



Jurisprudentie

Zaak T-159/15

**Puma SE
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**

„Uniemark — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een springende katachtige afbeeldt — Oudere internationale beeldmerken die een springende katachtige afbeelden — Relatieve weigeringsgrond — Behoorlijk bestuur — Bewijs van de bekendheid van de oudere merken — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 9 september 2016

1. *Uniemark — Beroepsprocedure — Beroep bij de Unierechter — Bevoegdheid van het Gerecht — Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep — Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen — Daarvan uitgesloten*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

2. *Uniemark — Beslissingen van het Bureau — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau — Rechtmatigheidsbeginsel — Noodzaak van een strikt en volledig onderzoek in elk concreet geval*
3. *Uniemark — Definitie en verkrijging van het Uniemark — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie — Beslissing die afwijkt van de eerdere beslissingspraktijk van het Bureau wat de bekendheid van het oudere merk betreft — Motiveringsplicht*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5, en 75, eerste volzin; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 50, lid 1, derde alinea)

4. *Uniemark — Beroepsprocedure — Beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau — Onderzoek door de kamer van beroep — Omvang — Feiten en bewijzen ter onderbouwing van de oppositie niet binnen de daartoe gestelde termijn aangedragen — Inaanmerkingneming — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 76, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 50, lid 1, derde alinea)

5. *Uniemark — Definitie en verkrijging van het Uniemark — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Verband tussen de merken — Beoordelingscriteria*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

1. Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 14)

2. Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 20)

3. Gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moet het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een Uniemark rekening houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en moet het zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen. Gelet op haar motiveringsplicht mag de kamer van beroep niet afwijken van de beslissingspraktijk van het Bureau zonder enige uitleg te verstrekken over de redenen waarom zij van oordeel is dat de in die beslissingen verrichte feitelijke vaststellingen inzake de bekendheid van de oudere merken niet of niet langer relevant zijn. De vaststelling van de bekendheid van de oudere merken is een feitelijke vaststelling die niet afhangt van het aangevraagde merk.

In omstandigheden waarin bij de door de verzoeker aangehaalde eerdere beslissingen van het Bureau geen bewijzen van de bekendheid van de oudere merken zijn gevoegd die in het kader van die eerdere procedures waren overgelegd, moet de kamer van beroep overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur hetzij de verzoeker verzoeken aanvullende bewijzen van de bekendheid van de oudere merken aan te dragen – al was het maar om deze te weerleggen –, waartoe zij bevoegd is op grond van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, hetzij de redenen vermelden waarom zij van oordeel is dat de in die eerdere beslissingen verrichte vaststellingen met betrekking tot de bekendheid van de oudere merken dienen te worden afgewezen.

(zie punten 20, 33-35, 37)

4. Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 36)

5. Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 41, 42)