



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

4 päivänä maaliskuuta 2020\*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Sana- ja kuviomerkit  
BURLINGTON – Aikaisempien sana- ja kuviomerkkien BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE  
haltijan tekemä väite – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara – Nizzan sopimus –  
Luokka 35 – Vähittäismyyntipalvelun käsite – 8 artiklan 4 kohta – Loukkaus – 8 artiklan 5 kohta –  
Maine – Arviointiperusteet – Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus – Väitteen hylkääminen

Yhdistetyissä asioissa C-155/18 P–C-158/18 P,

joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 22.2.2018 tehdyistä neljästä valituksesta,

**Tulliallan Burlington Ltd**, kotipaikka St Helier (Jersey), edustajanaan A. Norris, barrister,

valittajana asioissa C-155/18 P–C-158/18 P,

ja joissa muina osapuolina ovat

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehinään M. Fischer ja D. Botis,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

**Burlington Fashion GmbH**, kotipaikka Schmallingenberg (Saksa), edustajanaan A. Parr, Rechtsanwältin,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja N. Piçarra,

julkisasiamies: G. Hogan,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Longar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.4.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.6.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

## tuomion

- 1 Tulliallan Burlington Ltd vaatii valituksillaan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870) (jäljempänä yhdessä valituksenalaiset tuomiot), joilla tämä hylkäsi sen kumoamiskanteet Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 tekemistä neljästä päätöksestä (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4) (jäljempänä riidanalaiset päätökset), jotka liittyvät neljään väitemenettelyyn Tulliallan Burlingtonin ja Burlington Fashion GmbH:n välillä.

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on muutettu 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL 2006, L 386, s. 14; jäljempänä asetus N:o 40/94).
- 3 Asetus N:o 40/94 on kumottu ja korvattu [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, on kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).
- 4 Kun otetaan huomioon haettujen tavaramerkkien rekisteröintihakemusten jättämispäivät, jotka ovat 19.8.2008 rekisteröinneille nro 982020 ja nro 982021, 2.4.2009 rekisteröinnille nro 1007952 ja 8.9.2009 rekisteröinnille nro 1017273 ja jotka ovat merkityksellisiä sovellettavan aineellisen oikeuden tunnistamisessa, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 menettelysäännöksiä ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 aineellisia säännöksiä rekisteröintien nro 982020, nro 982021 ja nro 1007952 osalta ja asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä rekisteröinnin nro 1017273 osalta. Näiden kahden asetuksen käsiteltävänä olevan riita-asian kannalta merkitykselliset aineelliset säännökset ovat pääosin samat.
- 5 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet” ja jonka säännökset toistetaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa, säädettiin 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.

--

4. Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan:

- a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;
- b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 1–3 kohdassa, jonka säännökset toistetaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa, säädetään seuraavaa:

”1. Tutkiessaan väitettä virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin [rekisteröintihakemuksen] julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessä rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä [yhteisössä].”

7. Asetuksen N:o 40/94 44 artiklassa, jonka otsikko on ”Hakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen” ja jonka säännökset toistetaan asetuksen N:o 207/2009 43 artiklassa, säädetään seuraavaa:

”1. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Jos hakemus on jo julkaistu, myös peruutus tai rajoittaminen julkaistaan.

2. Muutoin yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei voida hakijan pyynnöstä muuttaa kuin hakijan nimen ja osoitteen, virheellisten ilmaisujen tai kirjoitusvirheiden tai ilmeisten virheiden korjaamiseksi, jos tällainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Jos muutokset koskevat tavaramerkin tai tavaroiden tai palvelujen kuvausta ja jos nämä muutokset tehdään hakemuksen julkaisemisen jälkeen, hakemus julkaistaan muutettuna.”

- 8 Asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan, joka kuuluu sen VII osastoon, jonka otsikko on ”Muutoksenhakumenettely”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.”

- 9 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa säädetään seuraavaa:

”[EUIPO] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

- 10 Kyseisen asetuksen 76 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä [EUIPO] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. [EUIPO] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”

- 11 Mainitun asetuksen 151 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Euroopan [unionin] nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on sen Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua rekisteröintipäivästä tai sitä myöhäisemmästä Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvan Euroopan [unionin] nimeämispäivästä lukien sama vaikutus kuin [EU-tavaramerkkiä] koskevalla hakemuksella.

2. Jollei Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan mukaista kieltäytymisilmoitusta ole tehty tai jos kyseinen kieltäytyminen on peruutettu, Euroopan [unionin] nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on 1 kohdassa mainitusta päivästä sama vaikutus kuin tavaramerkin rekisteröinnillä [EU-tavaramerkiksi].”

- 12 Saman asetuksen 156 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Euroopan [unionin] nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä vastaan voi tehdä väitteen samalla tavalla kuin julkaistuja [EU-tavaramerkkiä] koskevia hakemuksia vastaan.

2. Väite on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa, ja määräaika alkaa kuuden kuukauden kuluttua 152 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua julkaisupäivästä. Väite katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen.

3. Suojan epääminen korvaa [EU-tavaramerkkiä] koskevan hakemuksen hylkäämisen.”

- 13 Asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4), 19 säännön, jonka otsikko on ”Väitteen toteennäyttö”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EUIPO] antaa väitteentekijälle tilaisuuden esittää seikkoja, todisteita ja perusteluja väitteensä tueksi tai täydentää kaikkia 15 säännön 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita viraston asettamassa määräajassa – –”

14 Saman asetuksen 50 säännön 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

--

Kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009 76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

15 Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), tehtiin teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305), 19 artiklan perusteella, jossa varataan sopimusmaille oikeus erikseen tehdä keskenään erityisiä sopimuksia teollisoikeuden suojelemiseksi.

16 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen 35 luokkaan kuuluvat seuraavat palvelut:

”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.”

17 Tähän luokkaan liittyvässä selityksessä täsmennetään seuraavaa:

”Luokkaan 35 kuuluvat pääasiassa ihmisten tai organisaatioiden tarjoamat palvelut, joiden tarkoitus on etupäässä:

1. avustaa kaupallisen yrityksen työskentelyssä tai johtamisessa, tai
2. avustaa teollisen tai kaupallisen yrityksen liikeasioiden tai kaupallisten toimintojen hoidossa,

sekä mainostoimistojen tarjoamat palvelut, pääasiassa yleisölle tarjottava tiedottaminen ja ilmoittaminen kaikkia tiedotuskanavia käyttäen kaikenlaisista tavaroista ja palveluista.

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi:

- tavaravalikoiman yhteen kokoaminen toisten lukuun (pois lukien kuljetus), niin että asiakkaat voivat helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitä; sellaisia palveluja voidaan tarjota vähittäis- ja tukkumyyntipisteiden, myyntiautomaattien, postimyyntiluetteloiden tai elektronisten tietovälineiden kautta (sisältäen esim. Web-sivustojen tai television osto-ohjelmien kautta tarjottavat palvelut);
- palvelut, jotka koskevat kirjallisten ilmoitusten ja rekisteröintien kirjaamista, puhtaaksikirjoittamista, kokoamista, laatimista ja järjestämistä sekä matemaattisten ja tilastollisten tietojen kokoamista;
- mainostoimistojen palvelut sekä esitteiden tai näytteiden jakelu suoraan tai postin välityksellä. Tähän luokkaan kuuluu myös mainonta muiden palveluiden, kuten pankkilainoja koskevien palveluiden yhteydessä tai radiomainonta.

--”

## Asian tausta ja riidanalaiset päätökset

- 18 Asian tausta, sellaisena kuin se käy ilmi valituksenalaisista tuomioista, voidaan tiivistää seuraavasti.
- 19 Väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa, Burlington Fashion, jätti 20.11.2008, 13.8.2009 ja 12.11.2009 hakemukset suojan saamiseksi Euroopan unionissa seuraaville kansainvälisille rekisteröinneille:
- kansainvälinen rekisteröinti nro 1017273, jossa nimetään unioni ja joka antaa suojan jäljempänä esitetylle kuviomerkillle:



- kansainvälinen rekisteröinti nro 1007952, jossa nimetään unioni ja joka antaa suojan jäljempänä esitetylle kuviomerkillle:



- kansainvälinen rekisteröinti nro 982021, jossa nimetään unioni ja jolla annetaan suoja jäljempänä esitetylle kuviomerkillle:



- kansainvälinen rekisteröinti nro W982020, jossa nimetään unioni ja jolla annetaan suoja sanamerkillle BURLINGTON.
- 20 Tavarat, joille 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”, ja
  - luokka 25: ”Jalkineet, vaatteet, päähineet, vyöt”.
- 21 Tulliallan Burlington teki 12.8.2009, 17.5.2010 ja 16.8.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteet haettujen tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta. Väitteet perustuivat muun muassa tarpeeseen suojella jäljempänä esitettyjä tavaramerkkejä ja aikaisempia oikeuksia, joiden haltija Tulliallan Burlington on:
- sanamerkki BURLINGTON, joka on rekisteröity 5.12.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2314342 ja asianmukaisesti uudistettu 29.10.2012, seuraaviin luokkiin kuuluvia palveluja varten:
    - luokka 35: ”Mainostilojen vuokraus ja liisaus; näyttelyiden järjestäminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa; messujen järjestäminen kaupallisessa tarkoituksessa; mainonta- ja myyinnedistämispalvelut ja vastaavat tiedotuspalvelut; erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvästä vähittäisliikkeestä”, ja
    - luokka 36: ”Myymlöiden 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, joka on rekisteröity 7.11.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2314343 ja asianmukaisesti uudistettu 29.10.2012, Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35 ja 36 kuuluvia samoja palveluja ja sen 41 luokkaan kuuluvia palveluja varten, jotka 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”

- jäljempänä esitetty kuviomerkki, joka on rekisteröity 7.11.2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2330341 ja asianmukaisesti uudistettu 25.4.2013, Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia edellä mainittuja palveluja varten:



- jäljempänä esitetty 16.10.2006 EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki nro 3618857, joka on mitättömyysmenettelyn nro 8715 C johdosta rajattu koskemaan Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia seuraavia palveluja:



- luokka 35: ”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 myyvästä vähittäisliikkeestä”
  - luokka 36: ”Myymälöiden vuokraus; kiinteistöjen liisaus tai hallinta; rakennusten tai niissä olevien tai niiden välillä olevien tilojen liisaus; kiinteistöjen hallinnointi; kauppojen vuokrausta koskevat tiedotuspalvelut”
  - luokka 41: ”Huvipalvelut; live-esitykset”.
- 22 Väitteiden tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 23 Väiteosasto tutki väitteet 10.7., 8.10., 8.11. ja 22.11.2013 tekemillään päätöksillä ainoastaan aikaisemman unionin tavaramerkin nro 3618857 perusteella, hyväksyi väitteet luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien riidanalaisien tavaroiden osalta ja velvoitti väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 24 Burlington Fashion teki 20.8.2013, 3.12.2013, 11.12.2013 ja 2.1.2014 neljä valitusta väiteosaston päätöksistä EUIPO:n sisällä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
- 25 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi riidanalaisilla päätöksillä väiteosaston päätökset ja hylkäsi mainitut väitteet.



26 Riidanalaisissa päätöksissään neljäs valituslautakunta totesi ensiksi olennaisin osin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta, että aikaisempien kuviomerkkien laaja tunnettuus on näytetty toteen merkityksellisellä alueella Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35 ja 36 kuuluvien palvelujen osalta lukuun ottamatta palvelua ”erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti – – ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppataavaroita myyvästä vähittäisliikkeestä”. Toiseksi neljäs valituslautakunta katsoi mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettusta perusteesta lähinnä, ettei Tulliallan Burlington ollut näyttänyt toteen, että välttämättömät edellytykset kohdeyleisön johtamisesta harhaan ja siihen liittyvästä vahingosta täytyvät esillä olevassa asiassa. Kolmanneksi se totesi mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta perusteesta lähinnä, että koska kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat erilaisia, sekaannusvaaraa ei ole kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta riippumatta.

### **Oikeudenkäyntimenettelyt unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot**

27 Tulliallan Burlington nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2016 toimittamallaan kannekirjelmillä neljä kumoamiskannetta riidanalaisista päätöksistä.

28 Kanteidensa tueksi Tulliallan Burlington vetosi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu lähinnä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, menettelyvirheeseen ja menettelysääntöjen rikkomiseen, toinen perusteluvollisuuden noudattamatta jättämiseen, oikeuden tulla kuulluksi loukkaamiseen ja mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

29 Valituksenalaisilla tuomioilla, joiden tuomiolauselmat ja perustelut ovat samat, unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Tulliallan Burlingtonin esittämät kanneperusteet kokonaisuudessaan.

30 Ensimmäisestä kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 28 kohdassa, että neljännen valituslautakunnan mukaan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole näytetty toteen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien vähittäismyyntipalvelujen osalta.

31 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 33 kohdassa, että 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; jäljempänä tuomio Praktiker) 34 kohdassa esitetty tulkinta on esteenä 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.

32 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että kun otetaan huomioon Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin sitä tulkittiin tuomion Praktiker 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut. Se totesi valituksenalaisten tuomioiden seuraavassa kohdassa, että neljännen valituslautakunnan käyttämä vähittäismyyntin käsitteen suppea tulkinta on virheellinen ja että Tulliallan Burlington voi vedota luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan.

33 Muistutettuaan valituksenalaisten tuomioiden 37–42 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 43 kohdassa, että käsiteltävässä asiassa Tulliallan Burlington ei ollut esittänyt neljännessä valituslautakunnassa eikä unionin yleisessä tuomioistuimessa johdonmukaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että haettujen tavaramerkkien käyttö merkitsee aikaisempien

tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden seuraavissa kohdissa, että vaikka Tulliällä Burlington oli korostanut aikaisempien tavaramerkkiensä ”lähes ainutlaatuista” luonnetta, se ei ollut esittänyt erityisiä seikkoja, jotka voisivat tukea sitä, että haettujen tavaramerkkien käyttö vähentäisi sen aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa.

- 34 Riidanalaisia päätöksiä koskevasta väitetystä menettelyvirheestä unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 46 kohdassa, että EUIPO:n elimet olivat ottaneet asianmukaisesti huomioon Tulliällä Burlingtonin huomautukset, ja hylkäsi näin ollen tämän väitteen perusteettomana.
- 35 Toisen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi ensiksi Tulliällä Burlingtonin argumentoinnin perusteluvollisuuden laiminlyönnistä ja kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamisesta. Se katsoi erityisesti valituksenalaisten tuomioiden 53 kohdassa, että Tulliällä Burlingtonilla oli hyvinkin mahdollisuus esittää huomautuksia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetuista edellytyksistä.
- 36 Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 54 ja 55 kohdassa pääosin, että jos Tulliällä Burlington ei ollut neljännessä valituslautakunnassa kehitellyt väitettä, johon se itse oli vedonnut väitemenettelyssä, eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista, valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se ollut pyytänyt asianosaisilta täydentäviä huomautuksia kyseisestä aiheesta.
- 37 Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden 56–58 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä ja todistustaakkaa koskevasta oikeuskäytännöstä ja totesi sitten, ettei Tulliällä Burlington ollut esittänyt tosiseikkoja eikä oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että tämän säännöksen soveltamisedellytykset asianmukaisesti täyttyivät, koska Tulliällä Burlington oli tyytynyt toteamaan neljännessä valituslautakunnassa pysyttävänsä väiteosastossa esittämänsä väitteet.
- 38 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näin ollen toisen kanneperusteen ja totesi, että neljäs valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että Tulliällä Burlington ei ollut näyttänyt toteen, että edellytykset merkkipäätöksen loukkauskanteille asianmukaisesti täyttyivät.
- 39 Kolmannen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin muistutti ensin sekaannusvaaraa koskevasta oikeuskäytännöstä valituksenalaisten tuomioiden 66–68 kohdassa ja totesi sitten, että neljäs valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että haettujen tavaramerkkien kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat palvelut, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35 ja 36. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden 70 kohdassa erityisesti tästä luokasta 35, että unionin tuomioistuimet ovat todenneet, että vähittäiskaupan palvelujen osalta on välttämätöntä, että myytäväksi tarjottavat tavarat täsmennetään tapauskohtaisesti. Unionin yleinen tuomioistuin viittasi tältä osin tuomioon Praktiker (50 kohta) ja 24.9.2008 annettuun tuomioon Oakley v. SMHV – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, 44 kohta).
- 40 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että koska tavaroita, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, ei ole nimetty, ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä. Se päätteli tästä valituksenalaisten tuomioiden 72 kohdassa, että Tulliällä Burlingtonin väite, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ole tarpeen täsmentää kyseisiä tavaroita, on hylättävä, koska kun otetaan huomioon Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 sanamuoto, vähittäiskauppapalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinut tuomion Praktiker 34 kohdassa, käsittää kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

41 Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen valituksenalaisten tuomioiden 74 kohdassa, ettei yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys täyty ja että näin ollen kolmas kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

### **Asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset**

42 Tulliallan Burlington vaatii valituksissaan, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltä osin kuin niissä hylätään sen riidanalaisista päätöksistä nostamat kanteet
- kumoaa riidanalaiset päätökset tai toissijaisesti palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä tekisi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisen ratkaisun, ja
- velvoittaa EUIPO:n ja Burlington Fashionin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

43 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kolmeen aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin nro 2314342, nro 2314343 ja nro 2330341 perustuvat kanteet
- hylkää valitukset muilta osin ja
- velvoittaa kunkin asianosaisten vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

44 Burlington Fashion vaatii, että unionin tuomioistuin

- hylkää valitukset kokonaisuudessaan ja
- velvoittaa Tulliallan Burlingtonin korvaamaan Burlington Fashionille unionin tuomioistuimessa, unionin yleisessä tuomioistuimessa ja neljännessä valituslautakunnassa käydyissä menettelyissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja muut kulut.

45 Unionin tuomioistuimen presidentin 12.6.2018 antamalla määräyksellä asiat yhdistettiin kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.

### **Valitusten tarkastelu**

46 Tulliallan Burlington vetoaa valitustensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, jotka ovat kyseisissä neljässä asiassa samat ja joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, toinen kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

## *Ensimmäinen valitusperuste*

### *Asianosaisten lausumat*

- 47 Tulliällä Burlingtonin ensimmäinen valitusperuste koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan, joka koskee aikaisemman tavaramerkin maineen vahingoittamiseen perustuvaa väitettä, rikkomista.
- 48 Tämä valitusperuste jakautuu kolmeen osaan.
- 49 Tulliällä Burlington väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että koska aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden luonteesta ja laajuudesta on näyttöä, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta) esitettyihin seikkoihin pohjautuvan kokonaisarvioinnin nojalla, että kohdeyleisö yhdistää aikaisemmat tavaramerkit ja haetut tavaramerkit toisiinsa.
- 50 Kauppakeskuspalvelut nimittäin edellyttävät vuorovaikutusta myymälöissä myytävien tuotteiden loppukuluttajien kanssa. Kauppakeskuksen vähittäismyymälöiden ja niiden tavaroiden arvostus kasvaa, kun ne yhdistetään Burlington Arcaden kauppakeskukseen, ja kuluttaja yhdistää aikaisemmat tavaramerkit ylellisyustuotteiden, kuten korujen, nahkatuotteiden tai hajuvesien, toimittamiseen.
- 51 Sen sijaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi todennut aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolon, se tutki erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa ja sen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
- 52 Ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, joka koskee erottamiskyvyn vesittymistä ja sen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, Tulliällä Burlington katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 36–44 kohdassa, ettei se ollut esittänyt näyttöä tällaisesta vesittymisestä tai hyväksikäytöstä edellä mainitussa oikeuskäytännössä vahvistettujen kriteerien perusteella.
- 53 Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 44 ja 45 kohdassa noudattama lähestymistapa on Tulliällä Burlingtonin mukaan kuitenkin virheellisesti vaativampi kuin oikeuskäytännössä edellytetty lähestymistapa. Se otti siten huomioon kauppakeskuksen myymälöiden tavaramerkkien laajan tunnettuuden, vaikka tällä ei ole merkitystä. Unionin yleinen tuomioistuin otti samalla tavoin huomioon sen, että sana ”Burlington” on myös muiden hyvin tunnettujen paikkojen nimi, kun taas sillä ei ollut mitään näyttöä näiden paikkojen mahdollisesta laajasta tunnettuudesta, minkä vuoksi se vaati sellaista todistelun tasoa, joka olisi mahdoton saavuttaa. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole noudattanut 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) esitettyä kantaa.
- 54 Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään Tulliällä Burlingtonin mukaan ottanut huomioon sille toimitettuja merkityksellisiä todisteita, jotka oli myös esitetty neljännessä valituslautakunnassa ja jotka olivat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riittäviä (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 76 ja 77 kohta ja tuomio 14.11.2013, Environmental Manufacturing v. SMHV, C-383/12 P, EU:C:2013:741, 43 kohta).
- 55 Ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa osassa Tulliällä Burlington toistaa unionin tuomioistuimessa yhden niistä kanneperusteista, jotka se esitti riidanalaisten päätösten kumoamista koskevien kanteidensa tueksi; tämän perusteen mukaan neljäs valituslautakunta ja tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin eivät ottaneet huomioon niille esitettyjä argumentteja.
- 56 Burlington Fashion vaatii, että ensimmäinen valitusperuste hylätään kokonaisuudessaan.

- 57 Se katsoo ensimmäisen valitusperusteen kahdesta ensimmäisestä osasta, että Tulliallan Burlington ei ole esittänyt syytä, johon vaara aiheuttomasta hyödyistä tai vahingosta Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta perustuisi. Yhtäältä aikaisempia tavaramerkkejä ei voida pitää ainutlaatuisina, koska myös Burlington Fashion on käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä jo kauan erilaisten tavaroiden valikoimalle. Toisaalta Tulliallan Burlington ei ole myöskään esittänyt todisteita aikaisemmilla tavaramerkeillä suojattujen merkkien ja Burlington Arcaden kauppakeskuksen välisestä yhteydestä.
- 58 Unionin yleistä tuomioistuinta ei myöskään Burlington Fashionin mukaan voida moittia siitä, että se asetti Tulliallan Burlingtonille oikeuskäytännön mukaista korkeamman näyttökynnyksen. Sen mukaan väitteentekijän on osoitettava kahden itsenäisen edellytyksen täytyminen; nämä edellytykset ovat yhtäältä laajalti tunnetun tavaramerkin imagon ja identiteetin heikentyminen yleisön keskuudessa ja toisaalta kyseisen yleisön taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kuitenkin aivan oikein valituksenalaisten tuomioiden 43 kohdassa esittämässään päätelmässä, ettei Tulliallan Burlington ollut esittänyt neljännessä valituslautakunnassa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa riittäviä seikkoja sen osoittamiseksi, että nämä edellytykset täyttyvät.
- 59 EUIPO katsoo, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.
- 60 EUIPO väittää tämän valitusperusteen ensimmäisestä osasta, että unionin yleinen tuomioistuin viittasi nimenomaisesti kyseisten tavaramerkkien välisen yhteyden olemassaolon arviointiin liittyvään merkitykselliseen oikeuskäytäntöön. Unionin yleinen tuomioistuin viittasi 27.11.2008 annettuun tuomioon Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) ja totesi tämän jälkeen pääasiallisesti, ettei aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus riitä osoittamaan sitä, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsee tai saattaisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka aiheuttaa tai saattaisi aiheuttaa sille vahinkoa. Unionin yleinen tuomioistuin korosti perustellusti, että tavaramerkin haltijan on vielä osoitettava, että aikaisemman tavaramerkin haltijan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan taloudellinen käyttäytyminen on saattanut tai saattaa muuttua haetun tavaramerkin käytön vuoksi.
- 61 EUIPO katsoo ensimmäisen valitusperusteen toisesta osasta, että unionin yleinen tuomioistuin totesi asianmukaisesti, ettei Tulliallan Burlington ollut esittänyt riittävää näyttöä osoittaakseen tällaisen vaaran ja etteivät unionin yleisen tuomioistuimen näyttövaatimukset olleet liian suuria, koska tämä noudatti tiukasti unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 62 Ensimmäisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa Tulliallan Burlington väittää, että unionin yleinen tuomioistuin jätti valituksenalaisissa tuomioissa tutkimatta, oliko aikaisempien tavaramerkkien, joiden se katsoi olevan laajalti tunnettuja, ja haettujen tavaramerkkien välillä yhteys, vaikka tällaisen yhteyden olemassaolo on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla välttämätön edellytys aikaisempien tavaramerkkien loukkaamisen toteutumiselle.
- 63 Tältä osin on todettava, että 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) annetun tulkinnan mukaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettut haitat laajalti tunnetuille tavaramerkeille, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkä takia kohdeyleisö yhdistää nämä tavaramerkit toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa.
- 64 Mikäli tällainen yhteys yleisön keskuudessa puuttuu, myöhemmän tavaramerkin käyttö ei merkitse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka ole niille haitaksi (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 31 kohta).



- 65 Saman oikeuskäytännön mukaan tällainen yhteys ei kuitenkaan sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse jostakin mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista haitoista, jotka ovat erityisedellytys tässä säännöksessä säädetyille laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 32 kohta).
- 66 Tämän säännöksen soveltaminen riippuu seuraavasta kolmesta edellytyksestä: ensiksi siitä, että aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välillä on yhteys, toiseksi siitä, että väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi. Koska nämä kolme edellytystä ovat kumulatiivisia, yhden edellytyksen täyttymättä jääminen riittää estämään kyseisen säännöksen soveltamisen.
- 67 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan arviointinsa yhteydessä valituksenalaisten tuomioiden 35 kohdassa, että Tulliallan Burlington voi vedota Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan. Se totesi lisäksi näiden tuomioiden 36 kohdassa, että neljäs valituslautakunta on katsonut riidanalaisissa päätöksissä, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole yhteyttä ja ettei Tulliallan Burlington ollut osoittanut, että haettujen tavaramerkkien käyttäminen olisi voinut merkitä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olla niille haitaksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan arvioinut sitä, oliko kyseisten tavaramerkkien välillä yhteys, vaan siirtyi suoraan analysoimaan tässä artiklassa asetettua kolmatta edellytystä eli eri vaaroja koskevaa edellytystä.
- 68 Muistutettuaan unionin tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevasta oikeuskäytännöstä valituksenalaisten tuomioiden 37–42 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin nimittäin tyytyi kyseisten tuomioiden 43–45 kohdassa vahvistamaan riidanalaiset päätökset toteamalla lähinnä, että Tulliallan Burlingtonin esittämät todisteet eivät riitä osoittamaan, että haettujen tavaramerkkien käyttö vähentää aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa.
- 69 Kuten tämän tuomion 66 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen edellyttää kolmen kumulatiivisen edellytyksen täyttymistä, joten yhden edellytyksen täyttymättä jääminen riittää estämään kyseisen säännöksen soveltamisen.
- 70 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisissa tuomioissa voinut oikeudellista virhettä tekemättä aluksi tutkia, onko olemassa vaara siitä, että haettujen tavaramerkkien käyttö merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi, kun oletetaan, että kuluttajat muodostavat yhteyden haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien tavaramerkkien välille. Todetessaan, ettei tällaista vaaraa ole, se poisti samalla tarpeen tutkia sen perusteena olevan olettaman paikkansapitävyyttä eli sitä, onko aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välillä yhteys.
- 71 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.
- 72 Ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä siitä, että se on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan vaaraa siitä, että haettujen tavaramerkkien käyttäminen ilman syytä merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 73 Tältä osin on muistutettava yhtäältä, että haitat, joita vastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa annetaan suojaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi, ovat ensiksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tämän tavaramerkin



- maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 27 kohta).
- 74 Yksi ainoa näistä kolmesta haitasta riittää, jotta kyseistä säännöstä voidaan soveltaa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 28 kohta).
- 75 Toisaalta on niin, että vaikka aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta, sen on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 38 kohta).
- 76 Yhden mainitussa säännöksessä tarkoitetun haitan olemassaoloa tai vakavaa vaaraa sellaisesta tulevaisuudessa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset seikat, joiden joukkoon kuuluvat muun muassa aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseiset tavarat ja palvelut ja niiden samankaltaisuuden aste (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 68 kohta).
- 77 Erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta, jota kutsutaan myös ”vesittämiseksi”, ”häviämiseksi” tai ”hämärtymiseksi”, on todettava, että tämä haitta aiheutuu heti, kun tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen heikentymiseen. Näin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä miellelyhtymää niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten se on rekisteröity (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 29 kohta).
- 78 Unionin tuomioistuin on vielä täsmentänyt, että näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai voisi aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää, että osoitetaan, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 77 kohta).
- 79 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 43 kohdassa, ettei valittaja ollut esittänyt valituslautakunnassa eikä unionin yleisessä tuomioistuimessa johdonmukaisia todisteita, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että haettujen tavaramerkkien käyttö ”merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä”, ja viittasi näin ollen vain yhteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista kolmesta haitasta.
- 80 Unionin yleinen tuomioistuin perusteli tätä toteamusta valituksenalaisten tuomioiden 44 kohdassa toteamalla, ettei kantaja ollut ”esittänyt erityisiä seikkoja, jotka voisivat tukea sitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen vähentäisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa”.
- 81 Yhtäältä unionin yleisen tuomioistuimen epäselvä viittaus aikaisempien tavaramerkkien ”myyntivoiman” mahdolliseen vähentymiseen ei ole omiaan vahvistamaan varmuudella, että unionin yleinen tuomioistuin on todella arvioinut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvan haitan vaaran olemassaoloa. Toisaalta toteamuksella, jonka mukaan vaaraa tällaisesta vähentymisestä ei ole, ei missään tapauksessa voida osoittaa, ettei ole olemassa samassa säännöksessä tarkoitettua vaaraa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä.

- 82 Unionin yleinen tuomioistuin lisäsi valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, että ”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”.
- 83 Vaikka tämä unionin yleisen tuomioistuimen toteamus pitäisikin paikkansa, se ei kuitenkaan liity suoraan mihinkään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista kolmenlaisista haitoista. Niillä ei tarkoiteta aikaisemmalla tavaramerkillä nimetyn paikan ”kaupallista houkuttelevuutta” vaan vaaraa siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi.
- 84 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut todisteita, jotka Tulliallan Burlington oli toimittanut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väiteperusteen tueksi, kyseisessä säännöksessä säädettyjen arviointiperusteiden valossa ja että se teki näin ollen oikeudellisen virheen.
- 85 Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on näin ollen perusteltu. Näin ollen tämä valitusperuste on hyväksyttävä ilman, että on tarpeen tutkia ensimmäisen valitusperusteen kolmatta osaa.

### ***Valitusten toinen valitusperuste***

#### *Asianosaisten lausumat*

- 86 Toinen valitusperuste, johon on vedottu valitusten tueksi, jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista ja toinen osa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, joka liittyy merkkipäätöksen loukkauskanteeseen, rikkomista.
- 87 Toisen kanneperusteen ensimmäisestä osasta Tulliallan Burlington toteaa, että väiteosasto on arvioinut haettujen tavaramerkkien pätevyyttä ainoastaan aikaisemman EU-tavaramerkin perusteella ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan nähden.
- 88 Tulliallan Burlington, joka oli myös esittänyt kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 ja 4 kohtaan perustuvia väiteperusteita, oli kuitenkin pysyttänyt kaikki väiteperusteensa neljännessä valituslautakunnassa. Neljäs valituslautakunta oli ilmoittanut 28.9.2015 päivätyssä kirjeessään aikovansa tutkia asiat myös aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin nro 2314343 perusteella ja kehottanut asianosaisia esittämään huomautuksensa tästä tavaramerkistä, mutta se ei viitannut muihin tutkintaperusteisiin eikä kehottanut asianosaisia esittämään huomautuksia muusta perusteesta.
- 89 Tulliallan Burlington moittii siis unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se todennut, että neljännen valituslautakunnan olisi pitänyt kehottaa asianosaisia esittämään huomautuksensa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdasta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 54 kohdassa, ettei kyseisellä neljännellä valituslautakunnalla ollut velvollisuutta pyytää osapuolilta täydentäviä huomautuksia, mikä on ristiriidassa kuulluksi tulemista koskevan oikeuden kanssa, ellei valituslautakunta lausu ainoastaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa koskevasta kysymyksestä.
- 90 Toisen valitusperusteensa toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä totesi valituksenalaisten tuomioiden 62 kohdassa, ettei se ollut esittänyt näyttöä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan edellytysten täyttymisestä. Tarkemmin sanottuna se moittii unionin yleistä tuomioistuinta tämän päätelmien virheellisyydestä, kun otetaan huomioon neljännellä valituslautakunnalla aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta olleet todisteet.

91 EUIPO ja Burlington Fashion vaativat, että toinen valitusperuste hylätään.

*Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 92 Toisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi jättäessään toteamatta, että neljännen valituslautakunnan olisi pitänyt kehottaa osapuolia esittämään huomautuksensa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdasta, koska se aikoi käsitellä tätä kysymystä EUIPO:n väiteosastosta poiketen.
- 93 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklasta ilmenee, että EUIPO:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tässä säännöksessä säädetään asianosaisten oikeudesta tulla kuulluksi EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä.
- 94 Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei lopulliseen kantaan, jonka hallintoelimen aikoo omaksua (määräys 8.9.2015, DTL Corporación v. SMHV, C-62/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:568, 45 kohta). Tämä oikeus ei myöskään edellytä, että EUIPO:n valituslautakunnan olisi ennen kuin se vahvistaa lopullisen kantansa osapuolen esittämien seikkojen arvioinnista annettava osapuolelle uusi mahdollisuus esittää näkemyksensä kyseisistä seikoista (tuomio 19.1.2012, SMHV v. Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, 53 kohta). Lisäksi asianosainen, joka on itse esittänyt kyseiset tosiseikat ja todisteet, on oletettavasti ne esittäessään kyennyt täysin ilmaisemaan niiden mahdollisen merkityksen asian ratkaisun kannalta (määräys 4.3.2010, Kaul v. SMHV, C-193/09 P, ei julkaistu, EU:C:2010:121, 66 kohta).
- 95 Käsiteltävässä asiassa Tulliallan Burlington on itse vedonnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan yhtenä väitteidensä perusteena, ja se on voinut esittää tältä osin merkityksellisinä pitämänsä argumentit ja todisteet.
- 96 Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin huomautti valitustenalaisten tuomioiden 53 kohdassa, että kyseisen asian asiakirja-aineistosta ilmenee, että Tulliallan Burlingtonilla oli koko EUIPO:n elimissä käydyssä menettelyn ajan ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa. Tulliallan Burlington ei kiistä tätä toteamusta ja myöntää itse valituksissaan, että se oli ilmoittanut neljännelle valituslautakunnalle toimittamissaan 20.2.2014 päivätyissä huomautuksissa, että se pysyttää kaikki väiteperusteensa, mukaan lukien asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan nojautuvan perusteen.
- 97 Kuten 13.3.2007 annetussa tuomiossa SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 57 kohta) on todettu, valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava väitteen asiasisältö uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta. Tästä seuraa, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunnalla oli velvollisuus tutkia uudelleen kaikki Tulliallan Burlingtonin esittämät väiteperusteet, joihin kuuluu muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuva väiteperuste. Tulliallan Burlington saattoi näin ollen esittää valituslautakunnalle esittämässään huomautuksissa kaikki lisäperustelut, joita se piti merkityksellisinä tämän väiteperusteen kannalta, eikä valituslautakunnan erityisesti pitänyt kehottaa sitä tekemään näin.
- 98 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen perustellusti, ettei neljättä valituslautakuntaa voida moittia siitä, ettei se pyytänyt asianosaisilta lisähuomautuksia tältä osin.
- 99 Edellä esitetystä seuraa, että toisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.
- 100 Toisen valitusperusteensa toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se teki arviointivirheen, joka koskee todisteita, jotka oli esitetty sen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan väitteen tueksi.

- 101 Unionin tuomioistuin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta seuraa, että muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei siis ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin (tuomio 13.11.2019, *Outsource Professional Services v. EUIPO*, C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961, 47 kohta).
- 102 Lisäksi tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmeistä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että on tarpeen ryhtyä uudelleen arvioimaan tosiseikastoa ja selvitystä. Valittajan on ilmoitettava täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, ja näytettävä toteen ne arviointivirheet, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan päätenyt niiden ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla (tuomio 13.11.2019, *Outsource Professional Services v. EUIPO*, C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961, 48 kohta).
- 103 Tulliallan Burlington esittää lähinnä, että jos unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut huomioon esitetyt todisteet sen puoltamalla tavalla, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että merkioikeutta oli loukattu. On kuitenkin todettava, että näin menetellessään Tulliallan Burlington tyytyy arvostelemaan valituksenalaisissa tuomioissa tehtyä tosiseikkojen arviointia eikä esitä seikkaa, jolla pyrittäisiin osoittamaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut merkitykselliset tosiseikat tai todisteet huomioon vääristyneellä tavalla.
- 104 Tästä seuraa, että toisen kanneperusteen toinen osa on jätettävä tutkimatta.
- 105 Edellä esitetyn perusteella valitusten tueksi esitetty toinen valitusperuste on osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta.

### ***Valitusten kolmas valitusperuste***

#### *Asianosaisten lausumat*

- 106 Kolmas peruste, johon on vedottu valitusten tueksi, koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Tämä valitusperuste jakautuu neljään osaan.
- 107 Kolmannen valitusperusteen ensimmäisessä osassa Tulliallan Burlington väittää, että unionin tuomioistuin katsoi 11.10.2017 antamassaan tuomiossa *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 48 kohta), että tuomiosta Praktiker ilmenevää vaatimusta, jonka mukaan vähittäismyyntipalvelut kattavan tavaramerkin hakijan on täsmennettävä näiden palvelujen kohteena olevat tavarat, ei sovelleta ennen kyseistä tuomiota rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Se väittää lisäksi, että 11.10.2017 annettuun tuomioon *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750) perustuvaa oikeuskäytäntöä pitäisi oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti soveltaa myös sellaisiin tavaramerkkihakemuksiin, jotka oli julkaistu tuomion Praktiker antamispäivänä, sekä hakemuksiin, jotka oli jo jätetty ja joista EUIPO ei ole esittänyt muutospyyntöä. Näin ollen tuomiota Praktiker ei voida soveltaa mihinkään aikaisempaan tavaramerkkiin, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisissa tuomioissa.

- 108 Kolmannen valitusperusteen toisessa osassa Tulliallan Burlington väittää, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi joka tapauksessa virheellisesti tuomiota Praktiker. Kyseisen tuomion ulottuvuus on hyvin rajallinen, koska se koskee erityisesti ainoastaan vähittäiskaupan palvelujen kattamia tavaroita eikä sitä voida soveltaa tavaramerkkeihin, jotka kattavat kauppakeskuspalvelut.
- 109 Kolmannen valitusperusteen kolmannessa osassa Tulliallan Burlington katsoo, että vaikka aikaisemmat tavaramerkit kuuluisivatkin tosiasiallisesti tuomion Praktiker soveltamisalaan, unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että kyseinen tuomio estää väistämättä toteamasta, että merkit ovat samankaltaisia. Tulliallan Burlingtonin mukaan mainitussa tuomiossa ei aseteta tällaista rajoitusta, koska siinä pelkästään annetaan ohjeita rekisteröintimuodosta, joka helpottaa sekaannusvaaraan johtavan samankaltaisuuden analysointia, mutta ei estetä aikaisemman tavaramerkin haltijaa turvautumasta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan antamaan suojaan myöhemmän, sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen rekisteröinnin yhteydessä.
- 110 Kolmannen valitusperusteen neljännessä osassa Tulliallan Burlington väittää, että kun unionin yleinen tuomioistuin tulkitsee virheellisesti tuomiota Praktiker, se jätti arvioimatta sekaannusvaaraa tai palauttamatta asiat neljänteen valituslautakuntaan, jotta tämä voisi arvioida tätä vaaraa.
- 111 Burlington Fashion katsoo, että valitusten kolmas valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.
- 112 Ensinnäkin – toisin kuin Tulliallan Burlington väittää – aikaisempien tavaramerkkien kattamat palvelut kuuluvat ”vähittäismyyntipalvelujen” ryhmään. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, että nämä palvelut kuuluvat tähän ryhmään.
- 113 Toiseksi 11.10.2017 annetulla tuomiolla EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) ei voida kumota unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa esittämää päätelmää. Yhtäältä unionin tuomioistuin täsmensi kyseisessä tuomiossa, että tuomiota Praktiker sovelletaan vain ennen kyseisen tuomion julistamispäivää rekisteröityihin tavaramerkkeihin, joihin aikaisempi EU-tavaramerkki ei kuulu. Toisaalta vaikka tuomiota Praktiker ei voida suoraan soveltaa kolmeen aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin, unionin tuomioistuin vahvisti 11.10.2017 annetussa tuomiossa EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), että oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet on otettava huomioon.
- 114 EUIPO katsoo, että tietyt kolmanteen valitusperusteeseen liittyvät argumentit ovat perusteltuja, mutta ainoastaan kolmen aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin osalta eivätkä aikaisemman EU-tavaramerkin osalta.
- 115 Yhtäältä unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se sovelsi tuomiota Praktiker, vaikka kyseiseen tuomioon perustuvalla oikeuskäytännöllä ei ollut merkitystä kyseisten asioiden ratkaisemiseksi kolmen aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin kannalta. EUIPO toteaa tältä osin, että unionin tuomioistuin katsoi 11.10.2017 antamassaan tuomiossa EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), että tuomiosta Praktiker ilmenee, että kyseiseen tuomioon perustuva oikeuskäytäntö ei voi vaikuttaa ennen tuomion julistamista rekisteröidyn tavaramerkin suojan ulottuvuuteen, koska tuomio koskee vain uusia rekisteröintihakemuksia.
- 116 Unionin tuomioistuin on näin ollen nimenomaisesti hylännyt tuomion Praktiker taannehtivan vaikutuksen sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka oli jo rekisteröity ennen tuomion julistamista. Käsiteltävänä olevissa asioissa kolme aikaisempaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä tavaramerkkiä rekisteröitiin vuonna 2003 eli paljon ennen tämän tuomion julistamista 7.7.2005.
- 117 Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisissa tuomioissa esittämät toteamukset, joiden mukaan haettujen tavaramerkkien kattamat tavarat ja kauppakeskuspalvelut ovat erilaisia, perustuvat virheelliseen oletamaan, jonka mukaan tuomioon Praktiker perustuvaa oikeuskäytäntöä sovelletaan käsiteltävässä asiassa.



- 118 EUIPO katsoo näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se sovelsi kyseiseen tuomioon perustuvaa oikeuskäytäntöä kolmeen aikaisempaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin.
- 119 Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin ei EUIPO:n mukaan myöskään ottanut huomioon kolmen aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin käytön näyttämistä koskevia pyyntöjä. EUIPO toteaa aluksi, että väiteosasto oli hyväksynyt väitteet pelkästään aikaisemman EU-tavaramerkin perusteella ja katsonut, ettei näiden kolmen tavaramerkin käytöstä toimitettujen todisteiden tutkiminen ollut prosessieconomisista syistä tarpeen. EUIPO huomauttaa toiseksi, että neljäs valituslautakunta kumosi tämän käytön näyttämistä koskevia pyyntöjä tutkimatta väiteosaston päätökset ja hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat väitteet toteamalla täsmennyksiä esittämättä, etteivät riidanalaiset tavarat ole samankaltaisia kuin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvat kauppakeskuspalvelut.
- 120 Käyttöä koskevia todisteita koskevien pyyntöjen tutkiminen olisi kuitenkin mahdollistanut sen, että olisi voitu määrittää ne erityiset tavarat, jotka olivat Tulliallan Burlingtonin kolmella aikaisemmalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyllä tavaramerkillä tarjoamien ”kauppakeskuspalvelujen/vähittäismyyntipalvelujen” kohteena. Näiden kolmen aikaisemman tavaramerkin täsmällinen ulottuvuus olisi voitu määrittää, koska kauppakeskuspalvelujen kattamat erityiset tavarat olisi voitu määrittää. Tämä seuraa sekä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdasta että 11.10.2017 annetusta tuomiosta EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 50 kohta).
- 121 Tästä seuraa, että kun neljäs valituslautakunta jätti tutkimatta kolmen aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet mutta hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat valitukset tavaroiden erilaisuuden vuoksi, se teki oikeudellisen virheen, jonka myös unionin yleinen tuomioistuin toisti. EUIPO katsoo sitä vastoin, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt oikeudellista virhettä arvioidessaan sekaannusvaaraa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin nähden.
- 122 EUIPO vaatii muiden argumenttien hylkäämistä.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 123 Kolmannen valitusperusteensa eri osissa, joita on tarkasteltava yhdessä, Tulliallan Burlington arvostelee unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä siitä, että se teki oikeudellisen virheen nojautuessaan virheellisesti tuomioon Praktiker, kun se katsoi valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa, ettei ollut mahdollista osoittaa samankaltaisuutta tai täydentävyyttä aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välillä.
- 124 Tältä osin on muistutettava, että unionin tuomioistuin totesi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvista vähittäismyyntipalveluista, että vähittäiskaupan tavoitteena on tavaroiden myynti kuluttajille. Kyseinen toiminta muodostuu muun muassa myytäväksi tarjottavien tavaroiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemään mainitun toimen (ks. vastaavasti tuomio Praktiker, 34 kohta).
- 125 Lisäksi on todettava, että Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 liittyvässä selityksessä täsmennetään, että tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi tavaravalikoiman yhteen kokoaminen toisten lukuun (pois lukien kuljetus), niin että asiakkaat voivat helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitä. Näitä palveluja voidaan tarjota vähittäis- ja tukkumyyntipisteiden, myyntiautomaattien, postimyyntiluetteloiden tai elektronisten tietovälineiden kautta (sisältäen esim. Web-sivustojen tai television osto-ohjelmien kautta tarjottavat palvelut).



- 126 Tästä selityksestä ilmenee, että käsite ”vähittäismyyntipalvelut” viittaa kolmeen olennaiseen ominaispiirteeseen eli ensiksi siihen, että näiden palvelujen tarkoituksena on tavaroiden myynti kuluttajille, toiseksi siihen, että ne suoritetaan kuluttajalle, jotta tämä voi helposti tutustua tavarihin ja ostaa niitä, ja kolmanneksi siihen, että ne suoritetaan toisten lukuun.
- 127 Tästä seuraa, että käsite ”vähittäismyyntipalvelut” kattaa palvelut, jotka koskevat kuluttajaa ja jotka muodostuvat kauppakeskuksen myymälöissä toimivien liikkeiden lukuun erilaisten tavaroiden yhdistämisestä eri myymälöissä, jotta kuluttaja voi helposti tutustua tavarihin ja ostaa niitä, sekä sellaisten eri palvelujen tarjoamisesta, jotka ovat erillisiä myyntitoimesta ja joilla pyritään saamaan kuluttaja ostamaan näissä myymälöissä myytäviä tavaroita.
- 128 Edellä esitetystä seuraa, että – kuten unionin yleinen tuomioistuin on itse perustellusti todennut valituksenalaisten tuomioiden 32 kohdassa – tuomion Praktiker 34 kohdassa esitetyn tulkinnan perusteella ei voida todeta, että kauppagallerioiden tai kauppakeskusten tarjoamat palvelut jäisivät määritelmän mukaisesti Nizzan sopimuksen mukaisessa luokassa 35 määritellyn käsitteen ”vähittäismyyntipalvelut” soveltamisalan ulkopuolelle.
- 129 Unionin yleinen tuomioistuin totesi myös perustellusti valituksenalaisten tuomioiden 33 kohdassa, että tuomion Praktiker 34 kohdassa esitetty tulkinta on esteenä näkemykselle, jonka mukaan kauppakeskuspalvelut rajoittuvat lähinnä kiinteistön vuokraus- ja hallinnointipalveluihin. Se väittää nimittäin, että käsite ”erilaiset palvelut”, sellaisena kuin se on mainittu tuomion Praktiker kyseisessä kohdassa, ei voi olla sisältämättä kauppakeskuksen mainitunlaisen kauppapaikan houkuttelevuuden ja käytännön etujen säilyttämiseksi järjestämiä palveluita, sillä tarkoituksena on mahdollistaa se, että eri tavaroista kiinnostuneet asiakkaat voivat helposti tutustua tavarihin ja ostaa niitä eri myymälöissä.
- 130 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin saattoi perustellusti katsoa valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, että käsite ”vähittäismyyntipalvelut” kattaa palvelut, joita kauppakeskus tarjoaa kuluttajalle, jotta kuluttaja voi helposti tutustua tavarihin ja ostaa niitä, ja jotka ovat hyödyksi kyseisen kauppakeskuksen liikkeille.
- 131 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 70 ja 71 kohdassa, että unionin tuomioistuimet ovat todenneet Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta, että vähittäiskaupan palvelujen osalta vähittäiskaupan palvelujen osalta myytäväksi tarjottavat tavarat on täsmennettävä tarkasti. Tästä se päätteli, että täsmällisten tietojen puuttuminen niistä tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, estää kaikenlaisen yhteyden viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden välillä eikä Tulliallan Burlingtonin esillä olevassa asiassa antama luksustavaroita koskeva määritelmä ole riittävä täsmentämään, millaisista tavaroista on kyse. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi siis, että tällaisen täsmennyksen puuttuessa ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä.
- 132 Tältä osin on todettava, että unionin tuomioistuin tosin katsoi, että rekisteröitäessä tavaramerkki vähittäiskaupan palveluja varten ei ole välttämätöntä kuvailla konkreettisesti sitä palvelua tai niitä palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan, vaan sitä vastoin on vaadittava, että hakija täsmentää näiden palvelujen käsittämät tavarat tai tavaratyyppit (tuomio Praktiker, 49 ja 50 kohta).
- 133 Unionin tuomioistuin on kuitenkin yhtäältä täsmentänyt, että tuomiossa Praktiker annettu oikeuskäytäntö koskee vain tavaramerkin rekisteröintihakemuksia eikä kyseisen tuomion julistamispäivänä jo rekisteröityjen tavaramerkkien suojan laajuutta (tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 45 kohta). Koska tässä tapauksessa kolme aikaisempaa Tulliallan Burlingtonin Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä tavaramerkkiä, joihin tämä vetoaa väitteensä tueksi, oli rekisteröity ennen tuomion Praktiker julistamispäivää, kyseiseen tuomioon perustuva velvollisuus ei missään tapauksessa koskenut niitä.

- 134 Toisaalta edellä 132 kohdassa mainituista tuomion Praktiker toteamuksista ei voida päätellä, että kun sen julistamisen jälkeen rekisteröityyn vähittäismyyntipalvelut kattavaan tavaramerkkiin vedotaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun väiteperusteen tueksi, kyseinen väiteperuste voidaan suoralta kädeltä hylätä pelkästään vetoamalla siihen, ettei aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen käsittämiä tavaroita ole täsmennetty.
- 135 Tällä tavoin toimiminen merkitsisi sitä, ettei aikaisempaan tavaramerkkiin voitaisi vedota sellaisen väitteen tueksi, jolla pyritään estämään saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröiminen samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, ja näin ollen aikaisemmalta tavaramerkiltä evättäisiin kokonaan erottamiskyky, vaikka tämä tavaramerkki on yhä rekisteröity ja vaikka sitä ei ole julistettu mitättömäksi jollakin asetuksessa N:o 207/2009 säädetyistä perusteista.
- 136 Kuten EUIPO pääasiallisesti toteaa, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla pyynnöllä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta voidaan määrittää niiden palvelujen kattamat täsmälliset tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty, ja näin ollen tämän kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti on mahdollista ottaa väitteen tutkinnassa huomioon ainoastaan nämä tavarat.
- 137 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa, että tavaroiden, joita aikaisempien tavaramerkkien kohteena olevan kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, täsmentämättä jättäminen estää kaikenlaisen yhteyden muodostamisen näiden tavaroiden ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden välille. Näin ollen kolmas valitusperuste on hyväksyttävä, eikä ole tarpeen tutkia loppuosaa Tulliallan Burlingtonin argumenteista.

### **Kanteet ensimmäisessä oikeusasteessa**

- 138 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan silloin, kun unionin yleisen tuomioistuimen tuomio kumotaan, unionin tuomioistuin voi itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Tilanne on tällainen kaikissa neljässä asiassa.
- 139 Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamansa kanteen ensimmäisessä kanneperusteessa Tulliallan Burlington väitti lähinnä, että neljäs valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.
- 140 Erityisesti neljäs valituslautakunta tulkitsi virheellisesti käsitettä ”vähittäismyyntipalvelut”, joka kattaa osan Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvista palveluista ja jonka osalta aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole näytetty toteen.
- 141 Lisäksi Tulliallan Burlington väitti kolmannessa kanneperusteessaan lähinnä, että neljäs valituslautakunta on rikkonut kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa muun muassa sillä perusteella, että tämä ei ole ottanut huomioon sitä, että Tulliallan Burlingtonin kauppakeskuspalvelujen kuluttajat ovat samoja kuin haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden kuluttajat.
- 142 Neljäs valituslautakunta totesi riidanalaisten päätösten 18 kohdassa, että Tulliallan Burlingtonin toiminnalla ei ole yhteyttä vähittäismyyntiin ja että se muodostuu yksinomaan myymälöiden ja toimistojen vuokraamisesta sen kauppakeskuksessa. Se päätteli tästä, että Tulliallan Burlington tarjoaa asiakkailleen vain kiinteistöjen hallinnointia eikä vähittäismyyntipalveluja.
- 143 Tältä osin tämän tuomion 124–127 kohdasta ilmenee, että käsite ”vähittäismyyntipalvelut” kattaa muun muassa palvelut, joita kauppakeskus tarjoaa kuluttajalle niin, että tämä voi helposti tutustua tavariin ja ostaa niitä, ja kyseisessä kauppakeskuksessa toimivien liikkeiden hyväksi.

- 144 Tästä seuraa, että kun neljäs valituslautakunta määritteli käsitteen ”vähittäismyyntipalvelut” suppeasti eikä ottanut huomioon sitä, että Tulliallan Burlington tarjoaa tällaisia palveluja, se yhtäältä teki oikeudellisen virheen, koska se antoi tälle käsitteelle liian suppean merkityksen, eikä toisaalta määritellyt tosiseikkoja oikein.
- 145 Näin ollen ensimmäinen ja kolmas valitusperuste on hyväksyttävä ja riidanalaiset päätökset on kumottava ilman, että olisi tarpeen tutkia muita valitusperusteita.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 146 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista.
- 147 Tämän työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 148 Koska Tulliallan Burlington on vaatinut EUIPO:n ja Burlington Fashionin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska nämä ovat hävinneet asiat, on määrättävä, että ne vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne on veloitettava korvaamaan yhtä suurin osuuksin Tulliallan Burlingtonille sekä ensimmäisen oikeusasteen menettelyistä asioissa T-120/16 P–T-123/16 P että valitusmenettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

- 1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870) kumotaan.**
- 2) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 tekemät päätökset (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), jotka liittyvät neljään väitemenettelyyn Tulliallan Burlington Ltd:n ja Burlington Fashion GmbH:n välillä, kumotaan.**
- 3) **Burlington Fashion GmbH ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne veloitetaan korvaamaan yhtä suurin osuuksin Tulliallan Burlington Ltd:lle sekä ensimmäisen oikeusasteen menettelyistä asioissa T-120/16 P–T-123/16 P että valitusmenettelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset