



Zbornik sudske prakse

Predmet T-159/15

**Puma SE
protiv
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo**

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje mačku u skoku – Raniji međunarodni figurativni žigovi koji prikazuju mačku u skoku – Relativni razlog za odbijanje – Dobra uprava – Dokaz o ugledu ranijih žigova – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009“

Sažetak – Presuda Općeg suda (sedmo vijeće) od 9. rujna 2016.

- Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Nadzor zakonitosti odluka žalbenog vijeća – Preispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji prethodno nisu izloženi pred tijelima Ureda – Isključenje*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 65.)
- Žig Europske unije – Odluke Ureda – Načelo jednakog postupanja – Načelo dobre uprave – Ranija praksa Ureda – Načelo zakonitosti – Nužnost strogog i cjelovitog ispitivanja u svakom pojedinom slučaju*
- Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Pretpostavke – Ugled žiga u državi članici ili Uniji – Odluka kojom se odstupa od ranije prakse EUIPO-a u odlučivanju u pogledu ugleda ranijeg žiga – Obveza obrazlaganja*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5. i čl. 75. st. 2. prva reč.; Uredba Komisije br. 2868/95, čl. 1., pravilo 50. st. 1. podst. 3.)
- Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Žalba protiv odluke Odjela za prigovore Ureda – Ispitivanje od strane žalbenog vijeća – Doseg – Činjenice i dokazi koji nisu podneseni u prilog prigovoru u propisanom roku – Uzimanje u obzir – Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 76. st. 2.; Uredba Komisije br. 2868/95, čl. 1., pravilo 50. st. 1. podst. 3.)
- Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Pretpostavke – Veza između žigova – Kriteriji za ocjenu*
(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5.)

1. Vidjeti tekst odluke.

(t. 14.)

2. Vidjeti tekst odluke.

(t. 20.)

3. Uzimajući u obzir načela jednakog postupanja i dobre uprave, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u okviru ispitivanja prijave za registraciju žiga Europske unije mora uzeti u obzir odluke koje su već donesene povodom sličnih prijava i posebnu pozornost posvetiti pitanju treba li odlučiti u istom smislu. S obzirom na svoju obvezu obrazlaganja, žalbeno vijeće nije moglo odstupiti od prakse Ureda u odlučivanju bez pružanja ikakva objašnjenja u vezi s razlozima koji su ga doveli do stajališta da činjenice koje se odnose na ugled ranijih žigova, a koje su sadržane u tim odlukama, nisu ili više nisu relevantne. Zaključak da raniji žigovi imaju ugled činjenične je prirode i ne ovisi o žigu za koji je podnesena prijava.

Usto, u okolnostima u kojima ranije odluke Ureda koje je tužitelj naveo nisu bile popraćene dokazima o ugledu ranijih žigova koji su podneseni u kontekstu tih postupaka, žalbeno vijeće treba, u skladu s načelom dobre uprave, ili zatražiti da tužitelj podnese dopunske dokaze o ugledu ranijih žigova - makar i samo da ih opovrgne - a na što ga ovlašćuje pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Uredbe br. 2868/95 o provedbi Uredbe br. 40/94 o žigu Europske unije, ili pružiti dokaze zbog kojih je zauzelo stajalište da zaključke iz tih ranijih odluka u pogledu ugleda ranijih žigova treba zanemariti u ovom predmetu.

(t. 20., 33.-35., 37.)

4. Vidjeti tekst odluke.

(t. 36.)

5. Vidjeti tekst odluke.

(t. 41., 42.)