Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

9. září 2016*

„Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku — Starší obrazové mezinárodní ochranné známky znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Řádná správa — Důkaz dobrého jména starších ochranných známek — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-159/15,

Puma SE, se sídlem v Herzogenaurachu (Německo), zastoupená P. González-Bueno Catalán de Ocónem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému původně P. Bullockem, poté D. Hanfem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

Gemma Group Srl, se sídlem v Cerasolo Ause (Itálie),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. prosince 2014 (věc R 1207/2014-5), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Puma a Gemma Group,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení M. van der Woude (zpravodaj), předseda, I. Wiszniewska-Białecka a I. Ulloa Rubio, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: A. Lamote, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 1. dubna 2015,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 22. června 2015,

po jednání konaném dne 12. dubna 2016,

vydává tento

* Jednací jazyk:angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 14. února 2013 podala společnost Gemma Group Srl u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení modré barvy:



3 Výrobky, pro něž byl zápis požadován, náležejí do třídy 7 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Dřevoobráběcí stroje; stroje pro zpracování hliníku; stroje pro zpracování PVC“.

4 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve V*ěstníku ochranných známek Společenství* č. 66/2013 ze dne 8. dubna 2013.

5 Dne 8. července 2013 podala žalobkyně, společnost Puma SE, na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše. Důvodem námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

6 Námitky byly založeny zejména na následujících starších ochranných známkách (dále jen „starší ochranné známky“):

— obrazová mezinárodní ochranná známka vyobrazená níže, jež byla zapsána dne 30. září 1983 pod č. 480105 a její zápis byl obnoven do roku 2023, s účinky v Rakousku, Beneluxu, Chorvatsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, České republice, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, a označuje výrobky náležející do tříd 18, 25 a 28, jež pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

  — třída 18: „Kabelky se závěsným řemenem a cestovní tašky, lodní kufry a tašky, zejména pro sportovní náčiní a sportovní oděvy“;

  — třída 25: „Oděvy, vysoké holínky, boty a domácí obuv“;

  — třída 28: „Hry, hračky; potřeby pro fyzické cvičení, potřeby pro gymnastiku a sport (nezahrnuté v jiných třídách), včetně sportovních míčů“;



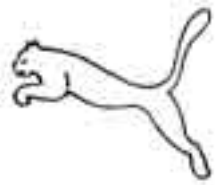
— obrazová mezinárodní ochranná známka vyobrazená níže, jež byla zapsána dne 17. června 1992 pod číslem 593987a její zápis byl obnoven do roku 2022, s účinky v Rakousku, Beneluxu, Bulharsku, Kypru, Chorvatsku, Španělsku, Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Portugalsku, Spojeném království, České republice, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku, a označuje zejména výrobky náležející do tříd 18, 25 a 28, jež pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

  — třída 18: „Výrobky z kůže a její imitace (zahrnuté v této třídě); kabelky a jiná pouzdra nepřizpůsobená výrobkům, jež mají obsahovat, a drobné kožené výrobky, zejména peněženky, náprsní tašky, klíčenky; kabelky, aktovky diplomatky, pytle na skladování a nákupní tašky, školní tašky a aktovky, turistické batohy, batohy, sáčky, tašky na zápasy, cestovní a úložné tašky a cestovní tašky z kůže a její imitace, z umělých hmot, tkanin a textilií nebo náhražek kůže; neceséry cestovní (kožená galanterie); pásy na nošení závěsné; zvířecí kůže; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, sedlářské výrobky“;

  — třída 25: „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží; části a součásti obuvi, podešve pro obuv, falešné a ortopedické podešve, podpatky, svršky na obuv; protiskluzné pomůcky pro obuv, kolíky a hroty; podšívky, šité vaky na oděvy; korzetářské výrobky; vysoké holínky, domácí obuv, pantofle a bačkory; konečné obuvní výrobky, vycházková, sportovní, rekreační, tréninková, běžecká, tělocvičná, koupací a fyziologická obuv (zahrnuté v této třídě), tenisová obuv; kamaše a návleky, kožené kamaše a návleky, legíny, ovinovačky, psí dečky na boty; tréninkové oděvy, gymnastické trenýrky a dresy, fotbalové trenýrky a dresy, tenisové košile a trenýrky, koupelové a plážové oděvy a oblečení, pánské plavky a slipové plavky, včetně dvoudílných, sportovní a rekreační oděvy a oblečení (včetně pletených a trikotových), rovněž pro fyzický trénink, běh nebo vytrvalostní běh a gymnastiku, sportovní trenýrky a kalhoty, dresy, svetry, trika, mikiny, tenisové a lyžařské oděvy a oblečení; tepláky a rekreační oděvy, tepláky a oblečení do každého počasí, punčochy (pletené zboží), fotbalové štrupny, rukavice, včetně kožených rukavic, rovněž z imitace kůže nebo z umělé kůže, čepice a čapky, stužky do vlasů, čelenky a čelenky pohlcující pot, šály, šátky na hlavu, šátky, mantily; opasky, větrovky a bundy s kapucí, kabáty v námořnickém stylu a pláštěnky, kabáty, pláště, bundy a saka, sukně, trenýrky a kalhoty, svetry a soupravy skládající se z několika kusů oděvů a spodního prádla; spodní prádlo“;

  — třída 28: „Hry, hračky, včetně miniaturních bot a miniaturních míčů (hračky); stroje a náčiní pro kondiční cvičení, gymnastiku a sport (zahrnuté v této třídě); lyžařská, tenisová a rybářská výbava; lyže, lyžařské vázání, lyžařské hole; hrany lyží, stoupací pásy; hrací míče a balony, včetně sportovních a hracích míčů a balonů; činky, koule, disky, oštěpy; tenisové rakety, pálky na ping-pong nebo stolní tenis, badminton a squash, kriketové pálky, golfové hole a hokejky; tenisové a badmintonové míčky; kolečkové brusle a brusle, boty kolečkových bruslí, rovněž s vyztuženými podrážkami; stoly na stolní tenis; gymnastické kužely, obruče, sportovní sítě, brankové sítě a sítě na míče; sportovní rukavice (hráčské vybavení); panenky, šatičky pro

panenky, boty pro panenky, čepice a čapky pro panenky, opasky pro panenky, zástěry pro panenky; nákolenky, loketní chrániče, chrániče kotníků a sportovní chrániče nohou; ozdoby na vánoční stromečky“:



7 Žalobkyně se na podporu námitek založených na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 dovolávala dobrého jména starších ochranných známek ve všech členských státech a pro všechny výrobky vyjmenované v bodě 6 výše.

8 Dne 10. března 2014 námitkové oddělení námitky zamítlo v plném rozsahu. Pokud jde o dobré jméno starší ochranné známky č. 593987, mělo námitkové oddělení za to, že z důvodu hospodárnosti řízení nebylo třeba posoudit důkazy, jež žalobkyně předložila k prokázání rozsáhlého užívání této ochranné známky a jejího dobrého jména, a že se při průzkumu bude vycházet z domněnky, že uvedená starší ochranná známka má „zvýšenou rozlišovací způsobilost“.

9 Dne 7. května 2014 podala žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 proti rozhodnutí námitkového oddělení u EUIPO odvolání.

10 Rozhodnutím ze dne 19. prosince 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl. Zaprvé měl za to, že starší ochranné známky a přihlášená ochranná známka vykazují určitý stupeň vzhledové podobnosti a vyjadřují stejný koncept „kočkovité šelmy ve skoku připomínající pumu“. Zadruhé odvolací senát odmítl argument žalobkyně, podle kterého námitkové oddělení potvrdilo existenci dobrého jména starších ochranných známek, a to proto, že se námitkové oddělení omezilo z důvodu hospodárnosti řízení ve skutečnosti na tvrzení, že v projednávané věci není třeba posuzovat důkazy dobrého jména předložené žalobkyní a že se při průzkumu bude vycházet z domněnky, že starší ochranná známka č. 593987 má „zvýšenou rozlišovací způsobilost“. Odvolací senát poté zkoumal a odmítl důkazy dobrého jména starších ochranných známek týkající se výrobků uvedených výše v bodě 6. Zatřetí měl odvolací senát za to, že i kdyby mělo být dobré jméno starších ochranných známek považováno za prokázané, námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být zamítnuty, neboť nebyly splněny ani ostatní podmínky, a sice prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo újma jim způsobená.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí,

— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

12 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu,

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti důkazů předložených poprvé před Tribunálem

13 Na úvod má EUIPO za to, že vyobrazení znázorněná v bodě 56 žaloby, jež jsou výňatky z internetových stránek třetí osoby, představují „nové dokumenty“, jež jsou nepřípustné.

14 Tato vyobrazení, jež byla poprvé předložena až před Tribunálem, nemohou být vzata v úvahu. Žaloba před Tribunálem se totiž týká přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů EUIPO ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009, takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Výše zmíněná vyobrazení je proto třeba odmítnout, aniž je třeba zkoumat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 19 a citovaná judikatura].

K věci samé

15 Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby v podstatě tři důvody, z nichž první vychází z porušení zásad právní jistoty a řádné správy tím, že odvolací senát odmítl důkazy týkající se dobrého jména starších ochranných známek a dospěl k závěru, že dobré jméno těchto ochranných známek nebylo prokázáno, druhý vychází z porušení článků 75 a 76 nařízení č. 207/2009 tím, že odvolací senát posoudil důkazy týkající se dobrého jména starších ochranných známek, přestože námitkové oddělení takovéto posouzení neprovedlo, a třetí vychází z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.

16 K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásad právní jistoty a řádné správy, žalobkyně v podstatě uvádí, že odvolací senát tím, že odmítl důkazy žalobkyně týkající se dobrého jména starších ochranných známek a odchýlil se od své rozhodovací praxe týkající se dobrého jména starších ochranných známek, porušil zásady právní jistoty a řádné správy. Na podporu tohoto žalobního důvodu uplatňuje tedy žalobkyně dva argumenty, z nichž jeden se týká odmítnutí ze strany odvolacího senátu vzít v úvahu důkazy, které nebyly přeloženy do jazyka řízení, a druhý se týká skutečnosti, že odvolací senát se odchýlil od své rozhodovací praxe.

17 V projednávané věci uvedl odvolací senát v napadeném rozhodnutí následující důkazy: dvě studie trhu týkající se Francie (2008) a Švédska (2011), patnáct rozhodnutí vnitrostátních úřadů pro ochranné známky, a sice tři rozhodnutí Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (polský patentový úřad), čtyři rozhodnutí Institut national de la propriété industrielle (INPI, francouzský úřad průmyslového vlastnictví), jedno rozhodnutí Instituto nacional da propriedade industrial (INPI, portugalský úřad průmyslového vlastnictví) a sedm rozhodnutí Oficina Española de Patentes y Marcas (španělský úřad pro patenty a ochranné známky), jakož i rozsudek ze dne 7. listopadu 2013, Budziewska v. OHIM – Puma (Kočkovitá šelma ve skoku) (T-666/11, nezveřejněný, EU:T:2013:584). Odvolací senát konstatoval, že studie trhu týkající se Švédska je irelevantní, neboť se námitky nezakládaly na starších právech ve Švédsku, a studie trhu týkající se Francie nebyla poskytnuta v jazyce řízení, kterým byla angličtina, čímž bylo porušeno pravidlo 19 odst. 1, 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Poukázal na to, že posledně zmíněná studie byla navíc vypracována pět let před podáním přihlášky ochranné známky, že bylo obtížné zjistit, na jakém základě byla tato studie trhu provedena a na jaké výrobky se vztahovalo údajné dobré jméno. Odvolací senát obdobně uvedl, že dvě ze tří rozhodnutí polského patentového úřadu a rozhodnutí španělského úřadu pro patenty a ochranné známky nebyla přeložena do jazyka řízení, a tudíž musela být odmítnuta. Pokud jde o rozhodnutí polského patentového úřadu z roku 2008 a rozhodnutí francouzského INPI, jež přeložena byla, odvolací senát konstatoval, že je obtížné zjistit, o jaké důkazy opřely tyto vnitrostátní úřady závěr o dobrém jménu starších ochranných známek. Jako příklad uvedl, že rozhodnutí francouzského INPI ze dne 13. listopadu 2012 pouze zmiňovalo dokumenty, jež byly

předloženy k potvrzení skutečnosti, že obrazový prvek starší ochranné známky – spočívající ve znázornění pumy – byl velmi dobře znám veřejnosti v oděvní oblasti, ale správnost tohoto tvrzení nebylo možné ověřit bez důkazů dobrého jména, které byly předloženy v rámci tohoto vnitrostátního řízení. V této souvislosti připomněl, že dobré jméno musí být posuzováno na základě důkazů předložených osobou podávající námitky v souladu s pravidlem 19 odst. 1 a 4 nařízení č. 2868/95, a zdůraznil, že dokumenty předložené v jiných řízeních mohou být vzaty v úvahu jen tehdy, když je účastník řízení, který se jich dovolává, výslovně uvedl a označil. Odvolací senát konečně připomněl, že legalita rozhodnutí EUIPO musí být každopádně posuzována pouze na základě nařízení č. 207/2009, jak jej vykládá soud Evropské unie, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe EUIPO nebo vnitrostátních úřadů. Na závěr odvolací senát shledal, že celkově byly důkazy nedostatečné k prokázání dobrého jména starších ochranných známek ve vztahu k dotčeným výrobkům v kterémkoli z členských států.

18 Před posouzením dvou výše zmíněných argumentů žalobkyně je třeba připomenout, že podle čl. 41 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie zahrnuje právo na řádnou správu zejména povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.

19 Z ustálené judikatury vyplývá, že povinnost odůvodnění rozhodnutí EUIPO má dvojí cíl, a to umožnit jednak zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo opatření přijato, za účelem obrany jejich práv, a jednak unijním soudům vykonat přezkum legality rozhodnutí [rozsudky ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, EU:C:2004:649, body 64 a 65, a ze dne 28. listopadu 2013, Herbacin cosmetic v. OHIM – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE), T-34/12, nezveřejněný, EU:T:2013:618, bod 42].

20 Je rovněž třeba podotknout, že Soudní dvůr judikoval, že s ohledem na zásady rovného zacházení a řádné správy musí EUIPO v rámci průzkumu přihlášky ochranné známky Evropské unie zohlednit již přijatá rozhodnutí ve věci podobných přihlášek a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli. Dodal však, že zásady rovného zacházení a řádné správy musí být v souladu s dodržováním legality. Osoba, která požaduje zápis označení jako ochranné známky, tedy nemůže ve svůj prospěch uplatňovat případnou protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby, aby dosáhla totožného rozhodnutí. Ostatně z důvodů právní jistoty a právě řádné správy musí být průzkum každé přihlášky k zápisu striktní a úplný, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně. Takový průzkum musí být proveden v každém konkrétním případě. Zápis označení jako ochranné známky totiž závisí na specifických kritériích použitelných v rámci skutkových okolností projednávaného případu, sloužících k ověření, zda dotčené označení nespadá pod některý důvod pro zamítnutí zápisu (rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 74 až 77).

21 Pokud jde o první argument týkající se odmítnutí odvolacího senátu vzít v úvahu některé důkazy, které nebyly přeloženy, žalobkyně tvrdí, že studie trhu týkající se Francie je sice vypracována ve francouzštině, ale její překlad nebyl nutný, neboť tato studie je „naprosto výmluvná“, pokud jde o dobré jméno starších ochranných známek. Tatáž studie byla navíc předložena v rámci jiných námitkových řízení, aniž k tomu oddělení EUIPO vznesla jakoukoli výhradu.

22 EUIPO tento argument zpochybňuje, přičemž v zásadě odkazuje na pravidlo 19 nařízení č. 2868/95.

23 Pravidlo 19 odst. 3 nařízení č. 2868/95 stanoví, že „[i]nformace a důkazy uvedené v odstavcích 1 a 2 [téhož článku] budou v jazyce řízení nebo budou doprovázeny překladem“, který „bude předložen ve lhůtě stanovené pro podání originálu“. Pravidlo 19 odst. 4 nařízení č. 2868/95 stanoví, že „[EUIPO] nebude brát v úvahu písemná podání a dokumenty nebo jejich části, které nebyly předloženy nebo přeloženy do jazyka řízení ve lhůtě stanovené [EUIPO]“.

24 Pravidlo 19 nařízení č. 2868/95 je jasné a přesné a umožňovalo žalobkyni od počátku námitkového řízení zjistit, jak měla postupovat ve věci důkazů existujících v jiném jazyce, než byl jazyk řízení, v souladu se zásadou právní jistoty.

25 Je tedy třeba konstatovat, že odvolací senát měl právem za to, že dokumenty, které nebyly přeloženy do jazyka řízení, nemohly být vzaty v úvahu. Skutečnost, že studie trhu týkající se Francie byla každopádně „naprosto výmluvná“ nebo že byla připuštěna bez překladu v předchozích řízeních, nemůže tento závěr zpochybnit. Pravidlo 19 nařízení č. 2868/95 je totiž odůvodněno nutností dodržovat zásadu kontradiktornosti a zásadu rovnosti zbraní účastníků řízení v řízeních *inter partes* [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. listopadu 2007, SAEME v. OHIM – Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, bod 35 a citovaná judikatura].

26 Z judikatury citované výše v bodě 20 navíc vyplývá, že zásady rovného zacházení a řádné správy musí být v souladu s dodržováním legality. Skutečnost, že pravidlo 19 nařízení č. 2868/95 mohlo být případně porušeno v jiných věcech, je tedy v projednávané věci bezvýznamná.

27 První argument, který žalobkyně uplatnila na podporu prvního žalobního důvodu, musí být tedy odmítnut.

28 Pokud jde o druhý argument, žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že se odchýlil od rozhodovací praxe EUIPO, přestože na ni žalobkyně poukázala, jakož i od několika rozhodnutí vnitrostátních úřadů a od rozsudku ze dne 7. listopadu 2013, Kočkovitá šelma ve skoku (T-666/11, nezveřejněný, EU:T:2013:584). Všechna tato rozhodnutí obsahovala závěr o existenci dobrého jména starších ochranných známek. Jedná se totiž o skutečnost vlastní ochranným známkám, jejichž dobré jméno bylo uznáno, která není závislá na ochranných známkách, jež byly předmětem námitek. Odvolací senát přitom nevysvětlil důvod k odchýlení se od uplatněných rozhodnutí.

29 EUIPO tento argument zpochybňuje. Zaprvé má za to, že žalobkyně nemůže s odvoláním se na dřívější rozhodovací praxi vytýkat odvolacímu senátu, že nevzal v úvahu důkazy dobrého jména. Odkazuje v podstatě na odůvodnění obsažené v bodě 20 napadeného rozhodnutí, podle kterého musí být legalita rozhodnutí EUIPO posuzována výlučně na základě nařízení č. 207/2009, jak je vykládáno unijním soudem, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe EUIPO nebo vnitrostátních úřadů, neboť jeho rozhodovací praxe se neuplatní automaticky, jelikož každá věc se vyznačuje zvláštními skutkovými a právními okolnostmi, jež mohou vést k odlišným závěrům.

30 V projednávané věci je třeba podotknout, že žalobkyně v písemnostech předložených námitkovému oddělení zdůraznila nedávnou rozhodovací praxi EUIPO, jež obsahovala závěr o dobrém jménu a široké znalosti starších ochranných známek u veřejnosti. Z rozhodnutí EUIPO ze dne 30. května 2011 (námitky B1291618) totiž vyplývá, že na základě četných důkazů bylo zjištěno, že starší ochranná známka č. 480105 má velmi dobré jméno přinejmenším ve Francii, vzhledem k jejímu užívání na trhu ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 25 (oděvy, vysoké holínky, boty a domácí obuv). V tomto rozhodnutí byly vyjmenovány zejména následující důkazy: historie podniku a výstřižky z tisku, výňatky z internetových stránek tohoto podniku, obrázky světově známé tenisové hráčky oblečené do výrobků žalobkyně, výstřižky z tisku zobrazující slavná fotbalová mužstva oblečená do výrobků žalobkyně, katalogy obuvi a oděvů z let 1996 až 1998 s obrázky výrobků žalobkyně, dokumenty dokládající sponzorské činnosti žalobkyně v oblasti motoristických sportů, výtisky časopisu *Sporting Goods intelligence* z let 2002 až 2007 obsahující informace v odvětví sportu a zmiňující ochrannou známku žalobkyně nebo název podniku Puma, kopie článků a reklam z mnoha časopisů ve Francii, Německu, Španělsku, Beneluxu, Itálii, Spojeném království, Rumunsku a Řecku, výroční zpráva za rok 2007, jež vykazuje, že marketingové výdaje vzrostly ze 29 milionů eur v roce 1997 na 424,9 milionu eur v roce 2007. EUIPO vysvětlil, že z předložených důkazů vyplývalo, že výše uvedená starší ochranná známka byla užívána „dlouhodobě a intenzivně“ a byla obecně známá na dotčených trzích, na nichž zaujímala „pevnou pozici“ mezi „vedoucími ochrannými známkami“, jak vyplývalo z „různých nezávislých

zdrojů“. EUIPO dále uvedl různé odkazy v tisku (např. *Votre Beauté*, *Maximal*, *Femme Actuelle*, *Le Point*, *Têtu*, *Paris Match*, *Biba*, *Vogue*, *Glamour* apod.), které spolu s dalšími důkazy dokládaly, že ochranná známka vykazovala vysoký stupeň rozpoznatelnosti u relevantní veřejnosti. Podle rozhodnutí EUIPO ze dne 30. srpna 2010 ve věci námitek B1287178 se rovněž mělo na základě četných předložených důkazů za to, že starší ochranná známka č. 593987 získala velmi dobré jméno užíváním v Unii ve vztahu k oděvům, obuvi, kloboučnickému zboží, sportovním výrobkům nezahrnutým v jiných třídách. V rozhodnutí ze dne 20. srpna 2010 o námitkách B1459017 dospěl EUIPO též k závěru, že starší ochranná známka č. 593987 měla vysokou rozlišovací způsobilost plynoucí z jejího „dlouhodobého a intenzívního“ užívání a jejího „vysokého stupně rozpoznatelnosti“.

31 Tato starší rozhodnutí EUIPO, na něž žalobkyně řádně poukázala, nejsou v napadeném rozhodnutí zkoumána, ani zmíněna, neboť se odvolací senát omezil na připomenutí, že EUIPO není vázán svou dřívější rozhodovací praxí.

32 Navíc byly závěry o dobrém jménu starších ochranných známek učiněné v těchto rozhodnutích podepřeny předloženými rozhodnutími vnitrostátních úřadů. Na rozdíl od zjištění odvolacího senátu bylo rozhodnutí polského patentového úřadu ze dne 4. července 2008 samo o sobě obzvláště podrobné, pokud jde o důkazy, na nichž bylo založeno posouzení dobrého jména starších ochranných známek (včetně starší ochranné známky č. 593987). Polský patentový úřad zejména podrobně popsal globální marketingové a reklamní kampaně žalobkyně a její sponzorství sportovních osobností. Zejména konstatoval, že podnik byl na trhu přítomen od roku 1948, tj. po 60 let ke dni jeho rozhodnutí, a ochranná známka znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku byla v Polsku známa po mnoho let. Na základě důkazů, které považoval za „spolehlivé, logické a konsistentní“, jež přesvědčivě dokládaly úsilí žalobkyně v oblasti propagace její ochranné známky, shledal, že ochranné známky žalobkyně znázorňující kočkovitou šelmu ve skoku byly intenzívně užívány v obchodu a získaly tak dobré jméno. Kromě toho rozhodnutí francouzského INPI, zejména rozhodnutí ze dne 10. dubna 2013, 25. října a 13. listopadu 2012, a rozhodnutí portugalského INPI ze dne 10. března 2009 – ač podrobně neuvádí důkazy, na jejichž základě byly učiněny v nich obsažené závěry – se všechna shodují v široké znalosti relevantní veřejnosti (zejména v oděvní oblasti) nebo známosti starších ochranných známek žalobkyně. Konečně z rozsudku ze dne 7. listopadu 2013, Kočkovitá šelma ve skoku (T-666/11, nezveřejněný, EU:T:2013:584, bod 36), na který se odvolává žalobkyně, vyplývá, že „(průmyslový) vzor“ [odpovídající starším ochranným známkám, má] dobré jméno“. Jednalo se sice o řízení o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru, avšak návrh na prohlášení neplatnosti byl založen na starších (průmyslových) vzorech „zpřístupněných“ v mezinárodních zápisech ochranných známek žalobkyně, včetně starších ochranných známek.

33 Je tedy třeba podotknout, že EUIPO konstatoval dobré jméno starších ochranných známek ve třech nedávných rozhodnutích, jež byla podepřena několika vnitrostátními rozhodnutími, a že tato rozhodnutí se týkala týchž starších ochranných známek, výrobků totožných s dotčenými výrobky nebo jim podobných a některých členských států dotčených v projednávané věci. Dále je třeba uvést, že zjištění o dobrém jménu starších ochranných známek je podle tvrzení žalobkyně zjištěním skutkovým, jež nezávisí na přihlášené ochranné známce.

34 Za těchto okolností je nutno konstatovat, že s ohledem na judikaturu připomenutou v bodě 20 výše, podle které musí EUIPO zohlednit již přijatá rozhodnutí ve věci podobných přihlášek a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli, a s ohledem na jeho povinnost uvést odůvodnění, se odvolací senát nemohl odchýlit od rozhodovací praxe EUIPO a nepodat vysvětlení důvodů, jež jej vedly k závěru, že skutková zjištění o dobrém jménu starších ochranných známek, jež učinil v uvedených rozhodnutích, nejsou nebo již nejsou relevantní. Odvolací senát se totiž vůbec nezmiňuje o tom, že by od vydání výše uvedených nedávných rozhodnutí došlo k oslabení tohoto dobrého jména, ani o případné protiprávnosti této rozhodovací praxe.

35 Zadruhé EUIPO tvrdí, že tato rozhodnutí neměla být zohledněna z důvodu, že žádné z nich nebylo doprovázeno důkazy dobrého jména starších ochranných známek, jež byly předloženy v rámci těchto řízení. Zdůrazňuje, že žalobkyně měla znovu předložit důkazy dobrého jména, které již předložila v rámci těchto dřívějších řízení, nebo na tyto důkazy přesně odkázat.

36 Podle pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95 platí, že směřuje-li odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, omezí odvolací senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Nařízení č. 2868/95 tedy výslovně stanoví, že odvolací senát má při přezkumu odvolání směřujícího proti rozhodnutí námitkového oddělení posuzovací pravomoc vyplývající z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 k rozhodnutí, zda je třeba vzít v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy, které nebyly předloženy ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením, či nikoli (rozsudek ze dne 3. října 2013, Rintisch v. OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638, body 31 a 32).

37 Odvolací senát měl proto za okolností projednávané věci a s ohledem na svou dřívější rozhodovací praxi z nedávné doby, jež byla podepřena poměrně vysokým počtem vnitrostátních rozhodnutí a rozsudkem Tribunálu, v souladu se zásadou řádné správy, jak byla vyjádřena v bodech 18 až 20 výše, požádat žalobkyni, aby předložila doplňkové důkazy dobrého jména starších ochranných známek – byť pouze k jejich odmítnutí – jak mu to umožňovalo pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 2868/95, nebo uvést důvody, proč měl za to, že zjištění učiněná v uvedených dřívějších rozhodnutích o dobrém jménu starších ochranných známek neměla být v projednávané věci zohledněna. Toto bylo o to nezbytnější, že některá z uvedených rozhodnutí velmi podrobně zmiňovala důkazy, na kterých bylo založeno v nich učiněné posouzení dobrého jména starších ochranných známek, což mělo odvolací senát upozornit na jejich existenci.

38 S ohledem na výše uvedené je třeba shledat, že byla porušena zásada řádné správy, zejména povinnost EUIPO odůvodnit svá rozhodnutí.

39 Prvnímu žalobnímu důvodu je tudíž třeba vyhovět.

40 Tento samotný závěr však nestačí ke zrušení napadeného rozhodnutí. Je totiž třeba poznamenat, že se odvolací senát vyjádřil pro úplnost i k otázce, zda byla splněna druhá nezbytná podmínka podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, tj. existence újmy na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu starších ochranných známek nebo z nich neprávem získaného prospěchu.

41 V této souvislosti je třeba uvést, že pochybení, jehož se dopustil odvolací senát, může mít na rozhodnutí o námitkách rozhodující vliv. Je pravda, že odvolací senát založil posouzení existence újmy ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 na domněnce, že dobré jméno starších ochranných známek bylo prokázáno. Nicméně intenzita dobrého jména starších ochranných známek je zohledněna při globálním posouzení existence újmy ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jak pokud jde o posouzení spojitosti mezi ochrannými známkami, tak pokud jde o posouzení zásahu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, které jsou odlišnými a nutnými podmínkami.

42 Existence spojitosti mezi ochrannými známkami musí být totiž posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří intenzita dobrého jména starší ochranné známky a stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky (rozsudky ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 41, 42 a 53, a ze dne 12. března 2009, Antartica v. OHIM, C-320/07 P, nezveřejněný, EU:C:2009:146, bod 45). Obdobně jako existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být i existence jednoho ze zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnu, posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří intenzita

dobrého jména starší ochranné známky a stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 42 a 68). Navíc čím významnější je rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky, tím snadněji lze připustit existenci zásahu (viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 69 a citovaná judikatura).

43 Vzhledem k tomu, že odvolací senát neprovedl úplný přezkum dobrého jména starších ochranných známek, nemůže Tribunál rozhodnout o žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 72 a 73; ze dne 14. prosince 2011, Völkl v. OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, bod 63, a ze dne 29. března 2012, You-Q v. OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, nezveřejněný, EU:T:2012:177, bod 75 a citovaná judikatura].

44 Prvnímu žalobnímu důvodu je proto třeba vyhovět, a tudíž zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítlo námitky žalobkyně, aniž je třeba zkoumat ostatní žalobní důvody uplatněné žalobkyní.

K nákladům řízení

45 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

46 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 19. prosince 2014 (věc R 1207/2014-5) se zrušuje.**

2) **EUIPO se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených společností Puma SE.**

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. září 2016.

Podpisy.