



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2019\*

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki CMS Italy – Vasemmalle loikkaavaa kissaeläintä esittävät aikaisemmat kansainväliset kuviomerkit – Suhteelliset hylkäysperusteet – Aikaisempien tavaramerkkien maine – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta] – Mainetta koskevat todisteet – EUIPO:n aiemmat päätökset, joissa todetaan aikaisempien tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja – Näiden päätösten huomioon ottaminen – Perusteluvollisuus – Hyvän hallinnon periaate

Asiassa T-161/16,

**Puma SE**, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), edustajanaan asianajaja P. González-Bueno Catalán de Ocón,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

ja jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

**Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS)** (Alonte, Italia),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 29.1.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 229/2015-2, joka koskee Puman ja Costruzione Macchine Specialin (CMS) välistä väitemenettelyä),

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit P. Nihoul ja J. Svenningsen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.6.2016 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 17.11.2016 tehdyn päätöksen keskeyttää menettely,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon 6.7.2018 toteutetun prosessinjohtotoimen sekä Puman ja EUIPO:n unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2018 toimittamat vastaukset,

ottaen huomioon 13.2.2019 toteutetun prosessinjohtotoimen sekä Puman ja EUIPO:n unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15. ja 22.2.2019 toimittamat vastaukset,

on antanut seuraavan

## **määräyksen<sup>1</sup>**

### **Asian tausta**

- 1 Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) on 21.12.2012 nimennyt Euroopan unionin 14.12.2012 lähtien kansainvälisen rekisteröinnin nro 1150538 suojaamista koskevan pyynnön yhteydessä.
- 2 Tavaramerkki, jota kyseinen nimeäminen koski, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten suojaa haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11 ja 37, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
  - luokka 7: ”Kaikenlaisten lämmönvaihdinten teolliseen valmistamiseen tarkoitetut laitteet ja työstökoneet”
  - luokka 11: ”Lämmitys-, ilmastointi-, jäähdytys-, lämmönvaihto-, ilmanvaihto-, höyrynkehitys- ja kuivatusjärjestelmät sekä -laitteet”
  - luokka 37: ”Kaikenlaisten lämmönvaihdinten teolliseen valmistamiseen tarkoitettujen laitteiden ja työstökoneiden asennus, huolto ja korjaus”.
- 4 Suojaamista koskeva pyyntö julkaistiin 8.3.2013 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 48/2013.
- 5 Kantaja, Puma SE, teki 21.11.2013 väitteen, joka perustui Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna [korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)], ja erityisesti asetuksen 156 artiklaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 196 artikla), luettuna yhdessä asetuksen 41 artiklan kanssa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla), ja joka kohdistui Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä nro 1150538 vastaan edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

<sup>1</sup> Tästä määräyksestä on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemisesta unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin kansainvälisiin rekisteröinteihin:

- jäljempänä esitetyn kuviomerkin kansainvälinen rekisteröinti nro 480105, joka on voimassa Itävallassa, Benelux-maissa, Kroatiaassa, Ranskassa, Unkarissa, Italiassa, Portugalissa, Tšekissä, Romaniassa, Slovakiassa ja Sloveniassa ja koskee luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita:



- jäljempänä esitetyn kuviomerkin kansainvälinen rekisteröinti nro 582886, joka on voimassa Bulgariassa, Benelux-maissa, Tšekissä, Saksassa, Virossa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja koskee erityisesti luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita:



- jäljempänä esitetyn kuviomerkin kansainvälinen rekisteröinti nro 593987, joka on voimassa Itävallassa, Benelux-maissa, Bulgariassa, Kyproksella, Kroatiaassa, Espanjassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tšekissä, Romaniassa, Sloveniassa ja Slovakiassa ja koskee erityisesti luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita:



- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuun perusteeseen.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 28.11.2014 sillä perusteella, että aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ollut vahvistettu.
- 9 Kantaja teki 26.1.2015 EUIPO:hon valituksen väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.
- 10 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.1.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että kantaja ei ollut esittänyt todistetta aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta. Se toimi näin katsoessaan, että väiteosastolle toimitetut

todisteet olivat ilmeisen riittämättömät, koska ne eivät sisältäneet mitään konkreettisia ja merkityksellisiä tietoja aikaisempien tavaramerkkien maineesta, ja ettei se voinut ottaa huomioon todisteita, jotka esitettiin ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä.

[– –]

- 12 Toisaalta valituslautakunta katsoi myös, ettei se voinut ottaa huomioon ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitettyjä todisteita sovellettaessa yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) [korvattu asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1)] 50 säännön 1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta) kanssa.
- 13 Tältä osin valituslautakunta on ensinnäkin vahvistanut, että väiteosaston asettamassa määräajassa esitetty asiakirja-aineisto, johon sisältyvien asiakirjojen oli tarkoitus todistaa aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, oli ilmeisen riittämätöntä ja lisäksi asian kannalta osittain merkityksetöntä. Näin ollen valituslautakunnalle määräajan jälkeen esitetyt todisteet eivät olleet asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja ”lisätodisteita” vaan todellisuudessa aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskeva pääasiallinen todiste, joten se ei voinut harkintavaltansa nojalla ottaa huomioon kyseisiä todisteita. Toiseksi, koska valituslautakunta on todennut muun muassa, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa [joita nyt vastaavat delegoidun asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdan f alakohta ja 4 kohta] ilmoitetaan täsmällisesti ja tyhjentävästi, mitä todisteita kantajan on toimitettava, se on katsonut voivansa käyttää harkintavaltansa tässä tilanteessa joka tapauksessa vain rajoitetusti ja ainoastaan silloin, jos väitteentekijän toimien viivästyminen olisi voitu perustella tietyillä olosuhteilla. Valituslautakunnan mukaan väitteentekijä ei ollut esittänyt mitään hyväksyttävää syytä tältä osin eikä asiakirja-aineistosta ollut käynyt ilmi mitään tiettyä olosuhdetta, jolla olisi voitu perustella sitä, että väitteentekijä oli toimittanut myöhässä asiakirjoja, joita oli ollut saatavissa.

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

- 14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
  - velvoittaa EUIPO:n ja Costruzione Macchine Specialin (CMS) korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 15 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Oikeudellinen arviointi**

- 16 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 132 artiklassa määrätään, että jos unionin tuomioistuin tai unionin yleinen tuomioistuin on jo ratkaissut saman oikeuskysymyksen tai samat oikeuskysymykset, joita kanteen oikeudelliset perusteet koskevat, ja jos unionin yleinen tuomioistuin toteaa asiaa koskevat tosiseikat selvitettyiksi, se voi asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisen jälkeen ja

esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella asianosaisia kuultuaan todeta, että kanne on selvästi hyväksyttävä, ja ratkaista asian perustellulla määräyksellä, jossa viitataan asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

[– –]

- 19 Kantaja esittää pääasiallisesti kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan väitteen yhteydessä sovellettavien asian selvittämistä koskevien sääntöjen rikkomista ja toinen oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkaamista.
- 20 Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on rikkonut asian selvittämistä koskevia sääntöjä, joita on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan väitteen yhteydessä, erityisesti kyseisen asetuksen 76 artiklan 1 ja 2 kohtaa (mainitusta 76 artiklan 1 kohdasta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) ja asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan c alakohtaa, kun se ei ole ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta yleisesti tunnettuna seikkana ja kun se on kieltäytynyt ottamasta huomioon lisätodisteita, joita kantaja on esittänyt väiteosaston tekemään päätökseen kohdistuneen valituksen yhteydessä, vaikka yhtäältä kyseiset lisätodisteet ovat täydentäneet väiteosaston asettamassa määräajassa esitettyjä asian kannalta merkityksellisiä todisteita eli lähinnä EUIPO:n aiempia päätöksiä, joissa on todettu aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, ja vaikka toisaalta kantaja on tuonut esiin syyn, miksi se oli toimittanut mainitut lisätodisteet valituslautakunnalle, eli juuri sen, että väiteosasto ei ollut ottanut huomioon sille esitettyjä asian kannalta merkityksellisiä todisteita.
- 21 Toisessa kanneperusteessaan kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on loukannut oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteita, kun se on epäsuorasti ja täysin ilman perusteita jättänyt ottamatta huomioon useita muiden väitemenettelyjen yhteydessä hyväksytyjä EUIPO:n aiempia päätöksiä, jotka perustuvat samojen aikaisempien tavaramerkkien maineeseen, siltä osin kuin näissä päätöksissä yhtäältä on todettu kyseisten tavaramerkkien laaja tunnettuus ja toisaalta hyväksyty Ranskassa tehtyä kyselyä koskeva väiteilmoituksen liitteen 1 sisältävä raportti todisteeksi kyseisessä väitemenettelyssä ilman, että liitteestä on vaadittu menettelyn kielen mukaista käännöstä.
- 22 Näitä kahta kanneperustetta on syytä tarkastella yhdessä ja tutkia samanaikaisesti ensinnäkin toisen kanneperusteiden ensimmäistä väitettä, joka koskee sitä, ettei EUIPO:n aiempia päätöksiä, jotka kantaja on esittänyt todisteiksi aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta, ole otettu huomioon, ja ensimmäisen kanneperusteiden toista väitettä, joka koskee sitä, ettei todisteita, jotka on liitetty valituslautakunnalle esitettyyn valituksen perusteet sisältävään kirjelmään, ole otettu huomioon.
- 23 Kantaja moittii näissä väitteissään valituslautakuntaa ennen kaikkea siitä, että se on ilman perusteluja epäsuorasti kieltäytynyt ottamasta huomioon useita EUIPO:n aiempia päätöksiä, joissa on todettu aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, vaikka näihin päätöksiin on vedottu kyseisessä väitemenettelyssä niin valituslautakunnassa kuin väiteosastossakin todisteina aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta.
- 24 Lisäksi koska mainittuihin aiempiin päätöksiin vedottiin hyvissä ajoin väiteosastossa ja ne olivat merkityksellisiä todisteita aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, minkä huomiotta jättäminen väiteosastossa oli ymmärrettävästi yllätys kantajalle, valituslautakunta ei kantajan mukaan voinut asianmukaisesti päättää arvioinnissaan, joka sen oli tehtävä noudatettaessa asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa, ettei kantajan toimittamia lisätodisteita, jotka oli liitetty valituksen perusteet sisältävään kirjelmään, voitu ottaa huomioon todisteiden myöhästyneen toimittamisen oikeuttavien olosuhteiden puuttuessa.

- 25 EUIPO kiistää näiden väitteiden perusteltavuuden.
- 26 Se katsoo, ettei väitteentekijän viittausta EUIPO:n aiempiin päätöksiin, joissa on todettu aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, johon väitteentekijä väitteensä tueksi vetoaa, voida pitää todisteena siitä, että kyseinen tavaramerkki on laajasti tunnettu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Kuten väiteosasto on aivan oikein maininnut, EUIPO:n päätösten laillisuutta on arvioitava asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä aikaisemman päätöskäytännön perusteella.
- 27 EUIPO toteaa myös, että valituslautakunta on esittänyt kaksi perustetta sille, miksi se ei ottanut huomioon kantajan sille toimittamia todisteita. Valituslautakunta on yhtäältä katsonut, että koska väiteosaston asettamassa määräajassa toimitetut todisteet aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta olivat ilmeisen riittämättömät, valituksen perusteet sisältävään kirjelmään liitetyt todisteet eivät olleet lisätodisteita, vaan pääasiallinen todiste laajasta tunnettuudesta, minkä vuoksi niitä ei voitu hyväksyä noudatettaessa asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa. Toisaalta valituslautakunta on katsonut, että jos oletetaan, että sen on näiden säännösten vuoksi harkittava mahdollisuutta ottaa huomioon sille myöhässä toimitettu pääasiallinen todiste, sen on kuitenkin käytettävä harkintavaltaansa rajoitetusti niin, että tämä todiste voidaan hyväksyä vain, jos kyseessä on tietty tämän viivästyksen oikeuttava olosuhde, ja näin ei EUIPO:n mielestä ole asianlaita, koska kyseiset asiakirjat olisi voitu toimittaa väiteosaston asettamassa määräajassa. Kantajan asiasta antama selitys eli se, että EUIPO:n aiemmat päätökset, joihin kantaja oli väiteosastossa vedonnut, olivat todiste tavaramerkin laajasta tunnettuudesta, on virheellinen, eikä näiden päätösten todistusarvoon liittyvää virhettä voida pitää sellaisena syynä, jolla voitaisiin perustella todisteiden toimittamista liian myöhään.
- 28 Lisäksi EUIPO mainitsi 6.7.2018 toteutetun prosessinjohtotoimen yhteydessä esitettyyn kysymykseen antamassaan kirjallisessa vastauksessa, että valituslautakunta oli nimenomaisesti vahvistanut, että Ranskassa suoritettua kyselyä koskevaa raporttia ei voitu ottaa huomioon, koska kyseisen raportin olennaisia osia ei ollut käännetty. Se ei siis ollut hyväksynyt väiteosaston päätösten, joihin kantaja vetoaa, pohjana olevaa arviointia ja oli esittänyt nimenomaisia perusteluja poikkeavalle päätökselleen.
- 29 Tältä osin on syytä palauttaa mieliin unionin tuomioistuimen 28.6.2018 antamassa tuomiossa EUIPO v. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509) esitetyt olennaiset seikat, jotka puoltavat unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 132 artiklan soveltamista käsiteltävässä asiassa.
- 30 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan c alakohdasta johtuu, että jos väite perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen, väitteentekijä voi lähtökohtaisesti vapaasti valita niiden todisteiden muodon, jotka se katsoo aiheelliseksi esittää EUIPO:lle, ja että EUIPO:n on näin ollen arvioitava väitteentekijän esittämät todisteet, eikä se voi suoralta kädeltä hylätä tiettyä todistetyyppiä sen muodon vuoksi. Väitteentekijä voi siis vapaasti vedota yhteen tai useampaan EUIPO:n aikaisempaan saman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevaan päätökseen todisteina siitä, että sen väitteensä tueksi esille tuoma aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja EUIPO:n on tällöin otettava huomioon mainitut päätökset (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 58, 69 ja 76 kohta).
- 31 Kun EUIPO:n aiemmissa päätöksissä, joihin väitteentekijä vetoaa todisteina siltä osin kuin niissä on todettu väitteen tueksi esitetty aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti, esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen toteamisen perustana oleva näyttö ja tosiseikat, nämä päätökset ovat merkittävä viite siitä, että kyseisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan kyseisessä säännöksessä tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettu myös käynnissä olevassa väitemenettelyssä (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 94 ja 95 kohta). Tällainen toteaminen on tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei ole riippuvainen

tavaramerkistä, jolle rekisteröintiä haetaan [ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 81 kohta ja tuomio 9.9.2016, Puma v. EUIPO – Gemma Group (Loikkaava kissaeläin), T-159/15, EU:T:2016:457, 33 kohta].

- 32 On lisäksi muistettava, että yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteiden nojalla EUIPO:n on otettava huomioon jo tekemänsä samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei, jotta noudatetaan laillisuuden periaatetta. Tämä velvoite on olemassa paitsi menettelyissä, jotka koskevat rekisteröinnin hylkäämistä ehdottomien perusteiden perusteella, myös menettelyissä, jotka koskevat rekisteröinnin hylkäämistä suhteellisten perusteiden perusteella (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 60–63 kohta).
- 33 Hyvän hallinnon periaatteeseen sisältyy myös hallintoelinten velvollisuus perustella päätöksensä. Tämä velvollisuus, joka EUIPO:n päätösten osalta johtuu myös asetuksen N:o 207/2009 75 artiklasta, edellyttää, että EUIPO tuo esiin selkeästi ja yksiselitteisesti päätösten perusteena olevan päättelyn. Tutkittaessa, onko mainittua velvollisuutta noudatettu, on otettava huomioon kyseisen päätöksen sanamuoto ja asiayhteys sekä kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt. Väitteet, joihin vedotaan hallinnollisen menettelyn yhteydessä, kuuluvat tähän asiayhteyteen (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 64–66 kohta).
- 34 Näin ollen, jos väitteentekijä vetoaa väitejaostossa täsmällisesti EUIPO:n aikaisempiin tämän saman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeviin päätöksiin todisteina aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta, johon sen väite pohjautuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti, EUIPO:n elinten on tutkinta- ja perusteluvelvollisuutensa täyttämiseksi otettava huomioon jo tekemänsä päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei. Jos nämä elimet päättävät tehdä arvion, joka poikkeaa tällaisissa aikaisemmissä päätöksissä tehdystä kyseisen tavaramerkin mainetta koskevasta arviosta, niiden on perusteltava nimenomaisesti tämä mainituista päätöksistä poikkeaminen ja mainittava, miksi aikaisemmat päätökset eivät ole tai eivät ole enää merkityksellisiä (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 66 ja 76 kohta).
- 35 Tältä osin on katsottava, että väitteentekijä vetoaa täsmällisesti EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin edellä 34 kohdassa tarkoitettulla tavalla erityisesti silloin, kun se esittää niiden olennaisen sisällön väiteilmoituksessa väitemenettelyn kielellä (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 69 kohta).
- 36 Lisäksi on mahdollista, että EUIPO:n elin, jossa vedotaan tämän saman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevan toteamuksen sisältäviin EUIPO:n aiempiin päätöksiin, katsoo, ettei se voi täyttää tässä tapauksessa hyvän hallinnon periaatteesta johtuvia velvoitteitaan eli tutkia kyseisten aiempien päätösten merkityksellisyyttä sen päätöksen suhteen, joka sen itsensä on tehtävä, ja tarvittaessa nimenomaisesti perustella poikkeavaa arviota ilman, että sillä on käytettävissään todisteita, jotka on esitetty mainittuihin aiempiin päätöksiin johtaneiden väitemenettelyjen yhteydessä. Mainitun elimen on tässä tapauksessa käytettävä sille asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 70 artiklan 2 kohta ja 97 artikla) nojalla kuuluvaa mahdollisuutta pyytää näiden todisteiden toimittamista, jotta se voi käyttää harkintavaltaansa ja ryhtyä tutkimaan väitettä kattavasti (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 97 ja 98 kohta).
- 37 Se, että valituslautakunta käyttää tätä mahdollisuutta, noudattaa asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa, koska todisteet on esitetty väiteosaston alun perin asettamassa määräajassa (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 91, 98 ja 99 kohta).

- 38 Kaikki nämä seikat on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko kantajan esittämät edellä 22 kohdassa tarkoitettut kaksi väitettä, joissa se moittii valituslautakuntaa yhtäältä siitä, että se ei ole ottanut huomioon EUIPO:n aiempia päätöksiä, joihin oli vedottu asianmukaisesti EUIPO:ssa, ja toisaalta siitä, että se on jättänyt tutkimatta valituksen perusteet sisältävään kirjelmään liitetyt todisteet niiden viivästyneen toimittamisen ja perustelemattomuuden vuoksi, perusteltuja.
- 39 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että kantaja on vedonnut täsmällisesti kolmeen EUIPO:n aiempaan päätökseen todisteina aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta.
- 40 Kantaja on nimittäin väiteilmoituksen 1.2 kohdassa ja valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet sisältävän kirjelmän 2.1. kohdassa vedonnut seuraaviin EUIPO:n päätöksiin: 20.8.2010 annettu päätös väitemenettelyssä B 1459017, joka koskee aikaisemman tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä nro 593987, 30.8.2010 annettu päätös väitemenettelyssä B 1287178, joka koskee samaa aikaisempaa tavaramerkkiä, ja 30.5.2011 annettu päätös väitemenettelyssä B 1291618, joka koskee mainittua aikaisempaa tavaramerkkiä sekä tavaramerkkiä, jonka kansainvälinen rekisteröintinumero on 480105.
- 41 Mainittuihin EUIPO:n aiempiin päätöksiin on vedottu nimenomaisesti todisteina. Kyseisen väitemenettelyn yhteydessä on katsottava, että mainittuihin aiempiin päätöksiin on vedottu todisteina niiden aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, joita mainitut päätökset koskevat.
- [– –]
- 44 Mainittuihin aiempiin päätöksiin on vedottu täsmällisesti, koska väiteilmoituksessa ja sen jälkeen valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä on esitetty tiettyjä merkityksellisiä osia päätöksistä sen selvittämiseksi, miten EUIPO on arvioinut kyseisten aiempien tavaramerkkien tunnettuutta ja mihin seikkoihin arviointi on perustunut.
- 45 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin oli jo todennut 9.9.2016 antamansa loikkaavaa kissaeläintä koskevan tuomion (T-159/15, EU:T:2016:457) 30 kohdassa, että EUIPO:n elinten kolme aiempaa päätöstä, joihin kantaja oli vedonnut, olivat viimeaikaista päätöskäytäntöä, jossa oli todettu laajalti tunnetuiksi ja yleisön hyvin tuntemiksi aikaisemmat tavaramerkit, joista kaksi on samoja kuin kyseisessä väitemenettelyssä käsiteltävänä olevat kolme aikaisempaa tavaramerkkiä. Lisäksi on huomattava, että näissä päätöksissä oli kyse samoista tai samankaltaisista tavaroista ja osittain samoista jäsenvaltioista, joista oli kyse kyseisessä tapauksessa.
- 46 Valituslautakunnan olisi näin ollen pitänyt hyvän hallinnon periaatteesta johtuvaa tutkinta- ja perusteluvaihetta noudattaen ottaa huomioon EUIPO:n päätökset, joihin kantaja oli vedonnut, ja pohtia erityisen huolellisesti sitä, oliko tehtävä samanlainen päätös vai ei, ja kielteisessä tapauksessa perusteltava nimenomaisesti tämä mainituista päätöksistä poikkeaminen sekä mainittava, miksi aikaisemmat päätökset eivät olleet tai eivät olleet enää merkityksellisiä.
- 47 Ensinnäkin on todettava, että valituslautakunta on epäsuorasti päättänyt olla ottamatta huomioon EUIPO:n aiempia päätöksiä, joihin kantaja on vedonnut, eikä ole erityisesti perustellut asiassa tekemäänsä päätöstä. Koska se näin tehdessään on ratkaissut asian samansuuntaisesti kuin väiteosasto, on syytä tarkastella myös asiaa koskevaa perustelua, joka on annettu väiteosaston päätöksessä ja jonka tiivistelmä on esitetty riidanalaisen päätöksen 6 kohdan viimeistä edellisessä luetelmakohdassa, kun otetaan huomioon väiteosastojen ja valituslautakuntien välillä vallitseva toiminnallinen jatkuvuus [ks. vastaavasti tuomio 22.9.2016, Sun Cali v. EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen].
- 48 Tämä perustelu, jonka mukaan EUIPO:n päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä EUIPO:n aikaisemman päätöskäytännön perusteella, ei kuitenkaan selvästikään täytä hyvän hallinnon periaatteesta johtuvia vaatimuksia, kun otetaan huomioon edellä 30–37 kohdassa mainittu

oikeuskäytäntö, sillä siinä ei oteta huomioon EUIPO:n aiempien päätösten mahdollista merkityksellisyyttä erityisesti silloin, kun kyseessä ovat päätökset, joissa on jo todettu aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, johon on vedottu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan väitteen tueksi.

- 49 Toiseksi riidanalainen päätös on sääntöjenvastainen myös sikäli, että valituslautakunta on kieltäytynyt ottamasta huomioon kantajan toimittamia todisteita, jotka on liitetty valituksen perusteet sisältävään kirjelmään, vaikka tämä oli väiteilmoituksessa vedonnut asianmukaisesti useihin EUIPO:n aiempiin päätöksiin, riippumatta siitä, mitä syitä kieltäytymiseen on esitetty.
- 50 On siis yhtäältä todettava, että koska valituslautakunta on perustellut näiden todisteiden hylkäämistä pääasiassa sillä, ettei kantaja ole esittänyt yhtään merkityksellistä todistetta väiteosaston asettamassa määräajassa, se on loukannut sekä väitteentekijän oikeutta esittää vapaasti todisteita aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta, johon tämä on vedonnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan väitteen tueksi, kuten edellä 30 kohdassa on mainittu, että sellaisten aikaisempien päätösten erityisarvoa, joissa on tunnustettu saman tavaramerkin laaja tunnettuus.
- 51 Toisaalta kyseisten todisteiden huomiotta jättämisen toissijainen perustelu, jonka mukaan näiden aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen liittyvien todisteiden viivästynyttä toimittamista ei ollut perusteltu millään syyllä, pohjautuu virheelliseen olettamaan, jonka mukaan EUIPO:n aiemmat päätökset, joissa kahden näistä tavaramerkeistä todettiin olevan laajalti tunnettuja, eivät olleet merkityksellisiä todisteita, eikä väiteosaston sen vuoksi tarvinnut ottaa niitä huomioon, vaikka kantaja olisi vedonnut täsmällisesti näihin päätöksiin väiteosaston asettamassa määräajassa. Lisäksi on muistettava, että koska mainitut valituslautakunnalle esitetyt todisteet olivat osittain todisteita, joita EUIPO:n elimet olivat tutkineet mainittuihin aiempiin päätöksiin johtaneiden väitemenettelyjen yhteydessä, kyse oli todisteista, joiden esittämistä nyt käsiteltävässä asiassa väiteosaston, tarvittaessa valituslautakunnan, olisi pitänyt pyytää, ellei se katsonut voivansa täyttää hyvän hallinnon periaatteesta johtuvaa tutkinta- ja perusteluvuoroitetta, kuten ilmenee asiassa EUIPO v. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509) 28.6.2018 annetun tuomion 97 ja 98 kohdasta, jotka mainitaan edellä 36 kohdassa.
- 52 Kirjelmässä esitetyt väitteet ja EUIPO:n huomautukset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että edellä esitetyt seikat olisi kyseenalaistettava.
- 53 Tämä pätee ensinnäkin väitteeseen, jonka mukaan EUIPO:n elinten sellaisten aiempien päätösten huomioon ottaminen, joissa sama tavaramerkki on todettu laajalti tunnetuksi muiden väitemenettelyjen yhteydessä, loukkaisi toisen osapuolen oikeuksia sen vuoksi, että tämä ei ole ollut mukana mainittuihin päätöksiin johtaneissa menettelyissä eikä ole voinut esittää huomautuksia kyseisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen todisteiden todistusarvosta ja merkityksellisyydestä.
- 54 Yhtäältä on niin, että kun väitteentekijä haluaa todisteena aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta vedota EUIPO:n elinten tekemään aiempaan päätökseen, jossa kyseinen tavaramerkki on todettu laajalti tunnetuksi, väitteentekijän on vedottava tähän päätökseen täsmällisesti, mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että sen on esitettävä kyseisen päätöksen olennainen sisältö.
- 55 Toisaalta EUIPO:n elin, jossa tällaiseen aiempaan päätökseen tällä tavoin vedotaan, voi käyttää sille asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdassa ja 78 artiklassa annettua toimivaltaa ja pyytää aina tarvittaessa väitteentekijää toimittamaan todisteet, jotka on tutkittu kyseiseen aiempaan päätökseen johtaneen menettelyn yhteydessä. Todisteiden toimittamista voidaan pyytää, jotta mainittu elin voi täyttää hyvän hallinnon periaatteen tässä tilanteessa edellyttämän tutkinta- ja perusteluvuoroitensa, mutta myös sen vuoksi, että kyseinen elin voi varmistaa, että kontradiktorista periaatetta ja prosessuaalista yhdenvertaisuutta inter partes -menettelyissä koskevaa periaatetta noudatetaan.

56 Toiseksi ei voida pitää hyväksyttävänä EUIPO:n väitettä, jonka mukaan EUIPO:n elinten velvollisuus ottaa huomioon aiemmat päätökset, joissa on todettu laajalti tunnetuksi tavaramerkki, joka on samanlainen kuin tavaramerkki, johon kyseiset elimet ovat vedonneet esittämänsä väitteen tueksi, merkitsisi sitä, että valituslautakunta joutuisi aina noudattamaan päätöksessään väiteosaston aiempaa päätöstä. Hyvän hallinnon periaatteesta johtuvan tutkinta- ja perusteluvelvoitteen vuoksi EUIPO:n elimen, jossa vedotaan asianmukaisesti aiempaan päätökseen, on otettava kyseinen päätös huomioon ja lisäksi pohdittava sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei.

[– –]

62 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että kanne on selvästi hyväksyttävä siltä osin kuin kantaja moittii valituslautakuntaa yhtäältä siitä, että se ei ole ottanut huomioon EUIPO:n elinten aiempia päätöksiä, joihin oli asianmukaisesti vedottu valituslautakunnassa, ja toisaalta siitä, että se on jättänyt tutkimatta valituksen perusteet sisältävään kirjelmään liitetyt todisteet niiden viivästyneen toimittamisen ja perustelemattomuuden vuoksi.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

- 1) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 29.1.2016 tekemä päätös (asia R 229/2015-2) kumotaan.**
- 2) **EUIPO veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Puma SE:n oikeudenkäyntikulut.**

Annettiin Luxemburgissa 22 päivänä toukokuuta 2019.

E. Coulon  
kirjaaja

I. Pelikánová  
jaoston puheenjohtaja