UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2017*

EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-sanamerkki BET 365 - Ehdoton hylkäysperuste - Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky - Näyttö - Tavaramerkin käyttö useisiin tarkoituksiin - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta)

Asiassa T-304/16,

bet365 Group Ltd, kotipaikka Stoke-on-Trent (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan S. Malynicz, QC, R. Black, solicitor, ja J. Bickle, solicitor,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään S. Hanne,

vastaajana,

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

Robert Hansen, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Pütz-Poulalion,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 21.3.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 3243/2014-5), joka koskee Hansenin ja bet365 Groupin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise (esittelevä tuomari) ja R. da Silva Passos,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.6.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.8.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

on 17.5.2017 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja bet365 Group Ltd teki 23.5.2007 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna ja korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BET 365.

3 EUIPO:ssa käydyn menettelyn aikana tehdyn tavara- ja palveluluettelon rajoittamisen jälkeen tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkiin 9, 28, 35, 36, 38, 41 ja 42 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmistot vedonlyönti-, rahapeli- ja uhkapelipalveluja sekä tietokantojen hallintaa varten; elektroniset julkaisut; tietokonepelit; elektroniset vuorovaikutteiset tietokonepelit; tietokoneohjelmistot ja -ohjelmat, jotka on tarkoitettu jaettavaksi vedonlyönti- ja rahapelipalvelujen käyttäjille ja heidän käytettäväkseen; internetin välityksellä ladattavat tietokonepeliohjelmat (ohjelmistot); tietokonepeliohjelmistot; tietokoneohjelmat pelejä varten; internetistä ladatut tietokoneohjelmistot; CD-levyt ja DVD-levyt; televisiovastaanottimien kanssa käytettäväksi tarkoitetut pelilaitteet; tietokoneohjelmistot datan, myös audio- ja videodatan, lataamiseen, siirtoon, vastaanottoon, editoimiseen, talteen ottamiseen, koodaukseen, dekoodaukseen, soittamiseen, tallentamiseen ja järjestämiseen”

– luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; pelilaitteet (paitsi televisiovastaanottimien kanssa käytettäväksi tarkoitetut); uhkapelit”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; on line -tietojenkäsittelypalvelut”

– luokka 36: ”Rahataloudelliset palvelut; vedonlyöntiin, peleihin, uhkapeleihin, arpajaisiin tai vedonvälitykseen liittyvät rahoituspalvelut; vedonlyöntiin, rahapeleihin, uhkapeleihin, arpajaisiin tai vedonvälityspalveluihin liittyvien taloudellisten tietojen tarjoaminen; edellä mainittuihin palveluihin liittyvä tiedotus, neuvonta ja avustus”

– luokka 38: ”Yhteyden tarjoaminen monen käyttäjän verkkojärjestelmiin, jotka mahdollistavat rahapelejä ja vedonlyöntiä koskevan tiedon ja palvelujen saamisen internetin, muiden maailmanlaajuisten verkkojen tai puhelinten (mukaan lukien matkapuhelinten) välityksellä; televiestintäpalvelut; radio- tai televisio-ohjelmien siirto; tiedon suoratoistopalvelut; suorien televisio- ja radio-ohjelmien suoratoisto; online-videopalvelut, joiden avulla tarjotaan suoria kulttuuri-, ajanviete- ja urheilutapahtumia suoratoistona; internetin keskustelukanavapalvelujen tarjoaminen; online-keskustelufoorumien tarjoaminen; siirto- ja viestintäpalvelut; äänen ja/tai kuvien siirto; tietokoneavusteinen viestien ja kuvien siirto; sähköpostipalvelut; tietoliikennepalvelut, jotka liittyvät internetiin tai tarjotaan puhelinten, mukaan lukien matkapuhelinten välityksellä;

tietoliikenne (WWW-sivut mukaan lukien); tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen tietokoneen tietokantoihin ja WWW-sivustoihin internetin tai puhelinten, mukaan lukien matkapuhelinten välityksellä; kaukoviestintätiedot; tietoliikenteeseen liittyvät asiatiedotuspalvelut”

– luokka 41: ”Vedonlyönti-, uhkapeli- ja rahapelipalvelujen tarjoaminen fyysisten ja elektronisten sivustojen ja puhelinkeskusten kautta; vedonlyönti-, arpajais- tai vedonvälityspalvelut; luottokortilla tarjottavat vedonlyönti-, peli-, uhkapeli-, arpajais- tai vedonvälityspalvelut; arpajaisten järjestäminen ja pitäminen; elektroniset vedonlyönti-, rahapeli-, uhkapeli- ja arpajaispalvelut, jotka tarjotaan internetin välityksellä tai maailmanlaajuisen tietokoneverkon tai online-muodossa maailmanlaajuisen tietokoneverkon tietokannan tai puhelinten välityksellä, myös matkapuhelinten välityksellä, tai televisiokanavan, myös satelliitti-, maanpäällisen tai kaapelitelevisiolähetyksiä lähettävän televisiokanavan välityksellä; vuorovaikutteiset pokeri-, bingo- ja taitopelit ja rahapelit, mukaan lukien yhden ja monen pelaajan pelimuodot; pokeri- ja bingokilpailujen, -turnausten, -pelien ja rahapelien juontaminen ja tuotanto; ajanviete-, urheilu- ja kulttuuritoiminnat; kilpailujen järjestäminen ja toteutus; etäpelipalvelut tarjottuna tietoliikenneyhteyksien avulla; uhkapeliin liittyvä tiedotus tarjottuna online-periaatteella tietokoneen tietokannasta tai internetin välityksellä; uhkapelipalvelut viihdetarkoituksiin; internetin välityksellä tarjottavat elektroniikkapelipalvelut; pelien järjestäminen; online-periaatteella tarjotut pelipalvelut; tietokoneistettujen bingo- ja taitopelien hoitopalvelut; rahapeleihin liittyvä tiedotus tarjottuna online-periaatteella tietokoneen tietokannasta tai internetistä; kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; urheiluun liittyvät asiatiedotuspalvelut”

– luokka 42: ”Tietokoneneuvonta-, tietokonekonsultointi- ja tietokonesuunnittelupalvelut, tietokoneohjelmistojen liisaus ja vuokraus, tietokoneohjelmointi”.

4 Tutkija ilmoitti kantajalle, että hän aikoo hylätä rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että haettu tavaramerkki kuvailee kyseisiä tavaroita ja palveluja englanninkielisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, koska sen osa ”bet” viittaa vedonlyöntiin ja osa ”365” vuoden päivien lukumäärään, mikä tarkoittaa sitä, että tavaramerkki viittaa ympärivuotiseen vedonlyöntitarjontaan. Se kuuluisi siis asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, josta taas on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta), jonka mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, 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, soveltamisalaan. Tutkija lisäsi, että tavaramerkiltä, jonka rekisteröintiä oli haettu, puuttuu myös erottamiskyky, minkä vuoksi se kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, josta taas on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) soveltamisalaan ja mikä myös on esteenä sen rekisteröinnille.

5 Kantaja riitautti tutkijan alustavan arvioinnin mutta väitti myös, että haettu tavaramerkki oli rekisteröinnin hakemispäivänä tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella, minkä pitäisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta, josta taas on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta) säännöksen mukaisesti joka tapauksessa mahdollistaa sen rekisteröinti. Kantaja toimitti tätä koskevan todistelunsa tueksi toimitusjohtajansa C:n lausunnon sekä Remote Gambling Associationin, joka on rahapelien ja vedonlyönnin alan toimijoiden yhdistys, toimitusjohtajan H:n lausunnon. Näiden lausuntojen, joissa oli liitteitä, tarkoituksena oli tukea näyttöä haetun tavaramerkin huomattavasta markkinaosuudesta, osoittaa sen käytön maantieteellinen laajuus ja aiemmuus sekä varojen käyttö sen tunnetuksi tekemiseksi, näyttää sen käytön tunnettuus teollisuuden ja kaupan keskuudessa ja että kantaja oli ainoa, joka käyttää sitä kyseisiä tavaroita ja palveluja varten.

6 Tutkija myönsi 29.9.2008 päivätyssä kirjeessään, että kantajan toimittama näyttö osoittaa, että haetusta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen käytön perusteella. Se totesi tästä toimitettujen asiakirjojen osoittavan, että ilmaisua ”bet365” oli käytetty eri yhteyksissä ja eri tyyleillä ja että C:n lausunto osoitti sen jatkuvan ja yhä merkittävämmän käytön vuodesta 1991 alkaen, sekä että kantaja käsittelee nykyisin yli kaksi miljoona vedonlyöntiä viikossa ja on 16. suurin yksityinen yhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tutkijan mukaan lehtileikkeet osoittivat erityisesti tavaramerkin käytön yleisöön nähden kaupallisena tavaramerkkinä tavaroiden ja palvelujen, jotka liittyvät internetissä tapahtuvaan urheiluvedonlyöntiin ja siellä pelattaviin rahapeleihin, alalla Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Oli myös osoitettu, että tavaramerkki oli ollut mainoskampanjan kohteena Euroopan unionissa, erityisesti Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta myös sanomalehdissä Tanskassa, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa, ja että mainosbudjetti nousi vuosien 2001 ja 2007 välillä 48 000 punnasta (GBP) 6 000 000 puntaan (GBP).

7 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 13.10.2008 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2008/041. Koska kolmannet eivät esittäneet huomautuksia ja väite hylättiin, tavaramerkki rekisteröitiin 15.2.2012 edellä 3 kohdassa lueteltuja luokkiin 9, 28, 35, 36, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. Tavaramerkin rekisteröinti julkaistiin 17.2.2012 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2012/034.

8 Väliintulija Robert Hansen, joka oli jättänyt 18.2.2013 sanamerkkiä b365 koskevan rekisteröintihakemuksen, jota vastaan kantaja oli tehnyt menestyksellä väitteen, teki 19.6.2013 vaatimuksen tavaramerkin BET 365 mitätöimisestä ja väitti sen kuvailevan kattamiaan tavaroita ja palveluja ja olevan erottamiskyvytön.

9 Seuranneessa kontradiktorisessa menettelyssä kantaja toimitti uuden, 2.1.2014 päivätyn C:n antaman lausunnon (jossa oli 34 liitettä) ja uuden, 20.12.2013 päivätyn H:n lausunnon (jossa oli yksi liite). Vaikka kantaja yhä väitti, että riidanalainen tavaramerkki oli itsessään kuvailematon ja erottamiskykyinen, se myös väitti, että tavaramerkkiä oli – rekisteröintihakemuksen jättämisestä vuonna 2007 alkaen ja erityisesti mitättömyysvaatimuksen jättämiseen vuonna 2013 asti – käytetty yhä enemmän ja siitä oli tämän vuoksi tullut erottamiskykyinen. Tältä osin kantaja esitti uudelleen päivitettyinä jo aikaisemmin esittämänsä todisteet tarkoituksenaan tukea haetun tavaramerkin huomattavaa markkinaosuutta, osoittaa sen käytön maantieteellinen laajuus ja aiemmuus sekä varojen käyttö sen tunnetuksi tekemiseksi sekä näyttää sen käytön tunnettuus teollisuuden ja kaupan keskuudessa ja että kantaja oli ainoa, joka käyttää sitä kyseisiä tavaroita ja palveluja varten.

10 Väliintulija puolestaan riitautti erityisesti niiden kantajan esittämien todisteiden merkityksen, joilla oli tarkoitus osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Se väitti erityisesti, että kantaja toimi ennen kaikkea Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että tämä käytti ilmaisua ”bet365” vain toiminimenä ja internetin verkkotunnuksena asiakkaiden ohjaamiseksi internetsivulleen mutta ei yksilöidäkseen tälle asiakaskunnalle tarjottavia palveluja, jotka yksilöidään muilla merkeillä, joista ainoana poikkeuksena on peli bet365 bingo.

11 Saatuaan kantajan täydentävät huomautukset mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 24.11.2014 tekemällään päätöksellä. Mitättömyysosasto totesi, että riidanalainen tavaramerkki on itsessään kuvaileva kyseisiä tavaroita ja palveluja varten ainakin suuressa osassa unionia ja että se on tämän vuoksi alun perin erottamiskyvytön, mutta että se on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Se totesi lähinnä, että kantaja on osoittanut nimeä BET 365 käyttävän toimintansa kehittyneen huomattavasti ja ettei väliintulija ole riitauttanut sitä, että kantaja käytti tätä nimeä toiminimenä ja osana internetsivustonsa verkkotunnusta. Vaikka ilmaisun käyttö tavaramerkkinä tavaroita ja palveluja varten ja sen käyttö toiminimenä voidaan teoriassa erottaa täysin toisistaan, tämä ero voi käytännössä pienentyä yleisön kannalta, kun samaa ilmaisua käytetään kahteen tarkoitukseen. Käsiteltävässä asiassa on hyvin epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja tekisi tällaisen erottelun, kun hän pelaa tai lyö vetoa kantajan internetsivuston kautta, vaikka tarjotuilla eri rahapeleillä tai vedonlyönneillä onkin erityiset eri nimet. On erityisesti hyvin epätodennäköistä, että

keskivertokuluttaja epäilisi sitä, onko näiden rahapelien ja vedonlyöntien tarjoaja riidanalaisella tavaramerkillä yksilöity kantaja, etenkin kun kyseinen tavaramerkki on ollut huomattavien myynninedistämiskampanjoiden kohteena ja esiintynyt usein lehdissä.

12 Väliintulija teki EUIPO:lle valituksen mitättömyysosaston päätöksestä ja vaati uudelleen, että riidanalainen tavaramerkki julistetaan mitättömäksi. Se arvosteli etenkin sitä, että mitättömyysosasto oli voinut päätellä sellaisen käytön, jonka perusteella riidanalainen tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi ja jonka vuoksi koko unionissa voidaan tunnistaa kyseisten eri tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä, ottamalla huomioon Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa jaelluissa lehdissä esiintyvän ilmaisun ”bet365” (joka mitättömyysosaston mukaan yksilöi kantajan tai tämän tarjoamat vedonlyöntikertoimet) sekä tämän ilmaisun käytön kantajan internetsivuston verkkotunnuksessa ja tämän sivuston sivujen kulmassa.

13 EUIPO:n viides valituslautakunta hyväksyi valituksen 21.3.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja vahvisti riidanalaisen tavaramerkin kuvailevan ja sen ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyttömän luonteen kohdeyleisön englanninkielisen osan kannalta ja kielsi sen tulleen erottamiskykyiseksi käytön perusteella olennaisessa osassa sitä aluetta, jossa se ei ole ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskykyinen, eli valituslautakunnan mukaan – kun otetaan huomioon rekisteröintihakemuksen jättämisajankohta – Tanskassa, Irlannissa, Alankomaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (riidanalaisen päätöksen 52–55 kohta merkityksellisen alueen osalta).

14 Valituslautakunta totesi, että käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn osoittaminen edellyttää sen osoittamista, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä käsittää kyseisen merkin osoitukseksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä. Vaikka kantaja olikin osoittanut liiketoimintansa menestyksen, se ei kuitenkaan ollut osoittanut yhteyttä tämän menestyksen tai mainontatoimiensa ja sen käsityksen välillä, joka yleisöllä on riidanalaisesta tavaramerkistä.

15 Tästä puuttuivat riittävät välittömät todisteet (erityisesti riidanalaisen päätöksen 66–68, 71 ja 73–75 kohta). Valituslautakunta totesi tarkemmin, että kantajan sen osoittamiseksi, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella, toimittamat todisteet ovat pääasiassa lehtiartikkeleita, joista suurin osa ei liity merkitykselliseen alueeseen, ja että päiväämättömissä englanniksi laadituissa asiakirjoissa esiintyvä tavaramerkki vastasi tosiasiassa kantajan rekisteröimiä kolmea värillistä kuviota, joissa on ilmaisu ”bet365”, mutta ei riidanalaista tavaramerkkiä (riidanalaisen päätöksen 56 kohta).

16 Valituslautakunta myönsi, että kantajan toimittamiin todisteisiin kuului myös Tanskan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan televisiossa lähetettyjä mainoksia sekä Yhdistyneen kuningaskunnan radiossa lähetettyjä mainoksia, jotka liittyivät sen mukaan kuitenkin peliin bet365 bingo eivätkä riidanalaiseen tavaramerkkiin, mainostauluja, joita oli asetettu eri paikoissa unionia oleville urheilukentille, joilla järjestettiin jalkapallopelejä, jotka lähetettiin televisiossa Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hevoskilpailujen sponsorointiin etupäässä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jalkapalloseura Stoke City FC:n sponsorointiin liittyviä asiakirjoja ja mainontakulujen määriä. Valituslautakunta totesi, että toimitetut todisteet koskivat pääasiassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa eivätkä muita merkityksellisen alueen maita, mutta myönsi niiden kuitenkin olevan merkityksellisiä sen ajanjakson kannalta, jonka osalta tutkimus piti tehdä (riidanalaisen päätöksen 57–63 ja 66 kohta). Valituslautakunta myönsi myös, että kantaja oli vakuuttanut sen liiketoimintansa menestyksestä, koska sillä oli yli 21 miljoonaa asiakasta 200 maassa ja erityisesti koska sen internetvedonlyöntisivuston markkinaosuus oli huomattava (riidanalaisen päätöksen 64 kohta).

17 Valituslautakunta ilmaisi kuitenkin epäilevänsä sitä, osoittaako kantajan menestys riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisen käytön perusteella. Kuten väliintulija oli esittänyt, kantajan toimittamat todisteet liittyvät ilmaisun ”bet365” käyttöön sen itsensä tai sen internetsivuston nimeämisessä mutta eivät tämän ilmaisun käyttöön tavaramerkkinä rekisteröityjen tavaroiden ja

palvelujen osoittamiseksi (riidanalaisen päätöksen 68 ja 69 kohta sekä 77 ja 79 kohta). Valituslautakunta totesi, että liikevaihto, mainontaan käytetyt varat ja muut kantajan ilmoittamat seikat eivät jakautuneet kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen kesken, joita varten riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity, ja ettei tämän vuoksi ollut mahdollista tietää kuluttajan käsitystä tavaramerkistä näitä eri tavaroita ja palveluja varten. Erityisesti mikään mielipidetutkimus tai mikään kauppakamarin, kuluttajayhdistyksen tai kilpailijoiden arviointi ei osoittanut sitä, ja toimitetut todisteet koskivat vain luokkaan 41 kuuluvia palveluja, jotka liittyvät varsinaiseen vedonlyöntiin ja rahapeleihin (riidanalaisen päätöksen 70–76 kohta). Valituslautakunta lisäsi, että ilmaisun internethakujen määrä ei voi riittää osoittamaan, että siitä on tullut erottamiskykyinen, sillä tällainen tieto ei ole ”ilmaisun käytön intensiivisyyden ja sen, että kohdeyleisö tunnistaa ilmaisun erottamiskykyiseksi merkiksi, arvioimiseksi ennalta määritelty peruste” (riidanalaisen päätöksen 78 kohta). Riidanalaisen päätöksen 80 kohdassa päätellään, että ”toimitetuilla todisteilla ei ole osoitettu riidanalaisen tavaramerkin laajaa tunnettuutta kuluttajien keskuudessa”.

Asianosaisten vaatimukset

18 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

19 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut väliintulijalle aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudellinen arviointi

21 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista ja jota on tuettu useilla väitteillä. Ensiksi valituslautakunta ei sen mukaan arvioinut asianmukaisesti todisteita riidanalaisen tavaramerkin käytöstä ja erityisesti tämän käytön alueellista laajuutta. Toiseksi valituslautakunta ei ottanut asianmukaisesti huomioon Remote Gambling Associationin toimitusjohtajan H:n toimittamia todisteita. Kolmanneksi valituslautakunta totesi virheellisesti, etteivät toimitetut todisteet osoittaneet riidanalaisen tavaramerkin käyttöä tai sen käyttöä kaupallisena merkkinä. Neljänneksi ja viidenneksi valituslautakunta oli virheellisesti rangaissut kantajaa siitä, ettei sen toimittamiin todisteisiin sisältynyt mielipidetutkimuksia ja kauppakamarilta peräisin olevia asiakirjoja.

22 Aluksi on todettava, ettei kantaja riitauta unionin yleisessä tuomioistuimessa riidanalaisen tavaramerkin ominaispiirteistä johtuvaa kuvailevuutta ja erottamiskyvyttömyyttä minkään tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu. Unionin yleisen tuomioistuimen tutkinta koskee siis pelkästään kysymystä siitä, onko tämä tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella.

23 Lisäksi on myönnettävä, että vaikka kantajan ainoassa kanneperusteessa mainitaankin nimenomaisesti vain asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkominen, joka koskee erityisesti sellaisten ominaispiirteidensä vuoksi kuvailevien ja erottamiskyvyttömien tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat tulleet erottamiskykyisiksi käytön perusteella niiden rekisteröinnin hakemispäivänä, siinä tarkoitetaan myös saman asetuksen 52 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 2 kohta), jota sovelletaan käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisiin mitättömyysmenettelyihin ja jonka nojalla ominaispiirteidensä vuoksi kuvailevaa ja erottamiskyvytöntä tavaramerkkiä, joka on rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan vastaisesti, ei voida kuitenkaan julistaa mitättömäksi, jos se on tullut rekisteröintinsä jälkeen erottamiskykyiseksi käytön perusteella niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se on rekisteröity, rikkomista. Kuten nimittäin 28.9.2016 annetussa tuomiossa European Food v. EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, valitus vireillä, EU:T:2016:568, 64 kohta) on todettu, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa, joka koskee ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvaa mitättömyysmenettelyä, viitataan suoraan saman asetuksen 7 artiklassa säädettyihin rekisteröinnin ehdottomiin hylkäysperusteisiin sekä niitä lieventävään poikkeukseen erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella, jolloin ainoa mahdollinen aineellinen ero näiden kahden menettelyn välillä koskee hetkeä, jona tällaisen erottamiskyvyn syntymistä on arvioitava. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin vahvisti 15.12.2016 annetussa tuomiossa Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Suklaalevyn muoto) (T-112/13, ei julkaistu, valitus vireillä, EU:T:2016:735, 117 kohta), että ehdottomiin hylkäysperusteisiin perustuvassa mitättömyysmenettelyssä riidanalaisen tavaramerkin haltija voi joko näyttää toteen, että tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella ennen sen rekisteröintiä tai näyttää toteen, että siitä on tullut erottamiskykyinen rekisteröinnin ja mitättömyysvaatimuksen tekemispäivän välillä.

24 Kun käsiteltävässä asiassa otetaan huomioon edellä 22 ja 23 kohdassa esitetty, mitättömyysmenettelyssä on riittävää lausua asiasta ottamalla huomioon mitättömyysvaatimuksen tekemispäivän, 19.6.2013, tilanne, kuten valituslautakunta esitti riidanalaisen päätöksen 53 kohdassa.

25 Kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, jos asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta) tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä tavaramerkin rekisteröintiä, kun tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan, tällöin se, että kohdeyleisö käsittää kyseisen tavaramerkin osoitukseksi tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperästä, perustuu tavaramerkin rekisteröinnin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämä seikka oikeuttaa hylkäämään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat päätelmät, joissa vaaditaan, että tällaisen ponnistuksen puuttuessa näissä säännöksissä tarkoitettuja tavaramerkkejä voidaan vapaasti käyttää sen välttämiseksi, että annettaisiin perusteeton kilpailuetu yhdelle ainoalle talouden toimijalle (ks. tuomio 24.2.2016, Coca-Cola v. SMHV (Uurteeton kurvikas pullo), T-411/14, EU:T:2016:94, 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nämä toteamukset pätevät myös sellaiseen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan vastaisesti, mutta joka on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella rekisteröintinsä jälkeen, kuten saman asetuksen 52 artiklan 2 kohdasta ilmenee.

26 Alueesta, jolla erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella on osoitettava, jotta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaiset poikkeukset soveltuvat, on muistettava, että tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 1 artiklan 2 kohta) mukaisesti EU-tavaramerkki on yhtenäinen, mikä merkitsee sitä, että sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. EU-tavaramerkin yhtenäisyydestä seuraa, että merkin rekisteröinti edellyttää, että sillä on erottamiskyky koko unionin alueella. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) mukaan tavaramerkkiä ei näin ollen voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa unionia (tuomio 30.3.2000, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), T-91/99, EU:T:2000:95, 23–25 kohta). On siis osoitettava, että kyseinen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella koko sillä

alueella, jolla tämä ominaisuus tavaramerkiltä alun perin puuttui, ja tämä alue voi tapauksen mukaan olla pelkästään yhden jäsenvaltion alue (tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 83 kohta; ks. myös tuomio 16.3.2016, Työhönvalmennus Valma v. SMHV (Puukapuloita sisältävän pelilaatikon muoto), T-363/15, ei julkaistu, EU:T:2016:149, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). On kuitenkin todettu, että olisi kohtuutonta vaatia, että todisteet erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella pitäisi esittää kunkin jäsenvaltion osalta erikseen (tuomio 24.5.2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV, C-98/11 P, EU:C:2012:307, 62 kohta). Tältä osin ei voida sulkea pois käytön perusteella tietyissä jäsenvaltioissa syntyneen erottamiskyvyn ekstrapolointia muihin jäsenvaltioihin, jos objektiivisten ja uskottavien seikkojen perusteella voidaan todeta, että kyseiset markkinat ovat rinnastettavissa toisiinsa siltä osin, kuinka kohdeyleisö käsittää riidanalaisen tavaramerkin (ks. vastaavasti tuomio 24.2.2016, Uurteeton kurvikas pullo, T–411/14, EU:T:2016:94, 80 kohta).

27 Tavaramerkin käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn toteaminen edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa tavaramerkin avulla kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä. Erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella koskevien edellytysten täyttymistä ei voida kuitenkaan näyttää toteen pelkästään yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. On otettava huomioon erityisesti tavaramerkin markkinaosuus, sen käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin avulla kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppa- ja teollisuuskamarien tai muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. tuomio 21.4.2010, Schunk v. SMHV (Ruuvi-istukan osaa esittävä merkki), T-7/09, ei julkaistu, EU:T:2010:153, 39 ja 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 24.2.2016, Uurteeton kurvikas pullo, T-411/14, EU:T:2016:94, 69 ja 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 On myös huomattava, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, ja ottamalla huomioon se, kuinka kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmärtävän asian (tuomio 21.4.2010, Ruuvi-istukan osaa esittävä merkki, T-7/09, ei julkaistu, EU:T:2010:153, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 24.2.2016, Uurteeton kurvikas pullo, T-411/14, EU:T:2016:94, 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, ettei näyttöä käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä voida osoittaa esittämällä yksittäisiä tietoja kuten pelkästään kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntimäärät ja mainosmateriaalia. Niin ikään pelkästään se seikka, että merkkiä on käytetty unionin alueella tietyn ajan, ei myöskään riitä osoittamaan, että kyseisten tavaroiden kohdeyleisö katsoo sen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Glaverbel v. SMHV (Lasipinnan kuviointi), T-141/06, ei julkaistu, EU:T:2007:273, 41 ja 42 kohta ja tuomio 24.2.2016, Uurteeton kurvikas pullo, T-411/14, EU:T:2016:94, 72 kohta).

30 Tältä osin käytön perusteella syntynyt erottamiskyky on osoitettava ”tavaramerkin käyttämisellä tavaramerkkinä” eli tavaramerkin käytöllä, jonka perusteella tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmässä tavaroiden tai palvelujen tiedetään olevan peräisin kyseistä tavaramerkkiä käyttävästä yrityksestä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 26 ja 29 kohta).

31 Ainoaa kanneperustetta on arvioitava näiden periaatteiden valossa sen jälkeen kun on täsmennetty yhtäältä merkityksellinen alue ja toisaalta kyseiset eri tavarat ja palvelut.

32 Riidanalaisen päätöksen osassa, jossa todetaan riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuus ja sen ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen, valituslautakunta totesi, että kun otetaan huomioon osan ”bet” merkitys englanniksi, on osoitettu kyseisen tavaramerkin kuvailevuus ja ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn puuttuminen unionin englanninkielisiin kuluttajiin nähden, eikä se tarkentanut kyseessä olevia maita (16 ja 32 kohta). Riidanalaisen päätöksen siinä osassa, jossa tarkastellaan riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemista käytön perusteella, valituslautakunta kuitenkin totesi, että kyseinen merkityksellinen alue kattoi rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä vuonna 2007 Tanskan, Irlannin, Alankomaat, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, sillä näissä maissa puhutaan tai osataan laajalti englantia (riidanalaisen päätöksen 52 ja 55 kohta). Käsiteltävänä olevassa kanteessa EUIPO ja väliintulija väittävät vastauskirjelmissään, että merkityksellinen alue olisi pitänyt rajata laajemmaksi. EUIPO väittää näin ollen, että näyttö riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella olisi pitänyt esittää kaikkien niiden jäsenvaltioiden osalta, jossa kohdeyleisöllä on ainakin passiivinen englannin kielen taito. Väliintulija väittää osaltaan, että suurimmalla osalla unionin kuluttajista on ainakin perustaidot englannin kielestä ja että tämän vuoksi arvioinnin erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella olisi pitänyt koskea kaikkia jäsenvaltioita.

33 Tästä on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä todetessaan tätä koskevassa riidanalaisen päätöksen osassa, että riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisen käytön perusteella tutkiminen pitää rajoittaa pelkästään niihin unionin jäsenvaltioihin, joissa suurin osa kuluttajista käyttää tai ymmärtää englantia ja voi siis ymmärtää ilmaisun ”bet365” merkityksen. EUIPO:n ja väliintulijan tältä osin esittämiä väitteitä ei voida hyväksyä, koska ne katsovat virheellisesti, että tämä ilmaisu ymmärretään myös olennaisessa osassa sellaisten maiden kohdeyleisöä, joissa kuluttajat eivät suuressa määrin käytä tai ymmärrä englantia.

34 On kuitenkin myös lisättävä, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 54 kohdassa, että on otettava huomioon Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöön 1.5.2004. Vaikka valituslautakunta katsoi, että englantia käytetään tai ymmärretään laajalti näissä kahdessa jäsenvaltiossa, se tarkensi riidanalaisen päätöksen 55 kohdassa, ettei niitä ole syytä sisällyttää merkitykselliseen alueeseen arvioitaessa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemista käytön perusteella. Se perusti tämän näkemyksen asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan a alakohtaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 209 artiklan 4 kohdan a alakohta) ja totesi, että tästä säännöksestä johtuu, ettei EU-tavaramerkkiä voida julistaa mitättömäksi mainitun asetuksen 52 artiklan nojalla, jos mitättömyysperusteita voidaan soveltaa pelkästään uuden jäsenvaltion liittymisen vuoksi.

35 Tämä Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa koskeva analyysi on kuitenkin oikeudellisesti virheellinen. Asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 1 ja 4 kohdasta (165 artiklan 1 kohta, josta on tullut asetuksen 2017/1001 209 artiklan 1 kohta) johtuu nimittäin, että näytön erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella on liityttävä vain niihin valtioihin, jotka olivat unionin jäseniä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä (ks. tuomio 23.2.2016, Consolidated Artists v. SMHV – Body Cosmetics International (MANGO), T-761/14, ei julkaistu, EU:T:2016:91, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämä johtuu siitä, että asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan a alakohtaan kirjattua periaatetta sovelletaan mainitun asetuksen 165 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaramerkkeihin eli asetuksen N:o 207/2009 mukaisesti ennen kyseisten jäsenvaltioiden liittymispäivää rekisteröityihin tai haettuihin tavaramerkkeihin. Käsiteltävässä asiassa tätä periaatetta ei kuitenkaan sovelleta Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittymiseen, koska nämä kaksi valtiota olivat jo Euroopan yhteisön jäsenvaltioita 23.5.2007 eli päivänä, jona kantaja haki riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi.

36 Riidanalaisen tavaramerkin kattamista eri tavaroista ja palveluista on todettava – kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 76 kohdassa ja mitä ei ole riitautettu tämän kanteen yhteydessä –, ettei kantaja ole toimittanut näyttöä riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella luokkiin 9, 28, 35, 36, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen

osalta. Vaikka tietyllä määrällä näitä tavaroita ja palveluja onkin yhteys rekisteröinnissä lueteltuihin luokkaan 41 kuuluviin vedonlyönti- ja rahapelipalveluihin, ei niihin voida, kun mikään seikka ei osoita edes mainitun tavaramerkin käyttöä näille tavaroille tai palveluille, soveltaa jäljempänä tehtyjä arviointeja edellä mainituista vedonlyönti- ja rahapelipalveluista, joiden osalta on sitä vastoin esitetty asiakirjoja, joilla pyritään osoittamaan tavaramerkin erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella. Näin ollen vaikuttaa jo siltä, että riidanalaista päätöstä ei voida kumota siltä osin kuin se koskee kyseisessä rekisteröinnissä lueteltuja luokkiin 9, 28, 35, 36, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja, ja seuraava unionin yleisen tuomioistuimen analyysi koskee tämän vuoksi pelkästään luokkaan 41 kuuluvia tässä rekisteröinnissä lueteltuja vedonlyönti- ja rahapelipalveluja.

37 Edellä 25–30 kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti on tutkittava ensiksi sitä, voivatko kantajan esittämät todisteet – käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan merkityksellisen alueen laajuudesta riippumatta – osoittaa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisen käytön perusteella. Tarvittaessa tutkitaan, ovatko kantajan esittämät todisteet sisältönsä puolesta riittäviä sen toteamiseksi, että mahdolliset niitä koskevat oikeudelliset virheet tai oikeudellisen luonnehdinnan virheet, jotka valituslautakunta on voinut tehdä, asettaisivat kyseenalaiseksi tämän johtopäätöksen siitä, ettei riidanalainen tavaramerkki ole tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella.

38 Ensimmäinen kysymys koskee etenkin mahdollisuutta tukeutua kuviomerkkien tai useista sanaosista koostuvien tavaramerkkien, jotka sisältävät sanamerkin, käsiteltävässä asiassa riidanalaisen tavaramerkin, käyttöön sen osoittamiseksi, että viimeksi mainittu on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Valituslautakunta antoi tältä osin negatiivisen vastauksen riidanalaisen päätöksen 56 ja 57 kohdassa todeten, että tietyissä kantajan toimittamissa asiakirjoissa esitettiin sen rekisteröimiä kuvio- ja värimerkkejä tai tavaramerkki bet365 Bingo eikä riidanalaista tavaramerkkiä. Kantaja arvostelee tätä kantaa edellä 21 kohdassa nimetyssä kolmannessa väitesarjassa ja riitauttaa sen, ettei riidanalaisen tavaramerkin kuviomuotojen tai ”laajennettujen” muotojen käyttäminen olisi kyseisen tavaramerkin käyttämistä.

39 Valituslautakunnan kannassa sivuutetaan se seikka, että on todettu – kuten kantaja perustellusti toteaa ja minkä EUIPO myöntää vastauskirjelmässään –, ettei tavaramerkin erottamiskykyiseksi tuleminen käytön perusteella välttämättä edellytä sitä, että tavaramerkki on ollut itsenäisen käytön kohteena, vaan se voi seurata tavaramerkin käytöstä toisen rekisteröidyn tavaramerkin osana tai sen käytöstä yhdessä toisen rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, kunhan näissä kahdessa tapauksessa tämän käytön seurauksena kohderyhmässä mielletään pelkästään tutkinnan kohteena olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä, joka käyttää sitä toisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 27–32 kohta ja tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 64 ja 66 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa tietty määrä kantajan toimittamia todisteita sisältää sanaosan ”bet365” – joka muodostaa riidanalaisen tavaramerkin – joko yksin ja eri kirjasintyypeillä ja väreillä kirjoitettuna tai osana ilmaisuja tai kuvioita kuten ”bet365 bingo” ja ”bet365.com”, tai käsittää kuvia, joissa mainittu sanaosa yhdistyy väreihin, grafiikkaan tai erityisiin kuvio-osiin ja värilliseen taustaan ja jotka ovat kantajan rekisteröimiä muita tavaramerkkejä (ks. esimerkiksi riidanalaisen päätöksen 56 kohdassa olevat kuvat). Näitä osan ”bet365” käyttötapoja ei ole syytä katsoa luonteeltaan sopimattomiksi osoittamaan osaltaan riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemista käytön perusteella, ja näin on sitä suuremmalla syyllä, että viimeksi mainittu on sanamerkki, jonka kaikkia esityksiä ja käyttötapoja ei voida tietää ennalta, kunhan ne kuuluvat riidanalaisen merkin käyttöön tavaramerkkinä, mikä on tarkistettava. Tuskin voidaan esimerkiksi riitauttaa sitä, että värillisestä osasta ”bet365” toisen värisellä pohjalla koostuvan kuviomerkin käyttö tavaramerkkinä mahdollistaa sen, että yleisö voi, jos se muodostaa yhteyden tämän kuviomerkin ja kantajan tavaroiden ja palvelujen välille, muodostaa saman yhteyden yhtäältä pelkästään samoja tarkoituksia varten käytetyn riidanalaisen tavaramerkin ja toisaalta mainittujen tavaroiden tai palvelujen välille.

40 Näin ollen valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se ei ottanut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemista käytön perusteella arvioidessaan huomioon todisteita, jotka koskivat kuviomerkkejä tai useista sanaosista koostuvia tavaramerkkejä, jotka sisälsivät riidanalaisen tavaramerkin.

41 Lisäksi on tarkasteltava edellä 21 kohdassa mainitun kantajan kolmannen väitesarjan kannalta siitä tehtäviä päätelmiä, että kantaja käyttää sanaosaa ”bet365” myös internetsivustonsa, joka on saatavilla osoitteessa ”www.bet365.com”, nimen osana, sekä todisteille, jotka se on toimittanut internetsivustonsa käytöstä tai jotka ovat peräisin tältä sivustolta, annettavaa merkitystä. Valituslautakunta totesi erityisesti riidanalaisen päätöksen 77 kohdassa, että ”kyseisen tavaramerkin käyttö verkkotunnuksen nimenä – – ei ole tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä, joka yksilöi ja erottaa haltijan tavarat ja palvelut”. Kantaja myöntää, ettei riidanalaisen tavaramerkin käyttö pelkästään internetin verkkotunnuksena riitä osoittamaan sen käyttöä tavaramerkkinä, mutta väittää, että se on esittänyt käsiteltävässä asiassa tavaramerkkinsä käytöstä useita todisteita, joiden avulla voidaan yksilöidä sen internetissä tarjottavien vedonlyönti- ja rahapelipalvelujen kaupallinen alkuperä.

42 Tältä osin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei ole mahdotonta käyttää samaa osaa tavaramerkkinä ja muussa käytössä esimerkiksi internetsivuston koko nimenä tai sen nimen osana. Merkki, joka täyttää myös muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän, on kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa tai 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että kohdeyleisö voi heti ymmärtää sen sillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (tuomio 5.12.2002, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, EU:T:2002:301, 20 kohta ja tuomio 21.11.2012, Getty Images v. SMHV (PHOTOS.COM), T-338/11, ei julkaistu, EU:T:2012:614, 58 kohta). On myös muistettava, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin (tuomio 5.12.2002, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, T-130/01, EU:T:2002:301, 21 kohta). Nämä toteamukset ovat päteviä sekä ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn että käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn osalta, jotka ovat vaihtoehtoisia edellytyksiä sille, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä pätevästi.

43 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se sulki riidanalaisen päätöksen 77 kohdassa pois sen, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö internetin verkkotunnuksen nimenä voisi olla tavaramerkin käyttöä ”tavaramerkkinä”. Kaikki riippuu nimittäin tältä osin esitetyistä asiakirjoista ja tiedoista ja siitä, kuinka ne voivat auttaa arvioimaan kohdeyleisön käsitystä sen havaitessa osat ”bet365” tai ”bet365.com” tai käyttäessä niitä internetissä.

44 Tältä osin on otettava huomioon ensiksi, että kantaja on ainoa, joka käyttää osaa ”bet365” rahapelien ja vedonlyönnin markkinoinnissa, ja toiseksi, että se vahvisti suullisessa käsittelyssä – mitä ei riitautettu –, että tämä osa löytyy kaikista tavaramerkeistä, joita se käyttää yksilöidäkseen yleisellä tavalla palvelunsa, kolmanneksi, että sen internetsivusto on sen rahapelien ja vedonlyönnin päämyyntikanava, neljänneksi, että tällä toimialalla suurin osa online-toimijoiden käyttämistä tavaramerkeistä on riidanalaisen tavaramerkin tavoin ominaispiirteidensä perusteella kuvailevia, ja viidenneksi, että on tunnettua, että vedonlyöjät ja pelaajat ovat suurimmassa osassa tapauksia kanta-asiakkaita. On siis aiheellista todeta, että lukuun ottamatta tiettyjä uusia pelaajia tai vedonlyöjiä, jotka tekevät ensimmäisiä kokeilujaan, kantajan internetsivustolle ”www.bet365.com” liittyvä asiakas ei tee näin sattumalta, ja hän käyttää riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä tunnistaakseen kantajan tarjoamat palvelut niihin palveluihin nähden, joita kantajan kilpailijat tarjoavat samalla tavalla kuin asiakas, joka saapuu sellaisella nimikilvellä varustettuun kauppaan, joka vastaa hänen etsimiensä ja siellä myytävien tavaroiden tai palvelujen tavaramerkkiä.

45 Tilanne ei ole analoginen niissä asioissa tarkasteltujen tilanteiden kanssa, joissa on annettu 13.5.2009 tuomio Schuhpark Fascies v. SMHV – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (T-183/08, ei julkaistu, EU:T:2009:156) ja 18.1.2011 tuomio Advance Magazine Publishers v. SMHV – Capela & Irmãos (VOGUE) (T-382/08, ei julkaistu, EU:T:2011:9), joihin on vedottu EUIPO:n suullisessa käsittelyssä ja joissa näissä asioissa kyseessä olevia tavaramerkkejä vastaavien nimikilpien asettaminen kaupan julkisivuun ei osoittanut, että nämä tavaramerkit olivat myös näissä kaupoissa myytyjen tavaroiden eli kyseisissä asioissa kenkien, joiden osalta erottamiskyvyn syntymiseen käytön perusteella oli vedottu, tavaramerkkejä.

46 Näin ollen käsiteltävän asian olosuhteissa ja tilanteessa sellaiset tiedot kuten käynnit kantajan internetsivustolla, sivuston luokittelu käyntitiheyden mukaan eri maissa tai niiden kertojen määrä, joina riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä on haettu internetin hakukoneilla, ovat tietoja, jotka voivat osaltaan osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Sama voi koskea kantajan internetsivuston tai muiden, erikielisten internetsivustojen sivujen, joissa riidanalainen tavaramerkki tai siitä johdetut tavaramerkit esiintyvät, otteita, jos toimitettujen todisteiden laajuus voi kuvata riidanalaisen tavaramerkin merkittävää käyttöä tavaramerkkinä.

47 Lisäksi on todettava, että internetsivustoja koskevissa asioissa, joissa on annettu EUIPO:n vastauskirjelmässään mainitsemat tuomiot (tuomio 21.6.2012, Fruit of the Loom v. SMHV – Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, ei julkaistu, EU:T:2012:316, 59–67 kohta; tuomio 21.11.2012, PHOTOS.COM, T-338/11, ei julkaistu, EU:T:2012:614, 48–61 kohta ja tuomio 19.11.2014, Out of the blue v. SMHV – Dubois ym. (FUNNY BANDS), T-344/13, ei julkaistu, EU:T:2014:974, 26–31 kohta), kyseisten tavaramerkkien tai oikeuksien haltijoiden esittämät todisteet tai asiayhteys ja tilanne olivat hyvin erilaiset kuin käsiteltävässä asiassa. Ensimmäisessä näistä asioista, joka koski EU-tavaramerkin FRUIT menettämismenettelyä, tämän tavaramerkin haltijalla nimittäin oli tosin internetsivusto osoitteessa ”www.fruit.com”, mutta se ei ollut onnistunut esittämään mitään näyttöä tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä mukaan lukien tällä internetsivustolla annetut tiedot, jotka koskivat toista tavaramerkkiä. Internetsivusto ei siis täyttänyt kaupallista tehtävää tai jopa pelkkää mainostamistehtävää kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta. Toisessa näistä asioista, joka koski EU-tavaramerkin PHOTOS.COM rekisteröinnin epäämistä, vaikka hakija markkinoi valokuvia internetsivustonsa kautta osoitteessa ”www.photo.com”, valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin katsoivat, että mainitun hakijan esittävät todisteet kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn syntymisestä käytön perusteella ovat joko riittämättömiä tai tehottomia maantieteellisesti, määrällisesti tai ajallisesti tai sopimattomia osoittamaan yhteyden tämän sivuston käytön sekä sillä tarjottujen ja tapauksen mukaan myytyjen valokuvien kaupallisen alkuperän tunnistamisen välillä. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin todennut, että merkeistä tai nimityksistä, joita käytetään lisäksi verkkotunnuksena, koostuvan tavaramerkin rekisteröinti ei ole poissuljettua. Lopuksi kolmannessa asiassa, joka koski väitemenettelyä EU-tavaramerkin FUNNY BANDS rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi sama, rekisteröimätön toiminimi, joka toistetaan internetin verkkotunnuksessa ”www.funny-bands.com”, väitteentekijä yritti todistaa mainitun nimen sellaisen käytön, jonka laajuus ei ole pelkästään paikallinen. Se esitti kyseisessä osoitteessa olevasta internetsivustosta kuitenkin pelkästään sen olemassaolon ja toimitti joitakin esimerkkejä sen sisällöstä, mutta minkään seikan perusteella ei voitu arvioida sen kaupallisen käytön laajuutta. Tästä unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kaupallisen käytön laajuus voidaan osoittaa muun muassa tietyllä määrällä yhteyksiä tälle sivustolle, sivuston kautta saaduilla sähköposteilla tai tehtyjen kauppojen määrällä.

48 Näin ollen valituslautakunnan tekemä oikeudellinen virhe, joka koskee riidanalaisen tavaramerkin käyttöä internetin verkkotunnuksen nimenä, johti siihen, että se jätti virheellisesti ottamatta huomioon todisteet, jotka koskevat kantajan internetsivuston käyttöä tai jotka ovat peräisin tältä sivustolta.

49 On tarkasteltava myös, kun otetaan huomioon kantajan edellä 21 kohdassa esittämä kolmas väitesarja, sitä, että kantaja on valinnut riidanalaista tavaramerkkiä vastaavan ilmaisun ”bet365” toiminimekseen. Valituslautakunnan mukaan kantajan toimittamat lehtileikkeet osoittavat pelkästään tämän ilmaisun käytön toiminimenä mutta eivät tavaramerkkinä, kuten riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa on esitetty. Kantaja väittää – kuten mitättömyysosasto oli arvioinut –, että vedonlyönti- ja rahapelipalvelujen vastaanottajat eivät riidanalaisen tavaramerkin havaitessaan epäile sitä, että se osoittaa kantajan niille tarjoamien palvelujen kaupallisen alkuperän eikä viittaa kantajaan pelkästään yhtiönä.

50 Tältä osin voidaan soveltaa samoja, edellä 42 kohdassa mieleen palautettuja periaatteita saman osan samanaikaisesta käytöstä tavaramerkkinä ja muussa tarkoituksessa.

51 Käsiteltävässä asiassa yleiset, muun muassa taloudelliset tiedot kantajasta talousalan lehdissä tai yksilöllisemmät tiedot tämän yhtiön johtajista voivat tuskin kuvata riidanalaisen tavaramerkin käyttöä, vaikka ne voivat tapauksen mukaan antaa välillistä tietoa tämän tavaramerkin menestyksestä ja siitä johdetuista tavaramerkeistä, koska kaikissa tavaramerkeissä, joita kantaja yleensä käyttää palvelujensa yksilöimiseen, on ilmaisu ”bet365”, kuten edellä 44 kohdassa on jo todettu. Sitä vastoin tämän ilmaisun, joka on kuvattu valituslautakunnalle jätetyissä asiakirjoissa, ilmestyminen urheilualan lehdissä tai rahapeleihin ja vedonlyöntiin erikoistuneissa lehdissä esimerkiksi yhdistettynä vedonlyöntikertoimiin, eri toimittajien tarjoamien palvelujen vertailuun tai vedonlyöntikohteena olevien urheilutapahtumien sponsorointiin, kuvaa selvästi sen käyttöä tavaramerkkinä, jolla nimetään tarjottujen tai mainittujen palvelujen alkuperä, erotetaan ne kantajan kilpailijoiden palveluista ja tapauksen mukaan edistetään niiden myyntiä.

52 Valituslautakunta teki siis virheen sille esitettyjen tosiseikkojen oikeudellisessa luonnehdinnassa, kun se sulki riidanalaisen päätöksen 79 kohdassa pois sen, että ainakin osa kantajan toimittamista lehtileikkeistä voi kuvata riidanalaisen tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä.

53 Kun otetaan huomioon edellä 21 kohdassa mainittu kantajan esittämä ensimmäinen väitesarja, on tarkasteltava myös riidanalaisen päätöksen 70–73 kohdassa esitettyä arviointia, jonka kantaja on riitauttanut ja jossa valituslautakunta epäili kantajan esiin tuoman liikevaihdon ja pelipanosten määrän tai varojen käytön mainontaan merkitystä todisteina, jotka voivat osaltaan osoittaa riidanalaisen tavaramerkin käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn, koska niissä ei viitata tarkkoihin tavaroihin tai palveluihin, kun riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti on myönnetty tavaroiden ja palvelujen koko sarjalle eikä rajoitu rahapeleihin ja vedonlyöntiin suppeassa mielessä.

54 Tätä valituslautakunnan yleistä arviointia ei voida lähtökohtaisesti arvostella. Koska riidanalainen tavaramerkki ja siitä johdetut tavaramerkit kuitenkin ovat ainoita, joita kantaja käyttää tavaramerkkeinä, joilla voidaan yleisellä tavalla yksilöidä sen rahapelit ja vedonlyönnit, kuten edellä 44 kohdassa on todettu, esitetyt määrät on, jos ne voidaan järkevästi ja olennaisesti yhdistää rahapeleihin ja vedonlyöntiin, näin ollen otettava huomioon näiden palvelujen osalta. Esimerkiksi pelipanosten määrät, mainostamiseen käytetyt varat, muun muassa sponsorointiin käytetyt varat tai sellaisille linkkinä toimiville internetsivustoille maksetut summat, jotka johdattavat pelaajat ja vedonlyöjät kantajan internetsivulle, liittyvät täysin tai olennaisesti kantajan riidanalaisella tavaramerkillä tai siitä johdetuilla tavaramerkeillä markkinoimiin rahapeleihin ja vedonlyönteihin. Näin ollen kyseiset tiedot voivat näiden palvelujen osalta osaltaan osoittaa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn syntymisen käytön perusteella.

55 Valituslautakunta on siis tehnyt virheen myös tosiseikkojen oikeudellisessa luonnehdinnassa jättämällä nämä tiedot arvioimiensa todisteiden ulkopuolelle.

56 Näiden periaatteellisten kysymysten käsittelyn jälkeen on toiseksi tarkasteltava kantajan riidanalaista päätöstä vastaan esittämää arvostelua ottamalla huomioon sen valituslautakunnalle esittämät konkreettiset todisteet.

57 Kantaja väittää edellä 21 kohdassa mainitussa ensimmäisessä väitesarjassa, että valituslautakunta ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon lehtileikkeitä, jotka osoittavat riidanalaisen tavaramerkin käytön useissa merkityksellisen alueen maissa eikä pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

58 Kantajan EUIPO:lle toimittama liite JC 16 sisältää useita lehtileikkeitä heinäkuun 2001 ja toukokuun 2007 väliseltä ajalta, ja niissä mainitaan vedonlyöntikertoimet tai toimittajien tai vedonlyönnin välittäjien, joiden joukossa kantaja yksilöidään nimellä ”bet365” tai tapauksen mukaan nimellä ”bet365.com”, kommentit. Näissä artikkeleissa mainitaan myös sponsoroituja urheilutapahtumia, joiden nimessä on ilmaisu ”bet365”. Tämän ilmaisun esiintyminen tällä tavoin osoittaa sen käyttöä tavaramerkkinä, koska tämäntyyppisten mainintojen avulla voidaan tunnistaa toimija, joka on tarjonnut tiettyä vedonlyöntikerrointa tai antanut tietyn kommentin tietystä tällaiseen tapahtumaan osallistuvasta kilpailijasta tai vielä se, mikä vedonlyönnin toimija sponsoroi vedonlyönnin kohteena olevaa urheilutapahtumaa (esimerkiksi asiakirjat nro 4, nro 209 tai nro 248, jotka kuuluvat 431:een englantilaisista lehdistä peräisin olevaan asiakirjaan, tai asiakirjat nro 2, nro 4, nro 33 tai nro 115, jotka kuuluvat 163:een irlantilaisista lehdistä peräisin olevaan asiakirjaan). Vaikka muissa tässä liitteessä olevissa lehtileikkeissä viitataankin osan ”bet365” käyttöön ”toiminimenä”, niiden lukumäärä on selvästi pienempi (esimerkiksi asiakirja nro 6, joka kuuluu 431:een englantilaisista lehdistä peräisin olevaan asiakirjaan ja jossa esitetään miljonäärien lista, jossa mainitaan kantajan omistajat, tai asiakirjat nro 76 ja nro 77, jotka kuuluvat 431:een englantilaisista lehdistä peräisin olevaan asiakirjaan ja jotka sisältävät tietoja ja kommentteja eri yhtiöistä).

59 Kantajan EUIPO:lle toimittama liite JC 17 sisältää lehtileikkeitä, jotka kattavat ajanjakson tammikuusta 2007 marraskuuhun 2013. Vaikka tähän liitteeseen sisältyy englantilaisista lehdistä peräisin oleviin lehtileikkeisiin kuuluvia lukuisia asiakirjoja, joissa osaa ”bet365” käytetään toiminimenä (esimerkiksi 231 asiakirjasta asiakirjat nro 13, nro 31, nro 46, nro 68, nro 105 ja nro 156), siihen sisältyy myös suuri määrä näihin lehtileikkeisiin kuuluvia asiakirjoja, joissa viitataan urheilutapahtumiin, muun muassa hevoskilpailuihin, joiden nimeen sisältyy ilmaisu ”bet365”, ja asiakirjoissa esitetään kantajan vedonlyöntikertoimet (esimerkiksi asiakirjat nro 120–125, nro 157, nro 179–185 ja nro 204 231 asiakirjasta), ja ainakin yksi artikkeli, jossa mainitaan sovellus ”bet365”, jonka avulla voidaan pelata ja lyödä vetoa matkapuhelimella (asiakirja nro 14 231 asiakirjasta). Liitteessä JC 17 olevat 231 muuta lehtileikettä, jotka ovat peräisin irlantilaisista lehdistä, sisältävät ennen kaikkea asiakirjoja, joissa viitataan urheilutapahtumiin, joiden nimeen sisältyy osa ”bet365”, mutta myös asiakirjoja, joissa esitetään kantajan vedonlyöntikertoimet ja joissa on myös joitakin kantajan kommentteja vedonlyönnin välittäjänä (esimerkiksi asiakirjat nro 43 ja nro 68 231 asiakirjasta).

60 Liitteet JC 16 ja JC 17 sisältävät siis useita todisteita ilmaisun ”bet365” käytöstä tavaramerkkinä kohdeyleisön keskuudessa Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa heinäkuusta 2001 marraskuuhun 2013.

61 Kantajan EUIPO:lle toimittamat liitteet JC 18 (a)–JC 18 (g) sisältävät lehtileikkeitä, jotka ovat peräisin internetissä ilmestyvistä lehdistä tai perinteisistä lehdistä seitsemästä muusta jäsenvaltiosta. Nämä asiakirjat sisältävät päiväämättömän vertailun seitsemän rahapelien ja vedonlyönnin alan toimijan palvelujen laadusta. Kantaja on merkitty siinä riidanalaisella tavaramerkillä ja yhdellä sen käyttämistä kuvioista. Lehtileikkeiden joukkoon kuuluvat myös vuosina 2007–2013 julkaistut artikkelit ja päiväämätön artikkeli, jotka koskevat jalkapalloa ja joissa esitetään kantajan tarjoamat vedonlyöntikertoimet nimellä ”bet365” tai jotka sisältävät mainoksia riidanalaisesta tavaramerkistä tai internetsivustosta ”bet365.com”. Erityisesti liite JC 18 (c) sisältää tiettyjä lehtileikkeitä ruotsalaisista urheilulehdistä, jotka on julkaisu vuosina 2008–2012 ja joihin sisältyy kantajan, joka on yksilöity nimellä ”bet365”, kommentteja sekä sen tarjoamia vedonlyöntikertoimia. Mainittu liite sisältää myös artikkelin kantajan vuonna 2013 toteuttamasta mainoskampanjasta.

62 Liitteissä JC 18 (a)–JC 18 (g) esitetään näin ollen todisteet riidanalaisen tavaramerkin käytöstä tavaramerkkinä muun muassa Ruotsissa, ja nämä todisteet voivat osaltaan osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella.

63 Vastoin EUIPO:n esitystä suullisessa käsittelyssä valituslautakunnan tehtävänä oli tutkia riittävällä tavalla näitä liitteitä, ainakin niitä, jotka koskivat sen merkityksellisenä pitämän alueen maita. Kantaja ei nimittäin pelkästään toimittanut sille satoja lehtileikkeitä ilman mitään kommentteja, koska C:n lausunnon 11 kohdassa mainittiin paitsi niiden alkuperä myös se, että niissä kuvataan riidanalaisen tavaramerkin käyttötapoja tavaramerkkinä ja täsmennetään tapauksen mukaan, että tietyt niistä oli käännetty englanniksi. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) todetaan, että EUIPO tutkii menettelyssä tosiseikat viran puolesta. Poikkeusta tästä rekisteröinnin hylkäysperusteisiin liittyviä menettelyitä koskevasta säännöstä ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska väliintulija on aloittanut mitättömyysmenettelyn riidanalaista tavaramerkkiä vastaan ehdottoman mitättömyysperusteen nojalla eikä suhteellisen mitättömyysperusteen nojalla. Jos valituslautakunta oli arvioinut kantajan toimittamien merkityksellisten asiakirjojen yksilöimisen liian vaikeaksi, kun otetaan huomioon toimitettujen liitteiden määrä, se olisi ainakin voinut asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 97 artiklan 1 kohta) säädettyjen asian selvittämistoimien nojalla pyytää kantajaa yksilöimään ne tarkemmin.

64 Lisäksi kantaja esittää, yhä edellä 21 kohdassa yksilöidyn ensimmäisen väitesarjan yhteydessä, sen internetsivuston käyttöä koskevia erilaisia seikkoja osoittaakseen, että riidanalaisesta tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen käytön perusteella eri maissa.

65 Aluksi se toteaa, että sen internetsivusto, jolla tarjotaan rahapelejä ja vedonlyöntiä, toimii useilla kielillä. Kuten nimittäin kantajan EUIPO:lle toimittamasta liitteestä JC 4 ilmenee, kantajan internetsivusto on ollut olemassa vuodesta 2006 alkaen muun muassa englanniksi, tanskaksi ja ruotsiksi. Nämä seikat osoittavat, että kantajalla on huomattava yleisö ainakin yhdessä maassa, jossa näitä kieliä puhutaan, sillä interaktiivisen internetsivuston luominen ja päivittäinen ylläpito jollakin kielellä aiheuttaa kuluja, jotka eivät olisi perusteltuja vastakkaisessa tapauksessa.

66 Kantaja tuo esiin myös internetsivustonsa luokituksen kävijämäärien mukaan eri maissa, sellaisena kuin se ilmenee kantajan EUIPO:lle esittämästä liitteestä JC 5. Tästä on todettava, että korkea sijoitus kävijämäärien mukaan voi auttaa toteamaan, että riidanalainen tavaramerkki, joka toistetaan kantajan internetsivuston nimessä, on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella kyseisissä maissa, koska kuten edellä 44 kohdassa on jo todettu, lukuun ottamatta pelaajia ja vedonlyöjiä, jotka tekevät ensimmäisiä kokeilujaan, rahapelien ja vedonlyönnin alan toimijan internetsivustolle ei oteta yhteyttä vahingossa, vaan toiveena on nähdä nimenomaan tämän toimijan tarjonta ja mahdollisesti lyödä vetoa kyseisen sivuston kautta. Käsiteltävässä asiassa liitteestä JC 5 ilmenevät sijoitukset 33. Ruotsissa ja 74. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat siis viitteitä siitä, että riidanalainen tavaramerkki on tullut näissä maissa erottamiskykyiseksi käytön perusteella.

67 Tällaiset seikat voidaan johtaa myös tiedoista, jotka koskevat kantajan internetsivun uusia tilaajia ja jotka ilmenevät kantajan valituslautakunnalle toimittamasta liitteestä JC 6 (b). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kunakin kautena kaudesta 2008/2009 alkaen useat sadat tuhannet uudet pelaajat ja vedonlyöjät ovat kirjautuneet sivustolle (735 122 kaudella 2012/2013). Vastaava luku Tanskan osalta on useita kymmeniä tuhansia (85 183 uutta kirjautumista kaudella 2012/2013). Luvut muun unionin (lukuun ottamatta Espanjaa, jonka tiedot on myös yksilöity) osalta luvut esitetään yhdessä ja ne ovat useita satoja tuhansia uusia pelaajia ja vedonlyöjiä jokaisella kaudella (901 835 uutta kirjautumista kaudella 2012/2013). Kantajan EUIPO:lle toimittamassa liitteessä JC 6 (a) esitetään vanhemmat tiedot (kausi 2006/2007), mutta siinä voidaan nähdä tiedot maittain ”muun unionin osalta” eli 7 062 uuttaa tilaajaa Suomessa, 8 291 uutta tilaajaa Irlannissa, 462 uutta tilaajaa Alankomaissa ja 59 322 uutta tilaajaa Ruotsissa. Nämä tiedot koskevat siis uusia pelaajia ja vedonlyöjiä, jotka kirjautuvat yhden kauden aikana kantajan sivustolle, ja vaikka voidaankin ajatella, että jotkut kirjautuvat pikemminkin sattumalta suoraan tälle kuin jollekin toiselle rahapeli- ja vedonlyöntisivustolle, voidaan myös perustellusti todeta, että suurin osa ei tee sitä sattumalta vaan muiden pelaajien tai vedonlyöjien suosituksesta tai tutkittuaan tarjontaa ja mahdollisesti vertailtuaan sitä muuhun tarjontaan tai siksi, että he tahtovat nimenomaisesti kirjautua useiden eri toimijoiden sivustoille jättääkseen

vedonlyöntinsä yksi kerrallaan sen mukaan, minkä tarjouksen he katsovat antavan parhaat voittomahdollisuudet pelissä. Näissä viimeksi mainituissa tapauksissa, jotka ovat todennäköisimpiä, kirjautuminen kantajan sivustolle osoitteessa ”www.bet365.com” on osoitus riidanalaisen tavaramerkin tai siitä johdettujen tavaramerkkien käyttämisestä tavaramerkkeinä, koska kyseisten tavaramerkkien avulla voidaan tunnistaa nimenomaan niiden palvelujen alkuperä, joita mainitun kirjautumisen kautta voidaan käyttää.

68 Samalla tavalla kantaja myös vetoaa perustellusti tiettyihin toimittamiinsa asiakirjoihin, jotka koskevat kolmansien internetsivustojen kautta yhteyden luovaa ohjelmaa, jolla houkutellaan näitä sivuja käyttäviä internetin käyttäjiä ohjautumaan kantajan sivustolle. Sikäli kuin kolmannen internetsivusto, jonka kautta internetin käyttäjä voi ohjautua kantajan sivustolle ja tämän jälkeen tehdä tilauksen ja suorittaa ensimmäisen maksun lyödäkseen vetoa kantajan sivustolla, saa kantajalta komission, näiden komissioiden määrät ja jakautuminen maittain voivat olla osoitus riidanalaisen tavaramerkin käytöstä. Kun nimittäin internetin käyttäjä, joka navigoi kolmannen sivustolla, kiinnittää siinä määrin huomiota mainoksissa esiintyviin riidanalaiseen tavaramerkkiin tai siitä johdettuihin tavaramerkkeihin, että hän tekee tämän jälkeen tilauksen kantajalta tämän internetsivuston kautta ja suorittaa sitten ensimmäisen maksunsa, riidanalainen tavaramerkki toimii tavaramerkkinä, jolla yksilöidään erityinen palvelutarjonta, jota internetin käyttäjä aikoo käyttää. Tältä osin esitetään kantajan EUIPO:lle toimittamassa liitteessä JC 30, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kunakin kautena kaudesta 2007/2008 alkaen maksettu yhteyssivustoille useita miljoonia puntia. Tanskan osalta vastaava luku yrittää miljoona puntaa kaudella 2012/2013, luvut muun unionin (lukuun ottamatta Espanjaa) osalta esitetään yhdessä ja ne ovat useita kymmeniä miljoonia puntia kaudesta 2010/2011 alkaen. Ainakin yksilöityjen maiden osalta nämä summat osoittavat selvästi, että riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä käytetään kantajan rahapelien ja vedonlyönnin myynnin edistämiseen.

69 Sitä vastoin pelkkä internetsivustojen kautta kantajan sivustolle ohjautumisten määrä ei osoita luotettavasti riidanalaisen tavaramerkin käyttöä kantajan palvelujen yksilöimiseksi, koska internetin käyttäjän toiminnan tässä vaiheessa on riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuus huomioiden hyvin mahdollista, että hän luo yhteyden sattumalta jopa ennen kuin hän tuntee tarkasti tarjouksen sisältöä.

70 Kantaja nojautuu myös kerättyjen pelipanosten määriin sellaisena kuin ne ilmenevät sen EUIPO:lle toimittamasta liitteestä JC 10 (a). Tästä liitteestä ilmenee muun muassa kauden 2012/2013 osalta useiden miljardien puntien määrä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, satojen miljoonien puntien määrä Tanskassa ja useiden miljoonien puntien määrä muun unionin (lukuun ottamatta Espanjaa) osalta. Ainakin yksilöityjen maiden osalta nämä summat osoittavat selvästi, että riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä käytetään kantajan rahapelien ja vedonlyönnin myynnin edistämisessä, koska pelaajan tai vedonlyöjän täytyy käyttää ilmaisua ”bet365” pelipanoksensa asettamiseksi.

71 Kantajan esittämistä mainoskuluista, sellaisina kuin ne ilmenevät sen EUIPO:lle toimittamasta liitteestä JC 19, voidaan tehdä samankaltaisia päätelmiä kuin pelipanosten määristä (ks. edellä 70 kohta). Tiedot koskevat eri kausia kaudesta 2006/2007 alkaen ja osoittavat, että mainoskulut ovat olleet useita miljoonia puntia eli kymmeniä miljoonia puntia jokaisella kaudella sekä Tanskassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mainoskulujen määrä muun unionin alueella (lukuun ottamatta Espanjaa) nousee myös useisiin miljooniin puntiin kaudella, mutta niitä ei ole yksilöity maittain. Ainakin yksilöityjen maiden osalta nämä summat osoittavat selvästi, että riidanalaista tavaramerkkiä tai siitä johdettuja tavaramerkkejä käytetään kantajan rahapelien ja vedonlyönnin myynnin edistämiseen, koska nämä tavaramerkit ovat ainoat, joita se käyttää yksilöidäkseen yleisellä tavalla rahapeli- ja vedonlyöntipalvelunsa. Muut kantajan valituslautakunnalle toimittamat todisteet, jotka koskevat mainoksia, joissa käytetään riidanalaista tavaramerkkiä ja siitä johdettuja tavaramerkkejä, voivat olla osoituksia riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisesta käytön perusteella erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Kantajan EUIPO:lle toimittamiin liitteisiin JC 20 (a)–JC 20 (e) sisältyy tällä tavoin lukuisia kopioita urheiluvedonlyöntiä koskevista mainoksista, jotka on laadittu kyseisten maiden kielillä ja jotka ovat ilmestyneet vuosina 2007–2013,

muun muassa englantilaisissa, tanskalaisissa ja ruotsalaisissa lehdissä. Kantajan EUIPO:lle toimittama liite JC 21 (a) sisältää esimerkkejä television mainospätkistä, jotka on lähetetty englanniksi tai kyseisen maan kielellä Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. C:n lausunto (14.1–14.22 kohta) sisältää valokuvia television mainosviesteistä, jotka on lähetetty Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja kantajan valituslautakunnassa esittämiin huomautuksiin liitetty DVD sisältää otteita näistä mainoksista, joissa esiintyy kuuluisia taiteilijoita. Kantajan EUIPO:lle toimittama liite JC 21 (b) sisältää tiettyjä mainoksia englanniksi, a priori lähetettäväksi radiossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantajan EUIPO:lle toimittama liite JC 25 sisältää esimerkkejä lyhyistä television mainosviesteistä, jotka on lähetetty vuosina 2009–2014 Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

72 Sitä vastoin C:n lausunto (17 kohta ja seuraavat kohdat), luettuna yhdessä kantajan EUIPO:lle toimittaman liitteen JC 23 kanssa, joista kantajan mukaan voidaan johtaa, että jalkapallokentillä toteutettu mainonta nähdään koko unionissa televisiossa, ei todellisuudessa sisällä riittävän tarkkoja tietoja tämän mainonnan lähettämisestä unionin eri maissa, toisin kuin valituslautakunta vaikuttaa arvioineen riidanalaisen päätöksen 58 kohdassa. Siinä ilmoitetaan nimittäin vain koko unionin lähetysten kokonaiskesto ilman maakohtaista erittelyä. Samoin on niiden kantajan EUIPO:lle toimittamien asiakirjojen osalta, joissa kuvataan riidanalaisen tavaramerkin tai siitä johdettujen tavaramerkkien käyttöä mainostamiseen jalkapalloseura Stoke City FC:n toiminnan kautta, erityisesti liitteessä JC 29 olevien valokuvien osalta. Vaikka onkin todennäköistä, että Premier Leaguen jalkapallopelit, joihin tämä seura osallistuu, näkyvät jollakin televisiokanavalla kaikissa unionin maissa, nämä valokuvat pelaajista, kentistä tai välineistä eivät osoita millään tavalla tämän mainonnan todellista lähettämistä unionin eri maissa. Kantajan EUIPO:lle toimittamaan liitteeseen JC 29 (b) sisältyvät lehtiartikkelit, jotka ovat peräisin Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan sanomalehdistä, eivät myöskään osoita mitään tältä osin.

73 Kantaja vetoaa myös edellä 21 kohdassa mainitun toisen väitesarjansa yhteydessä tiettyihin seikkoihin, jotka ovat peräisin H:n lausunnosta ja tämän lausunnon liitteestä CH 1. Nämä seikat eivät kuitenkaan eroa niistä, jotka on jo esitetty C:n lausunnossa ja sen liitteissä. H vahvistaa esimerkiksi kantajan mainoskampanjat Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten tietojen saaminen kantajaan nähden ulkopuoliselta henkilöltä voi tosin vahvistaa kantajan esittämien lausuntojen ja todisteiden uskottavuutta mutta ei muuta sitä aineellista arviointia, joka niistä voidaan tehdä, kun ne oletetaan luotettaviksi. Jalkapalloseura Stoke City FC:n sponsoroinnista toimitetuilla tiedoilla, vaikka H onkin vahvistanut ne, on edellä 72 kohdassa esitetyllä tavalla vain rajallinen arvo sen osoittamisessa, että riidanalainen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella koko kyseisellä alueella. Kantajan menestyksestä toimitetut todisteet, jotka H on vahvistanut, voivat enintään epäsuorasti vahvistaa samannimisen tavaramerkin ja siitä johdettujen tavaramerkkien, joita pelkästään kantaja käyttää yksilöidäkseen yleisellä tavalla rahapeli- ja vedonlyöntipalvelunsa, kaupallisen menestyksen, mutta eivät voi todella osoittaa tätä menestystä, kun otetaan huomioon niiden hyvin yleinen luonne.

74 Lisäksi on huomattava, että tietyt edeltävissä kohdissa mainitut todisteet eivät tosin sisällä itsessään kaikkia tietoja, jotka voivat tehdä niistä suoralta kädeltä kiistämättömiä. Esimerkiksi kopioita tanskalaisista tai ruotsalaisista lehtimainoksista, jotka ovat liitteessä JC 20, ei ole toimitettu niiden sanomalehtisivujen kopioina, joissa ne ovat ilmestyneet, kuten C myös huomauttaa lausunnossaan (13.7 kohta) todeten, että voi olla kyse vedoksista. Samoin useat kantajan esittämät tiedot, erityisesti ne, jotka koskevat kerättyjä pelipanoksia tai sen mainoskuluja, ovat peräisin puhtaasti sisäisistä lähteistä. Useat todisteet ovat kuitenkin peräisin kantajaan nähden ulkopuolisesta lähteestä tai niitä on vaikea riitauttaa: esimerkiksi täydelliset otteet ruotsalaisista lehdistä; vertaileva tutkimus internetsivustojen käytöstä eri maissa, jossa luokitellaan kantajan sivusto 33. sijalle Ruotsissa ja 74. sijalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa; se seikka, että kantajan internetsivusto on olemassa englanniksi, tanskaksi ja ruotsiksi; valokuvat ja otteet televisiomainoksista, jotka on lähetetty Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joissa esiintyy useita tunnettuja taiteilijoita (C:n lausunnon 14.1–14.22 kohta ja kantajan valituslautakunnassa esittämiin huomautuksiin liitetty

DVD); hyvin useat lehtileikkeet, jotka osoittavat, kuten luokittelu *Sunday Timesissa* H:n lausunnon liitteessä CH 1, kantajan kaupallisen menestyksen, jonka valituslautakunta on myöntänyt riidanalaisessa päätöksessä olevan ”kukoistava ja hyvin tunnettu [ja käsittävän] miljoonia asiakkaita 200 maassa” (64 kohta). Nämä luotettavat todisteet, jotka ovat yhteneviä muiden kantajan toimittamien todisteiden kanssa, vahvistavat kyseisten muiden todisteiden luotettavuutta. Kun näin ollen edellä 57–73 kohdassa mainittujen todisteiden todenperäisyydestä ei ole esitetty täsmällistä kritiikkiä ja kun otetaan huomioon niiden välittämien tietojen todennäköisyys, unionin yleinen tuomioistuin pitää niitä kaikkia luotettavina siltä osin kuin ne ovat kantajan sen osoittamiseksi hyödyllisesti esittämiä tietoja, että riidanalaisella tavaramerkillä on ollut 19.6.2013 käytön perusteella syntynyt erottamiskyky merkityksellisellä alueella.

75 Kun näin ollen otetaan huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn syntymistä käytön perusteella koskevat arviointiperusteet ja erityisesti ne, joista on muistutettu edellä 27–29 kohdassa, ja kun otetaan huomioon yhtäältä erilaiset oikeudelliset virheet tai edellä 38–55 kohdassa todettujen seikkojen oikeudellinen luonnehdinta ja toisaalta useat kantajan valituslautakunnassa esittämät todisteet, jotka on nimetty edellä 57–74 kohdassa ja jotka voivat osaltaan hyödyllisesti osoittaa, riidanalaisen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella merkityksellisellä alueella mutta joita valituslautakunta ei ole ottanut huomioon tätä varten, vaikuttaa siltä, ettei riidanalaista päätöstä ole riittävällä tavalla tuettu pätevillä perusteilla, joiden nojalla voidaan perustella sen päätöslauselma rekisteröinnissä lueteltujen luokkaan 41 kuuluvien rahapeli- ja vedonlyöntipalvelujen osalta. Näin ollen ainoa kumoamisperuste vaikuttaa näiden palvelujen osalta perustellulta, eikä kantajan esittämiä viimeisiä perusteita, jotka koskevat valituslautakunnan väitettä mielipidetutkimusten tai kauppakamarilta peräisin olevien todisteiden puuttumisesta, ole tarpeen tutkia.

76 Kun otetaan huomioon perusteet, joiden nojalla riidanalainen päätös voidaan kumota, on tarkennettava, ettei ole unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä tehdä yksityiskohtaista ja ratkaisevaa analyysiä koko merkityksellisen alueen osalta, ja näin on sitä suuremmalla syyllä sen vuoksi, ettei valituslautakunta ole itse tehnyt tällaista analyysiä (ks. analogisesti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 ja 72 kohta).

77 Edellä esitetyillä perusteilla riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnissä lueteltuja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

Oikeudenkäyntikulut

78 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Unionin yleinen tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että asianosainen vastaa omista kuluistaan ja että se velvoitetaan korvaamaan suhteellinen osuus vastapuolen kuluista, jos tämä on perusteltua asiassa ilmenneiden seikkojen vuoksi.

79 Koska kantajan, EUIPO:n ja väliintulijan vaatimukset on osittain hylätty, on käsiteltävän asian olosuhteet huomioon ottaen todettava, että kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 21.3.2016 tekemä päätös (asia R 3243/2014-5) kumotaan siltä osin kuin se koskee EU-tavaramerkin BET 365 rekisteröinnissä lueteltuja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Gervasoni Madise da Silva Passos

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä joulukuuta 2017.

Allekirjoitukset