



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä syyskuuta 2017\*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sanamerkit ja kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan ”darjeeling” tai ”darjeeling collection de lingerie” – Väite, jonka on tehnyt EU-yhteisömerkkien haltija – Maantieteellisestä merkinnästä ”Darjeeling” muodostuvat yhteisömerkit – 66 artiklan 2 kohta – Keskeinen tehtävä – Ristiriita yksilöllisiä tavaramerkkejä koskevien hakemusten kanssa – Sekaannusvaara – Käsite – Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus – Arviointiperusteet – 8 artiklan 5 kohta

Yhdistetyissä asioissa C-673/15 P–C-676/15 P,

joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvista neljästä valituksesta, jotka on pantu vireille 15.12.2015,

**The Tea Board**, kotipaikka Kalkutta (Intia), edustajinaan M. Maier ja A. Nordemann, Rechtsanwälte,

valittajana,

ja joissa muina osapuolina ovat

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

**Delta Lingerie**, kotipaikka Cachan (Ranska), edustajinaan G. Marchais ja P. Martini-Berthon, avocats,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 31.5.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

### tuomion

- 1 Valituksillaan The Tea Board vaatii kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 2.10.2015 antaman tuomion The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), 2.10.2015 antaman tuomion The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, ei julkaistu, EU:T:2015:742), 2.10.2015 antaman tuomion The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ei julkaistu, EU:T:2015:741) ja 2.10.2015 antaman tuomion The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, ei julkaistu, EU:T:2015:740) (jäljempänä yhdessä valituksenalaiset tuomiot) siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kyseisillä tuomioilla osittain valittajan kanteet, joilla se vaati Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 11.9.2013 ja 17.9.2013 tekemien päätösten (asiat R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 ja R 1504/2012-2, jäljempänä riidanalaiset päätökset) kumoamista.
- 2 Delta Lingerie vaatii liitännäisvalituksessaan valituksenalaisten tuomioiden kumoamista siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaiset päätökset.

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Marrakeshissa 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan ja Uruguay'n kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1) hyväksytyt teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus) 22 artiklan, jonka otsikkona on ”Maantieteellisten merkintöjen suoja”, 2 kohdan a alakohdassa määrätään seuraavaa:

”2. Maantieteellisten merkintöjen osalta jäsenten tulee säätää oikeudellisista keinoista, joilla asianosaiset voivat estää

- a) minkä tahansa tavaran merkitä tai esittää tavara, joka osoittaa tai antaa ymmärtää, että kyseessä oleva tavara on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin sen todelliselta lähtöpaikalta tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan tavaran maantieteellisen alkuperän osalta;

– –”

- 4 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

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

- 5 Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

- 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”.
- 6 Kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:
- ”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:
- 
- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.
- 
5. Jos aikaisempi [EU-tavaramerkki] on [Euroopan unionissa] 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.”
- 7 Mainitun asetuksen 66 artiklassa, jonka otsikkona on ”[EU-yhteisö]merkit”, säädetään 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, tämän artiklan 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.”

- 8 Asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan, jonka otsikkona on ”Merkin käyttömääräykset”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

- 9 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatu järjestelmästä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tässä asetuksessa ’maantieteellisellä merkinnällä’ tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote,

- a) joka on peräisin tietyltä alueelta taikka tietyistä paikoista tai maasta;
- b) jonka tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä; ja
- c) jonka tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella.”

- 10 Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyt nimet on suojattu

--

- c) muilta vääriä tai harhaanjohtavilta maininnoilta, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia ja joita käytetään sisä- tai ulkopakkauksessa, mainoksissa tai asianomaista tuotetta koskevissa asiakirjoissa, sekä tuotteen pakkaamisella tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan sen alkuperästä;
- d) muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

--”

- 11 Mainitun asetuksen 14 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkien, alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen välinen suhde”, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, käytöltään 13 artiklan 1 kohdan vastaisen ja samantyyppistä tuotetta koskevan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty sen päivän jälkeen, jona alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva rekisteröintihakemus toimitettiin komissiolle.”

### **Asian tausta**

- 12 Asian tausta, sellaisena kuin se käy ilmi valituksenalaisista tuomioista, voidaan tiivistää seuraavasti.

13 Delta Lingerie teki 21.10. ja 22.10.2010 asetuksen N:o 207/2009 nojalla EUIPO:lle EU-tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevat hakemukset.

14 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat seuraavat:

– seuraava kuviomerkki, joka sisältää valkoisin kirjaimin kirjoitetun sanaosan ”darjeeling”, joka on sijoitettu vaaleanvihreän suorakulmion sisään:



– seuraava kuviomerkki, joka sisältää valkoisin kirjaimin kirjoitetun sanaosan ”darjeeling collection de lingerie”, joka on sijoitettu vaaleanvihreän suorakulmion sisään:



– seuraava kuviomerkki, joka sisältää mustin kirjaimin valkoiselle pohjalle kirjoitetun sanaosan ”darjeeling collection de lingerie”:



– seuraava kuviomerkki, joka sisältää mustin kirjaimin valkoiselle pohjalle kirjoitetun sanaosan ”darjeeling”:



15 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 25, 35 ja 38, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 25: ”Naisten alusasu ja alusvaatteet päivä- ja yökäyttöön, erityisesti housuliivit, bodyt, korsetit, kokoliivit, rintaliivit, pikkuhousut, alushousut, tangat, hihanpäällyset, lahkeelliset alushousut, bokserit, sukkanauhaliivit, sukkanauhat, hihanpidikkeet, yöpaidat, trikoot, pitkät sukat, uima-asut; Vaatteet, neulotut vaatteet, alusvaatteet, hihattomat aluspaidat, t-paidat, korsetit, bodyt, yöasut, puuhkat, haalarit, bodyt, neulepuserot, kerrastot, pyjamat, miesten yöpaidat, housut, sisähousut, saalit, aamutakit, kylpytakit, uimapuvut, uimahousut, alusmekot, huivit”;

– luokka 35: ”Seuraavien vähittäismyyntipalvelut: naisten alusvaatteet, hajuvedet, toilettivedet ja kosmeettiset tuotteet, kodin- ja kylpyhuonetekstiilit; Vähittäismyyntipisteiden ja vähittäismyyntiin keskittyvien ostoskeskusten perustamiseen ja hoitamiseen sekä mainontaan liittyvät yritysneuvontapalvelut; Myynninedistämispalvelut (muiden lukuun), mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, online-mainonta tietoverkossa, mainosmateriaalin (esitteiden, lehtisten, ilmaislehtien, näyttöiden) jakelu, sanomalehtien tilauspalvelut muiden lukuun; Liiketaloudellinen tiedotus tai neuvonta; Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa, mainontaan liittyvä tekninen johto, mainostilan vuokraus, radio- ja televisiomainonta, sponsorointi”;

– luokka 38: ”Tietoliikenne, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto, interaktiiviset telelähetyslaitteet tuotteiden esittelyyn, viestintä tietokonepäätteiden avulla, viestintä (siirto) avoimessa tai suljetussa maailmanlaajuisessa tietoverkossa”.

16 Tavaramerkkihakemukset julkaistiin 7.1.2011 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 4/2011.

17 The Tea Board, joka on Intian teelain nro 29/1953 mukaan perustettu elin, jolle on myönnetty toimivalta hallinnoida teen tuotantoa, teki 7.4.2011 väitteen vastustaakseen haettujen tavaramerkkien rekisteröintiä tämän tuomion 15 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.

18 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– aikaisempi EU-yhteisömerkiksi rekisteröity sanamerkki DARJEELING, joka rekisteröitiin 31.3.2006 numerolla 4325718

– aikaisempi EU-yhteisömerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka rekisteröitiin 23.4.2010 numerolla 8674327 ja joka on ulkoasultaan seuraava:



19 Molemmat EU-yhteisömerkiksi rekisteröidyt tavaramerkit koskevat luokkaan 30 kuuluvia tavaroita ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tee”.

20 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan mukaiset perusteet.

21 EUIPO:n väiteosasto hylkäsi kyseisten merkkien rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen 31.5., 11.6. ja 10.7.2012 tekemillään neljällä päätöksellä. The Tea Board teki 27.7. ja 10.8.2012 EUIPO:ssa valitukset, joilla se vaati kyseisten päätösten kumoamista.

22 Valituksenalaisista tuomioista ilmenee, että kyseisissä valituksissa The Tea Board esitti EUIPO:n toisessa valituslautakunnassa (jäljempänä valituslautakunta) seikkoja, jotka osoittavat, että sanaosa ”darjeeling” eli vastakkain oleville merkeille yhteinen sanaosa on teen suojattu maantieteellinen merkintä, joka on rekisteröity nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Darjeeling (SMM)) 20.10.2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1050/2011 (EUVL 2011, L 276, s. 5) nojalla 12.11.2007 vastaanotetun hakemuksen perusteella. Mainittu täytäntöönpanoasetus annettiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20.3.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (EUVL 2006, L 93, s. 12) nojalla, joka on sittemmin korvattu asetuksella N:o 1151/2012.



- 23 Valituslautakunta hylkäsi valitukset riidanalaisilla päätöksillä ja pysytti väiteosaston päätökset. Valituslautakunta katsoi erityisesti, että kun otetaan huomioon riidanalaisien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen erilaisuus, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ollut. Se hylkäsi myös väitteen kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta sillä perusteella, että The Tea Boardin esittämät todisteet eivät riittäneet osoittamaan, että kyseisen artiklan soveltamisedellytykset täyttyivät.

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

- 24 The Tea Board nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2013 jättämillään kannekirjelmillä neljä kannetta, joissa se vaati neljän riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 25 Jokaisen kanteensa tueksi se esitti kaksi kanneperustetta, joista ensimmäisen mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta ei ottanut huomioon mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdasta ilmenevää EU-yhteisömerkkien erityistä tehtävää, ja joista toisen mukaan mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.
- 26 Valituksenalaisilla tuomioillaan unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana katsottuaan olennaisilta osin, että EU-yhteisömerkkien – myös niiden, jotka muodostuvat ilmaisusta, jolla voidaan kuvata kyseessä olevien tavaroiden maantieteellistä alkuperää – keskeinen tehtävä ei ole erilainen kuin yksilöllisten EU-tavaramerkkien tehtävä ja että nyt käsiteltävässä asiassa sekaannusvaaraa ei ollut, koska riidanalaiset tavarat ja palvelut eivät olleet samoja tai samankaltaisia.
- 27 Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi osittain toisen kanneperusteen. Ottaen huomioon hypoteettisen oletaman aikaisempien tavaramerkkien poikkeuksellisen laajasta tunnettuudesta, johon valituslautakunta perusti arvionsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli sulkenut virheellisesti pois kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien ”naisten alusvaatteiden, hajuvesien, toilettivesien ja kosmeettisten tuotteiden sekä kodin- ja kylpyhuonetekstiilien vähittäismyyntipalvelujen” osalta sen mahdollisuuden, että rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien käyttämisestä ilman perusteltua syytä olisi aiheutunut hyväksikäytön vaara. Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tältä osin riidanalaiset päätökset.

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

- 28 Kaikissa valituksissaan The Tea Board vaatii unionin tuomioistuinta
- kumoamaan valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen
  - palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, mikäli tämä on tarpeen
  - velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 29 Unionin tuomioistuimen presidentin 12.2.2016 antamalla määräyksellä asiat yhdistettiin kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.
- 30 EUIPO ja Delta Lingerie vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valitukset ja velvoittaa The Tea Boardin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 31 Delta Lingerie vaatii liitännäisvalituksessaan, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenlaiset tuomiot siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi riidanalaiset päätökset
  - palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, mikäli tämä on tarpeen
  - velvoittaa The Tea Boardin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 32 EUIPO ja The Tea Board vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää liitännäisvalituksen ja velvoittaa Delta Lingerien korvaamaan liitännäisvalituksesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

### **Päävalitukset**

- 33 The Tea Board esittää kaksi valitusperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista ja toinen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheellistä soveltamista.

### ***Ensimmäinen valitusperuste***

#### ***Asianosaisten lausumat***

- 34 The Tea Board väittää ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja/tai otti tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 39–41 kohdassa, että yhteisömerkin, joka voi olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan ”tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää” – asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla – keskeinen tehtävä ei eroa saman artiklan 1 kohdassa tarkoitettua EU-yhteisömerkin keskeisestä tehtävästä, ja että unionin yleinen tuomioistuin teki siis oikeudellisen virheen katsoessaan, että tavaramerkkien keskeisenä tehtävänä – molemmissa tapauksissa – on toimia kaupallisen alkuperän merkintänä.
- 35 Tämän osalta The Tea Board toteaa, että asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa säädetään mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden poikkeuksesta, jolla yhteenliittymän jäsenille sallitaan nimenomaisesti yksinoikeus EU-yhteisömerkillä suojeltuun merkkiin.
- 36 The Tea Board väittää myös, että mainitun asetuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaan EU-yhteisömerkin käyttömääräyksissä on hyväksyttävä merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella, minkä vuoksi maantieteellisestä merkinnästä muodostuvalla EU-yhteisömerkillä ei milloinkaan voida erottaa merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tämän osalta unionin tuomioistuin on katsonut 29.3.2011 antamassaan tuomiossa Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 147 kohta), että maantieteellisen merkinnän tehtävänä on taata kuluttajille tavaroiden maantieteellinen alkuperä tai tavaroiden luontaiset erityisominaisuudet.
- 37 The Tea Boardin mukaan asetusta N:o 207/2009 olisi tulkittava asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan ja TRIPS-sopimuksen 22 artiklan valossa; viimeksi mainitun määräyksen mukaan WTO:n jäsenten on säädettävä oikeudellisista keinoista, joilla asianosaiset voivat estää minkä tahansa tavan merkitä tai esittää tavara, joka osoittaa tai antaa ymmärtää, että kyseessä oleva tavara on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin sen todelliselta lähtöpaikalta tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan tavaroiden maantieteellisen alkuperän osalta.



- 38 Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki The Tea Boardin mukaan oikeudellisen virheen ja/tai otti tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 49, 51–53 ja 60 kohdassa, että silloin, kun kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisömerkki, joka muodostuu kyseisten tavaroiden maantieteellistä alkuperää tarkoittavasta merkinnästä, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä – todellista tai mahdollista – alkuperää ei voida ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa.
- 39 Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki The Tea Boardin mukaan oikeudellisen virheen ja/tai otti tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa, että silloin kun kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisömerkki, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä – todellista tai mahdollista – alkuperää ei voida ottaa huomioon arvioitaessa kokonaisuutena mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja että merkitystä ei ole sillä, saattaako yleisö luulla vai ei, että palveluilla, kyseessä olevilla tavaroilla tai kyseessä olevien yhteisömerkkien tarkoittamien tavaroiden valmistamiseen käytetyillä raaka-aineilla voi olla sama maantieteellinen alkuperä.
- 40 EUIPO ja Delta Lingerie kiistävät The Tea Boardin väitteet.

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

- 41 Vääristyneellä tavalla huomioon ottamista koskevien The Tea Boardin väitteiden osalta on muistutettava aluksi, että tällaisten väitteiden poikkeuksellisuuden vuoksi SEUT 256 artiklassa ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisessä kohdassa ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa edellytetään erityisesti, että valittaja ilmoittaa täsmällisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon vääristyneellä tavalla, ja näyttää toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan päätenyt näiden seikkojen ottamiseen huomioon vääristyneellä tavalla. Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmentävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että tosiseikastoa ja selvitysaineistoa on tarpeen ryhtyä arvioimaan uudelleen (tuomio 11.5.2017, Yoshida Metal Industry v. EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 42 On kuitenkin todettava, että The Tea Boardin väittämän tosiseikkojen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen tueksi ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä ja että sen vuoksi väite on hylättävä perusteettomana.
- 43 The Tea Boardin esiin tuomien oikeudellisten virheiden osalta on todettava, että valituksenalaisten tuomioiden 41–43 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi lähinnä sen, että EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on erottaa sen haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista eikä erottaa näitä tavaroita niiden maantieteellisen alkuperän perusteella.
- 44 Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainittujen tuomioiden 49 ja 51–53 kohdassa, että kun väitemenettelyssä vastakkain olevat merkit ovat yhtäältä yhteisömerkkejä ja toisaalta yksilöllisiä tavaramerkkejä, kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen vertailu on näin ollen toteutettava samojen arviointiperusteiden nojalla kuin ne, joita sovelletaan arvioitaessa kahden yksilöllisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta tai samanlaisuutta. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi siten The Tea Boardin väitteen, jonka mukaan se mahdollisuus, että yleisö voi katsoa, että vastakkain olevien merkkien kattamilla tavaroilla ja palveluilla on sama maantieteellinen alkuperä, voi muodostaa arviointiperusteen, joka voi riittää vahvistamaan niiden samanlaisuuden tai samankaltaisuuden sovellettaessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

- 45 Lopuksi valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi The Tea Boardin väitteen, jonka mukaan arvioitaessa EU-yhteisömerkkien ja yksilöllisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaoloa vaarassa on kyse siitä, että yleisö voi luulla, että vastakkain olevien merkkien kattamat tavarat tai palvelut tai kyseisten tavaroiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet voivat olla peräisin samalta maantieteelliseltä alueelta.
- 46 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jota sovelletaan – mikäli mainitun asetuksen 67–74 artiklassa ei ole toisin säädetty – mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla EU-yhteisömerkkeihin, mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.
- 47 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samuutta tai samankaltaisuutta sekä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta ja että on kyse kumulatiivisista edellytyksistä (tuomio 23.1.2014, SMHV v. riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 48 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (ks. erityisesti tuomio 11.5.2006, Sunrider v. SMHV, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 85 kohta ja tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 65 kohta).
- 49 Nyt käsiteltävässä asiassa The Tea Board väittää lähinnä, että kun otetaan huomioon se seikka, että EU-yhteisömerkkien, joita voivat olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, keskeinen tehtävä on osoittaa näiden tavaroiden tai palvelujen kollektiivinen maantieteellinen alkuperä, unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen siinä, ettei se pitänyt kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa merkityksellisenä tekijänä tämän tuomion 48 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden kollektiivista – todellista tai mahdollista – maantieteellistä alkuperää.
- 50 On todettava, että tämä väite perustuu olettamaan, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisömerkkien keskeinen tehtävä eroaa saman säännöksen 1 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisömerkkien keskeisestä tehtävästä. Tämä olettaja on kuitenkin virheellinen. Näin on siksi, että ensinnäkin – kuten asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee – EU-yhteisömerkki, joka on merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, on mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla EU-yhteisömerkki. Mainitun 1 kohdan mukaan yhteisön yhteisömerkkinä voi olla ainoastaan sellainen EU-yhteisömerkki, joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- 51 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jota sovelletaan yhteisömerkkeihin mainitun asetuksen 66 artiklan 3 kohdan nojalla, säädetään olennaisilta osin, että EU-yhteisömerkkinä voi olla vain sellainen merkki, jolla voidaan erottaa tavaroiden tai palvelujen, jotka on varustettu kyseisillä merkeillä, kaupallinen alkuperä.

- 52 Tältä osin unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajille tavarankuluttajan alkuperä siten, että tavaramerkki pystyy yksilöimään sillä varustetun tavarankuluttajan tai palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan näin tämän tavarankuluttajan tai palvelun muiden yritysten tavaroista tai palveluista (tuomio 6.3.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 53 Vaikka unionin tuomioistuin on jo todennut, että tavaramerkillä voi olla myös muita tehtäviä kuin alkuperän osoittaminen ja että myös näitä tehtäviä on suojattava kolmansien tekemiä loukkauksia vastaan – kuten sen tavarankuluttajan tai palvelun, jolla tavaramerkki on varustettu, laadun takaamiseen liittyvä tehtävä sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät –, se on kuitenkin aina korostanut, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on edelleen alkuperän osoittaminen (ks. vastaavasti tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 77 ja 82 kohta ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 37–40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 54 Näin ollen päättelemällä, että asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen – ei kaupallisen – alkuperän osoittaminen, sivuutettaisiin tämä keskeinen tehtävä.
- 55 Tätä päätelmää eivät horjuta The Tea Boardin väitteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan 2 kohtaan ja 29.3.2011 annetusta tuomiosta Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 147 kohta) ilmenevään oikeuskäytäntöön, joiden mukaan asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-yhteisömerkki ei luonteensa vuoksi voi täyttää tällaista erottamistehtävää.
- 56 Koska The Tea Boardin väite, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan 2 kohtaan, on epäselvä eikä sitä tukevaa näyttöä ole esitetty, on todettava, että unionin tuomioistuin on katsonut 29.3.2011 antamassaan tuomiossa Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 147 kohta) ainoastaan, että maantieteellisen merkinnän keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajille tavaroiden maantieteellinen alkuperä ja tavaroiden luontaiset erityisominaisuudet. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan arvioinut siinä millään tavoin asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisömerkkien keskeistä tehtävää.
- 57 Toiseksi on huomattava, että vaikka – kuten The Tea Board väittää – asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta on poikkeus asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröintihakemuksen ehdottomasta hylkäysperusteesta, tämä seikka ei aseta kyseenalaiseksi sitä, että asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on taata kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden kollektiivinen kaupallinen alkuperä eikä niiden kollektiivista maantieteellistä alkuperää.
- 58 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 34–36 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan säännös, jolla poiketaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, voidaan selittää 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisömerkkien kattamien merkkien luonteella.
- 59 Tältä osin unionin tuomioistuin on jo aiemmin todennut, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteisömerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkinä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää yksilöllisenä tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia (ks. vastaavasti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 kohta ja tuomio 19.4.2007, SMHV v. Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 60 Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla EU-yhteisömerkillä ei sivuuteta tällaista yleisen edun mukaista tavoitetta, koska on niin, että yhtäältä mainitun 2 kohdan viimeisen virkkeen mukaan yhteisömerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmansia käyttämästä näitä merkkejä tai merkintöjä kaupassa, jos tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista, ja toisaalta saman asetuksen 67 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen merkin käyttömääräyksissä hyväksytään merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella.
- 61 Kolmanneksi The Tea Board ei voi vedota väitteensä tueksi asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaan eikä TRIPS-sopimuksen 22 artiklaan, jotka koskevat suojattujen maantieteellisten merkintöjen suojaa.
- 62 Tältä osin on riittävää todeta, että yhtäältä mainitut maantieteelliset merkinnät ja toisaalta EU-yhteisömerkit, joita ovat sellaiset merkit tai merkinnät, joita voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, ovat merkkejä, joihin sovelletaan toisistaan poikkeavia oikeudellisia säännöstöjä ja joilla on keskenään erilaiset tavoitteet. EU-tavaramerkki on asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan mukaisesti merkki, jolla voidaan erottaa tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä, kun taas maantieteellinen merkintä on asetuksen N:o 1151/2012 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimi, jolla yksilöidään se, että tietty tuote, jonka laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä ja jonka tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella, on peräisin tältä tietyltä maantieteelliseltä alueelta.
- 63 Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 41–43 kohdassa, että EU-yhteisömerkin keskeinen tehtävä on erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista, ei erottaa näitä tavaroita niiden maantieteellisen alkuperän perusteella.
- 64 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä myöskään katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 49 ja 51–53 kohdassa olennaisilta osin, että kun sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja kun vastakkaiset merkit ovat yhtäältä yhteisömerkkejä ja toisaalta yksilöllisiä tavaramerkkejä, se mahdollisuus, että yleisö voisi luulla vastakkain olevien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen olevan samaa maantieteellistä alkuperää, ei ole merkittävä tekijä niiden samanlaisuuden tai samankaltaisuuden määrittämisessä.
- 65 Kuten unionin yleinen tuomioistuin nimittäin totesi valituksenalaisten tuomioiden 52 kohdassa, samalla maantieteellisellä alueella voidaan tuottaa tai tarjota erittäin laajaa valikoimaa tavaroita ja palveluja. Mikään ei myöskään sulje pois sitä, että alue, jonka maantieteellinen nimi on rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan nojalla EU-yhteisömerkiksi, olisi sellaisten eri raaka-aineiden lähde, joita voidaan käyttää monien erilaisten tavaroiden valmistamiseen.
- 66 Kun lopuksi tarkastellaan oikeudellista virhettä, jonka unionin yleisen tuomioistuimen väitetään tehneen valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa, on riittävää todeta, että mainittu kohta on ylimääräinen tuomion perustelu, koska valituksenalaisten tuomioiden 56–59 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin oli jo todennut perustellusti – kuten edellä tämän tuomion 43–63 kohdasta käy ilmi –, että asiassa ei voida soveltaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska yksi sen soveltamisedellytyksistä ei täyty. Näin ollen The Tea Boardin mainitusta 60 kohdasta esittämä väite on tehoton ja se on hylättävä (ks. vastaavasti tuomio 19.4.2007, SMHV v. Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, 56 ja 57 kohta).
- 67 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

## ***Toinen valitusperuste***

### ***Asianosaisten lausumat***

- 68 The Tea Board väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ja/tai se otti käsiteltävän asian tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 145 kohdassa, että sanaosan ”darjeeling” esiin tuomat positiiviset ominaisuudet eivät voi siirtyä Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluviin palveluihin – lukuun ottamatta naisten alusvaatteiden, hajuvesien, toilettivesien ja kosmeettisten tuotteiden sekä kodin- ja kylpyhuonetekstiilien vähittäismyyntipalveluja – eikä mihinkään Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 38 kuuluviin palveluihin, jotka vastakkain olevat tavaramerkit kattavat. Unionin yleinen tuomioistuin oli väärässä erityisesti todetessaan, ettei ole sellaista syytä, miksi riidanalaisten tavaramerkkien käyttäminen antaisi Delta Lingerielle kaupallisen edun mainittujen palvelujen osalta. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan nimittäin sanaosan ”darjeeling” välittämät hienostuneen ja ainutlaatuisen tuotteen luonnehdinnat voidaan siirtää myös koskemaan yritysneuvontapalvelujen ja tietoliikenteen kaltaisia palveluja ja ne voivat vahvistaa riidanalaisten tavaramerkkien kiinnostavuutta tältä osin. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään perustellut valituksenalaisten tuomioiden 145 kohdassa esittämäänsä päätelmää, jonka mukaan sanaosaan ”darjeeling” yhdistettyjä ominaisuuksia ei voida siirtää Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35 ja 38 kuuluviin palveluihin.
- 69 EUIPO ja Delta Lingerie väittävät, että toista valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska The Tea Board vaatii, että unionin tuomioistuin korvaa unionin yleisen tuomioistuimen arvion The Tea Boardin tekemällä arviolla ja koska valitusperuste on joka tapauksessa perusteeton, sillä The Tea Board ei ole esittänyt näyttöä oikeudellisesta virheestä eikä tosiseikkojen huomioon ottamisesta vääristyneellä tavalla.

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

- 70 Aluksi – kun otetaan huomioon tämän tuomion 41 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö – The Tea Boardin väite, joka koskee tosiseikkojen huomioon ottamista vääristyneellä tavalla, on hylättävä, koska kantaja ei ole esittänyt minkäänlaista näyttöä väitteensä tueksi.
- 71 Väitteestä, jonka mukaan valituksenalaisten tuomioiden 145 kohdassa esitettyä päätelmää ei ole perusteltu, on riittävää todeta, että tässä kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi sille esitetyn väitteen sillä perusteella, että syy, jonka vuoksi riidanalaisten tavaramerkkien käyttäminen antaisi Delta Lingerielle kaupallisen edun muiden palvelujen kuin naisten alusvaatteiden, hajuvesien, toilettivesien ja kosmeettisten tuotteiden sekä kodin- ja kylpyhuonetekstiilien osalta, ei käynyt millään tavoin ilmi asiakirja-aineistosta eikä The Tea Board esittänyt mitään erityistä seikkaa, jonka perusteella tällainen etu olisi voitu todeta. Näin ollen väitettyä perustelujen puuttumista ei ole näytetty toteen.
- 72 Väitteellä, jonka mukaan sanaosan ”darjeeling” ominaisuudet voidaan siirtää koskemaan kaikkia niitä palveluja, joiden rekisteröintiä on haettu, pyritään todellisuudessa saamaan unionin tuomioistuimelta arvio tosiseikoista, ja sen vuoksi väite on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 73 ja 89 kohta).
- 73 Tästä seuraa, että toinen valitusperuste on hylättävä ja että päävalitukset on hylättävä kokonaisuudessaan.



## **Liitännäisvalitus**

- 74 Liitännäisvalituksensa tueksi Delta Lingerie vetoaa yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen. Mainitussa valitusperusteessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen perustuu yhtäältä siihen, että tavaramerkkien tehtävät on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ja toinen siihen, että perustelut ovat ristiriitaisia ja että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa on tehty oikeudellinen virhe.

### *Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa*

#### *Asianosaisten lausumat*

- 75 Delta Lingerie väittää, että tavaramerkin tehtävänä on taata kaupallinen alkuperä, kun taas maantieteellisen merkinnän tehtävänä on taata maantieteellinen alkuperä. Kun otetaan huomioon nämä erilaiset tehtävät, ei voida koskaan katsoa, että suojatun maantieteellisen merkinnän maine voitaisiin tosiasiallisesti siirtää koskemaan samaa suojattua merkkiä samat tavarat kattavana yhteisömerkkinä. Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tukeutumalla hypoteettiseen oletamaan, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus oli osoitettu sen päätelmän perusteella, jonka mukaan ”Darjeeling”-nimen tunnettuus teen suojattuna maantieteellisenä merkintänä oli siirtynyt samalle merkille, joka oli suojattu samat tavarat kattavana yhteisömerkkinä, ja ottamalla näin yhtäältä mainittujen tavaramerkkien ja toisaalta suojattujen maantieteellisten merkintöjen tehtävät huomioon vääristyneellä tavalla.
- 76 EUIPO ja The Tea Board kiistävät Delta Lingerien väitteet.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 77 On todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisten tuomioiden 79 kohdassa todennut, että – kun kyse on siitä, ovatko aikaisemmat tavaramerkit asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettuja vai eivät – riidanalaisen päätösten muotoilu on vähintäänkin moniselitteinen. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin korostanut, että riidanalaisen päätöksen kyseisen kappaleen ainoa virke, joka ei ole moniselitteinen, on se, jossa sanotaan, että ”valituslautakunta ei ole ratkaissut lopullisesti kysymystä aikaisempien tavaramerkkien maineen olemassaolosta”. Unionin yleinen tuomioistuin totesi myös, että EUIPO, jolle esitettiin tätä koskeva kysymys istunnossa, vahvisti myös, ettei tästä seikasta ole tehty lopullista päätelmää.
- 78 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin valituksenalaisten tuomioiden 80 kohdassa, että kun otetaan huomioon se, että valituslautakunta jatkoi analyysiansä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi, on kuitenkin katsottava, että tämä analyysi perustui hypoteettiseen oletamaan siitä, että aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus oli todistettu.
- 79 Ottaen huomioon sen, että riidanalaiset päätökset perustuvat hypoteettiseen oletamaan aikaisempien tavaramerkkien poikkeuksellisen laajasta tunnettuudesta, unionin yleinen tuomioistuin päätti valituksenalaisten tuomioiden 146 kohdassa kumota päätökset siltä osin kuin valituslautakunta hylkäsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen sulkemalla pois kaikkien hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien vähittäismyyntipalvelujen osalta sen mahdollisuuden, että rekisteröidyiksi haettujen tavaramerkkien käyttämisestä ilman perusteltua syytä olisi aiheutunut hyväksikäytön vaara. Mainittujen tuomioiden 147 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että osittaisten kumoamisten jälkeen oli valituslautakunnan asiana tehdä lopullinen päätelmä aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja mahdollisesti sen tasosta.



- 80 Näin ollen – toisin kuin Delta Lingerie väittää ja kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 85 kohdassa – unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut kantaa kysymykseen siitä, oliko aikaisempien tavaramerkkien todistettu olleen laajalti tunnettuja, eikä myöskään lausunut siitä kysymyksestä, voiko tällaisen todistamisen osalta ”Darjeeling”-nimen laaja tunnettuus teen maantieteellisenä merkintänä siirtyä samalle merkille, joka oli suojattu samat tavarat kattavana yhteisömerkkinä.
- 81 Delta Lingerien valitusperusteen ensimmäinen osa perustuu näin ollen valituksenalaisten tuomioiden virheelliseen tulkintaan ja se on hylättävä perusteettomana.

### *Ainoan kanneperusteen toinen osa*

#### *Asianosaisten lausumat*

- 82 Delta Lingerie väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen perustelut valituksenalaisissa tuomioissa ovat ristiriitaisia ja että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.
- 83 Erityisesti valituksenalaisten tuomioiden 89, 107, 111 ja 120 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että oli vahvistettava valituslautakunnan toteamukset, joiden mukaan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen vahingoittumisesta ei ollut vaaraa, kun otetaan huomioon yhtäältä se, että mitään erityistä analyysiä vastakkain olevien merkkien välisestä yhteydestä ei ollut tehty, ja toisaalta vastakkain olevien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden täydellinen puuttuminen. Nämä toteamukset ovat Delta Lingerien mukaan ristiriidassa sen päätelmän kanssa, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä ja jonka nojalla unionin tuomioistuin katsoi mainittujen tuomioiden 141 kohdassa, ettei mikään estänyt sitä, että Darjeelingin alueeseen (Intia) liittyvien arvojen ja positiivisten ominaisuuksien siirtyminen hakemuksen kohteena oleviin tavaramerkkeihin voi houkutella yleisöä, jolle hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit on osoitettu.
- 84 EUIPO kiistää Delta Lingerien väitteet.
- 85 The Tea Board katsoo, ettei ainoan valitusperusteen tätä osaa voida ottaa tutkittavaksi ja että se on joka tapauksessa perusteeton.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 86 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa erotellaan – kuten unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisten tuomioiden 94 kohdassa todennut – kolme erityyppistä riskiä, nimittäin se, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä on haitaksi ensiksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja toiseksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai kolmanneksi merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
- 87 Unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisissa tuomioissa erikseen jokaisen tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitun riskin. Ensiksi unionin yleinen tuomioistuin totesi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta valituksenalaisten tuomioiden 107 ja 111 kohdassa yhtäältä, että kun otetaan huomioon se, että vastakkain olevien merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat täysin erilaisia, The Tea Boardin esittämä vaara on täysin hypoteettinen, ja toisaalta, että on epätodennäköistä, että kohdeyleisö voisi luulla, että hakemusten kohteena olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat peräisin Darjeelingin alueelta.

- 88 Aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuneen haitan osalta unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 120 kohdassa, että se, että maantieteellisen alueen Darjeeling ja aikaisempien tavaramerkkien kattaman tavararyhmän välillä on yksi ainoa yhteys, ja tällaisen yhteyden puuttuminen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen sekä kyseisen alueen välillä vahvistavat sitä näkemystä, että on vain hypoteettinen riski siitä, että aikaisempien tavaramerkkien houkuttelevuus vähenee.
- 89 Lopuksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön osalta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 141 kohdassa, että mikään ei estä sitä, että kyseiseen alueeseen liittyvien arvojen ja positiivisten ominaisuuksien siirtyminen hakemuksen kohteena oleviin tavaramerkkeihin voi houkuttaa yleisöä, jolle hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit on osoitettu.
- 90 Valituksenalaisissa tuomioissa ei tältä osin ilmene minkäänlaista perustelujen ristiriitaa.
- 91 Valituksenalaisten tuomioiden 107, 111 ja 120 kohdassa analysoidaan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvan vakavan haitan vaaraa, kun taas mainittujen tuomioiden 141 kohdassa käsitellään unionin yleisen tuomioistuimen suorittamaa sen vaaran tutkimista, että hakemusten kohteena olevien tavaramerkkien käyttämisellä ilman perusteltua syytä voitaisiin käyttää epäoikeutetusti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta.
- 92 Kuten julkisasiamies huomautti olennaisilta osin ratkaisuehdotuksensa 90 kohdassa, näiden erityyppisten vaarojen arviointi vaatii tarkastelua, jossa sovellettavat edellytykset eivät välttämättä ole keskenään samat. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on huomauttanut valituksenalaisten tuomioiden 71 ja 95 kohdassa, sen vaaran olemassaoloa, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvat haitat toteutuvat, on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta. Sen sijaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä aiheutuvan haitan olemassaoloa – siltä osin kuin kiellettyä on se, että myöhemmän tavaramerkin haltija hyötyy aikaisemmasta tavaramerkistä – on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempää tavaramerkkiä on haettu, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta.
- 93 Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole menetellyt ristiriitaisesti todetessaan yhtäältä, että aikaisempien tavaramerkkien – tässä tapauksessa teen – kattamien tavaroiden kuluttaja ei uskoisi, että Delta Lingerie jättämien tavaramerkkihakemusten kohteena olevat tavarat ja palvelut ovat peräisin Darjeelingin alueelta, ja toisaalta, että mainittuun alueeseen liittyvät arvot ja positiiviset ominaisuudet houkuttelisivat Delta Lingerie jättämien tavaramerkkihakemusten kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kuluttajaa.
- 94 Toiseksi erityisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan virheellisen soveltamisen osalta on riittävää todeta, ettei kyseisen väitteen tueksi ole esitetty mitään perusteluita lukuun ottamatta sitä, jonka mukaan valituksenalaisten tuomioiden perustelut ovat ristiriitaisia, mikä ei ole perusteltu väite, kuten tämän tuomion 90–93 kohdasta ilmenee.
- 95 Edellä esitetyn perusteella ainoan valitusperusteen toinen osa, samoin kuin liitännäisvalitus kokonaisuudessaan, on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

- 96 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 97 Koska The Tea Board on hävinnyt päävalituksensa ja koska EUIPO ja Delta Lingerie ovat vaatineet The Tea Boardin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, The Tea Board on veloitettava korvaamaan päävalituksista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
- 98 Koska Delta Lingerie on hävinnyt liitännäisvalituksensa ja koska EUIPO ja The Tea Board ovat vaatineet Delta Lingerien velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, Delta Lingerie on veloitettava korvaamaan liitännäisvalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

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

- 1) **Valitukset hylätään.**
- 2) **The Tea Board veloitetaan korvaamaan päävalituksista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Delta Lingerie veloitetaan korvaamaan liitännäisvalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset