



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

9 päivänä joulukuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin PROFLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PROFEX — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta

Asiassa T-278/12,

Inter-Union Technohandel GmbH, kotipaikka Landau in der Pfalz (Saksa), edustajinaan asianajajat K. Schmidt-Hern ja A. Feutlinske,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Bullock,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL, kotipaikka Barcelona (Espanja),

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 27.3.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 413/2011-2), joka liittyy Inter-Union Technohandel GmbH:n ja Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL:n väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit I. Pelikánová ja E. Buttigieg (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2012 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja ratkaista asian unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan mukaisesti ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL teki 13.12.2005 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavamerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12 ja 25, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: Suojakypärät urheiluun, urheilulasit, aurinkolasit; nopeusmittarit, automaattiset ajoneuvon renkaiden alipaineen ilmaisimet;
 - luokka 12: Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; polkupyörät ja polkupyörien varusteet, polkupyörien kellot, polkupyörien sisärenkaat, polkupyörien rungot, polkupyöränrenkaat, polkupyörien keskiöt, polkupyörän vaihteet, polkupyörien jarrut, polkupyörien lokasuojat, polkupyörien suuntavilkut, polkupyörien vanteet, polkupyörien kädensijat, polkupyörien kammet, moottorit polkupyöriin (mopedeihin); polkupyörien renkaat, polkupyörien polkimet, polkupyörien pinnat, polkupyörien vaatesuojat, polkupyörien pyörät, polkupyörien satulat, polkupyörien tukijalat, polkupyörän kellot, polkupyörien sisärenkaattomat renkaat, polkupyörien ketjut, polkupyörien erikoiskorit, taustapeilit, sisäkumien paikkaussarjat, polkupyörätelineet, liukuesteketjut, polkupyörien rungot, akselit, pyörien pinnat, kolmipyörät;
 - luokka 25: Paidat, t-paidat, puserot, pusakat, college-paidat, parkat, pikkutakit, housut, hansikkaat (vaatteet), sukat, sukkahousut, alusvaatteet, pyjamat, yöpuvut, liivit, viitat ja kaavut, hartiahuivit, päällystakit, kaulahuivit, neulepuserot, hameet, leningit, solmiot, vyöt, housunkannattimet, uimapuvut, tähän luokkaan sisältyvät urheiluvaatteet; pyöräilyvaatteet ja -kengät; lämpökerrastot; lakit, sadetakit, anorakit; aamutakit; stoolat, huivit; miesten puvut; alushameet; jalkineet ja päähineet; neulekankaat [vaatteet]”.
- 4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 26.6.2006 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 26/2006.

- 5 Kantajana oleva Inter-Union Technohandel GmbH teki 6.9.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen, joka kohdistui kaikkiin edellä 3 kohdassa mainittuihin tavaroihin.
- 6 Väite perustui saksalaiseen sanamerkkiin PROFEX, joka oli rekisteröity numerolla 39628817 12.2.1997 ja uusittu 14.7.2006 luokkiin 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ja 21 kuuluvia seuraavia tavaroita ja palveluja varten: ”Varkaudenestoketjut, U-lukot, metalliset vaijerilukot, kierrelukot, vaijerilukot; lämpömittarit, nopeusmittarit, matkamittarit ja kompassit maa-ajoneuvoihin; suojakypärät, suojakäsineet; sulakkeet, varokerasiat, laturit ja dynamot maa-ajoneuvoihin; sähköiset ja elektroniset hälytysjärjestelmät; mekaaniset varkaudenestolaitteet (muihin kuin maa-ajoneuvoihin); varusteet maa-ajoneuvoihin eli ajovalot, takavalot, vilkut, käsivalaisimet; kartanlukuvalot, hehkulamput ja heijastimet; varusteet maa-ajoneuvoihin eli ohjauspyörän päälliset, ensiapupakkaukset, pakoputket, pölykapselit, tankinkorkit, roiskeläpät, selkänöjat, turvavöiden pehmusteet, niskatuet, selkätuet, lasten turvaistuimet, taustapeilit, ohjainpainikkeet (ei metalliset), ovenlukon vastakappale, ilmapumput, juomapullot, seisontatuet, mekaaninen murtosuojaus ajoneuvoihin; varusteet maa-ajoneuvoihin eli renkaat, letkut, jarrut, jarrukengät, jarrupalat, jarrukaapelit, jarruvivut, mekaaniset vaihteistot, takavaihteet, vaihteenvalitsimet, vaihdevaijerit, hammaspyörät, ketjut, ketjun suojukset, lokasuojat, polkimet, kellot, polkupyörän satulat, ohjaustangot, ohjaustangon kiinnikkeet; perävaunut maa-ajoneuvoihin; lastenistuimet maa-ajoneuvoihin; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin erityisesti korit, laatikot, säiliöt ja kiinnitysjärjestelmät laukkuja ja pieniä osia varten, tavaratelineet, satulalaukut, ohjaustangot ja rungot (tyhjät), muistiot, tarrat, tarranauhat, eristysnauhat; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin eli aurinkosuojina käytettävät tummennuskalvot, aurinkoverhot, sälekaihtimet ja häikäisyuojat”.
- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.
- 8 Gumersport Mediterranea de Distribucionesin pyynnöstä SMHV kehotti menettelyn aikana kantajaa esittämään näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti.
- 9 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 2.7.2009 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla ja katsoi, että kantaja ei ollut esittänyt riittävää näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
- 10 Kantaja teki 26.8.2009 asetuksen N:o 207/2009 58 ja 64 artiklan nojalla valituksen SMHV:ssä väiteosaston 2.7.2009 tekemästä päätöksestä.
- 11 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen 14.6.2010 tekemällään päätöksellä ja palautti asian väiteosaston käsiteltäväksi. Valituslautakunta katsoi, että väiteosasto oli jättänyt huomiotta tietyt kantajan esittämät todisteet ja että sen päätös perustui näin ollen puutteellisiin tosidekkoihin.
- 12 Väiteosasto antoi 17.12.2010 uuden päätöksen, jossa se totesi, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli näytetty toteen siltä osin kuin oli kyse osasta niitä tavaroita, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, eli erilaisista polkupyörien ja autojen varusteista. Väiteosaston mukaan tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity, oli joko nimenomaisesti mainittu esitetystä näytössä tai ne kuuluivat aikaisemman tavaramerkin seuraaviin alaluokkiin: mekaaniset varkaudenestolaitteet (muihin kuin ajoneuvoihin); varusteet maa-ajoneuvoihin eli ajovalot, takavalot, vilkut, käsivalaisimet; kartanlukuvalot, hehkulamput ja heijastimet; varusteet maa-ajoneuvoihin eli ohjauspyörän päälliset, pakoputket, turvavöiden pehmusteet, pölykapselit, niskatuet, istuinpäälliset, lasten turvaistuimet, taustapeilit, ilmapumput, juomapullot, seisontatuet; varaosat maa-ajoneuvoihin eli renkaat, letkut, jarrut, jarrukengät, jarrupalat, jarrukaapelit, jarruvivut, mekaaniset vaihteistot, takavaihteet, vaihteenvalitsimet, vaihdevaijerit, hammaspyörät, ketjut, ketjun suojukset, lokasuojat,

polkimet, kellot, polkupyörän satulat, ohjaustangot, ohjaustangon kiinnikkeet; perävaunut maa-ajoneuvoihin; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin eli aurinkosuojina käytettävät tummennuskalvot, aurinkoverhot, sälekaihtimet ja häikäisyuojat ja erityisesti U-lukot, kierrelukot, lämpömittarit, nopeusmittarit, matkamittarit ja kompassit maa-ajoneuvoihin; suojakypärät, lastenistuimet maa-ajoneuvoihin.

- 13 Tämän jälkeen väiteosasto tutki sekaannusvaaran ja hyväksyi väitteen siltä osin kuin se koski seuraavia tavaroita: luokkaan 9 kuuluvat ”suojakypärät urheiluun, nopeusmittarit, automaattiset ajoneuvon renkaiden alipaineen ilmaisimet” ja luokkaan 12 kuuluvat ”ajoneuvot, maakulkuneuvot, polkupyörät ja polkupyörien varusteet, polkupyörien kellot, polkupyörien sisärenkaat, polkupyörien rungot, polkupyöränrenkaat, polkupyörien keskiöt, polkupyörän vaihteet, polkupyörien jarrut, polkupyörien lokasuojat, polkupyörien suuntavilkut, polkupyörien vanteet, polkupyörien kädensijat, polkupyörien kammet, moottorit polkupyöriin (mopedeihin); polkupyörien renkaat, polkupyörien polkimet, polkupyörien pinnat, polkupyörien vaatesuojat, polkupyörien pyörät, polkupyörien satulat, polkupyörien tukijalat, polkupyörän kellot, polkupyörien sisärenkaattomat renkaat, polkupyörien ketjut, polkupyörien erikoiskorit, taustapeilit, sisäkumien paikkaussarjat, polkupyörätelineet, liukuesteketjut, polkupyörien rungot, akselit, pyörien pinnat, kolmipyörät. Näin ollen väiteosasto hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen näiden tavaroiden osalta.
- 14 Gumersport Mediterranea de Distribuciones valitti 16.2.2011 SMHV:ssä väiteosaston 17.12.2010 tekemästä päätöksestä siltä osin kuin väiteosasto oli osittain hyväksynyt väitteen ja hylännyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.
- 15 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 27.3.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi väiteosaston 17.12.2010 tekemän päätöksen.
- 16 Valituslautakunta täsmensi aluksi, että valitus kattoi tavarat, joita koskeva väite oli hyväksytty ja yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätty eli edellä 13 kohdassa mainittuihin 9 ja 12 luokkaan kuuluvat tavarat (riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohta).
- 17 Tämän jälkeen valituslautakunta totesi, että toisin kuin väiteosasto oli katsonut, kantaja ei ollut näyttänyt toteen aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta eikä näin ollen myöskään sen tosiasiallista käyttöä (riidanalaisen päätöksen 32–39 kohta). Niinpä valituslautakunta katsoi, että väite oli hylättävä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.16995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 22 säännön 2 kohdan nojalla (riidanalaisen päätöksen 40 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

- 18 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 20 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön rikkomista ja toinen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista.
- 21 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on tarkoituksenmukaista tutkia ensin ensimmäinen kanneperuste.
- 22 Kyseisessä kanneperusteessa kantaja väittää, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että sille esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta. Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt sille hallinnollisessa menettelyssä esitettyjä todisteita koskevan arviointivirheen. Tämä virheellinen arviointi johtuu kantajan mukaan siitä, että valituslautakunta on soveltanut virheellisiä eli ”liian tiukkoja” vaatimuksia aikaisemman tavaramerkin käytön osoittamiseksi.
- 23 SMHV kiistää kantajan väitteet.
- 24 On huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan sellaisen yhteisön tavaramerkin, josta on tehty väite, hakija voi vaatia todisteita siitä, että aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä, johon tässä väitteessä vedotaan, on tosiasiallisesti käytetty hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.
- 25 Lisäksi asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 säännön 3 kohdan mukaan todisteista on ilmevä väitteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne.
- 26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan edellä tarkoitetuista säännöksistä sekä asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta johtuu, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden tavaramerkin välillä, sikäli kuin ei ole perusteltua taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla. Edellä mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks. vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., EU:T:2004:225, 36–38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 27 Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta). Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (edellä 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 39 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti em. tuomio Ansul, EU:C:2003:145, 37 kohta).
- 28 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suoja, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä

tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (edellä 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 40 kohta; ks. myös analogisesti edellä 27 kohdassa mainittu tuomio Ansul, EU:C:2003:145, 43 kohta).

- 29 Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus (edellä 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 41 kohta ja asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., EU:T:2004:223, 35 kohta).
- 30 Kun tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin (ks. edellä 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 42 kohta ja edellä 29 kohdassa mainittu tuomio HIPOVITON, EU:T:2004:223, 36 kohta).
- 31 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai oletamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., EU:T:2002:316, 47 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., EU:T:2004:292, 28 kohta).
- 32 Käsiteltävää kanneperustetta on siis tarkasteltava näiden seikkojen valossa.
- 33 Koska Gumersport Mediterranea de Distribucionesin tekemä yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus on julkaistu 26.6.2006, koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, 26.6.2001 ja 25.6.2006 välistä aikaa.
- 34 Riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta käy ilmi, että arvioidakseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä merkityksellisen ajanjakson aikana valituslautakunta on ottanut huomioon kantajan esittämän seuraavan näytön.
- 35 Valituslautakunta on ensinnäkin ottanut huomioon kantajan Deutsche Bahn AG:lle osoittaman 5.3.2007 päivätyn asiakirjan, joka sisältää luettelon vuosien 1997–2006 liikevaihdoista, jotka ovat muodostuneet aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitujen polkupyörien varusteiden myynnistä.
- 36 Toiseksi valituslautakunta on ottanut huomioon kantajan valtuutettuna edustajana toimineen S:n 30.10.2009 allekirjoittaman kirjallisen vakuutuksen. Tämän asiakirjan liitteinä on ollut kaksi niin ikään päivättyä ja allekirjoitettua taulukkoa, jotka sisältävät tietoja liikevaihdoista, jotka ovat muodostuneet aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitujen lukuisten polkupyörien ja autojen varusteiden myynnistä.
- 37 Kolmanneksi valituslautakunta on ottanut huomioon mainostoimisto R & P:n kolme laskua esitteiden ja muun mainosaineiston toteuttamisesta aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoituja varusteita varten.
- 38 Neljänneksi valituslautakunta on ottanut huomioon esimerkkejä aikaisempaa tavaramerkkiä koskevasta mainonnasta.
- 39 Viidenneksi valituslautakunta on ottanut huomioon toukokuussa 2002 julkaistun saksankielisen artikkelin, jonka otsikossa ja tekstissä aikaisempi tavaramerkki on mainittu.

- 40 Kuudenneksi valituslautakunta on ottanut huomioon kolme artikkelia, jotka ovat ilmestyneet Stiftung Warentestin (tavaroita testaava julkinen säätiö) kuukausittain julkaisemassa test -nimisessä lehdessä. Kaksi näistä artikkeleista on päivätty huhtikuussa 2005 ja niissä mainitaan aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoidut pyöräilykypärät. Kolmas artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2002 ja siinä mainitaan aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitu autonistuin.
- 41 Seitsemänneksi valituslautakunta on lopuksi ottanut huomioon vuosia 2002, 2005 ja 2006 koskevat luettelot aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoiduista polkupyörien ja autojen lisävarusteista.
- 42 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä väiteosaston päätöksen mukaisesti, että esitetty näyttö osoitti aikaisemman tavaramerkin käytön ajoittuneen merkitykselliselle ajanjaksolle (riidanalaisen päätöksen 29 kohta). Lisäksi valituslautakunta on hyväksynyt väiteosaston päätöksen siltä osin kuin siinä katsotaan, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty Saksassa (riidanalaisen päätöksen 30 kohta). Valituslautakunta on myös väiteosaston tavoin katsonut esitetyn näytön osoittavan, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty sellaisena kuin se on rekisteröity (riidanalaisen päätöksen 31 kohta).
- 43 Valituslautakunta on sitä vastoin väiteosaston kanssa eri mieltä aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden arvioinnista.
- 44 Valituslautakunta on katsonut, että kun otetaan huomioon kirjallisen vakuutuksen antajan ja kantajan väliset ”ilmiselvät” suhteet, tälle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikäli muut todisteet tukevat sitä (riidanalaisen päätöksen 36 kohta).
- 45 Seuraavaksi valituslautakunta on katsonut, että muut kantajan esittämät todisteet eivät tue kirjallisen vakuutuksen sisältöä ja että näin ollen aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta ei ole näytetty toteen (riidanalaisen päätöksen 37–40 kohta).
- 46 Aluksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä ei ole pitänyt kirjallista vakuutusta ja siihen liitettyjä liikevaihtoa koskevia taulukoita sellaisenaan riittävänä näyttönä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
- 47 Kantaja väittää tästä, että kirjallinen vakuutus on merkityksellisen unionin lainsäädännön vaatimusten mukainen. Lisäksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä ei ole ottanut huomioon kirjallisen vakuutuksen merkitystä ja todistusvoimaa Saksan lain nojalla. Tällainen vakuutus hyväksytään kantajan mukaan todisteena saksalaisissa tuomioistuimissa, ja väärin tietojen antaminen on rangaistava teko Strafgesetzbuchin (Saksan rikoslaki) 156 §:n nojalla. Lopuksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kirjallinen vakuutus vaikutti järkeenkäyvältä ja luotettavalta.
- 48 On todettava, että S:n kirjallinen vakuutus on päivätty ja allekirjoitettu. S täsmentää tässä vakuutuksessa, että hänelle on ilmoitettu siitä, että tämä vakuutus toimitettaisiin SMHV:lle, ja siitä, että väärin tietojen antamisesta voidaan määrätä rikosoikeudellinen seuraamus. S on vakuuttanut tässä asiakirjassa, että kantaja myy laajalti aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja varusteita polkupyöriin ja autoihin. S on liittännyt tähän vakuutukseensa niin ikään päivättyjä ja allekirjoitettuja taulukoita, jotka sisältävät tietoja polkupyörien ja autojen varusteiden vuosina 2001–2006 tapahtuneeseen myyntiin perustuvasta liikevaihdosta. Nämä tiedot on esitetty vuosi- ja tavarakohtaisesti. S on vakuuttanut, että noin 90 prosenttia liikevaihdosta on peräisin Saksassa tapahtuneesta myynnistä. Lisäksi hän on täsmentänyt, että hänen antamansa kirjallinen vakuutuksensa ulottuu liitteenä olevissa taulukoissa mainittuihin liikevaihtoihin. Lopuksi hän on ilmoittanut, että aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoituja tavaroita koskevat esitteet, mukaan lukien SMHV:lle hallinnollisessa menettelyssä esitetyt esitteet, on lähetetty kaikille hankintapäälliköille, markkinointipäälliköille ja vähittäiskauppatavaratalojen osastopäälliköille.

- 49 On todettava, että tämä kirjallinen vakuutus kuuluu asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin ”valahteisiin tai juhlallisiin kirjallisiin vakuutuksiin taikka sen valtion lainsäädännön, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaaviin kirjallisiin vakuutuksiin”. Kun otetaan huomioon tämä säännös ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 4 kohta, on todettava, että tämä kirjallinen vakuutus on todiste tavaramerkin käytöstä (ks. vastaavasti asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., EU:T:2005:200, 40 kohta ja asia T-214/08, Rehbein v. SMHV – Dias Martinho (OUTBURST), tuomio 28.3.2012, Kok., EU:T:2012:161, 32 kohta). Osapuolet ovat erimielisiä tämän kirjallisen vakuutuksen todistusarvosta.
- 50 Tästä on todettava, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tutkittava sen sisältämän tiedon todennäköisyys. On otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta (edellä 49 kohdassa mainittu tuomio Salvita, EU:T:2005:200, 42 kohta ja asia T-312/11, Süd-Chemie v. SMHV – Byk-Cera (CERATIX), EU:T:2012:296, 29 kohta).
- 51 Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että kun joku kantajan palveluksessa olevista johtavista toimihenkilöistä antaa asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua vakuutuksen, tälle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikäli muut todisteet tukevat sitä (ks. vastaavasti asia T-183/08, Schuhpark Fascies v. SMHV – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), tuomio 13.5.2009, EU:T:2009:156, 39 kohta; edellä 50 kohdassa mainittu tuomio CERATIX, EU:T:2012:296, 30 kohta ja asia T-348/12, Globosat Programadora v. SMHV – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), EU:T:2014:116, 33 kohta).
- 52 Nyt käsiteltävässä asiassa on niin, että vaikka S:n kirjallinen vakuutus on juhlallinen ja se sisältää tietoja, jotka koskevat erityisesti aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta Saksassa ja jotka on esitetty tavara- ja vuosikohtaisissa liikevaihtotaulukoissa, on todettava, että se on peräisin kantajan palveluksessa olevalta toimihenkilöltä eikä kolmannelta henkilöltä, mikä osoittaisi enemmän puolueettomuutta. Näin ollen valituslautakunta on katsonut edellä 50 ja 51 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti ja perustellusti riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, että kun otetaan huomioon kirjallisen vakuutuksen antajan ja kantajan väliset ilmiselvät suhteet, kyseiselle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa ainoastaan, mikäli muut todisteet tukevat sitä.
- 53 Kantaja väitteellä siitä, että kirjallisella vakuutuksella on todistusarvoa Saksan oikeuden nojalla, ei voida kyseenalaistaa edellä mainittua päätelmää. On nimittäin niin, että riippumatta tämän vakuutuksen mahdollisesta todistusarvosta Saksan oikeudessa, on todettava, että asetukseen N:o 207/2009 tai asetukseen N:o 2868/95 ei kumpaankaan sisälly mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että tavaramerkin käyttöä koskevan näytön – mukaan lukien asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua kirjalliset vakuutukset – todistusarvoa pitäisi arvioida jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön valossa (ks. vastaavasti edellä 49 kohdassa mainittu tuomio Salvita, EU:T:2005:200, 42 kohta ja edellä 51 kohdassa mainittu tuomio jello SCHUHPARK, EU:T:2009:156, 38 kohta).
- 54 Edellä esitetyn perusteella on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa, että S:n kirjallinen vakuutus oli sellaisenaan riittävä todiste aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
- 55 Seuraavaksi on tutkittava, on valituslautakunnan päätelmä siitä, että kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämät todisteet eivät tukeneet kirjallista vakuutusta, perusteltu.
- 56 Ensinnäkin valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa, että S:n esittämä kirjallinen vakuutus ei tukenut kantajan Deutsche Bahnille osoittamaa asiakirjaa (ks. edellä 35 kohta). Kuten valituslautakunta on todennut, tämä asiakirja ei voinut tukea kirjallista vakuutusta siksi, että sitä ei ollut allekirjoitettu, että siinä ei yksilöity kyseessä olevia tavaroita ja että siinä mainittiin eri liikevaihdot kuin kirjallisessa vakuutuksessa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo

kuitenkin, että vaikka Deutsche Bahnille osoitetussa asiakirjassa mainitut liikevaihdot eivät ole samat kuin S:n antamassa kirjallisessa vakuutuksessa mainitut liikevaihdot, ne eivät ole ristiriidassa keskenään toisin kuin SMHV antaa ymmärtää unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämässään vastineessa. Deutsche Bahnille osoitetussa asiakirjassa mainitut liikevaihdot ovat nimittäin korkeammat kuin S:n kirjallisessa vakuutuksessa esitetyt samoja vuosia koskevat liikevaihdot, sillä kuten kyseisestä asiakirjasta käy ilmi, liikevaihdot koskevat kaikkia polkupyöriä varten myytyjä lisävarusteita kun taas kirjalliseen vakuutukseen sisältyvät liikevaihdot koskevat erityisvarusteita. Niinpä Deutsche Bahnille osoitettu asiakirja ei tue kirjallisen vakuutuksen sisältöä mutta ei myöskään vähennä kirjallisen vakuutuksen todistusarvoa.

57 Toiseksi valituslautakunta vahvistaa riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että kirjallista vakuutusta eivät tukeneet esitteet (ks. edellä 41 kohta) eivätkä tavaratestejä koskevat artikkelit (ks. edellä 40 kohta). Vaikuttaa siltä, että valituslautakunta on käyttänyt riidanalaisen päätöksen kahdessa kohdassa mainittuja päätelmiä perusteluna toteamukselleen.

58 Yhtäältä todettuaan, että luettelot tai tavaratestejä koskevat artikkelit eivät tue S:n antamaa kirjallista vakuutusta, valituslautakunta on esittänyt riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa seuraavaa:

”Tätä [käytön laajuutta koskevaa kysymystä] koskien [juhlallisen] vakuutuksen liitteenä oli aikaisemmalla tavaramerkillä PROFEX varustettuja polkupyörien ja autojen varusteita koskevat vuosien 2001–2006 liikevaihdot, joihin tässä [juhlallisessa] vakuutuksessa viitataan, mutta nämä liikevaihdot on laatinut väitteentekijä, ja se seikka, että niihin viitataan [juhlallisessa] vakuutuksessa, ei merkitse sitä, että esitteet tai mainitut artikkelit tukisivat niitä”.

59 Tämä mainittu riidanalaisen päätöksen 37 kohdan katkelma ei tue valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan esitteet tai tavaratestejä koskevat artikkelit eivät tukeneet kirjallista vakuutusta.

60 Toisaalta valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa viitannut asiassa T-298/10, Arrieta D. Gross v. SMHV – International Biocentric Foundation ym. (BIODANZA; EU:T:2012:113) 8.3.2012 annettuun tuomioon ja katsonut seuraavaa:

”Mainoksilla, esitteillä ja lehtiartikkeleilla ei voida todistaa sitä, että ne on jaettu saksalaiselle mahdolliselle asiakaskunnalle, eikä jakamisen laajuutta tai tällä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden myynnin tai sopimusten määrää. Pelkkä mainosten, esitteiden ja lehtiartikkeleiden olemassaolo voi enintään tehdä mahdolliseksi tai uskottavaksi sen, että aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoituja tavaroita myydään tai ainakin tarjotaan myytäväksi merkityksellisellä alueella, mutta sillä ei osoiteta käyttöä eikä etenäkään käytön laajuutta niin kuin [väiteosaston] päätöksessä on perusteettomasti todettu (ks. asia T-298/10, BIODANZA, tuomio 5.3.2012, 36 kohta)”.

61 Riidanalaisen päätöksen 39 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on edellä 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113) tukeutuen katsonut, että kantajan esittämällä erilaisilla esitteillä, lehtiartikkeleilla ja mainoksilla mukaan lukien Stiftung Warentest -lehdessä ilmestyneet tavaratestejä koskevat artikkelit, ei voitu osoittaa minkäänlaista aikaisemman tavaramerkin käyttöä ja vielä vähemmän käytön laajuutta ja että näin ollen ne eivät tukeneet S:n antamaa kirjallista vakuutusta.

62 Valituslautakunnan oli kuitenkin tutkittava, tukivatko kantajan esittämät muut todisteet kuin S:n antama kirjallinen vakuutus tämän vakuutuksen sisältöä aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osoittamiseksi. Riidanalaisesta päätöksestä käy nimittäin ilmi, että valituslautakunta ei ole kieltänyt sitä, että tästä kirjallisesta vakuutuksesta ja sen sisältämistä liikevaihtotaulukoista saatiin riittävät tiedot erityisesti kaupan määrästä, käytön kestosta ja taajuudesta (ks. edellä 29 kohta) aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden toteamiseksi ainakin tässä vakuutuksessa ja sen liitteenä olevissa

liikevaihtotaulukoissa mainittujen tavaroiden osalta. Valituslautakunta on vain esittänyt perustellun epäilyksen kirjallisessa vakuutuksessa olevien tietojen luotettavuudesta tämän vakuutuksen antajan ja kantajan välisten ”ilmiselvien” suhteiden vuoksi.

- 63 Toisin sanoen valituslautakunnan piti tutkia se, tukivatko muut kuin kirjallinen vakuutus siinä esitetyjä tietoja, eikä se voinut rajoittua tutkimaan ainoastaan sitä, olivatko nämä todisteet sellaisenaan ilman kirjallista vakuutusta osoitus aikaisemman tavaramerkin käytön laajuudesta. Mikäli valituslautakunta toimisi näin, se poistaisi S:n antaman kirjallisen vakuutuksen todistusarvon. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin jo aiemmin katsonut, että se seikka, että asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu kirjallinen vakuutus on S:n nyt käsiteltävässä asiassa antaman vakuutuksen tavoin ollut yrityksen työntekijän antama, ei sellaisenaan poista siltä koko todistusarvoa (ks. vastaavasti edellä 50 kohdassa mainittu tuomio CERATIX, EU:T:2012:296, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 64 Tästä alustavasta huomautuksesta uninoin yleinen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta ei ole tutkinut asianmukaisesti kantajan esittämiä todisteita eli S:n antamaa kirjallista vakuutusta ja mainoksia, esitteitä ja lehtiartikkeleita mukaan lukien Stiftung Warentestin julkaisemassa test -lehdessä ilmestyneet artikkelit. Kuten nimittäin riidanalaisen päätöksen 37 ja 39 kohdasta käy ilmi, valituslautakunta on tutkinut sen, voidaanko tavaroiden konkreettisia testejä koskevilla artikkeleilla ja mainoksilla, esitteillä ja lehtiartikkeleilla sellaisenaan osoittaa aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus, ja se on viitannut edellä 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113), jossa – kuten jäljempänä 69 ja 70 kohdassa todetaan – oli kysymys siitä, voitiinko aikaisemman tavaramerkin haltijan käyttämällä mainosmateriaalilla, joka oli ainoa tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä esitetty todiste, osoittaa tällainen käyttö.
- 65 Toisin kuin edellä 60 kohdassa mainitun asian BIODANZA (EU:T:2012:113) tosiseikkojen osalta, nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunnalla oli kuitenkin käsiteltävänä useita kantajan esittämiä erilaisia todisteita, ja sen oli tutkittava, tukivatko nämä todisteet kirjallisen vakuutuksen sisältöä ja vahvistivatko ne kirjallisen vakuutuksen sisältämien tietojen todenperäisyyden.
- 66 Tämä valituslautakunnan suorittama virheellinen tutkinta vaikuttaa riidanalaiseen päätökseen ja on riittävä peruste päätöksen kumoamiselle.
- 67 Lisäksi riippumatta tästä virheellisestä tutkinnasta unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistujen tavaratestejä koskevien artikkelien todistusarvoa.
- 68 Riidanalaisen päätöksen 39 kohdasta käy nimittäin ilmi, että valituslautakunta on katsonut, että mainokset, esitteet ja lehtiartikkelit, joihin siis lukeutuvat Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistut artikkelit, eivät voineet osoittaa aikaisemman tavaramerkin käyttöä ja vielä vähemmän sen laajuutta. Tältä osin valituslautakunta on viitannut edellä 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113).
- 69 Unionin yleisen tuomioistuimen oli edellä 60 kohdassa mainitussa tuomiossaan BIODANZA (EU:T:2012:113) tutkittava, oliko mainosmateriaali, jota aikaisemman tavaramerkin haltija oli julkaissut lehdissä tai jota se oli jakanut lentolehtisinä tai esiteinä, todiste tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa mainosmateriaali oli ainoa todiste, jonka aikaisemman tavaramerkin haltija esitti osoittaakseen tavaramerkin tosiasiallisen käytön (edellä 60 kohdassa mainittu tuomio BIODANZA, EU:T:2012:113, 63–66 kohta).
- 70 Tässä tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi edellä mainitun tuomion BIODANZA (EU:T:2012:113) 68 ja 69 kohdassa, että kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voitu näyttää toteen pelkällä mainosmateriaalilla, jossa mainittiin kyseinen tavaramerkki sen kattamien tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että oli osoitettava, että tällaista

materiaalia, olipa se mitä tahansa, oli jaettu riittävästi kohdeyleisön keskuudessa, jotta voitiin osoittaa kyseisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi, että mikäli kyse oli lehdissä ilmestyneistä mainoksista, oli esitettävä näyttö kyseisen sanoma- tai aikakauslehden jakamisesta kohdeyleisölle, ja tästä voitiin poiketa vain, kun kyse oli mainoksista, jotka julkaistiin erittäin tunnetuissa sanoma- tai aikakauslehdissä, joiden ilmestyminen oli yleisesti tunnettu seikka.

- 71 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on virheellisesti tukeutunut edellä 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113) päätellessään riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa, että Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistuilla tavaratestejä koskevilla artikkeleilla ei voitu osoittaa aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta.
- 72 On nimittäin todettava, että Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistut tavaratestejä koskevat artikkelit ovat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan erilaisia kuin edellä 60 kohdassa mainitussa tuomiossa BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessä ollut mainosmateriaali.
- 73 Erityisesti edellä 60 kohdassa mainitussa tuomiossa BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessä olleen mainosmateriaalin tarkoituksena on ollut edistää kyseisen tavaramerkin kattaman tavaran tai palvelun myyntiä antamalla tietoja tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Tämän tiedoissa olevan puutteen vuoksi unionin yleinen tuomioistuin on katsonut tarpeelliseksi, että aikaisemman tavaramerkin haltija osoittaa mainosmateriaalin riittävän levittämisen kohdeyleisölle lukuun ottamatta tilannetta, jossa tällainen levittäminen on yleisesti tunnettu seikka.
- 74 Kantajan esittämien Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistujen artikkeleiden tarkoituksena ei sitä vastoin ole ollut mainostaa tavaraa vaan esittää tavaran hyvät ja huonot puolet sekä verrata sitä muihin samanlaisiin muilla tavaramerkeillä markkinoitaviin tavaroihin, jotta autettaisiin kuluttajaa ostopäätöksen tekemisessä. Ennen kaikkea näistä artikkeleista käy ilmi, että ne koskevat jo markkinoilla olevia tavaroita. Nämä artikkelit nimittäin sisältävät tietoja markkinoilla olevien tavaroiden keskimääräisistä hinnoista.
- 75 Näin ollen toisin kuin edellä 60 kohdassa mainitussa tuomiossa BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessä oleva mainosmateriaali, kantajan esittämät Stiftung Warentestin test -lehden artikkelit antavat aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta koskevia tietoja testattuihin tavaroihin nähden, mikä valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon muiden esitettyjen todisteiden ja erityisesti S:n antaman kirjallisen vakuutuksen kanssa. Samoista syistä valituslautakunnan olisi myös pitänyt ottaa huomioon kantajan hallinnollisessa menettelyssä esittämien mainosesitteiden sisältämät viittaukset Stiftung Warentestin tekemiin testeihin.
- 76 Lopuksi on todettava, että kun otetaan huomioon Stiftung Warentestin test -lehden tarkoitus, ei sen kohdeyleisön keskuudessa tapahtuneen levittämisen laajuudella – mitä osapuolet ovat laajasti käsitelleet unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämässään kirjelmässä – ole ratkaisevaa merkitystä. Riippumatta levittämisen laajuudesta test -lehden artikkelien aiheena ovat aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitavat tavarat, joten ne sisältävät tietoja aikaisemman tavaramerkin käytön laajuudesta näihin tavaroihin nähden ja niillä on siten todistusrvoa, joka valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon.
- 77 Edellä 62–66 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on tutkinut todisteet virheellisesti, kun se ei ole tutkinut sitä, tukivatko mainokset, esitteet ja lehtiartikkelit mukaan lukien Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistut tavaratestejä koskevat artikkelit, S:n antaman kirjallisen vakuutuksen sisältöä ja vakuutukseen liitettyjä liikevaihtotaulukoita. Lisäksi edellä 67–75 kohdasta käy ilmi, että valituslautakunta on toiminut virheellisesti katsoessaan, että Stiftung Warentestin test -lehdessä julkaistuilla tavaratestejä koskevilla artikkeleilla ja kantajan mainosesitteillä, joissa viitataan Stiftung Warentestin tekemiin tiettyjä kantajan tavaroita koskeviin testeihin, ei ollut mitään todistusrvoa. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa, ja riidanalainen päätös on kumottava.

- 78 Edellä esitetyn perusteella kantajan esittämä ensimmäinen kanneperuste hyväksytään ja riidanalainen päätös kumotaan, eikä ole tarpeen tutkia kantajan esittämää toista kanneperustetta.

Oikeudenkäyntikulut

- 79 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 27.3.2012 tekemä päätös (asia R 413/2011-2) kumotaan.**
- 2) **SMHV veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä joulukuuta 2014.

Allekirjoitukset