



## Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

22. mai 2019\*

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Kujutismärk CMS Italy – Vasakule hüppavat kaslast kujutavad varasemad rahvusvahelised kujutismärgid – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasemate kaubamärkide maine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5) – Tõend maine kohta – EUIPO varasemad otsused, milles tuvastati varasemate kaubamärkide maine – Nende otsuste arvessevõtmine – Põhjendamiskohustus – Hea halduse põhimõte

Kohtuasjas T-161/16,

**Puma SE**, asukoht Herzogenaurach (Saksamaa), esindaja: advokaat P. González-Bueno Catalán de Ocón,

hageja,

*versus*

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindaja: D. Walicka,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli

**Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS)**, asukoht Alonte (Itaalia),

mille ese on hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 29. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 229/2015-2) peale, mis käsitleb Puma ja Costruzione Macchine Speciali (CMS) vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president I. Pelikánová, kohtunikud P. Nihoul ja J. Svenningsen (ettekandja),

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 18. aprillil 2016,

arvestades kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 30. juunil 2016,

arvestades 17. novembri 2016. aasta kohtumäärust menetluse peatamise kohta,

arvestades 6. juulil 2018 võetud menetlust korraldavate meetmete ning Puma ja EUIPO vastuseid, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 23. juulil 2018,

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades 13. veebruaril 2019 võetud menetlust korraldavat meedet ning Puma ja EUIPO vastuseid, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 15. ja 22. veebruaril 2019,

on teinud järgmise

### määruse<sup>1</sup>

#### Vaidluse taust

- 1 Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) nimetas 21. detsembril 2012 rahvusvahelise registreeringu nr 1150538 kaitse taotluses Euroopa Liitu, taotledes kaitse kohaldamist alates 14. detsembrist 2012.
- 2 Kaubamärk, mida liidu nimetamine hõlmas, on järgmine kujutismärk:



- 3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 7, 11 ja 37 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:
  - klass 7: „igat liiki soojusvahetite tööstuslikuks tootmiseks mõeldud seadmed ja tööpingid“;
  - klass 11: „kütte-, jahutus-, külmutus-, õhu konditsioneerimis-, ventileerimis-, aurugenererimis- ja kuivatusseadmed ning -paigaldised“;
  - klass 37: „igat liiki soojusvahetite tööstuslikuks tootmiseks mõeldud seadmete ja tööpinkide paigaldus, hooldus ja remont.“
- 4 Kaubamärgitaotlus avaldati 8. märtsi 2013. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 48/2013.
- 5 Hageja Puma SE esitas 21. novembril 2013 nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud kujul (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)), alusel, täpsemini selle määruse artikli 156 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 196) alusel koostoimes asjaomase määruse artikliga 41 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 46) Euroopa Liitu nimetavale rahvusvahelisele registreeringule nr 1150538 eespool punktis 3 nimetatud kaupade ja teenuste osas vastulause.

<sup>1</sup> Esitatud on üksnes käesoleva kohtumääruse need punktid, mille avaldamist peab Üldkohus otstarbekaks.

6 Vastulause põhines järgmistel varasematel rahvusvahelistel registreeringutel:

- alljärgneva rahvusvahelise kujutismärgi registreering nr 480105, mis kehtib Austrias, Beneluxi riikides, Horvaatias, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Portugalis, Tšehhi Vabariigis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18, 25 ja 28:



- alljärgneva rahvusvahelise kujutismärgi registreering nr 582886, mis kehtib Beneluxi riikides, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Eestis, Kreekas, Hispaania, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Austrias, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias, Soomes ja Ühendkuningriigis muu hulgas kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18, 25 ja 28:



- alljärgnev rahvusvahelise kujutismärgi registreering nr 593987, mis kehtib Austrias, Beneluxi riikides, Bulgaarias, Küprosel, Horvaatias, Hispaanias, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis, Ühendkuningriigis, Tšehhi Vabariigis, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias, ja mis tähistab muu hulgas klassidesse 18, 25 ja 28 kuuluvaid kaupu:



- 7 Vastulause tugines määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5) sätestatud alusele.
- 8 Vastulausete osakond lükkas 28. novembril 2014 vastulause tagasi põhjusel, et varasemate kaubamärkide maine ei ole tõendatud.
- 9 Hageja esitas 26. jaanuaril 2015 EUIPO-le määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 (nüüd määruse 2017/1001 artiklid 66–71) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 10 EUIPO teine apellatsioonikoda jättis 29. jaanuari 2016. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse rahuldamata põhjusel, et hageja ei ole varasemate kaubamärkide mainet tõendanud. Ta leidis sellega seoses, et vastulausete osakonnale esitatud tõendid on ilmselgelt ebapiisavad, kuna need ei sisalda mingit konkreetset ja asjakohast teavet varasemate kaubamärkide maine kohta, ja et ta ei saa võtta arvesse tõendeid, mis esitati esimest korda kaebemenetluses.

[...]

- 12 Teiseks, mis puutub tõenditesse, mis esitati esimest korda apellatsioonikojale, siis leidis viimane, et tal ei ole võimalik võtta neid arvesse 13. detsembri 1995. aasta komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) (asendatud komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2018/625, millega täiendatakse määrust 2017/1001 ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1)) eeskirja 50 lõike 1 kolmanda lõigu alusel koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikega 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 2).
- 13 Esiteks kiitis apellatsioonikoda heaks seisukoha, et vastulausete osakonna poolt varasemate kaubamärkide maine tõendamiseks ette nähtud tähtaja jooksul esitatud dokumendid olid ilmselt puudulikud, lisaks millele need olid ka osaliselt asjassepuutumatud. Seetõttu ei olnud apellatsioonikoja menetluses hilinenult esitatud tõendid „täiendavad“ tõendid määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõike 1 kolmanda lõigu tähenduses, vaid hoopis peamised tõendid varasemate kaubamärkide maine kohta, mistõttu tal puudus kaalutusõigus võtta neid tõendeid arvesse. Teiseks asus ta seisukohale – olles nimelt nentunud, et määruse nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punktis c ja lõikes 3 (sätted, millele praegu vastavad delegeeritud määruse 2018/625 artikli 7 lõike 2 punkt f ja lõige 4) on sõnaselgelt ja ammendavalt sätestatud tõendid, mis hagejal oleks tulnud esitada – et igal juhul on tal sellises olukorras võimalik teostada oma kaalutusõigust üksnes kitsalt ja vaid juhul, kui asjaolud õigustavad hilinemist vastulause esitaja poolt. Viimane ei ole aga esitanud selle kohta ühtegi õiguspärasest põhjendust ning toimikust ei nähtu ühtegi asjaolu, mis oleksid kättesaadavate dokumentide hilinenult esitamist õigustanud.

### **Poolte nõuded**

- 14 Hageja palub Üldkohtul:
- tühistada vaidlustatud otsus;
  - mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Costruzione Macchine Specialilt (CMS).
- 15 EUIPO palub Üldkohtul:
- jätta hagi rahuldamata;
  - mõista kohtukulud välja hagejalt.

### **Õiguslik käsitlus**

- 16 Üldkohtu kodukorra artiklis 132 on sätestatud, et kui Euroopa Kohus või Üldkohus on juba lahendanud ühe või mitu õigusküsimust, mis on hagi väidetes tõstatatud küsimustega identsed, ja Üldkohus sedastab, et faktilised asjaolud on tuvastatud, võib ta pärast menetluse kirjaliku osa lõpetamist ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja pärast poolte ärakuulamist tunnistada hagi ilmselgelt põhjendatuks põhistatud määrusega, mis sisaldab viiteid asjakohasele kohtupraktikale.

[...]

- 19 Hageja esitab sisuliselt kaks väidet, millest esimese kohaselt on rikutud tõendite esitamist puudutavaid norme, mida kohaldatakse määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 sätestatud alusel põhineva vastulause raames, ning teise kohaselt on rikutud õiguskindluse, võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtteid.

- 20 Esimeses väites märgib hageja, et apellatsioonikoda on rikkunud tõendite esitamist puudutavaid norme, mida kohaldatakse määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 sätestatud alusel põhineva vastulause raames, eelkõige selle määruse artikli 76 lõikeid 1 ja 2 (see artikli 76 lõige 1 on nüüd määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1) ja määruse nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punkti c, kui ta jättis arvestamata varasemate kaubamärkide maine kui üldtuntud asjaoluga ja keeldus võtmast arvesse täiendavaid tõendeid, mille ta esitas vastulause osakonna otsuse peale esitatud kaebuse raames, olukorras, kus esiteks oleksid need tõendid täiendanud asjakohaseid tõendeid, mis esitati vastulause osakonna ette nähtud tähtjaks jooksul, nimelt peamiselt EUIPO varasemaid otsuseid, milles tuvastati varasemate kaubamärkide maine, ja teiseks on ta nimetanud põhjuse, miks ta esitas kõnealused täiendavad tõendid apellatsioonikojas, nimelt et vastulause osakond ei võtnud talle esitatud asjakohaseid tõendeid arvesse.
- 21 Teises väites heidab hageja apellatsioonikojale ette, et viimane rikkus õiguskindluse, võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtet, kuna ta vaikimisi ja mingit põhjendust esitamata keeldus võtmast arvesse mitut varasemat EUIPO otsust, mis on tehtud teistes vastulausemenetlustes samade varasemate kaubamärkide maine kohta, kuivõrd neis otsustes ühelt poolt tuvastati nende kaubamärkide maine ja teiselt poolt võeti tõendina vastu Prantsusmaal läbiviidud uuringu aruanne, mis asjaomases vastulausemenetluses esitati vastulause lisas 1, ilma et oleks nõutud tõlget vastulausemenetluse keelde.
- 22 Asjakohane on käsitleda neid väiteid koos, analüüsides kõigepealt ühiselt teise väite esimest etteheidet, mis puudutab seda, et arvesse jäeti võtmata EUIPO varasemad otsused, millele hageja tugines tõenditena varasemate kaubamärkide maine kohta, ja esimese väite teist etteheidet, mis puudutab seda, et arvesse jäeti võtmata dokumendid, mis olid lisatud apellatsioonikojale esitatud kaebuse põhjenduste lisas.
- 23 Oma väidetes heidab hageja apellatsioonikojale peamiselt ette, et viimane vaikimisi ja mingit põhjendust esitamata keeldus võtmast arvesse mitut varasemat EUIPO otsust, milles tuvastati varasemate kaubamärkide maine, olgugi et neile otsustele tugineti asjaomases vastulausemenetluses nii apellatsioonikojas kui ka vastulause osakonnas kui tõenditele varasemate kaubamärkide maine kohta.
- 24 Lisaks, kuna nendele varasematele otsustele tugineti õigel ajal vastulause osakonnas ja need olid asjakohased tõendid varasemate kaubamärkide maine kohta, mille arvesse võtmata jätmise üle oli hageja põhjendatult üllatunud, siis ei olnud apellatsioonikojal õigust määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõike 1 kolmanda lõigu alusel koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikega 2 hinnangut andes leida, et täiendavaid tõendeid, mille hageja esitas kaebuse põhjenduste lisas, ei saa arvesse võtta, kuna puuduvad asjaolud, mis põhjendaks nende hilinenult esitamist.
- 25 EUIPO leiab, et need etteheited ei ole põhjendatud.
- 26 Ta väidab, et vastulause esitaja poolt vastulause toetuseks viidatud varasemaid otsuseid, milles EUIPO talitused olid varasema kaubamärgi maine tuvastanud, ei saa käsitada tõendina kaubamärgi maine kohta määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Nagu vastulause osakond õigesti märkis, tuleb EUIPO otsuste seaduslikkust hinnata määruse nr 207/2009 alusel, nagu liidu kohus on seda tõlgendanud, mitte varasema otsustuspraktika alusel.
- 27 Lisaks väidab EUIPO, et apellatsioonikoda põhjendas kaebemenetluses hageja esitatud tõendite arvestamata jätmist kahekordselt. Nimelt leidis ta esiteks, et arvestades varasemate kaubamärkide maine tõendamiseks vastulause osakonna poolt ette nähtud tähtjaks esitatud tõendite ilmselget ebapiisavust, on kaebuse põhjendustele lisatud tõendid mitte täiendavad tõendid, vaid peamised maine kohta esitatud tõendid, mistõttu need on määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõike 1 kolmandat lõiku koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikega 2 arvestades vastuvõetamatud. Teiseks leidis apellatsioonikoda, et isegi kui eeldada, et need sätted nõuavad, et ta kaaluks hilinenult esitatud tõendite arvesse võtmise võimalust, peab ta teostama oma kaalutlusõigust kitsalt, mistõttu selline tõend võib olla lubatud ainult siis, kui teatavad asjaolud õigustavad hilinemist, mis aga ei ole nii, kuna

asjaomased tõendid oleks saanud esitada vastulausete osakonna määratud tähtaja jooksul. Hageja poolt selle kohta esitatud selgitus, nimelt et EUIPO varasemad otsused, millele ta vastulausete osakonnas tugines, kujutavad endast tõendit maine kohta, on väär ja nende otsuste tõendusjõu osas tehtud eksimust ei saa pidada põhjenduseks, mis õigustab nende tõendite hilinenult esitamist.

- 28 Lõpetuseks märkis EUIPO oma kirjalikus vastuses 6. juuli 2018. aastal võetud menetlust korraldavale meetmele, et apellatsioonikoda märkis Prantsusmaal läbiviidud uuringu aruande kohta otsesõnu, et seda ei saa arvesse võtta, kuna selle aruande oluliste osade tõlge puudub. Nii ei nõustunud ta hinnanguga, mis anti hageja viidatud vastulausete osakonna otsustes, ja esitas asjaomasest seisukohast lahkneva otsuse selged põhjendused.
- 29 Sellega seoses tuleb meenutada teatavaid olulisi kaalutlusi, mille Euroopa Kohus esitas 28. juuni 2018. aasta kohtuotsuses EUIPO vs. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509) ja mis põhjendavad kodukorra artikli 132 kohaldamist käesolevas asjas.
- 30 Määruse nr 2868/95 eeskirja 19 lõike 2 punktist c tuleneb, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 sätestatud alusel põhineva vastulause korral on vastulause esitaja põhimõtteliselt vaba otsustama, mis liiki tõendi ta peab otstarbekaks EUIPO-le varasema kaubamärgi maine kohta esitada ja seetõttu on viimane kohustatud vastulause esitaja tõendeid analüüsima, ilma et tal oleks õigust teatavat liiki tõend selle vormi tõttu kohe tagasi lükata. Seetõttu on vastulause esitaja vaba tuginema tõenditena vastulause toetuseks esitatud varasema kaubamärgi maine kohta ühele või mitmele EUIPO varasemale otsusele, milles on sama kaubamärgi maine tuvastatud, ning EUIPO on sel juhul kohustatud neid otsuseid arvesse võtma (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 58, 69 ja 76).
- 31 Kui EUIPO varasemad otsused, millele vastulause esitaja tugineb kui tõenditele, kuna nendes tuvastati määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel esitatud vastulauset toetava varasema kaubamärgi maine, on järelduses aluseks võetud tõendusmaterjali ja faktiliste asjaolude osas üksikasjalikud, on need otsused oluline kaudne tõend selle kohta, et asjaomasel kaubamärgil võib olla maine ka vastulausemenetluses nimetatud sätte tähenduses (28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 94 ja 95). Nimelt on selle tuvastamine faktiliste asjaolude küsimus ja see ei sõltu rangelt võttes taotletud kaubamärgist (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 81, ja 9. septembri 2016. aasta kohtuotsus Puma vs. EUIPO – Gemma Group (Hüppava kaslase kujutis), T-159/15, EU:T:2016:457, punkt 33).
- 32 Lisaks olgu meenutatud, et võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtteid arvestades peab EUIPO võtma arvesse sarnaste taotluste kohta varem tehtud otsuseid ning kaaluma eriti hoolikalt, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte, järgides nende põhimõtete kohaldamisel siiski seaduslikkuse põhimõtet. See kohustus kehtib nii absoluutse kui ka suhtelise registreerimisest keeldumise põhjuse menetluses (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 60–63).
- 33 Hea halduse põhimõte hõlmab ka asutuste kohustust põhjendada oma otsuseid. See kohustus, mis EUIPO otsuseid puudutavas osas tuleneb ka määruse nr 207/2009 artiklist 75, nõuab EUIPO-lt esitada selgelt ja ühemõtteliselt oma otsuse aluseks olevad põhjendused. Selle kohustuse täitmist hinnatakse, võttes arvesse vaidlustatud otsuse sõnastust, konteksti ja kõiki asjaomast valdkonda reguleerivaid õigusnorme. Haldusmenetluse raames esitatud argumendid kuuluvad sellesse konteksti (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 64–66).
- 34 Seega, kui vastulause esitaja tugineb vastulausete osakonnas konkreetset tõendina sellise varasema kaubamärgi maine kohta, millel vastulause määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel põhineb, EUIPO varasematele otsustele sama kaubamärgi maine kohta, on EUIPO talitustel kohustus neid kontrollida ja oma seisukohta põhjendada, mida täites peavad nad võtma arvesse otsuseid, mille nad



on juba vastu võtnud, ning kaaluma eriti hoolikalt küsimust, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte. Kui nimetatud talitused otsustavad asjaomase kaubamärgi maine kohta varem tehtud otsustest erineva hinnangu kasuks, peavad nendest otsustest kõrvalekaldumist otsesõnu põhjendama, märkides, miks need otsused ei ole (enam) asjakohased (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 66 ja 76).

- 35 Siinkohal olgu märgitud, et vastulause esitaja tugineb eespool punkti 34 tähenduses EUIPO varasematele otsustele konkreetselt eriti siis, kui need menetlused on täpselt identifitseeritud ja nende põhisisu on vastulause menetluse keeles esitatud (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 69).
- 36 Lõpetuseks olgu märgitud, et on võimalik, et EUIPO talitus, kelle menetluses tuginetakse sama varasema kaubamärgi mainet tuvastavatele EUIPO varasematele otsustele, leiab, et ta ei saa täita kohustust, mis sellisel juhul tuleneb hea halduse põhimõttest, nimelt analüüsida nende varasemate otsuste asjakohasust seoses tema enda tehtava otsusega, ja vastavalt olukorrale põhjendada otsesõnu vastavat teistsugust hinnangut, ilma et tal oleks tõendeid, mis on esitatud varasemate otsuste aluseks olnud vastulausemenetluse raames. Sellisel juhul ei ole kõnealusel talitusel muud valikut, kui kasutada võimalust, mis on talle ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 63 lõikes 2 ja artiklis 78 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 70 lõige 2 ja artikkel 97), paluda esitada tõendeid, et ta saaks oma kaalutusõigust kasutada ja vastulause täielikult läbi vaadata (28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 97 ja 98).
- 37 Selle võimaluse kasutamine apellatsioonikoja poolt on kooskõlas määruse nr 2868/95 eeskirja 50 lõike 1 kolmanda lõikega koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikega 2, kuna tõendid esitati vastulause osakonna algselt ette nähtud tähtaja jooksul (vt selle kohta 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punktid 91, 98 ja 99).
- 38 Kõigi nende kaalutluste alusel tuleb hinnata, kas on põhjendatud eespool punktis 22 viidatud hageja kaks etteheidet, milles ta heidab apellatsioonikojale ette esiteks, et viimane ei võtnud arvesse EUIPO varasemaid otsuseid, millele tema menetluses oli nõuetekohaselt viidatud, ja teiseks, et ta lükkas kaebuse põhjendustele lisatud tõendid hilinenult esitamise ja põhjendamatusesse tõttu tagasi.
- 39 Selles osas tuleb kõigepealt märkida, et hageja tugines kolmele EUIPO varasemale otsusele konkreetselt kui tõenditele varasemate kaubamärkide maine kohta.
- 40 Nimelt tugines hageja vastulause punktis 1.2 ja apellatsioonikojale esitatud kaebuse põhjenduste punktis 2.1 EUIPO vastulausemenetluses B 1459017 20. augustil 2010 tehtud otsustele rahvusvahelise registreeringuga nr 593987 hõlmatud varasema kaubamärgi kohta, vastulausemenetluses nr B 1287178 30. augustil 2010 tehtud otsusele sama varasema kaubamärgi kohta ja vastulausemenetluses nr B 1291618 30. mail 2011 tehtud otsusele sama varasema kaubamärgi ja rahvusvahelise kaubamärgi registreeringuga nr 480105 hõlmatud kaubamärgi kohta.
- 41 Seejärel tugineti neile EUIPO varasematele otsustele sõnaselgelt kui tõenditele. Lisaks tuleb tõdeda kõnealusel vastulausemenetluse kontekstis, et asjaomastele varasematele otsustele on tuginetud kui tõenditele neis otsustes käsitletud varasemate kaubamärkide maine kohta.
- [...]
- 44 Lõpetuseks olgu märgitud, et neile varasematele otsustele on viidatud konkreetselt, kuna vastulauses ja seejärel apellatsioonikojale esitatud kaebuse põhjendustes on teatavad lõigud ära toodud, millest on näha EUIPO hinnang varasemate kaubamärkide maine ja seda põhjendavate kaalutluste kohta.

- 45 Lisaks on Üldkohus 9. septembri 2016. aasta kohtuotsuse (Hüppava kaslase kujutis) (T-159/15, EU:T:2016:457) punktis 30 tuvastanud, et EUIPO talituste kolm varasemat otsust, millele hageja tugineb, on hiljutine otsustuspraktika, milles on tuvastatud kõnealuste varasemate kaubamärkide – milleks on käesolevas vastulausemenetluses käsitletavatest kolmest varasemast kaubamärgist kahe – maine ja nende ulatuslik tuntus avalikkuse seas. Lisaks tuleb märkida, et need otsused puudutavad käesolevas asjas puudutavate kaupadega identseid või sarnaseid kaupu ja teatavaid käesolevas asjas käsitletud liikmesriike.
- 46 Seega oleks hea halduse põhimõttest tulenevat uurimis- ja põhjendamiskohustust arvestades apellatsioonikoda pidanud võtma arvesse EUIPO otsuseid, millele hageja tugines, ning kaaluma eriti hoolikalt küsimust, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte, ning eitava vastuse korral vastavast hinnangust kõrvalekaldumist otsesõnu põhjendama, märkides, miks need otsused ei ole (enam) asjakohased.
- 47 Esiteks tuleb märkida, et apellatsioonikoda tegi vaikimise otsuse hageja osutatud EUIPO varasemaid otsuseid mitte arvesse võtta ega põhjendanud konkreetselt oma otsust selles küsimuses. Kuna aga apellatsioonikoda nõustus seeläbi vastulausete osakonna seisukohaga, tuleb vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja vahelist funktsionaalset järjepidevust arvestades võtta arvesse esimese otsuses selles osas esitatud põhjendusega, mis on võetud kokku vaidlustatud otsuse punkti 6 eelviimases lõigus (vt selle kohta 22. septembri 2016. aasta kohtuotsus Sun Cali vs. EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).
- 48 See põhjendus, mille kohaselt EUIPO otsuste seaduslikkust tuleb hinnata üksnes määruse nr 207/2009 alusel, nii nagu seda on tõlgendanud liidu kohus, ja mitte EUIPO varasema otsustuspraktika alusel, ei täida eespool punktides 30–37 osutatud kohtupraktikat arvestades siiski ilmselgelt nõudeid, mis tulenevad hea halduse põhimõttest, kuna selles ei arvestata EUIPO varasemate otsuste võimalikku asjakohasust eelkõige otsuste puhul, milles on juba tuvastatud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 alusel esitatud vastulauset toetava varasema kaubamärgi maine.
- 49 Teiseks on vaidlustatud otsuses sarnane õigusvastasus, kuna apellatsioonikoda keeldus võtmast arvesse tõendeid, mille hageja esitas kaebuse põhjenduste lisas, kui viimane oli vastulauses nõuetekohaselt tuginenud mitmele EUIPO varasemale otsusele, olenemata selle kohta esitatud põhjendustest.
- 50 Esiteks, kuivõrd apellatsioonikoda põhjendas nende tõendite arvestamata jätmist peamiselt asjaoluga, et hageja ei ole vastulausete osakonna määratud tähtaja jooksul esitanud ühtki asjakohast tõendit, rikkus ta ühest küljest vastulause esitaja vabadust valida tõend varasema kaubamärgi maine kohta, millele ta tugineb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 sätestatud alusel esitatud vastulause toetuseks, nagu eespool punktis 30 märgitud, ja hindas vääralt nende konkreetsete varasemate otsuste tõendusjõudu, milles tuvastati varasema kaubamärgi maine.
- 51 Teisest küljest rajaneb esitatud tõendite arvesse võtmata jätmise ka teise võimalusena esitatud põhjendus, mille kohaselt ei põhjenda varasemate kaubamärkide maine kohta tõendite hilinenud esitamist ükski asjaolu, vääral eeldusel, mille kohaselt EUIPO varasemad otsused, milles on tuvastatud neist kahe kaubamärgi maine, ei ole asjakohased tõendid, mistõttu vastulausete osakond ei olnud kohustatud neid arvesse võtma, kuigi vastulause esitaja oli neile otsustele vastulausete osakonna määratud tähtaja jooksul tuginetud. Lisaks tuleb märkida, et kuna apellatsioonikoja menetluses esitatud tõendite hulka kuulusid osaliselt ka tõendid, mida EUIPO talitused olid uurinud vastulausemenetluses, milles tehti asjaomased varasemad otsused, oli tegemist tõenditega, mille esitamist oleks käesoleval juhul vastulausete osakond ja kui mitte viimane, siis apellatsioonikoda pidanud paluma, kui ta leidis, et ta ei saa täita hea halduse põhimõttest tulenevat uurimis- ja põhjendamiskohustust, nagu nähtub 28. juuni 2018. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509) punktidest 97 ja 98, millele on viidatud eespool punktis 36.
- 52 EUIPO vastuses esitatud argumendid ja seisukohad ei sea eeltoodud kaalutlusi kahtluse alla.



- 53 Nii on see esiteks seoses väitega, mille kohaselt on EUIPO talituste selliste varasemate otsuste arvesse võtmine, milles tuvastati sama kaubamärgi maine muudes vastulausemenetlustes, vastuolus teise poole õigustega, kes ei osalenud menetluses, milles need otsused tehti, tal ei olnud võimalik esitada seisukohti neis menetlustes esitatud tõendite tõendusjõu ja asjakohasuse kohta.
- 54 Ühelt poolt, kui vastulause esitaja soovib varasema kaubamärgi maine tõendamiseks tugineda EUIPO talituste varasemale otsusele, milles on tuvastatud selle kaubamärgi maine, peab ta viitama sellele otsusele konkreetselt, mis tähendab eelkõige, et ta esitab selle otsuse põhisisu.
- 55 Teiselt poolt võib EUIPO talitus, kelle menetluses sellisele varasemale otsusele tuginetakse, kasutada määruse nr 207/2009 artikli 63 lõikes 2 ja artiklis 78 talle ette nähtud volitusi, et saada vastulause esitajalt tõendid, mida ta oli analüüsinud varasema otsusega päädinud menetluse raames, iga kord, kui selline esitamine on vajalik. Sellist esitamist võib paluda mitte ainult selleks, et asjaomasel talitusel oleks täidetud temal sellises olukorras lasuv hea halduse põhimõttest tulenev uurimis- ja põhjendamiskohustus, vaid ka võimaldada tal teise poole suhtes tagada võistlevuse põhimõtte ja poolte menetlusliku võrdsuse põhimõtte järgimine *inter partes* menetlustes.
- 56 Teiseks ei saa nõustuda EUIPO väitega, mille kohaselt tähendab EUIPO talituste kohustus võtta arvesse varasemaid otsuseid, milles on tuvastatud nende talituste menetluses olevat vastulauset toetava varasema kaubamärgiga võrreldes sama kaubamärgi maine, et apellatsioonikoda võib olla sunnitud joonduma oma otsuses vastulausete osakonna varasemast otsusest. Samuti nähtub hea halduse põhimõttest tulenevast uurimis- ja põhjendamiskohustusest, et EUIPO talitus, kelle menetluses on varasemale otsusele nõuetekohaselt tuginetud, peab mitte üksnes seda arvesse võtma, vaid ka kaaluma, kas tuleb teha samaväärne otsus või mitte.

[...]

- 62 Kõigist eelnevatest kaalutlustest tuleneb, et hagi on ilmselgelt põhjendatud niivõrd, kuivõrd hageja heidab apellatsioonikoja ette esiteks, et viimane ei võtnud arvesse EUIPO talituste varasemaid otsuseid, millele oli tema menetluses nõuetekohaselt viidatud, ja teiseks, et ta jättis kaebuse põhjenduste lisas esitatud tõendid hilinenult esitamise tõttu vastuvõetamatuna arvesse võtmata.

[...]

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (esimene koda)

määrab:

1. Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teise apellatsioonikoja 29. jaanuari 2016. aasta otsus (asi R 229/2015-2).
2. Mõista kohtukulud, sealhulgas Puma SE kohtukulud välja EUIPO-lt.

Luxembourg, 22. mai 2019

Kohtusekretär  
E. Coulon

Koja president  
I. Pelikánová