



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä joulukuuta 2017\*

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Kuviomerkki Burlington - Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröidyt kuviomerkit BURLINGTON ARCADE - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) n:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) - Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta)

Asiassa T-120/16,

**Tulliallan Burlington Ltd**, kotipaikka Saint-Hélier (Jersey), edustajanaan A. Norris, barrister,

kantajana,

vastaan

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään M. Fischer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

**Burlington Fashion GmbH**, kotipaikka Schmalleberg (Saksa), edustajanaan asianajaja A. Parr,

jossa on kyse EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 11.1.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 94/2014-4), joka koskee Tulliallan Burlingtonin ja Burlington Fashionin välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit I. S. Forrester ja E. Perillo (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,  
on 28.4.2017 pidetyn suullisen käsittelyn jälkeen  
antanut seuraavan

## tuomion

### *Asian tausta*

- 1 Väliintulijana oleva Burlington Fashion GmbH jätti 12.11.2009 kansainvälisen rekisteröinnin nro 1017273 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla. Rekisteröinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 14, 18 ja 25, ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
  - luokka 3: ”Saippuat kosmetiikkakäyttöön, tekstiilisaippuat, parfyymituotteet, eteeriset öljyt, ihon, hiuspohjan ja hiusten puhdistus-, hoito- ja kaunistustuotteet, tähän luokkaan kuuluvat kosmeettiset ja peseytymisvalmisteet, deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön, ennen parranajoa ja sen jälkeen käytettävät valmisteet”;
  - luokka 14: ”Korut, rannekellot”;
  - luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät, eli matkalaukut ja kassit (tähän luokkaan kuuluvat), pienet nahkatavarat (tähän luokkaan kuuluvat), muun muassa lompakot, salkut, avainkotelot; sateenvarjot ja päivänvarjon muodossa olevat aurinkosuojat”;
  - luokka 25: ”Jalkineet, vaatteet, päähineet, vyöt”.
- 3 Kantaja, Tulliallan Burlington Ltd, teki asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla 16.8.2010 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta. Se omistaa Lontoon (Yhdistynyt kuningaskunta) keskustassa ”Burlington Arcade” -nimisen kauppakeskuksen.

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



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

välillä olevien tilojen liisuus; kiinteistöjen hallinnointi; kauppojen vuokrausta koskevat tiedotuspalvelut” (luokka 36); ”Huvipalvelut; live-esitykset” (luokka 41), sellaisena kuin kyseinen kuviomerkki on esitetty seuraavana:



- 5 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.
- 6 Tutkittuaan kantajan väitteen, joka perustui numerolla 3618857 rekisteröityyn EU-kuviomerkkiin, väiteosasto hyväksyi 22.11.2013 mainitun väitteen luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja velvoitti väliintulijan näin ollen korvaamaan kulut.
- 7 Väliintulija valitti 2.1.2014 väiteosaston päätöksestä EUIPO:n sisällä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.
- 8 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi 11.1.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja velvoitti kantajan korvaamaan väitemenettelyn ja valitusmenettelyn kulut.
- 9 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, että aikaisempien tavaramerkkien maine oli näytetty toteen merkityksellisellä alueella luokkiin 35 ja 36 kuuluvien palvelujen osalta kuitenkin lukuun ottamatta luokkaan 35 kuuluvaa palvelua ”erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti – – ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvistä vähittäisliikkeestä”. Toiseksi mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua perusteesta se katsoi lähinnä, ettei kantaja ollut näyttänyt toteen, että välttämättömät edellytykset kohdeyleisön johtamisesta harhaan ja siihen liittyvästä vahingosta täytyivät esillä olevassa asiassa. Kolmanneksi siltä osin kuin on kyse mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, se on katsonut lähinnä, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut olivat erilaisia ja ettei mitään sekaannusvaaraa ollut eikä se lisäksi liittynyt kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen.

#### *Asianosaisten vaatimukset*

- 10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
  - kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

- hylkää kanteen ja
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### *Oikeudellinen arviointi*

- 12 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu lähinnä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, menettelyvirheeseen ja menettelysääntöjen rikkomiseen, toinen perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen ja oikeuden tulla kuulluksi loukkaamiseen sekä mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

### *Ensimmäinen kanneperuste*

- 13 Ensinnäkin kantaja moittii valituslautakuntaa lähinnä siitä, että se on tehnyt tulkintavirheen osan niistä palveluista osalta, jotka sisältyvät luokkaan 35 ja joiden osalta aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ollut näytetty toteen. Toiseksi se väittää, että valituslautakunta oli määritellyt luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut virheellisesti. Kolmanneksi se vetoaa siihen, että valituslautakunta on rikkonut menettelysääntöjä.
- 14 Ensimmäisen väitteensä tueksi kantaja esittää, että luokkaan 35 kuuluva palvelu ”erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyödyksi niin, että asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta yleisiä kauppatavaroita myyvästä vähittäisliikkeestä” kattaa myös ”kauppakeskusten” tarjoamat palvelut eikä ainoastaan yksittäisten myymälöiden suorittamaa ”vähittäismyynti”-palvelua. Kantajan mukaan mainitun tulkinnan vahvistaa muun muassa se, että kyseisen luokan kuvauksessa käytetään ilmaisua ”useasta – – vähittäisliikkeestä”, mikä kantajan mukaan osoittaa, että toisin kuin valituslautakunta on väittänyt, kauppakeskuksen palvelut vastaavat erilaisten tavaroiden kokoamista yhteen myyntiin ”useassa – – vähittäisliikkeessä” pikemminkin kuin yksinomaan yksittäisissä vähittäisliikkeissä.
- 15 Tältä osin valituslautakunta ei kantajan mukaan ole tulkinnut oikein 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, jäljempänä Praktiker-tuomio, EU:C:2005:425). Kantajan mukaan unionin tuomioistuin on omaksunut kyseisessä tuomiossa vähittäismyyntin käsitteen laajan tulkinnan, joka ulottuu käsittämään kauppakeskuksen palvelut.
- 16 Lopuksi kantaja vetoaa siihen, että riidanalaisessa päätöksessä on tehty myös menettelyvirhe, koska valituslautakunta on todennut, että vain väliintulija oli esittänyt huomautuksia, vaikka myös kantaja oli esittänyt huomautuksia 12.11.2015.
- 17 Toisen väitteen tueksi kantaja esittää lähinnä, että valituslautakunta on tulkinnut luokkiin 35 ja 36 kuuluvien palvelujen käsitettä suppeasti, kun se on katsonut, ettei kuluttaja mielessään muodostanut yhteyttä kyseisten palvelujen ja tavaroiden välille, sillä luokkiin 35 ja 36 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen kuluttajien joukkoon sisältyvät myös myymälöissä myytyjen tavaroiden loppukuluttajat.
- 18 Lopuksi kolmannen väitteen tueksi kantaja esittää, että valituslautakunta on rikkonut menettelysääntöjä, kun se katsonut, ettei kantaja ollut esittänyt perusteita, jotka olisivat osoittaneet, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olisi sille haitaksi.
- 19 EUIPO ja väliintulija vaativat tämän kanneperusteen hylkäämistä.

- 20 Kahdesta ensimmäisestä kantajan esittämästä väitteestä on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, silloin, kun kyseinen aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki, joka on Euroopan unionissa laajalti tunnettu ja kun haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia ja niistä yhden puuttuminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta (tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, 34 kohta).
- 21 Siltä osin kuin on kyse erityisesti edellytyksestä, joka liittyy siihen, onko haettu tavaramerkki sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, kyseisten merkkien samankaltaisuudesta on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden arvioinnin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v. SMHV – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 22 Lisäksi kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan kannalta (ks. tuomio 14.4.2011, Lancôme v. SMHV – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Merkityssisällön tasolla merkit ovat riittävän lähellä toisiaan esimerkiksi silloin, kun ne muun muassa tuovat mieleen saman kaupallisen idean (ks. vastaavasti tuomio 27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei julkaistu, EU:T:2016:631, 35 kohta).
- 23 Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, että kyseessä oleva samankaltaisuus saa kohdeyleisön yhdistämään merkit toisiinsa eli liittämään ne yhteen, eikä sitä, että kohdeyleisö sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa, on todettava, että suoja, josta mainitussa säännöksessä säädetään laajalti tunnetuille tavaramerkeille, sovelletaan, vaikka riidanalaisen merkkien samankaltaisuuden aste olisi vähäisempi (tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C-603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta).
- 24 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava ensinnäkin, että riidanalaisen päätöksen 21–24 kohdassa olevat valituslautakunnan arviot, joita kantaja ei sitä paitsi ole riitauttanut ja joiden mukaan riidanalaiset merkit ovat keskitasoisesti samankaltaisia sen vuoksi, että niissä on sama sana eli sana ”burlington”, on vahvistettava.
- 25 Tämän jälkeen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyihin muihin suojan edellytyksiin, joihin kantaja perustaa ensimmäisen kanneperusteensa, on luettava myös tavaramerkkien ja aikaisempien oikeuksien laaja tunnettuus ja niiden mahdollinen suoja.
- 26 Tältä osin on todettava, että kun Euroopan unionin lainsäätäjä ei ole määritellyt laajan tunnettuuden käsitettä, unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että mainitun edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi tavaramerkki (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, 48 kohta ja tuomio 2.10.2015, The Tea Board v. SMHV – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ei julkaistu, EU:T:2015:740, 74 kohta).
- 27 Asiakirja-aineistosta ilmenee lisäksi, että merkittävä osa yleisöstä merkityksellisillä markkinoilla tuntee kantajan aikaisemmat tavaramerkit, jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessä kuningaskunnassa erittäin tunnetun Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka kaariholvien alle on koottu luksusmyymälöitä, nimenä. Koska asianosaiset eivät ole riitauttaneet



kyseistä kantajan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, esillä olevassa asiassa esiin nouseva kysymys on lopulta se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus todella luokkaan 35 kuuluvia palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, jotta kantaja voisi oikeutetusti saada suojaa kyseessä olevalle laajalle tunnettuudelle.

- 28 Valituslautakunnan mukaan luokkaan 35 kuuluvan vähittäismyyntipalvelun osalta kantajan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole näytetty toteen.
- 29 Tätä valituslautakunnan päätelmää ei kuitenkaan voida vahvistaa.
- 30 Ensinnäkin on todettava, että unionin tuomioistuimella on 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa todennut, että ”vähittäiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille” ja että ”tämä kauppa käsittää oikeudellisen myyntitoimen lisäksi kaiken muun toiminnan, jota kauppias harjoittaa saattaakseen tuollaisen toimen päätökseen” ja että ”kyseinen toiminta muodostuu muun muassa myytäväksi tarjottavien tavaroiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemään mainitun toimen kyseisen kauppiaan kanssa eikä kilpailijan kanssa”.
- 31 Unionin yleisellä tuomioistuimella on lisäksi ollut myös tilaisuus täsmentää, että unionin tuomioistuimen tulkinta edellä 30 kohdassa mieleen palautetusta kysymyksestä, onko tavaroiden vähittäiskauppa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitettu palvelu, ”ei kuitenkaan voi muodostaa vähittäiskaupan palvelun käsitteen tyhjentävää ja yleisesti sovellettavaa määritelmää” (tuomio 26.6.2014, Basic v. SMHV – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, 55 kohta).
- 32 Näin ollen toisin kuin EUIPO nyt käsiteltävässä asiassa väittää, unionin tuomioistuimen 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa esittämän tulkinnan perusteella ei voida todeta, että kauppagalleriat tai kauppakeskukset olisi määritelmänsä mukaan suljettu luokassa 35 määritellyn vähittäiskauppapalvelun käsitteen soveltamisalan ulkopuolelle.
- 33 Unionin tuomioistuimen 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa esittämä tulkinta on sitä paitsi myös vastakkainen kuin EUIPO:n esittämä väite, jonka mukaan kauppakeskuksen palvelut rajoittuvat lähinnä kiinteistön vuokraus- ja hallintopalveluihin ja että näin ollen asiakkaat, joille nämä palvelut on kohdistettu, ovat pääasiassa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan vuokralle mainitussa kauppakeskuksessa sijaitsevia myymälöitä tai toimistoja. ”Erilaisten palvelujen” käsite, sellaisena kuin se on mainittu kyseisessä kohdassa, ei nimittäin voi olla sisältämättä myös kauppakeskuksen mainitunlaisen kauppapaikan houkuttelevuuden ja käytännön etujen säilyttämiseksi järjestämiä palveluita jo luokan 35 sanamuodossa käytettyjen sanojen mukaan, sillä tarkoituksena on mahdollistaa se, että eri tavaroista kiinnostuneet asiakkaat ”voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisiä tavaroita useasta – – vähittäisliikkeestä” ja lisätä siten kyseisessä paikassa mainittujen tavaroiden ostamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden joukkoa pikemminkin kuin – kuten unionin tuomioistuin on todennut mainitussa tuomiossa – havaita heidän ostavan kyseisiä tavaroita toiselta ”kilpailijalta”, jonka myymälä ei ole kyseisessä kauppakeskuksessa.
- 34 On siis todettava, että kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäismyyntipalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitä on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.
- 35 Edellä esitetyn valossa on siis todettava, että valituslautakunnan esillä olevassa asiassa käyttämä vähittäismyyntin käsitteen suppea tulkinta on virheellinen ja että kantaja voi näin ollen vedota luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan.

- 36 Valituslautakunta on lisäksi katsonut riidanalaisessa päätöksessä, ettei riidanalaisien tavaramerkkien välillä ollut yhteyttä ja ettei kantaja ollut osoittanut, että haetun tavaramerkin käyttäminen olisi voinut merkitä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olla niille haitaksi.
- 37 Tältä osin on muistutettava siitä, että saadaksean asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä suojaa, aikaisemman tavaramerkin haltijan on edellä 20 kohdassa mainittujen edellytysten mukaan myös esitettävä näyttö siitä, että haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi, kuten kyseisen artiklan sanamuoto kuuluu (ks. vastaavasti tuomio 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, 34 kohta).
- 38 On lisäksi muistutettava siitä, että sitä, onko aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetty epäoikeutetusti hyväksi, on arvioitava suhteessa tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajaan, jota pidetään tavanomaisesti valistuneena sekä kohtuullisen huolellisena keskivertokuluttajana (ks. vastaavasti tuomio 12.3.2009, Antartica v. SMHV, C-320/07 P, ei julkaistu, EU:C:2009:146, 46–48 kohta). Kun kyse on kulutustavaroista, kuten saippuat, kosmeettiset ja peseytymisvalmisteet, nahkatavarat ja muut samankaltaiset tavarat, kohdeyleisö on nyt käsiteltävässä asiassa suuri yleisö, joka muodostuu nimenomaan keskivertokuluttajista.
- 39 On muistutettava myös siitä, että saadaksean asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaista suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse osoittaa, että kyseessä on mainitussa säännöksessä tarkoitettu hänen tavaramerkkiään koskeva todellinen ja välitön loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L'Oréal v. SMHV, C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta).
- 40 Näin ollen sitä, onko riidanalaisen merkin käyttäminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta).
- 41 Unionin tuomioistuin on katsonut erityisesti aikaisemman tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. On myös niin, että mitä välittömämpi ja vahvempi riidanalaisen tavaramerkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että kyseisen merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä (ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 67–69 kohta).
- 42 Tässä yhteydessä on myös katsottu, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on tarvittaessa esitettävä näyttö siitä, että sen tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 77 ja 81 kohta sekä tuomiolauselman 6 kohta).



- 43 Kun edellä esitetty otetaan huomioon, on todettava, että nyt käsiteltävässä asiassa kantaja ei ole esittänyt valituslautakunnassa eikä unionin yleisessä tuomioistuimessa johdonmukaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että haetun tavaramerkin käyttö merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
- 44 Vaikka kantaja nimittäin korostaa aikaisempien tavaramerkkiensä lähes ”ainutlaatuista luonnetta” sekä niiden ”merkittävää ja eksklusiivista” mainetta, on todettava, ettei kantaja ole esittänyt erityisiä seikkoja, jotka voisivat tukea sitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen vähentäisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa, muun muassa 14.11.2013 annetussa tuomiossa *Environmental Manufacturing v. SMHV* (C-383/12 P, EU:C:2013:741, 43 kohta) esitettyjen sellaisten kriteerien valossa, joiden mukaan mainitunlaiset päätelmät on tehtävä ”todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat”.
- 45 Se seikka, että toinen talouden toimija voi saada luvan käyttää tavaramerkkiä, johon sisältyy sana ”burlington”, kantajan lontoolaisessa kauppakeskuksessa myynnissä olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei kuitenkaan yksinään ole omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan silmissä kyseisen kauppapaikan houkuttelevuuteen. Kuten unionin tuomioistuin on nimittäin täsmentänyt 7.7.2005 annetussa tuomiossa *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425) (ks. edellä 30 kohta), mainittu ominaisuus liittyy tiiviisti kyseisessä kauppakeskuksessa sijaitsevien myymälöiden vuokraajien suorittamiin ”erilaisiin” kaupallisiin ”palveluihin” eikä yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen nimeen, joka lisäksi vastaa, kuten valituslautakunta on aiheellisesti huomauttanut riidanalaisessa päätöksessä, muiden paikkojen nimiä, jotka myös ovat erittäin tunnettuja ja sijaitsevat kyseisen kauppakeskuksen läheisyydessä, kuten Burlington Gardens ja Burlington House.
- 46 Lopuksi menettelyvirheestä, joka kantajan mukaan on riidanalaisessa päätöksessä siltä osin kuin valituslautakunta on todennut, että vain väliintulija oli esittänyt huomautuksia, vaikka kantajakin oli esittänyt huomautuksia 12.11.2015, on todettava, että yhtäältä viimeksi mainitut huomautukset sisältyvät kyseisen asian asiakirja-aineistoon ja että toisaalta EUIPO on vahvistanut istunnossa, että EUIPO:n asiaa käsitelleet elimet ovat asianmukaisesti ottaneet huomioon mainitut huomautukset, jotka sisältyivät myös niiden käytössä olevaan asiakirja-aineistoon. Kyseinen väite on siis hylättävä perusteettomana.
- 47 Kantajan kolmannesta väitteestä voidaan vain todeta, että riidanalaisen päätöksen 33 ja 34 kohtien sanamuodosta seuraa, että valituslautakunta on muodollisesti todennut, että kantaja oli todella esittänyt huomautuksia, mutta että ne eivät olleet omiaan osoittamaan kyseisessä asiassa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset täyttyivät, muun muassa osoittamaan, että tavaramerkin käyttäminen saattoi merkitä kantajan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä. Menettelysääntöjen rikkomiseen perustuvaa väitettä ei näin ollen voida hyväksyä.
- 48 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

#### *Toinen kanneperuste*

- 49 Kantaja tuo ensinnäkin esiin, että valituslautakunta ei riidanalaisessa päätöksessä mitenkään perustele sitä, että se hylkää kantajan väitteen, jossa vedotaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen nyt käsiteltävässä asiassa. Mainitussa päätöksessä on kantajan mukaan lisäksi oikeudellinen virhe, koska sen mukaan mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun laajan tunnettuuden puuttumisen vuoksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan perustuva väite piti hylätä. Kantaja katsoo sen jälkeen, että silloin kun kansallisella tasolla vedotaan ”goodwillin”, eli asiakkaiden kokeman vetovoiman, arviointiin, mainittu arviointi ei voi väärinkäyttöä koskevan kanteen yhteydessä rajoittua

koskemaan vain niitä palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, kuten sitä vastoin on silloin, kun arvioidaan saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua laajaa tunnettuutta. Kantaja väittää, että se on joka tapauksessa suurelta osin näyttänyt kyseisessä valituslautakunnassa toteen laajan tunnettuutensa (eli goodwillinsa) korkeatasoisena kauppakeskuksena. Lopuksi kantaja väittää, että kyseinen valituslautakunta on tehnyt menettelyvirheen, kun se ei ole antanut asianosaisille siinä käydyn menettelyn kuluessa uutta mahdollisuutta esittää perusteluitaan kyseessä olevan asetuksen 8 artiklan 4 kohdan loukkaamiselle.

- 50 EUIPO vaatii tämän kanneperusteen hylkäämistä.
- 51 Väliintulija puolestaan katsoo, että kantaja on esittänyt tietyt asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan oikeaa soveltamista koskevat väitteet vasta unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä ja että näin ollen kyseinen tuomioistuin ei voi ottaa niitä huomioon.
- 52 Aivan aluksi on hylättävä kantajan väitteet, jotka koskevat perusteluvollisuuden ja oikeutta tulla kuulluksi koskevan velvollisuuden noudattamista jättämistä. Kyseiset väitteet eivät nimittäin ole perusteltuja.
- 53 Riidanalaisen päätöksen 36 kohdasta ja sitä seuraavista kohdista nimittäin ilmenee, että valituslautakunta on analysoinut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa asetetut eri edellytykset ja nyt käsiteltävässä asiassa myös merkkipäätöksen loukkauskannetta koskevat edellytykset. Lisäksi siitä, etteivät asianosaiset olisi voineet esittää huomautuksiaan kyseisistä edellytyksistä, asian asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantajalla on ollut mahdollisuus esittää huomautuksiaan koko menettelyn ajan EUIPO:n elimille.
- 54 Tältä osin on todettava, että jos kantaja ei ollut valituslautakunnassa kehitellyt väitettä, johon se itse oli vedonnut väitemenettelyssä, eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista, valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se ollut pyytänyt asianosaisilta täydentäviä huomautuksia kyseisestä aiheesta. Asiassa merkityksellisen oikeuskäytännön mukaan oikeutta tulla kuulluksi ei myöskään sovelleta lopulliseen lausuntoon ennen kuin toimivaltainen valituslautakunta on antanut sen. Valituslautakunnalla ei nimittäin ole velvollisuutta ilmoittaa asianosaisille oikeudellisista päätelmistään ennen kuin se antaa lopullisen ratkaisunsa eikä antaa niille mahdollisuutta esittää huomautuksiaan kyseisistä päätelmistä tai esittää lisänäyttöä (ks. tuomio 14.6.2012, *Seven Towns v. SMHV* (Seitsemän eriväristä neliötä), T-293/10, ei julkaistu, EU:T:2012:302, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 55 Lopuksi on muistutettava siitä, että tosiseikkojen arviointi kuuluu päätöksentekijälle. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. tuomio 7.6.2005, *Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, EU:T:2005:200, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 56 Seuraavaksi kantajan väitteistä, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista, on muistutettava, että mainitun säännöksen mukaan muun merkin kuin tavaramerkin haltija voi vastustaa EU-tavaramerkin rekisteröintiä, jos mainittu merkki täyttää kaikki seuraavat neljä edellytystä: kyseistä merkkiä on käytetty liike-elämässä; sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen; oikeus kyseiseen merkkiin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä käytettiin ennen päivää, jona EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty; ja lopuksi kyseisen merkin nojalla sen haltijalla on oltava oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten kun merkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, väite ei voi menestyä (tuomio 30.6.2009, *Danjaq v. SMHV – Mission Productions (D<sup>f</sup>. No)*, T-435/05, EU:T:2009:226, 35 kohta).

- 57 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on todennut, että merkkipuoikeuden loukkauskanne, joka on nostettu liike-elämässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettyyn rekisteröimättömään tavaramerkkiin liittyen, voi olla asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus (ks. mm. riidanalaisen päätöksen 38 ja 39 kohta).
- 58 Tältä osin on katsottu, että kyseisen väitteen tekijän on osoitettava merkkipuoikeuden loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, että kolme seuraavaa edellytystä täytyvät, eli ensinnäkin, että kyseinen rekisteröimätön tavaramerkki tai merkki on hankkinut liikearvoa (eli asiakkaita tuovaa vetovoimaa), toiseksi, että uudemman tavaramerkin haltijan esitys on harhaanjohtavaa, ja kolmanneksi, että kyseessä olevalle liikearvolle on aiheutunut vahinkoa (ks. vastaavasti tuomio 18.1.2012, Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, 19 kohta).
- 59 On myös todettava, että riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa valituslautakunta luetteli täsmälleen kyseiset kolme edellytystä ja kantaja lisäksi myönsi, että valituslautakunta oli yksilöinyt oikein merkkipuoikeuden loukkauskannetta koskevat oikeussäännöt.
- 60 Lisäksi on muistutettava siitä, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) mukaan todistustaakka kuuluu kyseiselle väitteen tekijälle EUIPO:ssa (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 189 kohta).
- 61 Kuten asiakirjoista siis ilmenee, väiteosastossa käydyn menettelyn kuluessa kantaja on väitteen tekijänä vedonnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen, mutta ei ole esittänyt tosiseikkoja eikä oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että mainitun säännöksen soveltamisedellytykset asianmukaisesti täyttyivät. Tämän jälkeen valituslautakunnassa kantaja vain väitti, että se ”pysytti väiteosastossa esitetyt väitteet”, vaikka on selvää, ettei mainittujen väitteiden tueksi ollut esitetty valituslautakunnassa tosiseikkoja eikä oikeudellisia seikkoja.
- 62 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa aiheellisesti, ettei kantaja ollut näyttänyt, että edellytykset merkkipuoikeuden loukkauskanteen perustelemiseksi olivat asianmukaisesti täyttyneet. Koska valituslautakunta ei siis ole tehnyt oikeudellista virhettä eikä menettelyvirhettä, toinen kanneperuste on hylättävä.

### *Kolmas kanneperuste*

- 63 Kantaja vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Se katsoo lähinnä ensinnäkin, että sen kauppakeskuksen palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat ilmeisen samankaltaisia, koska loppukuluttajat ovat sen mukaan esillä olevassa asiassa samoja. Tältä osin se korostaa, että sana ”burlington” on erityisen erottamiskykyinen. Toiseksi toisin kuin valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, kantaja katsoo, että vaikka luokka 35 koskee myös kauppakeskuksen toimintaa, kyseisen luokan sanamuotoon sisältyvä ilmoitus ”kokoaminen” kattaa pikemminkin kauppakeskuspalvelut kuin vähittäiskauppapalvelut yleensä ja että näin ollen kantajalla ei ole velvollisuutta täsmentää kyseisiä tavaroita. Kolmanneksi kantaja tuo esiin, että Intellectual Property Office (teollis- ja tekijänoikeusvirasto, Yhdistynyt kuningaskunta) käsikirjan ja High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionin (alioikeus (Englanti ja Wales), Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) oikeuskäytännön mukaan kantajalla ei ollut velvollisuutta täsmentää mainittuja tavaroita.
- 64 EUIPO ja väliintulija vaativat tämän kanneperusteen hylkäämistä.

- 65 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan 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.
- 66 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava ”kokonaisuutena” sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 67 Sekaannusvaara edellyttää nimittäin yhtä aikaa, että kyseiset tavamerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytykset ovat kumulatiivisia (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 68 Kyseisten tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 69 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa, että kantajan palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat eivät olleet samankaltaisia.
- 70 Siltä osin kuin kyse on yhtäältä luokkaan 36 kuuluvista palveluista on selvää, että esimerkiksi myymälöiden ja toimistojen vuokrauspalvelut tai kiinteistöjen hallinnointi ja senkaltaiset tavarat kuin saippuat, korut ja nahkatavarat eivät ole lainkaan samankaltaisia. Toisaalta luokkaan 35 kuuluvista palveluista unionin tuomioistuin on selvästi todennut, että vähittäiskaupan palvelujen osalta myytäväksi tarjottavat tavarat on täsmennettävä tarkasti (ks. vastaavasti tuomio 24.9.2008, Oakley v. SMHV – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, 44 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti tuomio 7.7.2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, 50 kohta).
- 71 Se, ettei niistä tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymälöissä voidaan myydä, ole annettu mitään täsmällisiä tietoja, estää kaikenlaisen yhteyden viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden välillä, eikä kantajan esillä olevassa asiassa antama ”luksustavaroita” koskeva määritelmä ole riittävä täsmentämään, millaisista tavaroista on kyse. Kun tällaista täsmennystä ei siis ole, ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden välistä samankaltaisuutta eikä täydentävyyttä.
- 72 Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ollut tarpeen täsmentää kyseessä olevia tavaroita, on myös hylättävä, kun otetaan huomioon, että tämän tuomion 34 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vähittäiskauppapalvelun käsite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, käsittää myös kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut. Lisäksi on todettava, että se, että loppukäyttäjien ryhmät ovat päällekkäisiä, ei ole riittävää näyttämään toteen sekaannusvaaraa silloin, kun tavaroita, joita kauppakeskuksen tiloissa voidaan myydä, ei ole millään tavalla täsmennetty.

- 73 Lopuksi on todettava, että väite, joka koskee Intellectual Property Officen käsikirjan ja High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionin oikeuskäytännön sovellettavuutta, on tehoton sen vuoksi, että asiassa sovellettava oikeussääntö on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, joka muodostuu sille ominaisesta sääntökokonaisuudesta ja jolla tavoitellaan sille ominaisia tavoitteita, eikä sen soveltaminen riipu mistään kansallisesta järjestelmästä (ks. tuomio 16.1.2014, Message Management v. SMHV – Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, ei julkaistu, EU:T:2014:5, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 74 Edellä esitetyillä perusteilla ja kun otetaan huomioon se, että yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys ei täyty, ensimmäinen kanneperuste ja koko kanne on hylättävä.

### ***Oikeudenkäyntikulut***

- 75 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 76 Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Tulliallan Burlington Ltd veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä joulukuuta 2017.

Allekirjoitukset