



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

5 päivänä maaliskuuta 2020\*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Väite – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara – Arviointiperusteet – Sovellettavuus aikaisemman yhteisömerkin tapauksessa – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden ja kyseisillä tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus

Asiassa C-766/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 5.12.2018,

**Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi**, kotipaikka Nikosia (Kypros), edustajinaan S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor, ja K. K. Kleanthous,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään D. Gája,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

**M. J. Dairies EOOD**, kotipaikka Sofia (Bulgaria), edustajinaan D. Dimitrova ja I. Pakidanska, advokati,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan, unionin tuomioistuimen varapresidentti R. Silva de Lapuerta, joka hoitaa viidennen jaoston tuomarin tehtäviä, sekä tuomarit I. Jarukaitis, E. Juhász ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Longar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 12.9.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.10.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

## tuomion

- 1 Valituksellaan Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 25.9.2018 antaman tuomion Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, jäljempänä valituksenalainen tuomio, EU:T:2018:594), jolla kyseinen tuomioistuin hylkäsi tämän asian valittajan nostaman kanteen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 16.3.2017 tekemästä päätöksestä (asia R 497/2016-4), joka koski väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), jolla kumottiin ja korvattiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin 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). Pääasian taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-ajankohdan vuoksi tämän valituksen tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperäisessä muodossaan.
- 3 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa, jonka otsikko oli ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

--

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 kauppataavan mukaan;

--

3. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

- 4 Kyseisen asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko oli ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, 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.

--

5. Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [Euroopan unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, -- 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.”

5 Mainitun asetuksen 65 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa [unionin] tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

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

--”

6 Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa, joka kuului – kyseisen asetuksen 67–74 artiklan tavoin – sen VIII osastoon, jonka otsikko oli ”[EU-yhteisömerkit]”, säädettiin seuraavaa:

”1. [EU-yhteisömerkkinä] voi olla [EU-]tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [EU-yhteisömerkkiä] 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 [EU-yhteisömerkkinä] voi olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää. [Yhteisömerkki] 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 [EU-yhteisömerkkeihin], jollei 67–74 artiklassa toisin säädetä.”

7 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta, 7 artiklan 3 kohta, 8 artiklan 1 ja 5 kohta sekä 65 ja 66 artikla vastasivat – tässä järjestyksessä – asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohtaa, 7 artiklan 3 kohtaa, 8 artiklan 1 ja 5 kohtaa sekä 63 ja 64 artiklaa ja ne toistettiin ilman merkittävää muutosta asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa sekä 72 ja 74 artiklassa.

## Asian tausta ja riidanalainen päätös

- 8 M. J. Dairies EOOD, joka on Bulgariaan sijoittautunut yhtiö, pyysi 9.7.2014 EUIPO:ta rekisteröimään seuraavan sana- ja kuviomerkin EU-tavaramerkiksi (jäljempänä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki BBQLOUMI):



- 9 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 43, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
- luokka 29: ”Maitotuotteet ja maitotuotteiden korvikkeet; Juustotuotteet; – – Kokonaan tai pääasiassa lihasta tai maitotuotteista koostuvat valmisateriat”;
  - luokka 30: ”Voileivät; Juustolla maustetut voileipäkeksit; – –” ja
  - luokka 43: ”Ravintolapalvelut; – –.”
- 10 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 12.8.2014 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä.
- 11 Tämän asian valittaja esitti 12.11.2014 väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin BBQLOUMI rekisteröintiä vastaan kaikkien tämän tuomion 9 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 12 Valittaja perusti väitteensä EU-yhteisömerkkiin HALLOUMI, joka rekisteröitiin 14.7.2000 luokkaan 29 kuuluvia ja seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: ”Juustot”.
- 13 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 14 EUIPO:n väiteosasto hylkäsi väitteen 15.1.2016 tekemällään päätöksellä.
- 15 Valittajan kyseisestä päätöksestä tekemä valitus hylättiin EUIPO:n neljännen valituslautakunnan (jäljempänä valituslautakunta) tekemällä riidanalaisella päätöksellä.

- 16 Valituksen hylkäämisen perustelemiseksi valituslautakunta esitti ensinnäkin, että aikaisempia yhteisömerkkejä on käsiteltävä väitemenettelyissä samalla tavoin kuin aikaisempia tavallisia tavaramerkkejä. Tässä kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on valituslautakunnan mukaan vähäinen, koska sana "halloumi" tarkoittaa yksinkertaisesti tietyntyyppistä juustoa. Kyseistä sanaa käytetään vain tietyn tavaratyyppin yleisnimenä. Valittaja ei esittänyt edes Kyproksen ja Kreikan osalta seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, että suuri yleisö ymmärtää tavaramerkin HALLOUMI muuten kuin tietyntyyppisen juuston kuvauksena.
- 17 Valituslautakunta katsoi seuraavaksi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin BBQLOUMI välillä ei ole.
- 18 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen 29 luokan osalta on toki niin, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat enimmäkseen samoja tai samankaltaisia. Kyseiset tavaramerkit ovat puolestaan ulkoasultaan vain vähäisissä määrin samankaltaiset. Lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla samankaltaisuutta ei valituslautakunnan mukaan myöskään ole.
- 19 Valituslautakunta totesi lopuksi, että valittaja oli luopunut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuneesta väiteperusteestaan.

### **Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 20 Tämän asian valittaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.5.2017 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 21 Se vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja jakautui neljään osaan.
- 22 Valittaja moitti ensinnäkin valituslautakuntaa siitä, että se luokitteli EU-yhteisömerkkien laajuuden ja vaikutukset virheellisesti, kun se toisti niin ikään virheelliset perustelut, jotka oli esitetty 13.6.2012 annetussa tuomiossa *Organismos Kyriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM)* (T-534/10, EU:T:2012:292).
- 23 Se väitti toiseksi, että valituslautakunta ei noudattanut asetuksen N:o 207/2009 66 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, kun se jätti huomiotta sen, että yhteisömerkeillä ei voida osoittaa yhtä ainoaa kaupallista alkuperää ja että niillä voidaan osoittaa maantieteellinen alkuperä.
- 24 Se väitti kolmanneksi, että valituslautakunta luokitteli virheellisesti aikaisemman tavaramerkin yleiseksi ja katsoi näin ollen, ettei kyseinen tavaramerkki ollut erottamiskykyinen.
- 25 Valittaja väitti neljänneksi, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien väliset erot mahdollistivat sekaannusvaaran välttämisen.
- 26 Koska ainoan kanneperusteen kaikki osat hylättiin, kanne hylättiin.
- 27 Unionin yleinen tuomioistuin oikaisi 17.9.2019 antamallaan määräyksellä valituksenalaisen tuomion oikeudenkäyntikielisen version 71 kohdan. Tällä tavoin oikaistun version jälkeen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että – huolimatta siitä, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä yksilöidyt tavarat ovat osittain samat ja tietyssä määrin osittain samankaltaiset – kohdeyleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa, koska vähäinen samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla ei riitä siihen, että sekaannusvaaran katsottaisiin olevan olemassa, jos aikaisemmalla tavaramerkillä on kuvaileva merkitys, jolloin sen erottamiskyky on vähäinen.

28 Asianosaisille ja muille osapuolille alun perin tiedoksi annetun ja julkistetun valituksenalaisen tuomion oikeudenkäyntikielisen version 71 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut, että huolimatta siitä, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä yksilöidyt tavarat ovat osittain samat ja tietyssä määrin osittain samankaltaiset, kohdeyleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa, koska samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla ei riitä siihen, että sekaannusvaaran oletettaisiin olevan olemassa, jos aikaisempi tavaramerkki on kuvaileva ja sen erottamiskyky on vähäinen.

### **Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset**

29 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaisen tuomion
- hyväksyy sen kumoamiskanteen ja
- velvoittaa EUIPO:n ja M. J. Dairiesin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

30 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

- hylkää valituksen ja
- velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31 M. J. Dairies vaatii, että unionin tuomioistuin

- hylkää valituksen ja
- velvoittaa valittajan korvaamaan M. J. Dairiesin oikeudenkäyntikulut.

### **Asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskeva pyyntö**

32 Julkisasiamiehen esitettyä ratkaisuehdotuksensa valittaja pyysi unionin tuomioistuimen kirjaamoon 30.10.2019 toimittamallaan asiakirjalla, että asian käsittelyn suullinen vaihe määrätään unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artiklan nojalla aloitettavaksi uudelleen.

33 Kyseisen määräyksen sanamuodon mukaan unionin tuomioistuin voi milloin tahansa julkisasiamiestä kuultuaan määrätä asian käsittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos se katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen vaiheen päättyneeksi julistamisen jälkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti vaikuttaa unionin tuomioistuimen ratkaisuun, taikka jos asia on ratkaistava sellaisella perusteella, josta asianosaisella ei ole ollut tilaisuutta lausua.

34 Pyyntönsä tueksi valittaja väittää, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotus perustuu valituksen tueksi esitettyjen perusteiden ja perustelujen virheelliseen tulkintaan. Tällainen virheellinen tulkinta on sen mukaan uusi tosiseikka, joka lisäksi aiheuttaa vaaran siitä, että asia ratkaistaan sellaisella perusteella, josta asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta lausua.

35 On kuitenkin palautettava mieleen, että SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen tehtävänä on täysin puolueettomana ja riippumattomana esittää julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat hänen myötävaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden päätteeksi hän päätyy

siihen, eivät sido unionin tuomioistuinta (tuomio 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging ym., C-126/16, EU:C:2017:489, 31 kohta ja tuomio 13.11.2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, 39 kohta).

- 36 On niin ikään palautettava mieleen, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksessä ei määrätä mahdollisuudesta esittää huomautuksia vastaukseksi julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen. Tämän vuoksi se, ettei julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa todettuun yhdytä, ei voi sellaisenaan olla peruste suullisen käsittelyn aloittamiseksi uudelleen (tuomio 25.10.2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, 23 ja 24 kohta ja tuomio 13.11.2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, 40 kohta).
- 37 Käsiteltävässä asiassa perusteista ja perusteluista, jotka esitettiin valituksen tueksi, lausuttiin asian käsittelyn kirjallisessa ja suullisessa vaiheessa, ja koska se, miten kyseiset perusteet ja perustelut julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa kuvattiin, ei sido unionin tuomioistuinta, ei ole olemassa vaaraa siitä, että asia ratkaistaan sellaisen perustelun perusteella, josta asianosaisilla ja muilla osapuolilla ei ole ollut tilaisuutta lausua, toisin kuin valittaja väittää.
- 38 Kyseisessä ratkaisuehdotuksessa esitetyt toteamukset – mukaan lukien toteamukset, jotka koskevat valituksen tueksi esitettyjen perusteiden ja perustelujen ulottuvuutta – eivät ole työjärjestyksen 83 artiklassa tarkoitettu uusi seikka, jonka asianosainen on esittänyt asian käsittelyn suullisen vaiheen päättymisen jälkeen.
- 39 Unionin tuomioistuin katsoo julkiasiamiestä kuultuaan, että sillä on riittävät tiedot valituksen ratkaisemiseksi.
- 40 Edellä esitetyn perusteella asian käsittelyn suullista vaihetta ei ole aiheellista määrätä aloitettavaksi uudelleen.

## **Valituksen tarkastelu**

### *Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat*

- 41 Valittaja esittää valituksensa tueksi neljä valitusperustetta.
- 42 Ensimmäisen valitusperusteensa, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 74 artikla) rikkomista, tueksi valittaja väittää, että kyseisestä säännöksestä ilmenee, että yhteisömerkkejä ei voida arvioida niiden erottamiskyvyn osalta samalla tavoin kuin tavallisia tavaramerkkejä. Kantaja korostaa tästä, että kyseisen säännöksen 1 kohdasta ilmenee, että yhteisömerkkien alkuperän osoittamista koskevana keskeisenä tehtävänä on erottaa yhteenliittymän jäsenen tai jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, ja että saman säännöksen 2 kohdasta ilmenee, että poiketen siitä, mitä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, tällaisilla tavaramerkeillä voidaan osoittaa asianomaisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä.
- 43 Kun unionin yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan näkemyksen, joka muodostui tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyvyn aliarvioimisesta sillä perusteella, että sana ”halloumi” osoittaa tiettyntyyppistä juustoa, joka on valmistettu erityisen reseptin mukaan Kyprokselta peräisin olevasta maidosta, se jätti valittajan mukaan huomiotta asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut yhteisömerkin ominaisuudet.

- 44 Kun unionin yleinen tuomioistuin lisäksi vaati, että väitemenettelyssä yhteisömerkin haltija osoittaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn asteen, se otti valittajan mukaan käyttöön epäasianmukaisen todistustaakan. Valittajan mukaan se tukeutui lähinnä vähäistä erottamiskykyä koskevaan premissiin ja vaati, että valittaja osoittaa kyseisen premissin vääräksi.
- 45 Toisella valitusperusteellaan, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, tarkasteltuna yhdessä saman asetuksen 66 artiklan kanssa, valittaja lähinnä toistaa samat perustelut, jotka se esitti ensimmäisen valitusperusteen yhteydessä, ja päättelee niistä, että unionin yleinen tuomioistuin jätti kyseisessä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kriteerin ”yleisön keskuudessa – on sekaannusvaara” arvioinnissa huomiotta mainitussa 66 artiklassa säädetty yhteisömerkin ominaisuudet.
- 46 Kolmannella valitusperusteellaan valittaja väittää, että soveltaessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa unionin yleinen tuomioistuin jätti huomiotta unionin tuomioistuimen kyseistä säännöstä koskevan oikeuskäytännön.
- 47 Valittaja korostaa ensiksi, että unionin tuomioistuin ei ole pysyttänyt 13.6.2012 annettua tuomiota Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292), johon unionin yleinen tuomioistuin viittasi. Kyseisestä tuomiosta tehty valitus tuki hylättiin 21.3.2013 annetulla määräyksellä Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. SMHV (C-393/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:207). Unionin tuomioistuin kuitenkin tyytyi kyseisessä määräyksessä toteamaan, että valittaja oli tulkinut mainittua tuomiota virheellisesti, ratkaisematta kysymystä siitä, oliko unionin yleinen tuomioistuin soveltanut asianmukaisesti asian kannalta merkityksellisiä periaatteita.
- 48 Unionin yleisen tuomioistuimen niin ikään valituksenalaisessa tuomiossa mainitseman 20.9.2017 annetun tuomion The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702) osalta valittaja huomauttaa, että kyseisessä tuomiossa unionin tuomioistuin yksinomaan täsmensi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa on arvioitava huomioiden se, että yhteisömerkin keskeinen tehtävä on – tavallisten tavaramerkkien tavoin – asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän osoittaminen.
- 49 Valittaja väittää 24.5.2012 annetusta tuomiosta Formula One Licensing v. SHMV (C-196/11 P, EU:C:2012:314), johon unionin yleinen tuomioistuin niin ikään viittasi, että unionin yleinen tuomioistuin päätteli kyseisestä tuomiosta virheellisesti valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että EU-yhteisömerkin voidaan katsoa olevan tietyssä määrin erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että kyseisen tavaramerkin haltija esittää tätä koskevat todisteet.
- 50 Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin jätti niin ikään huomiotta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut perustavanlaatuiset säännöt, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun on kyse sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista. Valittaja viittaa tämän osalta 8.11.2016 annettuun tuomioon BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837) ja erityisesti sen 61–64 kohtaan, joissa unionin tuomioistuin toisti kyseiset säännöt, ja korosti muun muassa, että myös silloin, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, sekaannusvaara voi olla olemassa sen vuoksi, että kyseessä olevat tavaramerkit ja niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset.
- 51 Valittaja väittää, että valituksenalaisen tuomion 71 kohta on ilmeisellä tavalla ristiriidassa kyseisen oikeuskäytännön kanssa, koska unionin yleinen tuomioistuin sulki siinä pois sekaannusvaaran olemassaolon arvioimatta asianmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti kyseistä vaaraa ottamalla huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät ja niiden keskinäisen riippuvuuden.



- 52 Neljännellä valitusperusteellaan, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 65 artiklan 2 kohtaa, valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se palauttanut asiaa EUIPO:lle siitä huolimatta, että se totesi, että valituslautakunta oli tehnyt virheitä.
- 53 EUIPO:n ja M. J. Dairiesin mukaan valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin katsoivat oikeudellista virhettä tekemättä, että arvioitaessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky oli luokiteltava vähäiseksi.
- 54 Ne palauttavat mieleen, että tavallisen tavaramerkin keskeisen tehtävän tavoin yhteisömerkin keskeisenä tehtävänä on sillä yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittaminen. Tällaisen yhteisömerkin erottamiskykyä ei siis pidä arvioida eri kriteerien mukaan kuin siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki on tavallinen tavaramerkki.
- 55 Ensimmäinen ja toinen valitusperuste on niiden mukaan näin ollen hylättävä.
- 56 Kolmas peruste on EUIPO:n ja M. J. Dairiesin mukaan niin ikään perusteeton. Ne huomauttavat tämän osalta, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei sekaannusvaaraa ole, tukeutumalla paitsi aikaisemman tavaramerkin vähäiseen erottamiskykyyn myös muihin asian kannalta merkityksellisiin tekijöihin ja erityisesti kyseessä olevien tavaramerkkien vähäiseen samankaltaisuuden asteeseen. Valituksenalainen tuomio – sen 71 kohta mukaan lukien – on niiden mukaan siis unionin tuomioistuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan oikeuskäytännön mukainen.
- 57 Neljännestä valitusperusteesta EUIPO ja M. J. Dairies katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin saattoi katsoa, ettei sekaannusvaaraa ollut, huolimatta virheistä, jotka valituslautakunta oli tehnyt kyseessä olevien merkkien lausuntatapaa ja merkitysisältöä koskeneessa vertailussaan.

### ***Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta***

- 58 Vaikka valittajan tekemä väite hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä BBQLOUMI vastaan perustui samanaikaisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 8 artiklan 5 kohtaan, on kiistatonta, että – myöhemmin esitetyt perusteet ja perustelut huomioiden – valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin saattoivat tutkia kyseistä väitettä yksinomaan kyseisen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan näkökulmasta käsin.
- 59 Viimeksi mainitussa säännöksessä, jota sovelletaan – mikäli asetuksen N:o 207/2009 67–74 artiklassa ei toisin säädetä – mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla EU-yhteisömerkkeihin (tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO*, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 46 kohta), säädetään, että hakemuksen kohteena olevaa 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.
- 60 Käsiteltävässä asiassa aikaisempi tavaramerkki on EU-yhteisömerkki HALLOUMI, jonka valittaja on rekisteröinyt juustoja varten. Valituslautakunnan tekemää ja unionin yleisen tuomioistuimen pysyttämää arviointia, jonka mukaan kohdeyleisö on unionin suuri yleisö, koska tarkoitettut tavarat ovat päivittäiskulutustavaroita, ei ole kyseenalaistettu.
- 61 Valittaja väittää kuitenkin ensimmäisellä, toisella ja kolmannella valitusperusteellaan, että unionin yleinen tuomioistuin jätti noudattamatta kriteerejä, jotka huomioiden asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava. Kyseiset perusteet koskevat siis oikeudellisia periaatteita, joita sovelletaan kyseessä olevien

tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioimiseen, mikä on oikeuskysymys, joka voidaan saattaa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi muutoksenhaun yhteydessä (tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 62 Mainittuja kolmea perustetta on käsiteltävä yhdessä ensin sen selvittämiseksi, mitä kriteerejä sovelletaan, ja tämän jälkeen sen selvittämiseksi, noudattiko unionin yleinen tuomioistuin kyseisiä kriteerejä.
- 63 Kun unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu tapauksia, jotka koskevat aikaisempiin tavallisiin tavaramerkkeihin perustuvia väitteitä, se on toistuvasti katsonut, että sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa luulla, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ja hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. mm. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta; tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 19 kohta ja tuomio 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, 40 kohta).
- 64 Sellaisessa tapauksessa – kuten käsiteltävässä tapauksessa –, jossa aikaisempi tavaramerkki on yhteisömerkki, jonka keskeinen tehtävä asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista (tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 63 kohta ja tuomio 12.12.2019, Der Grüne Punkt v. EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, 52 kohta), asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on ymmärrettävä siten, että se on vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ja hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ovat kaikki peräisin sen yhteenliittymän jäseniltä, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija, tai mahdollisesti kyseisiin jäseniin tai yhteenliittymään taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.
- 65 Vaikka tilanteessa, jossa yhteisömerkin haltija on tehnyt väitteen, on siis otettava huomioon tämän tyyppisen tavaramerkin keskeinen tehtävä, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 1 kohdassa, sen selvittämiseksi, mitä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla sekaannusvaaralla on ymmärrettävä, on kuitenkin niin, että oikeuskäytäntö, jossa vahvistetaan kriteerit, jotka huomioiden on konkreettisesti arvioitava, onko tällainen vaara olemassa, on sovellettavissa tapauksiin, jotka koskevat aikaisempaa yhteisömerkkiä.
- 66 Mikään ominaisuuksista, jotka EU-yhteisömerkillä on, ei nimittäin oikeuta sitä, että tilanteessa, jossa väite perustuu tällaiseen tavaramerkkiin, poikettaisiin sekaannusvaaran arviointia koskevista kriteereistä, jotka perustuvat kyseiseen oikeuskäytäntöön.
- 67 Kyseisen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 34 kohta; tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 44 kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 20 kohta).
- 68 Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta mainitun arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä kohdeyleisössä syntyvään kokonaisvaikutelmaan (tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta; tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 45 kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 21 kohta).
- 69 Kyseinen arviointi implikoi lisäksi huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisillä tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen vähäisen

samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 18.12.2008, *Les Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 46 kohta ja tuomio 12.6.2019, *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, 43 kohta).

- 70 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste, jonka perusteella kyseisen tavaramerkin antaman suojan laajuus määräytyy, kuuluu käsiteltävässä asiassa merkityksellisiin tekijöihin. Kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on merkittävä, tällainen seikka on omiaan lisäämään sekaannusvaaraa. Sekaannusvaaran olemassaoloa ei kuitenkaan ole suljettu pois, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen (ks. vastaavasti tuomio 8.11.2016, *BSH v. EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, 61 ja 62 kohta ja tuomio 12.6.2019, *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, 42 ja 44 kohta).
- 71 Valittajan näkemystä, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä on erityisesti asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta huomioiden arvioitava eri tavalla, kun aikaisempi tavaramerkki on EU-yhteisömerkki, ei voida hyväksyä.
- 72 Tämän osalta on todettava, että koska asetuksen N:o 207/2009 67–74 artiklassa ei muuta säädetä, kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 7 artiklan 3 kohtaa sovelletaan EU-yhteisömerkkeihin. Viimeksi mainittujen on näin ollen joka tapauksessa oltava luonnostaan tai käytön perusteella erottamiskykyisiä.
- 73 Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta ei ole poikkeus kyseiseen erottamiskyvyn vaatimukseen. Vaikka kyseisessä säännöksessä sallitaan – poikkeuksena saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan – sellaisten merkkien rekisteröinti EU-yhteisömerkeiksi, joilla voidaan osoittaa tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä, siinä ei kuitenkaan sallita sitä, että tällä tavalla rekisteröidyltä merkeiltä puuttuisi erottamiskyky. Kun yhteenliittymä pyytää merkin, joka voi osoittaa maantieteellistä alkuperää, rekisteröintiä EU-yhteisömerkiksi, sen on siis varmistuttava siitä, että kyseisessä merkissä on osatekijöitä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa sen jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- 74 Vaikka oletettaisiin, että EU-yhteisömerkki HALLOUMI viittaa implisiittisesti – kuten valittaja väittää – sen kattamien tavaroiden kyproslaiseen alkuperään, kyseisen tavaramerkin on kuitenkin täytettävä keskeinen tehtävänsä eli erotettava sen haltijayhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, ja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn aste on, tämän tuomion 70 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön mukaisesti, merkityksellinen tekijä sen arvioimiseksi, onko kyseisen tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin BBQLOUMI välillä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 75 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se arvioi aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyvyn astetta ja otti tämän tekijän osaksi sekaannusvaaran olemassaolon arviointiansa.
- 76 Toisin kuin valittaja väittää, ei myöskään vaikuta siltä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi kyseisen arvioinnin aikana ”aliarvioinut” aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI erottamiskykyä tai että se olisi tukeutunut sellaiseen vähäistä erottamiskykyä koskevaan premissiin, joka valittajan olisi osoitettava vääräksi. Valituksenalaisen tuomion 42 ja 70 kohdasta ilmenee päinvastoin, että unionin yleinen tuomioistuin totesi objektiivisesti valituslautakunnan tavoin analysoituaan valittajan esittämiä todisteita, että sana ”halloumi”, joka on ainoa osatekijä, josta kyseinen aikaisempi tavaramerkki muodostuu, yksilöi tietyn tyyppisen juuston, joka valmistetaan erityisen reseptin mukaan, ja että tällaisen tavaramerkin, jolla pelkästään yksilöidään tavaratyyppi, erottamiskyky on vähäinen. Tätä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn astetta koskevaa arviointia ei voida kyseenalaistaa unionin tuomioistuimessa ilman nimenomaista väitettä, jonka mukaan selvitysaineisto on otettu huomioon ilmeisen vääristyneellä tavalla (ks. vastaavasti tuomio 20.9.2017, *The Tea Board v. EUIPO*, C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 41 kohta).

- 77 Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään jättänyt huomiotta 24.5.2012 annetun tuomion *Formula One Licensing v. SMHV* (C-196/11 P, EU:C:2012:314) ulottuvuutta. Kyseisen tuomion 41–47 kohdassa unionin tuomioistuin täsmensi, että tutkittaessa kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa väitettä kyseisen tavaramerkin on katsottava olevan ”tietyissä määrin erottamiskykyinen”. Siitä riippumatta, onko kyseinen oikeuskäytäntö sovellettavissa käsiteltävänä olevaan tapaukseen, valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee joka tapauksessa, että todettuaan, että tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky on vähäinen, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseinen tavaramerkki on ”tietyissä määrin erottamiskykyinen”, eikä se siis jättänyt huomiotta unionin tuomioistuimen mainittua tuomiota.
- 78 Vaikka kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen ja toinen valitusperuste ovat perusteettomia ja että perustelut, jotka esitettiin kolmannen valitusperusteen yhteydessä ja jotka koskevat 24.5.2012 annetun tuomion *Formula One Licensing v. SMHV* (C-196/11 P, EU:C:2012:314) ja 20.9.2017 annetun tuomion *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702) ulottuvuuden huomiotta jättämistä, on myös hylättävä, on kuitenkin tarkasteltava niin ikään kolmannen valitusperusteen tueksi esitettyä perustelua, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin jätti arvioimatta sekaannusvaaraa kokonaisuutena siten, että otetaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti huomioon asian kannalta merkitykselliset tekijät ja niiden keskinäinen riippuvuus.
- 79 Tämän osalta on todettava, että valituksenalaisen tuomion 62–69 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi päinvastoin, että kyseiset tavaramerkit ovat – toki vähäisessä määrin – samankaltaisia sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan että merkityssisällöltään.
- 80 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi niin ikään kyseisen tuomion 70 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI erottamiskyky on vähäinen, ja sen 71 kohdassa, että kyseisillä tavaramerkeillä yksilöidyt tavarat ovat osittain samoja ja osittain tietyissä määrin samankaltaisia.
- 81 Koska unionin yleinen tuomioistuin siis arvioi näitä eri tekijöitä, sen oli – asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sellaisena kuin sitä on tämän tuomion 67–70 kohdassa mieleen palautetussa oikeuskäytännössä tulkittu – otettava ne osaksi kokonaisarviointia ja huomioitava kyseisten tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus, ja tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen vähäinen samankaltaisuus on korvattavissa tavaramerkkien suurella samankaltaisuudella ja päinvastoin.
- 82 Tästä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen oli vähintäänkin tutkittava sitä, korvataanko se, että tavaramerkki HALLOUMI ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki BBQLOUMI ovat sen arvioinnin mukaan yksinomaan vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla, muun muassa sillä, että näillä kummallakin tavaramerkillä yksilöidyt tavarat eli juustot ovat samoja. Kyseisessä oikeuskäytännössä, jossa edellytetään arviointia, jossa otetaan huomioon asian kannalta merkityksellisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus, vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tämän tutkiminen oli tarpeen sen määrittämiseksi, onko olemassa vaara siitä, että suuri yleisö saattaisi virheellisesti luulla, että tavaramerkillä BBQLOUMI varustettuina tarjotut tavarat tai palvelut ovat peräisin yritykseltä, joka on jäsen yhteenliittymässä, joka on tavaramerkin HALLOUMI haltija.
- 83 Unionin yleinen tuomioistuin palautti valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa kyseiset periaatteet mieleen ja totesi sen 69 kohdassa, että kyseisen tuomion jäljellä olevassa osassa se suorittaisi sekaannusvaaraan kokonaisarvioinnin, mutta se tyytyi saman tuomion 70 ja 71 kohdassa lausumaan toteamuksensa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ja kyseessä olevien tavaramerkkien ja niillä yksilöityjen tavaroiden samankaltaisuudesta ja katsomaan abstraktisti, että kohdeyleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa, koska se, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat – käsiteltävässä asiassa vähäisessä määrin – samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla, ei tilanteessa,

jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, riittää siihen, että sekaannusvaaran katsottaisiin olevan olemassa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi yksinomaan tällä perusteella valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa, että vaikka valituslautakunta oli tehnyt kyseisen tuomion 62–69 kohdassa todetut virheet, se oli katsonut perustellusti, ettei sekaannusvaaraa ollut.

- 84 Mistään valituksenalaisen tuomion perusteluista ei näin ollen ilmene, että unionin yleinen tuomioistuin olisi tutkinut asianmukaisesti merkityksellisten tekijöiden keskinäistä riippuvuutta. Vaikka oletettaisiin, että unionin yleinen tuomioistuin selvitti, oliko kyseessä olevien tavaramerkkien vähäinen samankaltaisuus korvattavissa kyseisillä tavaramerkeillä yksilöityjen tavaroiden selvästi suuremmalla samankaltaisuudella, on todettava, että se ei esittänyt valituksenalaisessa tuomiossa syitä, joiden vuoksi se katsoi, ettei näin ollut.
- 85 Valituksenalaisen tuomion 71 kohdasta ilmenee pikemminkin, että unionin yleinen tuomioistuin tukeutui premissiin, jonka mukaan tapauksessa, jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, sekaannusvaaran olemassaolo on suljettava pois siitä hetkestä lähtien, kun havaitaan, että pelkästään kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus ei sellaisenaan riitä osoittamaan tällaista vaaraa.
- 86 Kuten tämän tuomion 69 ja 70 kohdassa mieleen palautetusta oikeuskäytännöstä ilmenee, tällainen premissi on virheellinen, koska se, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, ei sulje pois sekaannusvaaran olemassaoloa. Sen määrittämiseksi, onko tällainen vaara olemassa, oli – mainitussa oikeuskäytännössä vahvistettu keskinäisen riippuvuuden kriteeri huomioden – tarpeen tutkia, korvataanko kyseessä olevien tavaramerkkien vähäinen samankaltaisuus niillä yksilöityjen tavaroiden suuremmalla samankaltaisuudella tai jopa samanlaisuudella. Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama arviointi ei kuitenkaan sisällä mitään konkreettista tutkimusta tämän osalta.
- 87 Valituksenalaista tuomiota on tulkittava tällä tavoin siitä riippumatta, otetaanko kyseisen tuomion alkuperäisversio vai 17.9.2019 annettuun oikaisumääräykseen perustuva versio huomioon. Koska oikaisulla, jonka unionin yleinen tuomioistuin teki, ei siis ole merkitystä tämän valituksen arvioinnin kannalta, ei ole syytä tutkia kysymystä, josta asianosaiset unionin tuomioistuimessa järjestetyssä istunnossa lausuiivat ja joka koskee sitä, oliko tällainen oikaisu, josta unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti asianosaisille vähän ennen kyseistä istuntoa unionin tuomioistuimessa, sovellettavien menettelymääräysten mukainen.
- 88 Koska unionin yleisen tuomioistuimen arviointi ei – tämän tuomion 82–87 kohdassa esitetyistä syistä – täyttänyt vaatimusta kokonaisarviointista, jossa otetaan huomioon asian kannalta merkityksellisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus, on katsottava, että unionin yleinen tuomioistuin jätti huomiotta kriteerit, jotka huomioden asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettun sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava, ja näin tehdessään se teki oikeudellisen virheen.
- 89 Tästä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava eikä neljättä valitusperustetta ole tarpeen tutkia.

### **Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen**

- 90 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

- 91 Käsiteltävässä tapauksessa unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se jätti suorittamatta kokonaisarvioinnin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevassa oikeuskäytännössä vahvistettujen kriteerien mukaan.
- 92 Tässä tilanteessa asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä voi suorittaa tällaisen arvioinnin ja siis tutkia uudelleen sekaannusvaaran olemassaolon.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 93 Koska asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Unionin yleisen tuomioistuimen 25.9.2018 antama tuomio Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vastaan EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, ei julkaistu, EU:T:2018:594) kumotaan.**
- 2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.**
- 3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Allekirjoitukset