Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 9. septembra 2016 *

„Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej skáčucu mačkovitú šelmu — Skoršie medzinárodné obrazové ochranné známky zobrazujúce skáčuce mačkovité šelmy — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadna správa vecí verejných — Dôkaz dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-159/15,

Puma SE, so sídlom v Herzogenaurachu (Nemecko), v zastúpení: P. González-Bueno Catalán de Ocón, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: pôvodne P. Bullock, neskôr D. Hanf, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Gemma Group Srl, so sídlom v Cerasolo Ausa (Taliansko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 19. decembra 2014 (vec R 1207/2014-5), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Puma a Gemma Group,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predseda komory M. van der Woude (spravodajca), sudcovia I. Wiszniewska-Białecka a I. Ulloa Rubio,

tajomník: A. Lamote, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 1. apríla 2015,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 22. júna 2015,

po pojednávaní z 12. apríla 2016,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 14. februára 2013 podala spoločnosť Gemma Group Srl prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia modrej farby:



3 Výrobky, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, patria do triedy 7 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto popisu: „Drevoobrábacie stroje; stroje na spracovanie hliníka; stroje na spracovanie PVC“.

4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Európskej únie* č. 66/2013 z 8. apríla 2013.

5 Dňa 8. júla 2013 podala žalobkyňa, spoločnosť Puma SE, na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie. Dôvod námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

6 Námietka bola založená najmä na týchto skorších ochranných známkach (ďalej len „skoršie ochranné známky“):

— medzinárodná obrazová ochranná známka vyobrazená nižšie, zapísaná 30. septembra 1983 pod číslom 480105, obnovená do roku 2023, s účinkami v Rakúsku, v krajinách Beneluxu, v Chorvátsku, vo Francúzsku, v Maďarsku, v Taliansku, v Portugalsku, v Českej republike, v Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku označujúca výrobky patriace do tried 18, 25 a 28 a ktoré pre každú z týchto tried zodpovedajú nasledovnému opisu:

  — trieda 18: „Tašky cez rameno a cestovné tašky, kufre a cestovné tašky, najmä na športové potreby a odevy“,

  — trieda 25: „Odevy, vysoká obuv, topánky a papuče“,

— trieda 28: „Hry, hračky; posilňovacie zariadenia, gymnastické a športové potreby (nezahrnuté do iných tried), vrátane športových lôpt“:



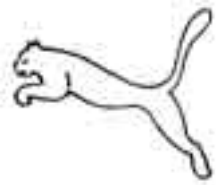
— medzinárodná obrazová ochranná známka vyobrazená nižšie, zapísaná 17. júna 1992 pod číslom 593987 a obnovená do roku 2022, s účinkami v Rakúsku, v krajinách Beneluxu, v Bulharsku, na Cypre, v Chorvátsku, v Španielsku, v Estónsku, vo Fínsku, vo Francúzsku, v Grécku, v Maďarsku, v Taliansku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, v Portugalsku, v Spojenom kráľovstve, v Českej republike, v Rumunsku, v Slovinsku a na Slovensku, označujúca najmä nižšie vymenované výrobky patriace do tried 18, 25 a 28 a ktoré pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto popisu:

— trieda 18: „Výrobky z kože a/alebo jej imitácie (zaradené v tejto triede); kabelky a iné puzdrá, ktoré nie sú prispôsobené tovarom, ktorý majú obsahovať, ako aj malé predmety z kože, najmä peňaženky, náprsné tašky, puzdrá na kľúče; kabelky, tašky na doklady (aktovky), úložné a nákupné tašky, aktovky a školské tašky, turistické batohy, ruksaky, vrecká, športové tašky, cestovné tašky a úložné cestovné tašky a cestovné tašky z kože a jej imitácie, koženky, tkaniny a textilné materiály alebo náhrady za kožu; kožené cestovné tašky; traky (remienky); zvieracie kože; lodné kufre a kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče a sedlárske výrobky“,

— trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy; súčasti a komponenty obuvi, podrážky, protizápachové a ortopedické vložky do obuvi, podpätky, sáry čižiem; protišmykové pomôcky na obuv, skoby a hroty; podšívky, vrecká na odevy; korzetové výrobky; pracovná obuv, papuče, šlapky a tkané papuče; hotové predmety pre obuv, vychádzková, športová a voľnočasová, tréningová, joggingová, gymnastická, kúpacia a fyziologická obuv (zaradené v tejto triede), obuv na tenis; gamaše a chrániče predkolenia, kožené gamaše a chrániče predkolenia, legíny, ovinovačky, gamaše na cvičenie; tréningové oblečenie, gymnastické dresy, futbalové trenírky a tričká, tenisové tričká a krátke nohavice, plavky a plážové oblečenie, pánske spodky a plavky a dámske plavky, vrátane dvojdielnych, športové a vychádzkové oblečenie (vrátane pleteného oblečenia a z džersej), aj pre fyzický tréning, jogging alebo vytrvalostný beh a gymnastické cvičenia, šortky a lýtkové nohavice na šport, pleteniny, svetre, tričká, teplákové bundy, tenisové a lyžiarske oblečenie; tepláky a vychádzkové oblečenie, tepláková súprava do každého počasia, pančuchy (pančuchové nohavice pre mužov), futbalové ponožky, rukavice, vrátané kožených rukavíc, a jej imitácie alebo koženky, klobúky a čiapky, gumičky do vlasov, čelenky do vlasov a čelenky proti poteniu, šatky, šály, šatky na hlavu, šatky na krk, opasky, kabáty a vetrovky, plášte do dažďa, kabáty, montérky, saká, sukne, lýtkové nohavice a nohavice, pulóvre a spojené koordinované komplety viacerých častí odevov a spodnej bielizne; spodná bielizeň“,

— trieda 28: „Hry, hračky, vrátane zmenšenín topánok a lôpt (užívaných ako hračky); cvičebné stroje a zariadenia na tréning, gymnastické a športové predmety (zaradené v tejto triede); lyžiarska výstroj, tenisová výstroj a rybárska výstroj; lyže, viazanie na lyže, lyžiarske palice; lyžiarske hrany, obaly na lyže; lopty a balóny, vrátane športových lôpt a balónov a lôpt a balónov na hranie; činky, gule, disky, oštepy; tenisové rakety, pingpongové rakety a stolnotenisové rakety, badmintonové a squashové rakety, kriketové pálky, golfové palice, hokejky; tenisové a loptičky a zariadenie na hádzanie loptičiek; kolieskové korčule a korčule, kombinácia topánok na kolieskové korčule, aj s posilnenými vložkami; stoly pre stolný tenis; gymnastické kuželky, športové kruhy, športové siete, bránky a siete na loptičky; športové

rukavice (príslušenstvo hry); bábiky, oblečenie pre bábiky, topánky pre bábiky, klobúčiky a čiapky pre bábiky, opasky pre bábiky, zásterky pre bábiky; nákolenníky, chrániče na lakte, chrániče členkov a leginy na šport; ozdoby na vianočný stromček“:



7 Na podporu svojej námietky založenej na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa žalobkyňa odvoláva na dobré meno skorších ochranných známok vo všetkých členských štátoch a pre všetky výrobky vymenované v bode 6 vyššie.

8 Dňa 10. marca 2014 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu. Pokiaľ ide o dobré meno skoršej ochrannej známky č. 593987, domnieva sa, že z dôvodov hospodárnosti konania nebolo potrebné preskúmať dôkazy predložené žalobkyňou na účely preukázania jej extenzívneho používania a jej dobrého mena, a že sa preskúmanie vykonalo na základe predpokladu, podľa ktorého má uvedená skoršia ochranná známka „vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť“.

9 Dňa 7. mája 2014 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

10 Rozhodnutím z 19. decembra 2014 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO odvolanie zamietol. Po prvé sa domnieval, že skoršie ochranné známky a prihlasovaná ochranná známka majú určitý stupeň vizuálnej podobnosti a používajú ten istý pojem „skáčucu mačkovitú šelmu evokujúcu pumu“. Po druhé odvolací senát zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého námietkové oddelenie potvrdilo existenciu dobrého mena skorších ochranných známok z dôvodu, že námietkové oddelenie sa uspokojilo v záujme hospodárnosti konania s tvrdením, že v prejednávanom prípade nebolo potrebné posúdiť dôkazy dobrého mena predložené žalobkyňou a že preskúmanie sa vykonalo na základe predpokladu, že skoršia ochranná známka č. 593987 mala „vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť“. Odvolací senát následne preskúmal a zamietol dôkazy dobrého mena skorších ochranných známok týkajúcich sa tovarov uvedených v bode 6 vyššie. Po tretie odvolací senát sa domnieval, že aj keby sa dobré meno skorších ochranných známok muselo považovať za preukázané, námietka založená na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa musí zamietnuť, lebo ani iné podmienky, a to existencia neoprávneného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok alebo spôsobené poškodenie, neboli splnené.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

12 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti dôkazov predložených prvýkrát pred Všeobecným súdom

13 Na úvod sa EUIPO domnieva, že obrázky reprodukované v bode 56 žaloby, ktoré sú získané z internetovej stránky tretích osôb, predstavujú „nové dokumenty“, ktoré sú neprípustné.

14 Tieto obrázky, ktoré boli po prvýkrát predložené až Všeobecnému súdu, nemožno vziať do úvahy. Žaloba predložená Všeobecnému súdu totiž smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009, v dôsledku čoho úlohou Všeobecného súdu nie je znovu skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty, ktoré boli prvý raz predložené až v konaní pred ním. Vyššie uvedené obrázky je preto potrebné zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR A FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 19 a citovanú judikatúru].

O veci samej

15 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby v podstate predkladá tri žalobné dôvody, založené, po prvé na porušení zásad právnej istoty a riadnej správy vecí verejných v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol dôkazy týkajúce sa dobrého mena skorších ochranných známok a dospel k záveru, že ich dobré meno nebolo preukázané, po druhé na porušení článkov 75 a 76 nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát preskúmal dôkazy týkajúce sa dobrého mena skorších ochranných známok, zatiaľ čo námietkové oddelenie neuskutočnilo takéto preskúmanie, a po tretie na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia.

16 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, ktorý je založený na porušení zásad právnej istoty a dobrej správy vecí verejných, žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát zamietnutím dôkazov žalobkyne o dobrom mene skorších ochranných známok a tým, že sa odchýlil od svojej rozhodovacej praxe o dobrom mene skorších ochranných známok, porušil zásady právnej istoty a riadnej správy vecí verejných. Na podporu tohto žalobného dôvodu tak uvádza žalobkyňa dve tvrdenia, jedno sa týka zamietnutia odvolacieho senátu zohľadniť dôkazy, ktoré neboli preložené do jazyku konania, a druhé sa týka okolnosti, že odvolací senát sa odchýlil od svojej rozhodovacej praxe.

17 V prejednávanom prípade uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nasledujúce dôkazy: dva prieskumy trhu týkajúce sa Francúzska (2008) a Švédska (2011), pätnásť rozhodnutí vnútroštátnych úradov pre ochranné známky, z toho tri rozhodnutia prijal Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Poľský patentový úrad), štyri prijal Institut national de la propriété industrielle (INPI, Francúzsky inštitút priemyselného vlastníctva), jedno prijal Instituto nacional da propriedade industrial (INPI, Portugalský inštitút priemyselného vlastníctva) a sedem prijal Oficina Española de Patentes y Marcas (Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky), ako aj rozsudok zo 7. novembra 2013, Budziewska/ÚHVT – Puma (skáčuca mačkovitá šelma) (T-666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584). Dospel k názoru, že prieskum trhu týkajúci sa Švédska nebol relevantný, keďže námietka nebola založená na skorších právach vo Švédsku, a že prieskum trhu týkajúci sa Francúzska nebol predložený v jazyku konania, ktorým bola angličtina, čím došlo k porušeniu pravidla 19 ods. 1, 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189). Okrem toho uvádza, že tento posledný prieskum sa realizoval päť rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky, takže je ťažké vedieť, na akom základe bol tento prieskum trhu vykonaný a na aké výrobky sa údajné dobré meno vzťahuje. Podobným spôsobom odvolací senát uvádza, že dve z troch rozhodnutí Poľského patentového úradu a rozhodnutia Španielskeho úradu pre patenty a ochranné známky neboli preložené do jazyka konania a musia sa preto zamietnuť. Pokiaľ ide o rozhodnutie Poľského patentového úradu z roku 2008 a rozhodnutia Francúzskeho inštitútu priemyselného vlastníctva, ktoré boli preložené, odvolací senát konštatoval, že bolo ťažké vedieť, z akých dôkazov vychádzali tieto

vnútroštátne úrady pri rozhodovaní o dobrom mene skorších ochranných známok. Ako príklad uviedol, že rozhodnutie francúzskeho inštitútu priemyselného vlastníctva z 13. novembra 2012 uvádza iba dokumenty predložené na osvedčenie skutočnosti, že obrazový prvok skoršej ochrannej známky, pozostávajúci z vyobrazenia pumy, bol všeobecne známy verejnosti v oblasti obliekania, ale nebolo možné overiť presnosť tohto tvrdenia bez dôkazov dobrého mena, ktoré boli predložené v rámci tohto vnútroštátneho konania. V tejto súvislosti pripomenul povinnosť posúdiť dobré meno na základe dôkazov predložených namietajúcou stranou v súlade s pravidlom 19 ods. 1 a 4 nariadenia č. 2868/95 a zdôraznil, že dokumenty predložené v iných konaniach môžu byť zahľadené, iba ak boli vyslovene uvedené a identifikované účastníkom, ktorý sa na ne odvoláva. Odvolací senát nakoniec pripomína, že v každom prípade sa zákonnosť rozhodnutí EUIPO musí posudzovať iba na základe nariadenia č. 207/2009, ako ho vykladá súd Európskej únie a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe EUIPO alebo vnútroštátnych úradov. Na záver odvolací senát dospel k názoru, že celkovo boli dôkazy nedostatočné na preukázanie dobrého mena skorších ochranných známok týkajúcich sa dotknutých výrobkov v akomkoľvek členskom štáte.

18 Pred preskúmaním dvoch tvrdení žalobkyne je potrebné pripomenúť, že podľa článku 41 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie právo na riadnu správu vecí verejných zahŕňa najmä povinnosť administratívneho orgánu odôvodniť svoje rozhodnutia.

19 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že povinnosť odôvodnenia v rozhodnutiach EUIPO má dvojaký cieľ, na jednej strane oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli chrániť svoje práva, a na druhej strane umožniť súdu Únie preskúmať zákonnosť rozhodnutia [rozsudky z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, EU:C:2004:649, body 64 a 65, a z 28. novembra 2013, Herbacin cosmetic/ÚHVT – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE), T-34/12, neuverejnený, EU:T:2013:618, bod 42].

20 Treba tiež uviesť, že Súdny dvor rozhodol, že s ohľadom na zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných je EUIPO povinný v rámci pokynov o prihláške ochrannej známky Európskej únie zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako. Súdny dvor však dodal, že zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných musia byť uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Preto sa osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie. Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 74 až 77).

21 Pokiaľ ide o prvé tvrdenie žalobkyne, týkajúce sa odmietnutia odvolacieho senátu zohľadniť niektoré dôkazy, ktoré neboli preložené, žalobkyňa tvrdí, že prieskum trhu týkajúci sa Francúzska je síce vydaný vo francúzštine, ale nebolo potrebné ho preložiť, keďže bol „úplne výstižný“, pokiaľ ide o dobré meno skorších ochranných známok. Okrem toho ten istý prieskum bol predložený v rámci iných námietkových konaní bez toho, že by EUIPO podal nejakú námietku.

22 EUIPO podáva proti tomuto tvrdeniu námietku s odkazom na pravidlo 19 nariadenia č. 2868/95.

23 Pravidlo 19 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že „informácia a dôkaz uvedený v odsekoch 1 a 2 [tohto článku] je v jazyku konania alebo je preklad priložený“, ktorý „sa predkladá v lehote stanovenej na predloženie pôvodného dokumentu“. Pravidlo 19 ods. 4 nariadenia č. 2868/95 stanovuje,

že „[EUIPO] neberie do úvahy písomne predložené dokumenty [písomné podania alebo dokumenty – *neoficiálny preklad*] alebo ich časti, ktoré neboli predložené alebo ktoré neboli preložené do jazyka konania v lehote, ktorú stanovil [EUIPO].“

24 Pravidlo 19 nariadenia č. 2868/95 je jasné a presné a umožňuje žalobkyni byť oboznámený s tým, čo musí robiť od začiatku námietkového konania, pokiaľ ide o dôkazy, ktoré sú v inom jazyku než je jazyk konania, aby sa zachovala zásada právnej istoty.

25 Je teda potrebné konštatovať, že odvolací senát správne dospel k názoru, že dokumenty, ktoré neboli preložené do jazyka konania, nemôžu byť zohľadnené. Fakt, že prieskum týkajúci sa Francúzska mohol byť „úplne výstižný“ alebo že sa mohol pripustiť bez prekladu do predchádzajúcich konaní, nemôžu takéto závery spochybniť. Pravidlo 19 nariadenia č. 2868/95 to totiž odôvodňuje potrebou dodržiavania zásady kontradiktórnosti konania, rovnako ako aj zásady rovnosti zbraní oboch účastníkov konania v konaniach *inter partes* [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6 novembra 2007, SAEME/ÚHVT – Racke (REVIAN’s), T-407/05, EU:T:2007:329, bod 35 a citovanú judikatúru].

26 Okrem toho z judikatúry citovanej v bode 20 vyššie vyplýva, že zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných musia byť uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Skutočnosť, že pravidlo 19 nariadenia č. 2868/95 mohlo byť porušené v iných veciach, nie je teda v tomto prípade relevantná.

27 Je preto potrebné zamietnuť prvé tvrdenie, ktorého sa žalobkyňa domáha na podporu svojho prvého žalobného dôvodu.

28 Pokiaľ ide o druhé tvrdenie, žalobkyňa tvrdí, že sa odvolací senát dopustil nesprávneho právneho posúdenia odklonením sa od rozhodovacej praxe EUIPO, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva, ako aj od viacerých rozhodnutí vnútroštátnych úradov a rozsudku zo 7. novembra 2013, Félin bondissant (T-666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584). Všetky tieto rozhodnutia dospeli k presvedčeniu o existencii dobrého mena skorších ochranných známok. Išlo o dôkaz vlastný ochranným známkam, ktorých dobré meno bolo uznané, ktoré nemôže závisieť od ochranných známok, ktoré sú predmetom námietky. Odvolací senát teda nevysvetlil, čo odôvodňuje takéto odchýlenie, pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutia.

29 EUIPO toto tvrdenie spochybňuje. Po prvé sa domnieva, že žalobkyňa nemôže namietať, že odvolací senát nezohľadnil dôkazy dobrého mena, dovolávaním sa skoršej rozhodovacej praxe. EUIPO v podstate odkazuje na odôvodnenie uvedené v bode 20 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa zákonnosť rozhodnutí EUIPO musí posudzovať iba na základe nariadenia č. 207/2009, ako ho vykladá súd Únie a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe EUIPO alebo vnútroštátnych úradov, keďže sa jeho rozhodovacia prax neuplatňuje automaticky, každá vec je právne a vecne osobitne charakteristická a môže viesť k odlišným záverom.

30 V prejednávanom prípade je potrebné uviesť, že žalobkyňa zdôraznila vo svojich písomnostiach pred námietkovým oddelením aktuálnu rozhodovaciu prax EUIPO, ktorou dospela k dobrému menu a k širokej známosti skorších ochranných známok u verejnosti. Z rozhodnutia EUIPO z 30. mája 2011 (námietka B1291618) totiž vyplýva, že skoršia ochranná známka č. 480105 bola zohľadnená na základe veľkého počtu dôkazov ako ochranná známka s veľmi dobrým menom, prinajmenšom vo Francúzsku, zohľadniac jeho používanie na trhu, týkajúc sa tovarov zaradených do triedy 25 (odevy, vysoká obuv, topánky a papuče). V tomto rozhodnutí boli vymenované najmä tieto dôkazy: história podniku a články z novín, výňatky z jeho internetových stránok, obrázky svetoznámej tenisovej hráčky oblečenej do výrobkov žalobkyne, články z novín ukazujúce známe futbalové družstvá oblečené do výrobkov žalobkyne, katalógy obuvi a oblečenia s dátumom 1996 až 1998 s obrázkami výrobkov žalobkyne, dokumenty ukazujúce sponzorské činnosti žalobkyne v oblasti motošportu, kópie časopisu *Sporting Goods intelligence* z rokov 2002 až 2007 obsahujúce informácie z oblasti športu a uvádzajúce ochrannú známku žalobkyne alebo meno podniku Puma, kópie článkov a reklamu v množstve časopisov vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, krajinách Beneluxu, Taliansku, Spojenom kráľovstve,

Rumunsku a Grécku, výročná správa za rok 2007 ukazujúca, že náklady na marketing sa zvýšili z 29 miliónov eur v roku 1997 na 424,9 miliónov eur v roku 2007. EUIPO vysvetlil, že z poskytnutých dôkazov vyplýva, že táto skoršia ochranná známka bola používaná „dlhodobo a intenzívne“ a vo všeobecnosti bola známa na dotknutých trhoch, kde mala „upevnenú pozíciu“ medzi „vedúcimi ochrannými známkami“, ako tiež vyplýva z „rôznych a nezávislých zdrojov“. Okrem toho EUIPO uviedol rôzne odkazy v tlači (napríklad *Votre Beauté*, *Maximal*, *Femme Actuelle*, *Le Point*, *Têtu*, *Paris Match*, *Biba*, *Vogue*, *Glamour*, atď.), ktoré okrem iných dôkazov preukazujú, že ochranná známka má zvýšený stupeň uznania u dotknutej skupiny verejnosti. Podľa rozhodnutia EUIPO z 30. augusta 2010, ktoré sa týka námietky B1287178, skoršia ochranná známka č. 593987 sa taktiež považovala v zmysle viacerých poskytnutých dôkazov ako majúca veľmi dobrú povesť u užívateľov v Únii, pokiaľ ide o oblečenie, topánky, pokrývky hlavy, športových potrieb, ktoré nie sú zaradené do iných tried. Vo svojom rozhodnutí z 20. augusta 2010 o námietke B1459017 tak dospel EUIPO k záveru, že skoršia ochranná známka č. 593987 má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jej „dlhodobého a intenzívneho“ používania a jej „silného stupňa uznania“.

31 Tieto skoršie rozhodnutia EUIPO, na ktoré riadne poukazuje žalobkyňa, nie sú ani preskúmané, ani dokonca uvedené v napadnutom rozhodnutí, keďže sa odvolací senát uspokojil s pripomenutím, že EUIPO nebol viazaný svojou skoršou rozhodovacou praxou.

32 Okrem toho závery, ku ktorým tieto rozhodnutia dospeli, pokiaľ ide o dobré meno skorších ochranných známok, boli potvrdené predloženými rozhodnutiami vnútroštátnych úradov. V rozpore s tvrdeniami odvolacieho senátu rozhodnutie Poľského patentového úradu zo 4. júla 2008 bolo zamerané na podrobné dôkazy, o ktoré sa opieral vo svojom posúdení dobrého mena skorších ochranných známok (medzi ktorými bola aj skoršia ochranná známka č. 593987). Poľský patentový úrad tak uviedol detailne globálne marketingové kampane a reklamu žalobkyne a sponzorské akcie športových osobností. Konštatoval najmä, že podnik pôsobí na trhu od roku 1948, teda 60 rokov pred rozhodnutím, a že ochranná známka vyobrazujúca skáčucu mačkovitú šelmu je v Poľsku známa už mnoho rokov. Na základe dôkazov, ktoré posúdil ako „spoľahlivé, logické a koherentné“, preukazujúce dôveryhodným spôsobom úsilie žalobkyne v oblasti podpory jej ochrannej známky, sa domnieva, že ochranné známky žalobkyne predstavujúce skáčucu mačkovitú šelmu sa používali intenzívnym spôsobom v obchode a z tohto dôvodu nadobudli dobré meno. Okrem toho rozhodnutia francúzskeho INPI, najmä tie z 10. apríla 2013, 25. októbra a 13. novembra 2012 a rozhodnutie portugalského INPI z 10. marca 2009, hoci nespresňujú dôkazy, na ktorých sú založené ich závery, sú všetky v súlade, pokiaľ ide o existenciu širokého uznania dotknutou skupinou verejnosti (najmä v oblasti obliekania) alebo všeobecnú známosť skorších ochranných známok žalobkyne. Z rozsudku zo 7. novembra 2013, Félin bondissant (T-666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 36) uvádzanom žalobkyňou, nakoniec vyplýva, že „dizajn [zodpovedajúci skorším ochranným známkam má] dobré meno“. Ak aj išlo o konanie o neplatnosť dizajnu, návrh na zrušenie bol založený na skorších dizajnoch „sprístupnených“ v medzinárodných registroch ochranných známok žalobkyne, vrátane skorších ochranných známok.

33 Je potrebné teda uviesť, že na jednej strane dobré meno skorších ochranných známok určil EUIPO v troch nedávnych rozhodnutiach, ktoré boli potvrdené viacerými vnútroštátnymi rozhodnutiami, a že tieto rozhodnutia sa týkali tých istých skorších ochranných známok, zhodných alebo podobných výrobkov s predmetnými výrobkami a určitých členských štátov dotknutých s prejednávanom prípade. Na druhej strane je určenie dobrého mena skorších ochranných známok skutkovým zistením, ktoré nezávisí od prihlasovanej ochrannej známky, ako to tvrdí žalobkyňa.

34 Za týchto okolností je potrebné konštatovať, že v zmysle judikatúry uvedenej v bode 20 vyššie, podľa ktorej je EUIPO povinný zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako, a pokiaľ ide o jeho povinnosť odôvodnenia, odvolací senát sa nemôže odkloniť od rozhodovacej praxe EUIPO bez toho, aby neposkytol aspoň vysvetlenie dôvodov, ktoré ho viedli k tomu, že fakty o dobrom mene

skorších ochranných známok vykonaných v týchto rozhodnutiach neboli alebo už neboli relevantné. Odvolací senát totiž neuvádza žiadny odkaz na zníženie tohto dobrého mena od vyššie uvedených nedávnych rozhodnutí, ani prípadnú nezákonnosť tejto rozhodovacej praxe.

35 Po druhé EUIPO tvrdí, že tieto rozhodnutia nemohli byť zohľadnené z dôvodu, že žiadny z nich neobsahoval dôkazy o dobrom mene skorších ochranných známok, ktoré boli predložené v rámci týchto konaní. Zdôrazňuje, že žalobkyňa mala znova predložiť dôkazy o dobrom mene, ktoré už predložila v týchto iných skorších konaniach alebo na ne presne odkázať.

36 V zmysle pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia č. 2868/95 ak je odvolanie zamerané proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, odvolací senát obmedzí preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehotách, ktoré stanovilo námietkové oddelenie, ak odvolací senát nedospeje k záveru, že by sa mali vziať do úvahy nové alebo dodatočné skutočnosti a dôkazy podľa článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Nariadenie č. 2868/95 teda výslovne stanovuje, že odvolací senát má počas preskúmania odvolania zameraného proti rozhodnutiu námietkového oddelenia voľnú úvahu vyplývajúcu z pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia č. 2868/95 a článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, aby rozhodol, či je alebo nie je potrebné zohľadniť nové alebo dodatočné skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli predložené v lehotách, ktoré stanovilo námietkové oddelenie (rozsudok z 3. októbra 2013, Rintisch/ÚHVT, C-120/12 P, EU:C:2013:638, body 31 a 32).

37 Za okolností prejednávaného konania preto v zmysle svojej skoršej nedávnej rozhodovacej praxe, opierajúcej sa o množstvo relatívne početných rozhodnutí vnútroštátnych úradov a rozsudku Všeobecného súdu, mal odvolací senát v súlade so zásadou riadnej správy vecí verejných, ako je vysvetlená v bodoch 18 až 20 vyššie, buď vyžadovať od žalobkyne, aby predložila dodatočné dôkazy dobrého mena skorších ochranných známok – aj keby ich odvolací senát odmietol – ako mu to umožňuje pravidlo 50 ods.1 tretí pododsek nariadenia č. 2868/95, alebo uviesť dôvody, pre ktoré si myslí, že konštatované skutočnosti v týchto skorších rozhodnutiach o dobrom mene skorších ochranných známok sa v prejednávanom konaní musia zamietnuť. Toto bolo o to viac potrebné, že určité z týchto rozhodnutí uvádzajú veľmi detailným spôsobom dôkazy, na ktorých sú založené ich posúdenia dobrého mena skorších ochranných známok, a táto ich existencia mala zaujať pozornosť odvolacieho senátu.

38 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že došlo k porušeniu zásady riadnej správy vecí verejných, najmä povinnosti EUIPO odôvodniť svoje rozhodnutia.

39 Prvý žalobný dôvod sa preto musí prijať.

40 Tento samotný záver však nepostačuje na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Je totiž potrebné poznamenať, že odvolací senát tiež subsidiárne rozhodol o otázke, či boli splnené iné nevyhnutné podmienky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, teda existencia ujmy spôsobenej na rozlišovacej spôsobilosti alebo na dobrom mene skorších ochranných známok alebo z nich neoprávnene nadobudnutý prospech.

41 V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť, že nesprávne právne posúdenie, ktorého sa dopustil odvolací senát, je spôsobilé mať určujúci vplyv na výsledky námietky. Je pravda, že odvolací senát založil svoje posúdenie existencie ujmy v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 na domnienke, že dobré meno skorších ochranných známok bolo preukázané. Sila dobrého mena skorších ochranných známok je však zohľadnená v celkovom posúdení existencie ujmy v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, tak pokiaľ ide o posúdenie vzťahu medzi ochrannými známkami, ako aj posúdenie zásahu v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, čo sú samostatné a nevyhnutné podmienky.

42 Existencia vzťahu medzi ochrannými známkami sa má totiž posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, medzi ktorými sú sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej

ochrannej známky (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 41, 42 a 53, a z 12. marca 2009, Antartica/ÚHVT, C-320/07 P, neuverejnený, EU:C:2009:146, bod 45). Rovnako ako existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami treba existenciu niektorého zo zásahov podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 alebo existenciu vážneho rizika, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, medzi ktorými sa nachádzajú aj kritériá, ako je sila dobrého mena skoršej ochrannej známky a vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 42 a 68). Okrem toho čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno tejto ochrannej známky dôležitejšie, tým jednoduchšie bude konštatovať existenciu zásahu (pozri rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 69 a citovanú judikatúru).

43 Keďže však odvolací senát neuskutočnil úplné preskúmanie dobrého mena skorších ochranných známok, Všeobecný súd nedokáže rozhodnúť o žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 72 a 73; zo 14. decembra 2011, Völkl/ÚHVT – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, bod 63, a z 29. marca 2012, You-Q/ÚHVT – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, neuverejnený, EU:T:2012:177, bod 75 a citovanú judikatúru].

44 Prvému odvolaciemu dôvodu preto treba vyhovieť a zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamietlo námietku žalobkyne, bez potreby preskúmať ostatné žalobné dôvody, ktoré žalobkyňa predložila.

O trovách

45 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

46 Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 19. decembra 2014 (vec R 1207/2014-5) sa zrušuje.**

2. **EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Puma SE.**

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 9. septembra 2016.

Podpisy