



Zbierka súdnych rozhodnutí

UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 22. mája 2019*

„Ochranná známka Európskej únie – Námietskové konanie – Medzinárodný zápis s vyznačením Európskej únie – Obrazová ochranná známka CMS Italy – Staršie obrazové medzinárodné ochranné známky zobrazujúce mačkovitú šelmu skáčucu doľava – Relatívne dôvody zamietnutia – Dobré meno starších ochranných známok – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Dôkaz o dobrom mene – Predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, ktorými sa konštatovalo dobré meno starších ochranných známok – Zohľadnenie týchto rozhodnutí – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných“

Vo veci T-161/16,

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: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanej,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS), so sídlom v Alonte (Taliansko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 29. januára 2016 (vec R 229/2015-2 týkajúca sa námietkového konania medzi spoločnosťami Puma a Costruzione Macchine Speciali (CMS),

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia P. Nihoul a J. Svaningsen (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 18. apríla 2016,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. júna 2016,

so zreteľom na rozhodnutie zo 17. novembra 2016 o prerušení konania,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania zo 6. júla 2018 a odpovede spoločnosti Puma a EUIPO podané do kancelárie Všeobecného súdu 23. júla 2018,

so zreteľom na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania z 13. februára 2019 a odpovede spoločnosti Puma a EUIPO podané do kancelárie Všeobecného súdu 15. a 22. februára 2019,

vydal toto

Uznesenie¹

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 21. decembra 2012 spoločnosť Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) vyznačila Európsku úniu v žiadosti o ochranu medzinárodného zápisu č. 1150538 s účinnosťou od 14. decembra 2012.
- 2 Ochrannou známkou, vo vzťahu ku ktorej došlo k tomuto vyznačeniu, je táto obrazová ochranná známka:



- 3 Výrobky, pre ktoré sa požadovala ochrana, sú zaradené do tried 7, 11 a 37 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre jednotlivé triedy zodpovedajú tomuto opisu:
 - trieda 7: „Prístroje a obrábacie stroje na priemyselné použitie na výrobu výmenníkov tepla všetkých druhov“,
 - trieda 11: „Systémy a zariadenia na vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, výmenu tepla, vetranie, výrobu pary, sušenie“,
 - trieda 37: „Inštalácia, údržba a oprava systémov, zariadení a obrábacích strojov na priemyselné použitie na výrobu výmenníkov tepla všetkých druhov“.
- 4 Žiadosť o zápis bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 48/2013 z 8. marca 2013.
- 5 Dňa 21. novembra 2013 žalobkyňa, spoločnosť Puma SE, podala námietku podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v znení zmien [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)], konkrétne podľa jeho článku 156 (teraz článku 196 nariadenia 2017/1001) v spojení s jeho článkom 41 (teraz článkom 46 nariadenia 2017/1001) proti medzinárodnému zápisu s vyznačením Európskej únie č. 1150538 pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

¹ Uvádžajú sa iba tie body uznesenia, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

6 Námietka bola založená na týchto medzinárodných zápisoch:

- medzinárodný zápis č. 480105 obrazovej ochranej známky zobrazenej nižšie, ktorý má účinky v Rakúsku, Beneluxe, Chorvátsku, vo Francúzsku, v Maďarsku, Taliansku, Portugalsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku a označuje výrobky patriace do tried 18, 25 a 28:



- medzinárodný zápis č. 582886 obrazovej ochranej známky zobrazenej nižšie, ktorý má účinky v Bulharsku, Beneluxe, Českej republike, Nemecku, Estónsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku a v Spojenom kráľovstve a označuje výrobky patriace najmä do tried 18, 25 a 28:



- medzinárodný zápis č. 593987 obrazovej ochranej známky zobrazenej nižšie, ktorý má účinky v Rakúsku, Beneluxe, Bulharsku, na Cypre, v Chorvátsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, Českej republike, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku a označuje výrobky patriace najmä do tried 18, 25 a 28:



- 7 Dôvodom uplatneným na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001).
- 8 Dňa 28. novembra 2014 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu nepreukázania dobrého mena starších ochranných známok.
- 9 Dňa 26. januára 2015 žalobkyňa podala na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001).
- 10 Rozhodnutím z 29. januára 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie z dôvodu, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o dobrom mene starších ochranných známok. Na tento účel sa domnieval, že dôkazy predložené námietkovému oddeleniu sú zjavne

nedostatočné, keďže neobsahujú nijakú konkrétnu a relevantnú informáciu týkajúcu sa dobrého mena starších ochranných známk, a že nemôže vziať do úvahy dôkazy predložené po prvýkrát v rámci odvolacieho konania.

[omissis]

- 12 Pokiaľ ide o dôkazy predložené po prvýkrát odvolaciemu senátu, tento senát sa tiež domnieval, že ich nemôže zohľadniť na základe pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku 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) [nahradeného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie 2017/1001 a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1)], v spojení s článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001).
- 13 Odvolací senát v tejto súvislosti po prvé potvrdil, že dokumenty predložené v lehote, ktorú námietkové oddelenie stanovilo na predloženie dokumentov na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk, sú zjavne nedostatočné a navyše aj čiastočne irelevantné. Dôkazy predložené oneskorene pred odvolacím senátom preto predstavujú nie „ďalšie“ dôkazy v zmysle pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia č. 2868/95, ale v skutočnosti hlavný dôkaz o dobrom mene starších ochranných známk, takže senát nedisponuje nijakou voľnou úvahou, ktorá by mu dovoľovala vziať uvedené dôkazy do úvahy. Po druhé a v každom prípade odvolací senát predovšetkým konštatoval, že pravidlo 19 ods. 2 písm. c) a pravidlo 19 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 [ustanovenia, ktorým v súčasnosti zodpovedá článok 7 ods. 2 písm. f) a článok 7 ods. 4 delegovaného nariadenia 2018/625] uvádza jasným a vyčerpávajúcim spôsobom dôkazy, ktoré mala žalobkyňa predložiť, a domnieval sa, že v takejto situácii by mohol vykonať svoju voľnú úvahu len obmedzene a iba v prípade, keby oneskorenie namietateľky mohlo byť odôvodnené okolnosťami. Namietateľka však v tejto súvislosti neuviedla nijaký legitímny dôvod, pričom zo spisu nevyplynula nijaká skutočnosť, ktorá by mohla odôvodniť jej oneskorené predloženie dokumentov, ktoré mala k dispozícii.

Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - uložil EUIPO a spoločnosti Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) povinnosť nahradiť trovy konania.
- 15 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 16 Podľa článku 132 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, ak Súdny dvor alebo Všeobecný súd už rozhodol o právnej otázke alebo otázkach zhodných s otázkami vychádzajúcimi z právnych dôvodov žaloby a ak Všeobecný súd konštatuje, že skutočnosti sú dokázané, môže po skončení písomnej časti konania, na návrh sudcu spravodajcu a po vypočutí účastníkov konania rozhodnúť odôvodneným uznesením s odkazom na príslušnú judikatúru, že žaloba je zjavne opodstatnená.

[omissis]

- 19 Žalobkyňa uvádza v podstate dva žalobné dôvody, prvý založený na porušení pravidiel týkajúcich sa vykonávania dôkazov, ktoré sa uplatňujú v rámci námietky založenej na dôvode uvedenom v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a druhý založený na porušení zásad právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.
- 20 Žalobkyňa prvým žalobným dôvodom vytýka odvolaciemu senátu, že porušil pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov uplatniteľné v rámci námietky založenej na dôvode uvedenom v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a to najmä článok 76 ods. 1 a 2 tohto nariadenia (uvedený článok 76 ods. 1 je teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001) a pravidlo 19 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 2868/95, tým, že nezohľadnil dobré meno starších ochranných známk ako všeobecne známu skutočnosť a odmietol vziať do úvahy doplňujúce dôkazy, ktoré predložila v rámci odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, hoci jednak tieto doplňujúce dôkazy dopĺňali relevantné dôkazné prostriedky predložené v lehote stanovenej týmto oddelením, a to hlavne predchádzajúcimi rozhodnutiami EUIPO, v ktorých sa konštatovalo dobré meno starších ochranných známk, a jednak uviedla dôvod, prečo predložila uvedené doplňujúce dôkazy pred odvolacím senátom, a to konkrétne dôvod, že námietkové oddelenie nezohľadnilo relevantné dôkazy, ktoré mu boli predložené.
- 21 Žalobkyňa druhým žalobným dôvodom vytýka odvolaciemu senátu, že porušil zásady právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných tým, že bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu implicitne odmietol zohľadniť viaceré predchádzajúce rozhodnutia EUIPO prijaté v rámci iných námietkových konaní založených na dobrom mene tých istých starších ochranných známk, a to v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia jednak konštatovali dobré meno týchto ochranných známk a jednak pripustili ako dôkaz správu z prieskumu realizovaného vo Francúzsku, ktorá tvorila prílohu 1 námietky podanej v dotknutom námietkovom konaní, pričom nepožadovali jej preklad do jazyka konania.
- 22 Týmito dvomi žalobnými dôvodmi sa treba zaoberať spoločne, najskôr spoločným preskúmaním prvej výhrady druhého žalobného dôvodu, ktorá sa týka nezohľadnenia predchádzajúcich rozhodnutí EUIPO uplatňovaných žalobkyňou ako dôkazy o dobrom mene starších ochranných známk, a druhej výhrady prvého žalobného dôvodu, ktorá sa týka nezohľadnenia dokumentov predložených v prílohe k odôvodneniu odvolania podaného na odvolací senát.
- 23 Žalobkyňa týmito výhradami v podstate vytýka odvolaciemu senátu, že bez odôvodnenia implicitne odmietol zohľadniť viaceré predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, v ktorých sa konštatovalo dobré meno starších ochranných známk, hoci tieto rozhodnutia boli uplatnené ako dôkazy o dobrom mene starších ochranných známk v dotknutom námietkovom konaní tak pred odvolacím senátom, ako aj pred námietkovým oddelením.
- 24 Okrem toho, keďže uvedené predchádzajúce rozhodnutia boli pred námietkovým oddelením uplatnené včas a predstavovali relevantné dôkazy na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk, ktorých nezohľadnenie týmto oddelením žalobkyňu oprávnene prekvapilo, odvolací senát nemohol v rámci posúdenia, ktoré mu prislúcha na základe pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia č. 2868/95 v spojení s článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, zákonne rozhodnúť, že doplňujúce dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila v prílohe k odôvodneniu odvolania, nemožno vziať do úvahy vzhľadom na neexistenciu okolností odôvodňujúcej ich oneskorené predloženie.
- 25 EUIPO spochybňuje dôvodnosť týchto výhrad.
- 26 Tvrdí, že odkaz namietateľa na predchádzajúce rozhodnutia oddelenia EUIPO, ktorými sa konštatovalo dobré meno staršej ochrannej známky uvádzané na podporu jeho námietky, nemožno považovať za dôkaz o dobrom mene tejto ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Ako

námietkové oddelenie správne uviedlo, zákonnosť rozhodnutí EUIPO sa totiž musí posudzovať na základe nariadenia č. 207/2009 tak, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej praxe.

- 27 EUIPO okrem toho uvádza, že odvolací senát dvojnásobne odôvodnil nezohľadnenie dôkazov, ktoré mu žalobkyňa predložila. Jednak sa totiž domnieval, že vzhľadom na zjavne nedostatočné dôkazy predložené v lehote stanovenej námietkovým odvolaním na účely preukázania dobrého mena starších ochranných známkových dôkazy predložené v prílohe k odôvodneniu odvolania nepredstavujú doplňujúce dôkazy, ale hlavný dôkaz o dobrom mene, takže sú podľa pravidla 50 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia č. 2868/95 v spojení s článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 neprípustné. Odvolací senát sa tiež domnieval, že za predpokladu, že mu z týchto ustanovení vyplýva povinnosť skúmať vhodnosť zohľadnenia takéhoto hlavného dôkazu, ktorý mu bol predložený oneskorene, musel by vykonať svoju voľnú úvahu obmedzene, takže tento dôkaz by mohol byť prípustný iba v prípade, ak by určité okolnosti odôvodňovali toto oneskorenie, čo v prejednávanej veci neplatí, keďže dotknuté dokumenty bolo možné predložiť v lehote stanovenej námietkovým oddelením. Vysvetlenie, ktoré žalobkyňa poskytla v tejto súvislosti, konkrétne že predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, na ktoré sa odvolávala pred námietkovým oddelením, predstavujú dôkaz o dobrom mene, je nesprávne a pochybenie týkajúce sa dôkaznej hodnoty týchto rozhodnutí nemožno považovať za legitímne odôvodnenie oneskoreného predloženia dôkazov.
- 28 EUIPO vo svojej písomnej odpovedi na otázku položenú v rámci opatrenia na zabezpečenie priebehu konania zo 6. júla 2018 uviedol, že odvolací senát sa výslovne vyjadril, že správu o prieskume realizovanom vo Francúzsku nemožno zohľadniť z dôvodu, že nedisponuje prekladom základných častí tejto správy. Nestotožnil sa tak s posúdením, z ktorého vychádzali rozhodnutia námietkového oddelenia uvádzané žalobkyňou, pričom svoje odlišné rozhodnutie výslovne odôvodnil.
- 29 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť niektoré kľúčové úvahy uvedené Súdny dvorom v rozsudku z 28. júna 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), ktoré odôvodňujú uplatnenie článku 132 rokovacieho poriadku v prejednávanej veci.
- 30 Z pravidla 19 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 2868/95 vyplýva, že v prípade námietky založenej na dôvode uvedenom v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 má osoba, ktorá podala námietku, v zásade možnosť zvoliť si formu dôkazu o dobrom mene staršej ochrannej známky, ktorý považuje za vhodný predložiť EUIPO, a EUIPO je teda povinný analyzovať dôkazy predložené osobou, ktorá podala námietku, bez toho, aby mohol hneď odmietnuť určitý druh dôkazu z dôvodu jeho formy. Osoba, ktorá podala námietku, má teda v zásade možnosť uplatniť ako dôkazy na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky uvádzaného na podporu námietky jedno alebo viaceré predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, v ktorých sa konštatuje dobré meno tej istej ochrannej známky, a EUIPO je v tomto prípade povinný zohľadniť uvedené rozhodnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 58, 69 a 76).
- 31 Ak predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, ktoré osoba, ktorá podala námietku, uplatňuje ako dôkazy v rozsahu, v akom konšatovali dobré meno staršej ochrannej známky, na ktorom sa zakladá jej námietka podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, podrobne popisujú dôkazný podklad a skutočnosti, na ktorých sa toto zistenie zakladá, tieto rozhodnutia predstavujú významný nepriamy dôkaz o tom, že uvedená ochranná známka sa môže v rámci prebiehajúceho námietkového konania tiež považovať za ochrannú známku majúcu dobré meno v zmysle tohto ustanovenia (rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 94 a 95). Takéto zistenie je totiž skutkovým zistením a nezávisí od ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada [pozri v tomto zmysle rozsudky z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 81, a z 9. septembra 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Zobrazenie skáčucej mačkovitej šelmy), T-159/15, EU:T:2016:457, bod 33].

- 32 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných ukladajú EUIPO povinnosť zohľadňovať rozhodnutia vydané vo veciach podobných prihlášok a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako, pričom musí byť dodržaná zásada zákonnosti. Táto povinnosť existuje tak v konaniach týkajúcich sa absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu, ako aj v konaniach týkajúcich sa relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 60 až 63).
- 33 Zásada riadnej správy vecí verejných zahŕňa aj povinnosť správnych orgánov odôvodniť svoje rozhodnutia. Táto povinnosť, ktorá, pokiaľ ide o rozhodnutia EUIPO, vyplýva tiež z článku 75 nariadenia č. 207/2009, ukladá tomuto úradu povinnosť jasne a jednoznačne uvádzať odôvodnenie, na ktorom sa zakladajú jeho rozhodnutia. Dodržanie uvedenej povinnosti odôvodnenia sa musí posúdiť vzhľadom na znenie predmetného rozhodnutia, jeho kontext a všetky právne predpisy upravujúce dotknutú oblasť. Tvrdenia uvedené v rámci správneho konania tvoria súčasť tohto kontextu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 64 až 66).
- 34 Ak sa teda osoba, ktorá podala námietku, pred námietkovým oddelením, dovoľáva konkrétne ako dôkazu o dobrom mene staršej ochrannej známky uvádzanom na podporu svojej námietky podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 predchádzajúcich rozhodnutí EUIPO týkajúcich sa dobrého mena tej istej ochrannej známky, oddelenia EUIPO majú povinnosť skúmania a odôvodnenia, pri ktorej plnení musia zohľadniť rozhodnutia, ktoré už prijali, a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako. Ak sa tieto oddelenia rozhodnú použiť iné posúdenie než to, ktoré bolo prijaté v takýchto predchádzajúcich rozhodnutiach, pokiaľ ide o dobré meno predmetnej ochrannej známky, prislúcha im, aby výslovne odôvodnili túto odlišnosť vo vzťahu k uvedeným rozhodnutiam s uvedením dôvodu, prečo tieto rozhodnutia nie sú alebo už viac nie sú relevantné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 66 a 76).
- 35 V tejto súvislosti sa treba domnievať, že osoba, ktorá podala námietku, presne odkazuje na predchádzajúce rozhodnutia EUIPO v zmysle bodu 34 vyššie, najmä ak ich v podaní obsahujúcom námietky presne identifikuje a uvedie ich základný obsah v jazyku námietkového konania (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 69).
- 36 Napokon je možné, že oddelenie EUIPO, pred ktorým sa odvoláva na predchádzajúce rozhodnutia EUIPO konštatujúce dobré meno tej istej staršej ochrannej známky, sa domnieva, že nemôže splniť povinnosť vyplývajúcu v takom prípade zo zásady riadnej správy vecí verejných, konkrétne povinnosť preskúmať relevantnosť týchto predchádzajúcich rozhodnutí vo vzťahu k rozhodnutiu, ktoré musí samo vydať, a prípadne výslovne odôvodniť odlišné posúdenie, bez toho, aby malo k dispozícii dôkazy, ktoré boli predložené v rámci námietkových konaní, v ktorých boli tieto predchádzajúce rozhodnutia vydané. V takom prípade nemá uvedené oddelenie inú možnosť než využiť právomoc, ktorú má na základe článku 63 ods. 2 a článku 78 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 70 ods. 2 a článok 97 nariadenia 2017/1001), a požiadať o predloženie týchto dôkazov na účely výkonu svojej voľnej úvahy a úplného preskúmania námietok (rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 97 a 98).
- 37 Využitie tejto právomoci odvolacím senátom je v súlade s pravidlom 50 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia č. 2868/95 v spojení s článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, keďže dôkazy boli predložené v lehote pôvodne stanovenej námietkovým oddelením (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 91, 98 a 99).

- 38 Práve na základe týchto úvah je potrebné posúdiť dôvodnosť oboch výhrad žalobkyne uvedených v bode 22 vyššie, prostredníctvom ktorých žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu jednak to, že nezohľadnil predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, na ktoré sa pred ním riadne odvolávala, a jednak to, že zamietol dôkazy predložené v prílohe k odôvodneniu odvolania ako neprípustné z dôvodu ich oneskoreného predloženia a ako neodôvodnené.
- 39 V tejto súvislosti treba predovšetkým konštatovať, že žalobkyňa sa konkrétne odvolávala na tri predchádzajúce rozhodnutia EUIPO ako na dôkazy o dobrom mene starších ochranných známk.
- 40 V bode 1.2 námietky a v bode 2.1 odôvodnenia odvolania podaného na odvolací senát totiž žalobkyňa poukázala na rozhodnutia EUIPO vydané 20. augusta 2010 v rámci námietkového konania B 1459017 týkajúceho sa staršej ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje medzinárodný zápis č. 593987, 30. augusta 2010 v rámci námietkového konania B 1287178 týkajúceho sa tej istej staršej ochrannej známky a 30. mája 2011 v rámci námietkového konania B 1291618 týkajúceho sa uvedenej staršej ochrannej známky, ako aj ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje medzinárodný zápis č. 480105.
- 41 Uvedené predchádzajúce rozhodnutia EUIPO boli výslovne uplatnené ako dôkazy. Okrem toho v kontexte predmetného námietkového konania sa treba domnievať, že uvedené predchádzajúce rozhodnutia boli uplatnené ako dôkazy o dobrom mene starších ochranných známk dotknutých uvedenými rozhodnutiami.
- [omissis]
- 44 Napokon uvedené predchádzajúce rozhodnutia boli uplatnené konkrétne, keďže niektoré ich relevantné pasáže boli citované v námietke a následne v odôvodnení odvolania podaného na odvolací senát na účely zohľadnenia posúdenia EUIPO týkajúceho sa dobrého mena dotknutých starších ochranných známk a úvah, na ktorých bolo založené.
- 45 Navyše Všeobecný súd už v bode 30 rozsudku z 9. septembra 2016, Zobrazenie skáčucej mačkovitej šelmy (T-159/15, EU:T:2016:457), konštatoval, že tri predchádzajúce rozhodnutia oddelení EUIPO, na ktoré sa žalobkyňa odvoláva, predstavujú aktuálnu rozhodovaciu prax, ktorá dospela k záveru o dobrom mene a širokej znalosti verejnosti o dotknutých ochranných známkach, ktoré predstavujú dve z troch starších ochranných známk dotknutých v rámci predmetného námietkového konania. Okrem toho treba poukázať na to, že tieto rozhodnutia sa týkali výrobkov zhodných alebo podobných s výrobkami dotknutými v tomto konaní a určitých členských štátov dotknutých v prejednávanej veci.
- 46 Preto vzhľadom na povinnosť preskúmania a odôvodnenia vyplývajúcu zo zásady riadnej správy vecí verejných odvolaciemu senátu EUIPO prináležalo, aby zohľadnil rozhodnutia EUIPO uvádzané žalobkyňou a s mimoriadnou pozornosťou preskúmal, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako, pričom v prípade zápornej odpovede mal výslovne odôvodniť svoje odlišné posúdenie s uvedením dôvodu, prečo uvedené rozhodnutia nie sú alebo už viac nie sú relevantné.
- 47 V prvom rade je potrebné konštatovať, že odvolací senát implicitne rozhodol, že nezohľadní predchádzajúce rozhodnutia EUIPO uvádzané žalobkyňou, pričom konkrétne neodôvodnil svoje rozhodnutie v tejto súvislosti. Keďže tým však rozhodol rovnako ako námietkové oddelenie, vzhľadom na funkčnú kontinuitu medzi námietkovými oddeleniami a odvolacími senátmi je potrebné vziať do úvahy odôvodnenie uvedené v tejto súvislosti v rozhodnutí námietkového oddelenia a zhrnuté v predposlednej zarážke bodu 6 napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, bod 46 a citovaná judikatúra].
- 48 S ohľadom na judikatúru pripomenutú v bodoch 30 až 37 vyššie však toto odôvodnenie, podľa ktorého sa zákonnosť rozhodnutí EUIPO musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 207/2009 tak, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe predchádzajúcej praxe EUIPO, zjavne nespĺňa požiadavky

vyplývajúce zo zásady riadnej správy vecí verejných, keďže nezohľadňuje možnú relevantnosť predchádzajúcich rozhodnutí EUIPO, najmä pokiaľ ide o rozhodnutia, v ktorých sa už konštatovalo dobré meno staršej ochrannej známky uvádzané na podporu námietky založenej na dôvode uvedenom v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

- 49 Po druhé napadnuté rozhodnutie je poznačené podobnou nezrovnalosťou v rozsahu, v akom odvolací senát odmietol zohľadniť dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila v prílohe k odôvodneniu odvolania, hoci v námietke riadne poukázala na viacero predchádzajúcich rozhodnutí EUIPO, a to bez ohľadu na odôvodnenie uvedené v tejto súvislosti.
- 50 Na jednej strane totiž odvolací senát v rozsahu, v akom uviedol ako hlavný dôvod odmietnutia týchto dôkazov úplný nedostatok relevantného dôkazu predloženého žalobkyňou v lehote stanovenej námietkovým oddelením, nerešpektoval slobodu dôkazných prostriedkov, ktorú má namietateľ v súvislosti s dobrým menom staršej ochrannej známky, na ktoré sa odvoláva na podporu námietky založenej na dôvode uvedenom v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ako bolo pripomenuté v bode 30 vyššie, a zároveň osobitnú hodnotu predchádzajúcich rozhodnutí, v ktorých sa konštatovalo dobré meno tej istej ochrannej známky.
- 51 Na druhej strane subsidiárny dôvod nezohľadnenia dotknutých dôkazov, podľa ktorého oneskorené predloženie týchto dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk nebolo odôvodnené nijakou okolnosťou, taktiež vychádza z nesprávneho predpokladu, že predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, v ktorých sa konštatovalo dobré meno dvoch z týchto ochranných známk, nepredstavujú relevantné dôkazy, takže námietkové oddelenie nebolo povinné zohľadniť ich, hoci sa žalobkyňa konkrétne odvolávala na tieto rozhodnutia v lehote stanovenej týmto oddelením. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že uvedené dôkazy predložené pred odvolacím senátom čiastočne pozostávali z dôkazov, ktoré oddelenia EUIPO preskúmali v rámci námietkových konaní, v ktorých boli tieto predchádzajúce rozhodnutia vydané, v prejednávanej veci išlo o dôkazy, o ktorých predloženie malo požiadať námietkové oddelenie alebo, ak sa tak nestalo, odvolací senát, ak sa domnieval, že nemôže splniť svoju povinnosť preskúmania a odôvodnenia vyplývajúcu zo zásady riadnej správy vecí verejných, ako vyplýva z bodov 97 a 98 rozsudku z 28. júna 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), pripomenutých v bode 36 vyššie.
- 52 Tvrdenia uvedené vo vyjadrení a pripomienkach EUIPO nemôžu spochybníť predchádzajúce úvahy.
- 53 To platí v prvom rade v prípade tvrdenia, podľa ktorého zohľadnenie predchádzajúcich rozhodnutí oddelení EUIPO, v ktorých sa konštatovalo dobré meno tej istej ochrannej známky v rámci iných námietkových konaní, by bolo v rozpore s právami druhého účastníka konania, ktorý nemohol predložiť pripomienky k dôkaznej hodnote a relevantnosti dôkazov predložených v konaniach, ktoré viedli k prijatiu uvedených rozhodnutí, keďže nebol účastníkom týchto konaní.
- 54 Na jednej strane, ak má totiž namietateľ v úmysle uplatniť ako dôkaz o dobrom mene staršej ochrannej známky predchádzajúce rozhodnutie oddelení EUIPO, v ktorých sa konštatovalo dobré meno tejto ochrannej známky, musí sa na toto rozhodnutie odvolávať konkrétne, čo predovšetkým znamená, že uvedie základný obsah tohto rozhodnutia.
- 55 Na druhej strane oddelenie EUIPO, pred ktorým sa takéto rozhodnutie týmto spôsobom uplatňuje, môže využiť právomoci, ktoré mu priznáva článok 63 ods. 2 a článok 78 nariadenia č. 207/2009, s cieľom dosiahnuť, aby namietateľ vždy, keď je to potrebné, predložil dôkazy preskúmané v rámci konania, ktoré viedlo k prijatiu tohto predchádzajúceho rozhodnutia. Toto predloženie možno požadovať nielen v záujme toho, aby uvedené oddelenie mohlo splniť povinnosť preskúmania a odôvodnenia, ktorá mu v tejto situácii vyplýva zo zásady riadnej správy vecí verejných, ale aj v záujme toho, aby mohlo vo vzťahu k druhému účastníkovi konania zaručiť dodržanie zásady kontradiktórnosti a rovnosti zbraní medzi účastníkmi konania v konaniach *inter partes*.

56 Po druhé nie je možné prijať tvrdenie EUIPO, podľa ktorého povinnosť oddelení EUIPO zohľadniť predchádzajúce rozhodnutia, v ktorých sa konštatovalo dobré meno tej istej ochrannej známky uvádzané na podporu námietky predloženej týmto oddeleniam, by znamenala, že odvolací senát by mohol byť povinný zosúladiť svoje rozhodnutie s predchádzajúcim rozhodnutím námietkového oddelenia. Z povinnosti preskúmania a odôvodnenia, ktorá vyplýva zo zásady riadnej správy vecí verejných, totiž taktiež vyplýva, že oddelenie EUIPO, pred ktorým sa riadne dovoľáva predchádzajúceho rozhodnutia, musí toto rozhodnutie nielen zohľadniť, ale aj preskúmať, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako.

[omissis]

62 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že žaloba je zjavne dôvodná v rozsahu, v akom žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu jednak to, že nezohľadnil predchádzajúce rozhodnutia EUIPO, na ktoré sa pred ním riadne odvolávala, a jednak to, že zamietol dôkazy predložené v prílohe k odôvodneniu odvolania ako neprípustné z dôvodu ich oneskoreného predloženia a ako neodôvodnené.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

nariadil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 29. januára 2016 (vec R 229/2015-2) sa zrušuje.**
- 2. EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Puma SE.**

V Luxemburgu 22. mája 2019

Tajomník
E. Coulon

Predseda
I. Pelikánová