



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

1. února 2018 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka Marlboro – Relativní důvod pro zamítnutí – Dobré jméno – Předložení důkazů poprvé před odvolacím senátem – Posuzovací pravomoc odvolacího senátu – Článek 76 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001] – Pravidlo 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“

Ve věci T-105/16,

Philip Morris Brands Sàrl, se sídlem v Neuchâtelu (Švýcarsko), zastoupená L. Alonso Domingem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem a M. Simandlovou, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Explosal Ltd, se sídlem v Larnace (Kypr), zastoupená D. McFarland, barrister,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. ledna 2016 (věc R 2775/2014-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Philip Morris a Explosal,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (zpravodaj) a E. Perillo, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: X. Lopez Bancalari, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 17. března 2016,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 26. května 2016,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 15. června 2016,

po jednání konaném dne 12. května 2017,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 1. července 2011 podala vedlejší účastnice, společnost Explosal Ltd, 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), ve znění pozdějších předpisů, [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí zejména do třídy 34 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: „Váčky na tabák; tabák; tabák ke kouření; tabák, doutníky a cigarety; usušený tabák“.
- 4 Dne 28. května 2013 bylo obrazové označení znázorněné v bodě 2 výše zapsáno jako ochranná známka Evropské unie.
- 5 Dne 15. ledna 2014 podala žalobkyně, společnost Philip Morris Brands Sàrl, návrh na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky na základě čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], vykládaného ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001].
- 6 Návrh na prohlášení neplatnosti vycházel ze třinácti starších obrazových ochranných známek.

- 7 Rozhodnutím ze dne 8. září 2014 zrušovací oddělení zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti poté, co z důvodů hospodárnosti řízení porovnálo zpochybněnou ochrannou známku hlavně s následující starší mezinárodní ochrannou známkou zapsanou pod č. 1064851 (dále jen „starší ochranná známka“):



- 8 Zrušovací oddělení na straně jedné dospělo k závěru, že nízká podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami nevedla k nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a že na straně druhé, co se týče čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, žalobkyně nepředložila žádný důkaz, který by prokazoval dobré jméno starší ochranné známky.
- 9 Dne 29. října 2014 podala žalobkyně odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení. Dne 10. listopadu 2014 rovněž podala žádost o navrácení do původního stavu z důvodu, že jí nebylo umožněno předložit důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky zrušovacímu oddělení.
- 10 Dne 5. prosince 2014 zrušovací oddělení zamítlo žádost o navrácení do původního stavu vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala veškerou obezřetnost vyžadovanou za účelem dodržení lhůty stanovené pro předložení dokumentů na podporu jejího návrhu na prohlášení neplatnosti. Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí nepodala odvolání.
- 11 Rozhodnutím ze dne 4. ledna 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát zamítl odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
- 12 Zprvým odvolací senát odmítl argumenty žalobkyně vycházející z údajného porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Odvolací senát konstatoval, že dominantními prvky kolidujících obrazových označení jsou slovní prvky „marlboro“ a „raquel“, kdežto geometrický tvar tmavé barvy uvedený v horní části označení, „tvar střechy“ požadovaný žalobkyní, představuje spíše „ozdobu“ než rozlišující prvek. Odvolací senát měl tedy za to, že navzdory totožnosti dotčených výrobků si dotčená obrazová označení nejsou podobná nebo mají velmi nízký stupeň podobnosti, což vylučuje jakékoli nebezpečí záměny.
- 13 Zadruhé odvolací senát odmítl důkazy předložené poprvé před ním, které se týkaly vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky získané užíváním, zejména jejího grafického prvku „ve tvaru střechy“. Odvolací senát v tomto ohledu vycházel z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 95 odst. 2 nařízení 2017/1001), který mu svěřuje širokou posuzovací pravomoc k rozhodnutí, zda je či není namístě přihlížet k opožděně předloženým skutečnostem a důkazům. Kromě toho na základě pravidla 50 odst. 1 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) se přezkum odvolání omezí na důkazy předložené v prvním stupni. Přípustnost nových důkazů je tedy podmíněna tím, že jsou doplňkové, což podle odvolacího senátu v projednávané věci nebylo.
- 14 Odvolací senát posoudil faktory, které podle žalobkyně odůvodňovaly nepředložení důkazů před zrušovacím oddělením, zejména tvrzení žalobkyně, že jejím záměrem bylo předložit tyto důkazy po vyjádření vedlejší účastnice a že vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neodpověděla ve stanovené

lhůtě, byla kontradiktorní část řízení ukončena. Odvolací senát měl za to, že toto odůvodnění není přesvědčivé, a to z následujících důvodů. Zaprvé pravidlo 37 písm. b) bod iv) nařízení č. 2868/95 by mělo být vykládáno tak, že od osob navrhujiících prohlášení neplatnosti vyžaduje, aby předložily své argumenty a důkazy v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti. Zadruhé pravidlo 40 odst. 2 nařízení č. 2868/95 [nyní čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení č. 207/2009 a zrušuje nařízení č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (Úř. věst. 2017, L 205, s. 1)], umožňuje, aby zrušovací oddělení rozhodlo o návrhu na prohlášení neplatnosti na základě důkazů, které má k dispozici, a to i bez vyjádření vedlejší účastnice. Zatřetí s ohledem na to, že neexistuje žádné časové omezení pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti, měla žalobkyně dostatek času shromáždit důkazy, které považovala za nezbytné připojit ke svému návrhu.

- 15 S ohledem na všechny tyto úvahy odvolací senát rozhodl, že nezohlední důkazy, které žalobkyně předložila poprvé před ním.
- 16 Zatřetí odvolací senát odmítl argumenty žalobkyně vycházející z údajného porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jelikož důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky byl poprvé předložen před odvolacím senátem, a tudíž nemohl být zohledněn. Kromě toho měl odvolací senát za to, že i kdyby toto dobré jméno bylo prokázáno, velmi nízký stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami by nepostačoval k tomu, aby si veřejnost mezi těmito ochrannými známkami mohla vytvořit spojitost.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 17 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou nebo, podpůrně, vrátil věc odvolacímu senátu, aby provedl důkladnější posouzení s ohledem na předložené důkazy týkající se dobrého jména a zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;
 - uložil EUIPO a vedlejší účastníci náhradu nákladů řízení.
- 18 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:
- žalobu zamítl;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
- 19 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:
- žalobu zamítl;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 20 Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, druhý z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 76 odst. 1 téhož nařízení (nyní čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001), a třetí z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

- 21 Prvním žalobním důvodem žalobkyně v podstatě odvolacímu senátu vytýká, že odmítl zohlednit důkazy týkající se dobrého jména a vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, které předložila poprvé před odvolacím senátem. Odvolací senát tak v napadeném rozhodnutí podle jejího názoru porušil článek 76 nařízení č. 207/2009.
- 22 Druhý žalobní důvod žalobkyně sestává ze dvou částí. V rámci první části žalobkyně odvolacímu senátu vytýká omyly při globálním posouzení nebezpečí záměny mezi zpochybněnou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou. V rámci druhé části žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky v rozporu s čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- 23 Třetím žalobním důvodem žalobkyně v podstatě tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že i kdyby byl zohledněn důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky, byl by stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními nedostatečný k tomu, aby si mezi nimi spotřebitelé mohli vytvořit spojitost.
- 24 Pro účely tohoto rozsudku Tribunál nejprve společně přezkoumá první žalobní důvod a druhou část druhého žalobního důvodu, jelikož se oba týkají výkladu článku 76 nařízení č. 207/2009.
- 25 Žalobkyně vytýká EUIPO, že nesprávně uplatnil čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, vykládaný ve spojení s pravidlem 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95, pokud jde o to, že odvolací senát odmítl důkazy týkající se dobrého jména a vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důvodu, že byly předloženy poprvé před ním.
- 26 V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že na základě anglického znění nařízení č. 2868/95 pravidlo 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95 nebrání přijetí nových důkazů, jelikož výrazy „nové“ a „dodatečné“ jsou oba obsaženy ve znění tohoto ustanovení, což znamená, že odvolací senát mohl zohlednit nové skutečnosti a důkazy, to znamená poprvé předložené před tímto senátem. Žalobkyně zdůrazňuje zjevnou relevanci nových důkazů, které předložila před odvolacím senátem, skutečnost, že je další účastnice řízení, a to vedlejší účastnice, mohla účinně napadnout, jakož i výrazný rozpor mezi napadeným rozhodnutím a starším rozhodnutím odvolacího senátu, které bylo vydáno několik měsíců před přijetím napadeného rozhodnutí a týkalo se starší ochranné známky a jejího grafického prvku ve tvaru střechy.
- 27 Žalobkyně nezpochybňuje volné uvážení odvolacího senátu zohlednit skutečnosti a důkazy předložené opožděně, avšak má za to, že toto uvážení se nemůže stát svévolným, když takové nové důkazy mohou být skutečně relevantní pro výsledek řízení. Na podporu tvrzení, že EUIPO nic nezakazuje zohlednit opožděně předložené skutečnosti a důkazy, žalobkyně v tomto ohledu odkazuje na rozsudek ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162). Důvody právní jistoty a řádné správy naopak hovoří ve prospěch přijetí těchto důkazů.
- 28 Mimoto se žalobkyně dovolává staršího rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. února 2015 ve věci R 1585/2013–1 proti majiteli starší obrazové ochranné známky Evropské unie SUPER ROLL (dále jen „rozhodnutí ‚SUPER ROLL‘“), ve kterém bylo uznáno, že ochranná známka Marlboro a její grafický prvek ve tvaru střechy získaly u relevantní veřejnosti v celé Evropské unii „velmi dobré jméno“.
- 29 Žalobkyně tvrdí, že v rámci řízení před odvolacím senátem předložila kopii rozhodnutí „SUPER ROLL“ společně s důkazy, jejichž cílem je prokázat dobré jméno starší ochranné známky. Odvolací senát přitom odmítl jak důkazy, tak obsah rozhodnutí „SUPER ROLL“, máje v rozporu s uvedeným rozhodnutím za to, že geometrický tvar tmavé barvy by byl vnímán jako pouhá „ozdoba“, kterou by si spotřebitelé nezapamatovali.

- 30 Z toho podle žalobkyně vyplývá, že odvolací senát porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tím, že nevzal v úvahu „obecně známé skutečnosti“, a sice dobré jméno a vysokou rozlišovací způsobilost grafického prvku „ve tvaru střechy“ a obchodní úpravy starší ochranné známky. Žalobkyně v podstatě tvrdí, že čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nelze vykládat tak, že zavazuje EUIPO, aby přijal rozhodnutí na základě skutkových předpokladů, které jsou zjevně neúplné nebo „odporují skutečnosti“, *a fortiori* tehdy, jsou-li v rozporu s obsahem starších rozhodnutí vydaných ve stejném kontextu.
- 31 EUIPO tvrdí, že čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 mu přiznává posuzovací pravomoc pro účely rozhodnutí, které musí v tomto smyslu odůvodnit, zda je namístě k informacím předloženým po uplynutí stanovených lhůt přihlédnout, či nikoliv (rozsudek ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 43). Důkazy předložené žalobkyní poprvé před odvolacím senátem přitom nebyly doplňkové důkazy, ale důkazy zcela nové, což je vzhledem k ustálené judikatuře činí nepřijatelnými, jelikož nebyly předloženy v původně stanovené lhůtě [rozsudky ze dne 26. září 2013, Centrotherm Systemtechnik v. OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 86 až 88 a 117, a ze dne 21. listopadu 2013, Recaro v. OHIM – Certino Mode (RECARO), T-524/12, nezveřejněný, EU:T:2013:604, body 62 až 66].
- 32 EUIPO zdůrazňuje, že odvolací senát nicméně přezkoumal, zda by zvláštní okolnosti mohly odůvodnit zohlednění důkazů, které žalobkyně předložila opožděně, před tím, než dospěl k závěru, že tomu tak nebylo, zejména vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje žádné časové omezení pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti a že v projednávané věci žalobkyně záměrně nepředložila důkazy v řízení v prvním stupni.
- 33 EUIPO má za to, že ve světle zásady rovnosti zbraní a řádné správy, jakož i nezbytnosti zajistit řádný průběh a účinnost řízení, odvolací senát správně nepřiznal neoprávněné zvýhodnění jedné straně na úkor druhé strany. Skutečnost, že žalobkyně „naivně“ předpokládala, že mohla důkazy předložit později, nelze podle názoru EUIPO považovat za oprávněný důvod, takové jednání by naopak mělo být považováno za nedbalost.
- 34 Pokud jde o údajnou světovou proslulost grafického prvku „ve tvaru střechy“ starší ochranné známky, která přesahuje rámec prostého ozdobného prvku, EUIPO tvrdí, že žalobkyně nepředložila žádný důkaz o tom, že by tento prvek byl uznán jako označení původu. Jedná se o základní geometrický tvar, a sice pětiúhelník, jehož tři z pěti stran tvoří tvar balíčku cigaret. Nic nenasvědčuje tomu, že spotřebitelé budou věnovat větší pozornost právě tomuto jednoduchému obrazovému prvku, a nikoli rozlišovacímu slovnímu prvku, tj. „marlboro“.
- 35 Pokud jde o skutečnost, že žalobkyně odkazuje na rozhodnutí „SUPER ROLL“, které uznalo vysokou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, EUIPO má za to, že odvolací senát jím není vázán, jelikož toto uznání je omezeno na každé individuální řízení [rozsudek ze dne 23. října 2015, Calida v. OHIM – Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, nezveřejněný, EU:T:2015:804, body 42 až 48]. Opačný závěr by byl v rozporu s právy obhajoby dalšího účastníka řízení o prohlášení neplatnosti a nesprávně by rozšířil zásadu překážky věci pravomocně rozsouzené na správní rozhodnutí.
- 36 Vedlejší účastnice navrhuje zamítnutí žaloby a v podstatě tvrdí, že žaloba přesně nevymezuje žalobní důvody a údajná nesprávná právní posouzení, kterých se odvolací senát dopustil v napadeném rozhodnutí, ale omezuje se na projevy zklamání a nespokojenosti a obecné požadavky. Vedlejší účastnice tvrdí, že napadené rozhodnutí je „solidní“ a nespočívá na nesprávném právním posouzení nebo na nesprávném skutkovém zjištění. Analytické posouzení dotčených ochranných známek, které provedl odvolací senát, bylo podle jejího názoru správné, řádně odůvodněné a v souladu s požadavky čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 207/2009.

- 37 Nejprve je třeba připomenout, že pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 2868/95, použitelné obdobně na řízení o prohlášení neplatnosti, v podstatě stanoví, že odvolací senát omezí přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené před námitkovým oddělením, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy v souladu s čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Podle posledně uvedeného ustanovení EUIPO nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.
- 38 Nařízení č. 207/2009 výslovně stanoví, že odvolací senát má při přezkumu odvolání směřujícího proti rozhodnutí zrušovacího oddělení posuzovací pravomoc vyplývající z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pro účely rozhodnutí, zda je třeba vzít v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy, které nebyly předloženy ve lhůtách stanovených nebo určených zrušovacím oddělením, či nikoli [viz rozsudky ze dne 3. října 2013, Rintisch v. OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, bod 33, a ze dne 24. října 2014, Grau Ferrer v. OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va), T-543/12, nezveřejněný, EU:T:2014:911, bod 23 a citovaná judikatura].
- 39 V tomto ohledu již měl Soudní dvůr příležitost poukázat na to, že francouzské znění pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95 se odlišuje od španělského, německého a anglického znění v jedné podstatné skutečnosti. Zatímco posledně uvedená znění stanoví, že odvolací senát může zohlednit pouze další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy, francouzské znění kvalifikuje tyto skutečnosti a důkazy jako „nové nebo dodatečné“.
- 40 Soudní dvůr vycházel ze všeobecné systematiky a účelu právní úpravy, jejíž součástí je pravidlo 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95 a zejména z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, který představuje jeho právní základ, a dospěl k závěru, že pokud v souvislosti s používáním ochranné známky nebyl ve lhůtě stanovené EUIPO předložen žádný důkaz, posledně uvedený úřad musí námitky zamítnout z úřední povinnosti. Naproti tomu pokud byly důkazy předloženy ve lhůtě stanovené EUIPO, je předložení dodatečných důkazů nadále možné (viz rozsudek ze dne 21. července 2016, EUIPO v. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, body 24 až 26 a citovaná judikatura).
- 41 Soudní dvůr zdůraznil, že je třeba uplatnit tentýž výklad čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pokud jde o důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky, neboť uvedené ustanovení obsahuje pravidlo, které má horizontální roli v systému uvedeného nařízení, jelikož se použije nezávisle na povaze dotyčného řízení. Z toho plyne, že pravidlo 50 nařízení č. 2868/95 nelze vykládat v tom smyslu, že rozšiřuje posuzovací pravomoc odvolacích senátů na nové důkazy (rozsudek ze dne 21. července 2016, EUIPO v. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, bod 27), ale pouze na „dodatečné“ či „doplňkové“ důkazy, které mají doplnit relevantní důkazy předložené ve stanovené lhůtě [viz rozsudek ze dne 11. prosince 2014, CEDC International v. OHIM – Underberg (Tvar stébla trávy v lahvi), T-235/12, EU:T:2014:1058, bod 89 a citovaná judikatura].
- 42 Je tedy třeba určit, zda důkazy předložené poprvé před odvolacím senátem mohly být kvalifikovány jako „dodatečné“ nebo „doplňkové“ ve smyslu pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95.
- 43 Je nesporné, že žalobkyně nepředložila žádný důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky podle pravidla 37 písm. b) bodu iv) nařízení č. 2868/95, tedy v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti, navíc ani v žádném jiném okamžiku během řízení před zrušovacím oddělením, a to i přesto, že v dopise přiloženém k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 15. ledna 2014 uvedla, že „ve vhodném okamžiku“ předloží důkaz o dobrém jménu starší ochranné známky společně se souvisejícími argumenty.
- 44 V projednávané věci je nesporné, že tento úmysl nebyl před ukončením řízení ze strany zrušovacího oddělení o více než šest měsíců později, tedy dne 21. července 2014, realizován.

- 45 Pokud jde o argument žalobkyně vznesený na jednání, podle něhož zrušovacímu oddělení příslušelo, aby ji vyzvalo k doplnění její dokumentace, zejména předložením důkazů týkajících se dobrého jména starší ochranné známky, je třeba uvést, že unijní zákonodárce učinil základní rozdíl mezi podmínkami, které musí splňovat návrh na prohlášení neplatnosti, aby byl přípustný, a dále podmínkami, které se týkají předložení skutečností, důkazů a vyjádření, jakož i podpůrné dokumentace k tomuto návrhu, na které se vztahuje šetření tohoto oddělení. Jen pokud jde o podmínky přípustnosti návrhu na prohlášení neplatnosti, zákonodárce v pravidle 38 odst. 1 nařízení č. 2868/95 (nyní čl. 146 odst. 7 nařízení 2017/1001) a v pravidle 39 odst. 3 téhož nařízení (nyní čl. 15 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 2017/1430) stanovil, že zrušovací oddělení má povinnost umožnit dotčenému účastníku řízení, aby odstranil nedostatky související s jeho návrhem na prohlášení neplatnosti, pokud tyto nedostatky mohou vést k odmítnutí uvedeného návrhu jako nepřipustného, přičemž neexistuje žádná podobná povinnost, pokud je o podmínky vyžadované k tomu, aby bylo možno návrh na prohlášení neplatnosti prohlásit za opodstatněný [viz obdobně rozsudek ze dne 13. června 2002, *Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, EU:T:2002:157, bod 54, a v tomto smyslu obdobně rozsudek ze dne 17. června 2008, *El Corte Inglés v. OHIM – Abril Sánchez a Ricote Saugar (BoomerangTV)*, T-420/03, EU:T:2008:203, bod 66 a citovaná judikatura].
- 46 Proto na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, žádné ustanovení nařízení č. 2868/95 neukládá zrušovacímu oddělení povinnost, aby informoval žalobkyni o skutečnosti, že její návrh na prohlášení neplatnosti nebyl podložen důkazy týkajícími se dobrého jména starší ochranné známky.
- 47 Za těchto okolností, jelikož tvrzení o existenci dobrého jména starší ochranné známky, jak vyplývá z dopisu připojeného k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 15. ledna 2014, představovalo pouhé tvrzení, které nebylo podloženo konkrétními důkazy, nelze důkazy předložené před odvolacím senátem považovat za „dodatečné“ nebo „doplňkové“ důkazy, které mají doplnit důkazy, které již žalobkyně předložila.
- 48 Za těchto podmínek byl odvolací senát v zásadě povinen je nezohlednit v souladu s pravidlem 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95 a s čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.
- 49 Je však ještě třeba přezkoumat argumentaci žalobkyně, podle níž nezohlednění rozhodnutí „SUPER ROLL“ bylo v rozporu s hledisky řádné správy.
- 50 Z písemností ve spisu vyplývá, že rozhodnutí „SUPER ROLL“ se týkalo námitkového řízení zahájeného žalobkyní proti zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie SUPER ROLL na základě její ochranné známky Evropské unie č. 4179801.
- 51 Ze skutkových zjištění učiněných odvolacím senátem v rozhodnutí „SUPER ROLL“ vyplývá, že „Marlboro má dobré jméno a jeho velmi známé balení obsahující prvek trojúhelníku vykazuje vysokou rozlišovací způsobilost“, jakož i to, že „ochranná známka Marlboro a samotný grafický prvek ve tvaru střechy (který je součástí ochranné známky Marlboro) získaly u relevantní veřejnosti v celé Evropě velmi dobré jméno“.
- 52 Když žalobkyně poukázala na relevantnost rozhodnutí „SUPER ROLL“ před odvolacím senátem, její tvrzení bylo v bodě 51 napadeného rozhodnutí zamítnuto z důvodu, že dřívější rozhodnutí se týkalo odlišné situace, jednalo se o odlišnou pozdější ochrannou známku Evropské unie a že důkazy o dobrém jménu starších ochranných známek byly v celém rozsahu předloženy námitkovému oddělení.
- 53 Žalobkyně na rozdíl od tohoto posouzení v podstatě tvrdí, že existence rozhodnutí „SUPER ROLL“ měla postačovat k tomu, aby odvolací senát uznal dobré jméno starší ochranné známky jako „obecně známou skutečnost“, čímž by se vyhnul přijetí rozhodnutí, které by bylo v rozporu s jeho předchozími závěry učiněnými v tomtéž kontextu.

- 54 Tento argument nemůže obstát vzhledem k tomu, že se žalobkyně snaží dosáhnout v podstatě automatického uznání dobrého jména starší ochranné známky pouze na základě dřívější rozhodovací praxe EUIPO.
- 55 Podle ustálené judikatury jsou totiž rozhodnutí, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 207/2009, přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční pravomoci. Proto legalita uvedených rozhodnutí musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno unijním soudem, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (viz usnesení ze dne 14. dubna 2016, *KS Sports v. EUIPO*, C-480/15 P, nezveřejněné, EU:C:2016:266, bod 36 a citovaná judikatura). Z uvedeného vyplývá, že uznání údajného dobrého jména starší ochranné známky odvolacím senátem nezávisí na uznání uvedeného dobrého jména v rámci odlišného řízení týkajícího se odlišných právních a skutkových okolností (obdobně viz rozsudek ze dne 23. října 2015, *dadida*, T-597/13, nezveřejněný, EU:T:2015:804, bod 43).
- 56 Každému účastníku řízení, který se dovolává dobrého jména své starší ochranné známky, tedy přísluší, aby v rámci každého řízení, jehož je účastníkem a na základě skutkových okolností, které považuje za nejvhodnější, prokázal, že uvedená ochranná známka získala toto dobré jméno, aniž by se mohl spokojit s pouhým tvrzením, že tento důkaz byl předložen prostřednictvím uznání takového dobrého jména, a to i pro tutéž ochrannou známku, v rámci odlišného správního řízení (obdobně viz rozsudek ze dne 23. října 2015, *dadida*, T-597/13, nezveřejněný, EU:T:2015:804, bod 45).
- 57 Pokud by stačilo, aby žalobkyně mohla pro účely prokázání dobrého jména starší ochranné známky vycházet z dřívějšího rozhodnutí odvolacího senátu, porušovalo by to jednak práva obhajoby vedlejší účastnice řízení, jelikož tato by nemohla přezkoumat, posoudit a zpochybnit skutkové okolnosti, z nichž odvolací senát vycházel, a dále by tím byla nesprávně rozšířena zásada překážky věci pravomocně rozsouzené na správní rozhodnutí, které se týkalo jiných účastníků řízení, než jsou ti, které se zúčastnili řízení, a bránilo by to kontrole zákonnosti správního rozhodnutí soudem, což by bylo ve zjevném rozporu se zásadou zákonnosti (obdobně viz rozsudek ze dne 23. října 2015, *dadida*, T-597/13, nezveřejněný, EU:T:2015:804, bod 46).
- 58 Z těchto úvah vyplývá, že na rozdíl od tvrzení žalobkyně nebyl EUIPO v žádném případě povinen automaticky uznat dobré jméno starší ochranné známky pouze na základě zjištění učiněných v rámci jiného řízení, v němž bylo vydáno jiné rozhodnutí, v tomto případě rozhodnutí „SUPER ROLL“.
- 59 Co se ještě týče výtky žalobkyně, podle níž dobré jméno starší ochranné známky mělo být uznáno z moci úřední na základě čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, je třeba ji rovněž odmítnout, jelikož z tohoto ustanovení vyplývá, že povinnost EUIPO zkoumat skutečnosti z úřední moci je omezena na relevantní skutečnosti, které by jej mohly vést k uplatnění absolutních důvodů pro zamítnutí na posouzení přihlášky ochranné známky Evropské unie prováděné průzkumovými referenty, a v případě odvolání odvolacími senáty při řízení o zápisu uvedené ochranné známky. Naproti tomu v rámci takového řízení, které je předmětem projednávané věci, přísluší majiteli starší ochranné známky prokázat existenci, platnost a rozsah ochrany uvedené ochranné známky [pokud jde o námitkové řízení, viz rozsudek ze dne 28. září 2016, *Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto v. EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY)*, T-400/15, nezveřejněný, EU:T:2016:569, bod 38].
- 60 Ze souhrnu výše uvedených úvah vyplývá, že dobré jméno starší ochranné známky nelze prokázat na základě domněnek, ale musí spočívat na konkrétních a objektivních skutečnostech, které jej prokazují.
- 61 Důkazy předložené žalobkyní poprvé před odvolacím senátem přitom sledovaly přesně tento cíl. Žalobkyně v podstatě tvrdí, že hlediska právní jistoty a řádné správy vyznívala ve prospěch přijetí opožděně předložených důkazů.

- 62 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že EUIPO je povinen vykonávat své pravomoci v souladu s takovými obecnými zásadami unijního práva, jako je zásada řádné správy (rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 73). Podle čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie právo na řádnou správu zejména zahrnuje právo každého na spravedlivé řešení jeho záležitostí.
- 63 Je přitom zjevně v zájmu řádného výkonu spravedlnosti, aby odvolací senát mohl rozhodovat s plnou znalostí věci, když rozhoduje v rámci řízení, která byla před ním zahájena. Z tohoto důvodu mu přísluší posoudit pečlivě a nestranně skutkové a právní okolnosti nezbytné k výkonu jeho posuzovací pravomoci.
- 64 V projednávaném případě je nesporné, že odvolací senát byl upozorněn na obsah rozhodnutí „SUPER ROLL“, které bylo přijato pouze jedenáct měsíců před přijetím napadeného rozhodnutí, a že tento senát si byl v důsledku toho vědom zjištění uvedených v tomto rozhodnutí, pokud jde o „velmi dobré jméno“ ochranné známky Marlboro a jejího „grafického prvku ve tvaru střechy“, který tvoří neoddělitelnou součást starší ochranné známky dotčené projednávané věci.
- 65 Ve světle judikatury, která vyžaduje, aby EUIPO zohlednil již přijatá rozhodnutí a aby se se zvláštní pozorností zabýval otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 74), tedy rozhodnutí „SUPER ROLL“ zjevně naznačovalo, že starší ochranná známka může mít dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 66 Za těchto okolností důkazy mohly být předložené žalobkyní odvolacímu senátu skutečně relevantní pro výsledek řízení, jelikož jejich cílem bylo prokázat dobré jméno starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Odvolací senát proto tím, že odmítl přezkoumat důkazy z důvodu opožděného podání, nepřezkoumal potenciálně relevantní faktor pro uplatnění tohoto ustanovení.
- 67 Aniž je dotčen výklad pravidla 50 nařízení č. 2868/95 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jak je uveden v bodech 40 až 42 výše, a závěr uvedený v bodě 50 výše, široká posuzovací pravomoc, kterou má EUIPO při výkonu svých funkcí, ho nemůže zprostit povinnosti shromáždit všechny skutkové a právní okolnosti nezbytné k výkonu jeho posuzovací pravomoci v případech, kdy by odmítnutí zohlednit určité opožděné předložené důkazy vedlo k porušení zásady řádné správy.
- 68 Za zvláštních okolností projednávané věci tedy odvolací senát měl v souladu s povinností řádné správy přijmout důkazy o dobrém jménu starší ochranné známky, které byly předloženy poprvé před ním, i kdyby je měl následně zamítnout.
- 69 Tento závěr nemůže zpochybnit ani argument EUIPO, podle něhož v případě, že by odvolací senát přijal dotčené důkazy jako přípustné, by to vedlo k porušení zásady rovnosti zbraní.
- 70 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 75 odst. 1 druhé věty nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 94 odst. 1 druhé věty nařízení 2017/1001) mohou být rozhodnutí EUIPO založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit. Toto ustanovení se týká skutkových i právních důvodů, jakož i důkazů [rozsudek ze dne 4. října 2006, Freixenet v. OHIM (Tvar bílé broušené láhve), T-190/04, nezveřejněný, EU:T:2006:291, bod 28].
- 71 V projednávaném případě přitom ze spisu vyplývá, že důkazy týkající se dobrého jména starší ochranné známky, které byly předloženy ve stadiu řízení před odvolacím senátem, jakož i vyjádření vedlejší účastnice k těmto důkazům, byly v plném rozsahu předloženy ke kontradiktorní diskuzi. Ze spisu zejména vyplývá, že písemné odůvodnění odvolání ze dne 8. ledna 2015, které žalobkyně předložila odvolacímu senátu, obsahující důkazy týkající se dobrého jména starší ochranné známky, bylo řádně oznámeno vedlejší účastnici řízení, čímž byla dodržena její procesní práva a bylo jí umožněno vyjádřit v tomto ohledu své názory. Ze spisu rovněž vyplývá, že vedlejší účastnici byla též prodloužena lhůta

před tím, než předložila vyjádření dne 14. května 2015. Kromě toho je třeba zdůraznit, že v tomto vyjádření vedlejší účastnice zaujala stanovisko k důkazům předloženým žalobkyní na podporu dobrého jména starší ochranné známky, zpochybnila jejich relevanci a považovala je za nedostatečné.

- 72 Za těchto okolností je nesporné, že vedlejší účastnice měla všechny možnosti a lhůty potřebné k vyjádření svých názorů a k přezkoumání, posouzení a zpochybnění důkazů předložených žalobkyní. Z toho důvodu, pokud by odvolací senát vykonal posuzovací pravomoc v souladu s požadavky řádné správy a s ohledem na zvláštní okolnosti projednávané věci by umožnil zohlednění uvedených důkazů, nebylo by mu možno vytýkat žádné porušení zásady rovnosti zbraní.
- 73 Závěr uvedený v bodě 67 tohoto rozsudku nemůže být oslaben ani stanoviskem odvolacího senátu obsaženým v bodě 50 napadeného rozhodnutí, podle něhož i v případě, že by bylo dobré jméno starší ochranné známky prokázáno, byl by pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami v každém případě nedostatečný k tomu, aby si veřejnost mohla mezi těmito ochrannými známkami vytvořit spojitost.
- 74 V tomto ohledu je třeba uvést, že – jak tvrdila žalobkyně v rámci třetího žalobního důvodu – toto stanovisko je v rozporu s ustálenou judikaturou, podle níž existence spojitosti mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří zejména stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami a mezi výrobky označenými těmito ochrannými známkami, jakož i intenzita dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (rozsudek ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 64).
- 75 Kromě toho, jelikož čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vyžaduje pouze to, aby existující podobnost mohla způsobit, že dotčená veřejnost provede nikoli záměnu kolidujících označení, ale provede mezi nimi sblížení, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, může se ochrana, kterou toto ustanovení stanoví ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem, použít i v případě, že kolidující označení vykazují nižší stupeň podobnosti (rozsudek ze dne 10. prosince 2015, El Corte Inglés v. OHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 42).
- 76 Z toho vyplývá, že i kdyby kolidující ochranné známky vykazovaly jen nízký stupeň podobnosti, nebylo z toho možné vyvodit, na rozdíl od závěru odvolacího senátu, že uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 bylo nezbytně vyloučeno. Proto by případné přijetí důkazů předložených žalobkyní poprvé před odvolacím senátem, jakož i jejich posouzení mohlo mít dopad na výsledek řízení, pokud jde o uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 77 S ohledem na vše výše uvedené je třeba konstatovat, že odvolací senát se dopustil procesní vady porušující zásadu řádné správy tím, že měl za to, že důkazy, které žalobkyně předložila poprvé před odvolacím senátem, neměly být zohledněny z důvodu jejich opožděného předložení.
- 78 Vada řízení však vede k celkovému nebo částečnému zrušení rozhodnutí pouze tehdy, jestliže je prokázáno, že v případě neexistence této vady mohlo mít napadené rozhodnutí jiný obsah [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2005, Wilfer v. OHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, bod 33].
- 79 V projednávané věci, jak již bylo uvedeno v bodech 65 a 66 výše, nelze vyloučit, že důkazy, které odvolací senát neoprávněně odmítl zohlednit, mohly změnit obsah napadeného rozhodnutí, zvláště pokud jde o uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Neposouzení těchto důkazů odvolacím senátem má tedy za následek zrušení tohoto rozhodnutí. Proto je třeba vyhovět prvnímu žalobnímu důvodu a druhé části druhého žalobního důvodu a zrušit napadené rozhodnutí, aniž je třeba zkoumat další žalobní důvody.

- 80 Pokud jde o druhý bod návrhových žádání žalobkyně znějící na to, aby Tribunál prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou nebo, podpůrně, vrátil věc odvolacímu senátu, aby provedl důkladnější přezkum, je třeba připomenout, že pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu podle čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 72 odst. 3 nařízení 2017/1001) neznamená, že by měl pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu EUIPO vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se uvedený senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen na základě prokázaných skutkových a právních okolností určit, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (viz rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 71 a 72 a citovaná judikatura).
- 81 Tak tomu přitom v projednávané věci není. Vzhledem k tomu, že je napadené rozhodnutí zrušeno z důvodu, že odvolací senát nesprávně odmítl zohlednit důkazy týkající se dobrého jména starší ochranné známky, a že se odvolací senát tudíž musí znovu vyjádřit k důkazní hodnotě uvedených důkazů, Tribunálu nepřísluší, aby se vyjadřoval k neplatnosti zpochybněné ochranné známky.
- 82 V důsledku toho je třeba druhý bod návrhových žádání žalobkyně zamítnout v rozsahu, v němž navrhuje, aby Tribunál prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou.

K nákladům řízení

- 83 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Podle čl. 134 odst. 2 jednacího řádu platí, že je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Tribunál o rozdělení nákladů řízení.
- 84 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO a vedlejší účastnice v podstatě neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení žalobkyně.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. ledna 2016 (věc R 2775/2014-1) se zrušuje.**
- 2) Žaloba se ve zbývající části zamítá.**
- 3) EUIPO a společnost Explosal Ltd ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Philip Morris Brands Sàrl.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. února 2018.

Podpisy.