoksi kuulu valitusmenettelyssä unionin tuomioistuimelle.³⁷

76. Tämä selittää Foundationin näkemyksen, jonka mukaan maantieteellisten yhteisömerkkien nimenomainen salliminen menettäisi tehokkaan vaikutuksensa, jos tällaisille yhteisömerkeille tunnustettaisiin vain vähäinen erottamiskyky sekaannusvaaraa arvioitaessa.

77. Foundationin tavoitetta tavaramerkkinsä HALLOUMI vahvistamiseksi ei kuitenkaan voida saavuttaa sillä, että maantieteellisille yhteisömerkeille tunnustetaan automaattisesti vahvempi erottamiskyky. Tällainen erottamiskyky nimittäin jäisi teoreettiseksi: kohdeyleisö ei edelleenkään mieltäisi maantieteellistä merkintää tuotteen yhteisen kaupallisen alkuperän osoitukseksi.

33 Tuomio 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 ja 26 kohta); tuomio 10.7.2014, *BSH v. SMHV* (C-126/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2065, 19 kohta) ja tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 59 kohta).

34 Havainnollisesti tuomio 31.1.2019, *Pandalis v. EUIPO* (C-194/17 P, EU:C:2019:80, 87–93 ja 103–105 kohta).

35 Tuomio 24.5.2012 (C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40–47 kohta).

36 Ks. myös tuomio 13.6.2012, *Organismos Kyprakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM)* (T-534/10, EU:T:2012:292, 41 kohta); tuomio 7.10.2015, *Kypros v. SMHV (XΑΛΛΟΥΜΙ ja HALLOUMI)* (T-292/14 ja T-293/14, EU:T:2015:752, 28 kohta); tuomio 13.7.2018, *Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi)* (T-825/16, EU:T:2018:482, 42 ja 43 kohta); tuomio 13.7.2018, *Kypros v. EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI)* (T-847/16, ei julkaistu, EU:T:2018:481, 40 ja 41 kohta) ja tuomio 23.11.2018, *Kypros v. EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)* (T-703/17, ei julkaistu, EU:T:2018:835, 49 kohta).

37 Tuomio 31.1.2019, *Pandalis v. EUIPO* (C-194/17 P, EU:C:2019:80, 93 kohta).

78. Maantieteelliselle yhteisömerkille olisi pikemminkin annettava täysin toinen tehtävä esimerkiksi siten, että yksinomaan tällaiset tavaramerkit takaavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen tietyn maantieteellisen alkuperän.

79. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt nimenomaista sääntelyä, sillä tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 3 kohdan mukaan kyseisen asetuksen (yleisiä) säännöksiä sovelletaan, jollei 67–74 artiklassa toisin säädetä.

80. Näin ollen unionin tuomioistuin vahvisti maantieteellistä DARJEELING-yhteisömerkkiä koskeneessa tuomiossaan, että yleisiä periaatteita sovelletaan maantieteellisiin yhteisömerkkeihin. Unionin tuomioistuin korosti, että yhteisömerkit, jotka ovat merkkejä tai merkintöjä, joita voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, ovat – kuten tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee – mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisömerkkejä. Kyseisen 1 kohdan mukaan vain sellaiset merkit voivat olla EU-yhteisömerkkejä, jotka voivat erottaa tavaramerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.³⁸

81. Tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajille tavarankäyttäjien alkuperä siten, että tavaramerkki pystyy yksilöimään sillä varustetun tavarankäyttäjän tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan näin tämän tavarankäyttäjän tai palvelun muiden yritysten tavaroista tai palveluista.³⁹

82. Jos katsottaisiin, että tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna (maantieteellisen) yhteisömerkin keskeinen tehtävä on kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen – ei kaupallisen – alkuperän osoittaminen, sivuutettaisiin tämä keskeinen tehtävä.⁴⁰

83. Näin ollen myös maantieteellisen yhteisömerkin erottamiskykyä on arvioitava sen perusteella, missä määrin se voi yksilöidä kyseisen tavarankäyttäjän tai palvelun yhteisen kaupallisen alkuperän.

84. Kuten jo edellä on esitetty, unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkki HALLOUMI kykenee tällaiseen yksilöintiin korkeintaan vähäisessä määrin. Tästä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät, jotka koskevat tavaramerkin HALLOUMI erottamiskykyä ja sekaannusvaaraa, sekä erityisesti valituksenalaisen tuomion 41 ja 71 kohta, joissa unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että tavaramerkillä HALLOUMI on vain vähimmäiserottamiskyky, joka ei riitä synnyttämään sekaannusvaaraa sen ja riidanalaisen tavaramerkin välillä, eivät ole oikeudellisesti virheellisiä.

85. Tätä johtopäätöstä vastaan ei puhu myöskään se, että se rajoittaa merkittävästi tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdan tehokasta vaikutusta ja maantieteellisten yhteisömerkkien suojaa. Maantieteellisen yhteisömerkin haltijat säilyttävät kuitenkin vähimmäissuojan, jonka perusteella he voivat estää samoja tuotteita varten tarkoitettujen identtisten tavaramerkkien rekisteröinnin. Haltijat voivat myös vaikuttaa tavaramerkin mieltämiseen käyttämällä sitä niin, että siitä tulee erottamiskykyinen.⁴¹

86. Laajemmalle suojalle ei ole viime kädessä tarvettakaan, sillä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen järjestelmä⁴² voi tarjota riittävän ja tavaramerkkioikeudesta riippumattoman suojan. Tämän järjestelmän lisäetuna on maantieteelliseen yhteisömerkkiin verrattuna se, että suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä saa asetuksen

38 Tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 50 kohta).

39 Tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 52 kohta).

40 Tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 54 kohta).

41 Tuomio 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 47 kohta).

42 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1) II osasto.

(EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 1 kohdan mukaan käyttää kuka tahansa asianomaisen eritelmän mukaisesti tuotettua tuotetta kaupan pitävä toimija. Tavaramerkkiasetuksen 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteenliittymän jäsenyys ei ole tämän osalta tarpeen. Lisäksi EUIPO korostaa perustellusti, että ristiriitaista olisi se, että tuottajien yhteenliittymät voisivat tavaramerkkioikeuden perusteella saada vastaavan tai jopa vahvemman suojan maantieteellisille merkinnöille kuin suojattujen alkuperänimitysten järjestelmässä.

87. Kaksi ensimmäistä valitusperustetta on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

C Asian palauttamatta jättämisestä valituslautakunnalle

88. Neljännessä valitusperusteessa Foundation väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on asettunut valituslautakunnan asemaan sen sijaan, että se olisi määrännyt asian palautettavaksi.

89. Valituksenalaisen tuomion 63 ja 64 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on eri mieltä valituslautakunnan päätelmästä, jonka mukaan kyseiset merkit ovat lausuntavaltaan erilaisia. Tämän lisäksi unionin yleinen tuomioistuin ei hyväksy valituksenalaisen tuomion 64–68 kohdassa valituslautakunnan päätelmää siitä, että merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia. Pikemminkin ne ovat lausuntavaltaan ja merkityssisällöltään hieman samankaltaisia.

90. Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt, nämä päätelmät huomioon ottaen, valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa oman kokonaisarviointinsa sekaannusvaaran osalta ja tullut siihen tulokseen, ettei tällaista vaaraa ole.

91. Neljäs valitusperuste perustuu siihen näkemykseen, että ainakin tämä valituslautakunnan kokonaisarviointi pysyy voimassa.

92. Tämä näkemys on kuitenkin virheellinen, sillä unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta ei tavaramerkkiasetuksen 65 artiklan 3 kohdan mukaan rajoitu valituslautakunnan päätöksen kumoamiseen, vaan se voi myös muuttaa kyseistä päätöstä.

93. Unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei kuitenkaan anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätösten muuttamista koskevaa toimivaltaa voidaan kuitenkin käyttää tilanteissa, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.⁴³

94. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa toiminut juuri näin, kun se on korjannut valituslautakunnan arviointia lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden osalta ja sen jälkeen, nämä muutetut arvioinnit huomioiden, tehnyt uuden kokonaisarvioinnin, joka on johtanut samaan lopputulokseen kuin valituslautakunnan tekemä arviointi.

95. Neljäs valitusperuste on siis hylättävä.

⁴³ Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

V Oikeudenkäyntikulut

96. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista, jos valitus hyväksytään ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota 184 artiklan 1 kohdan mukaan sovelletaan valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

97. Koska Foundation on hävinnyt asian, se on periaatteessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

98. Olisi kuitenkin kohtuutonta velvoittaa Foundation korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jotka ovat syntyneet kolmannen valitusperusteen yhteydessä, sillä kyseinen valitusperuste johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen käänkövirheestä. Tämän valitusperusteen osalta kaikkien asianosaisten olisi ensisijaisesti vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan. Asianosaisilla on myöhemmin mahdollisuus tutkia, voidaanko Euroopan unionin tuomioistuimelta tältä osin vaatia vahingonkorvausta.

VI Ratkaisuehdotus

99. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

- 1) Valitus hylätään.
- 2) Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta kolmannen valitusperusteen yhteydessä syntyneitä oikeudenkäyntikuluja. Kyseisen valitusperusteen osalta kaikkien asianosaisten on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.