



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. maja 2019*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka CMS Italy – Prejšnje mednarodne figurativne znamke, ki upodabljajo mačko v skoku na levo – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugled prejšnjih znamk – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokaz o ugledu – Prejšnje odločbe EUIPO, v katerih je ugotovljen ugled prejšnjih znamk – Upoštevanje teh odločb – Obveznost obrazložitve – Načelo dobrega upravljanja“

V zadevi T-161/16,

Puma SE s sedežem v Herzogenaurachu (Nemčija), ki jo zastopa P. González-Bueno Catalán de Ocón, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Walicka, agentka,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bila

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) s sedežem v Alonteju (Italija),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. januarja 2016 (zadeva R 229/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Puma in Costruzione Macchine Speciali (CMS),

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica, P. Nihoul in J. Svingens (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. aprila 2016,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. junija 2016,

na podlagi odločitve z dne 17. novembra 2016 o prekinitvi postopka,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi ukrepa procesnega vodstva z dne 6. julija 2018 ter odgovorov družbe Puma in EUIPO, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. julija 2018,

na podlagi ukrepa procesnega vodstva z dne 13. februarja 2019 ter odgovorov družbe Puma in EUIPO, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. in 22. februarja 2019,

sprejema naslednji

Sklep¹

Dejansko stanje

- 1 Družba Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) je 21. decembra 2012 z učinkom od 14. decembra 2012 v okviru zahteve za varstvo mednarodne registracije št. 1150538 imenovala Evropsko unijo.
- 2 Znamka, za katero je bila Unija imenovana, je naslednja figurativna znamka:



- 3 Proizvodi, za katere se je zahtevalo varstvo, spadajo v razrede 7, 11 in 37 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
 - razred 7: „Aparati in strojna orodja za industrijsko rabo za proizvodnjo vseh vrst izmenjevalnikov toplote“;
 - razred 11: „Sistemi in oprema za ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje, izmenjavo toplote, prezračevanje, proizvodnjo pare, sušenje“;
 - razred 37: „Montaža, vzdrževanje in popravila sistemov, opreme in strojnega orodja za industrijsko rabo za proizvodnjo vseh vrst izmenjevalnikov toplote“.
- 4 Zahteva za varstvo je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 48/2013 z dne 8. marca 2013.
- 5 Tožeča stranka, družba Puma SE, je 21. novembra 2013 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)), in natančneje njenega člena 156

¹ Navedene so le točke zadevnega sklepa, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

(postal člen 196 Uredbe 2017/1001) v povezavi z njenim členom 41 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1150538, za proizvode iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil na naslednjih mednarodnih registracijah:

- mednarodni registraciji št. 480105 spodaj predstavljene figurativne znamke, ki ima učinke v Avstriji, Beneluksu, na Hrvaškem, v Franciji, na Madžarskem, v Italiji, na Portugalskem, v Češki republiki, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji ter označuje proizvode iz razredov 18, 25 in 28:



- mednarodni registraciji št. 582886 spodaj predstavljene figurativne znamke, ki ima učinke v Bolgariji, Beneluksu, Češki republiki, Nemčiji, Estoniji, Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, v Avstriji, na Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, Finskem in v Združenem kraljestvu ter označuje proizvode zlasti iz razredov 18, 25 in 28:



- mednarodni registraciji št. 593987 spodaj predstavljene figurativne znamke, ki ima učinke v Avstriji, Beneluksu, Bolgariji, na Cipru, Hrvaškem, v Španiji, Estoniji, na Finskem, v Franciji, Grčiji, na

Madžarskem, v Italiji, Latviji, Litvi, na Poljskem, Portugalskem, v Združenem kraljestvu, v Češki republiki, Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem ter označuje proizvode zlasti iz razredov 18, 25 in 28:



- 7 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001).
 - 8 Oddelek za ugovore je 28. novembra 2014 ugovor zavrnil z obrazložitvijo, da ugled prejšnjih znamk ni bil dokazan.
 - 9 Tožeča stranka je 26. januarja 2015 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali člani od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
 - 10 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 29. januarja 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil, ker tožeča stranka ni predložila dokaza o ugledu prejšnjih znamk. V ta namen je odbor menil, da so dokazi, predloženi oddelku za ugovore, očitno nezadostni, ker ne vsebujejo nobene konkretne in upoštevne informacije glede ugleda prejšnjih znamk, in da ne more upoštevati dokazov, ki so bili prvič predloženi v okviru pritožbenega postopka.
- [...]
- 12 Na drugi strani, o dokazih, ki so bili prvič predloženi odboru za pritožbe, je ta odbor menil, da jih ne more upoštevati na podlagi pravila 50(1), tretji pododstavek, Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) (ki je bila nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1)) v povezavi s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(2) Uredbe 2017/1001).
 - 13 Prvič, odbor za pritožbe je v zvezi s tem potrdil, da so dokumenti, predloženi v roku, ki ga je oddelek za ugovore določil za predložitev dokumentov, s katerimi bi se dokazal ugled prejšnjih znamk, poleg tega, da so delno neupoštevni, tudi očitno nezadostni. Posledično naj dokazi, ki so bili prepozno predloženi pred odborom za pritožbe, ne bi bili „dopolnilni“ dokazi v smislu pravila 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95, ampak naj bi bili v resnici glavni dokaz o ugledu prejšnjih znamk, tako da naj odbor ne bi imel pravice do presoje po prostem preudarku, ki bi mu omogočala upoštevanje teh dokazov. Drugič, ker je odbor za pritožbe vsekakor ugotovil, da pravilo 19(2)(c) in (3) Uredbe št. 2868/95 (določba, ki ji zdaj ustreza člen 7(2)(f) in (4) Delegirane uredbe 2018/625) natančno in izčrpno navaja dokaze, ki bi jih tožeča stranka morala predložiti, je menil, da bi v takem položaju pravico do presoje po prostem preudarku lahko izvajal le ozko in le, če bi okoliščine lahko utemeljevale zamudo stranke, ki ugovarja. Ta pa naj v zvezi s tem ne bi navedla nobenega legitimnega razloga, spis pa naj ne bi razkrival nobene okoliščine, ki bi lahko utemeljila njeno zamudo pri predložitvi dokumentov, ki so bili na voljo.

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - plačilo stroškov naloži EUIPO in družbi Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS).
- 15 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - plačilo stroškov naloži tožeči stranki.

Pravo

- 16 Člen 132 Poslovnika Splošnega sodišča določa, da če je Sodišče ali Splošno sodišče že odločalo o enem ali več pravnih vprašanjih, ki so enaka tem, ki se zastavljajo s tožbenimi razlogi, in če Splošno sodišče meni, da je dejansko stanje ugotovljeno, lahko po koncu pisnega dela postopka in na predlog sodnika poročevalca ter po opredelitvi strank z obrazloženim sklepom, v katerem je navedena upoštevana sodna praksa, tožbo razglasi za očitno utemeljeno.

[...]

- 19 Tožeča stranka v bistvu navaja dva tožbena razloga, ki se nanašata prvi na kršitev pravil o izvajanju dokazov, ki se uporabljajo v okviru ugovora na podlagi razloga iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ter drugi na kršitev načel pravne varnosti, enakega obravnavanja in dobrega upravljanja.
- 20 Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom odboru za pritožbe očita, da je kršil pravila o izvajanju dokazov, ki se uporabljajo v okviru ugovora na podlagi razloga iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, to je zlasti člen 76(1) in (2) te uredbe (pri čemer je navedeni člen 76(1) postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001) in pravilo 19(2)(c) Uredbe št. 2868/95, ker ugleda prejšnjih znamk ni upošteval kot splošno znano dejstvo in je zavrnil upoštevanje dopolnilnih dokazov, ki jih je predložila v okviru pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore, čeprav so na eni strani ti dopolnilni dokazi dopolnjevali upoštevne dokaze, ki jih je predložila v roku, ki ga je določil ta oddelek, in sicer predvsem prejšnje odločbe EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled prejšnjih znamk, in je na drugi strani navedla razlog za predložitev teh dopolnilnih dokazov pred odborom za pritožbe, to je, natančneje, dejstvo, da oddelek za ugovore ni upošteval upoštevanih dokazov, ki so mu bili predloženi.
- 21 Tožeča stranka z drugim tožbenim razlogom odboru za pritožbe očita, da je kršil načela pravne varnosti, enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, ker je – implicitno in ne da bi navedel kakršen koli razlog – zavrnil upoštevanje več prejšnjih odločb EUIPO, sprejetih v okviru drugih postopkov z ugovorom na podlagi ugleda istih prejšnjih znamk, ker je bil v teh odločbah na eni strani ugotovljen ugled teh znamk in je bilo na drugi strani kot dokaz sprejeto poročilo o preiskavi, opravljeni v Franciji, ki je bilo Priloga 1 k ugovoru v zadevnem postopku z ugovorom, ne da bi se zahteval njegov prevod v jezik, v katerem je potekal postopek.
- 22 Ta tožbena razloga je treba obravnavati skupaj, tako da se skupaj najprej preučita prvi očitek drugega tožbenega razloga v zvezi z neupoštevanjem prejšnjih odločb EUIPO, ki jih tožeča stranka navaja kot dokaze o ugledu prejšnjih znamk, in drugi očitek prvega tožbenega razloga v zvezi z neupoštevanjem listin, priloženih vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo pred odborom za pritožbe.

- 23 Tožeča stranka s tema očitkoma odboru za pritožbe v bistvu očita, da je implicitno, ne da bi navedel razloge, zavrnil upoštevanje več prejšnjih odločb EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled prejšnjih znamk, čeprav je te odločbe v zadevnem postopku z ugovorom tako pred odborom za pritožbe kot pred oddelkom za ugovore navajala kot dokaze o ugledu prejšnjih znamk.
- 24 Ker naj bi poleg tega navedene prejšnje odločbe pred oddelkom za ugovore navedla pravočasno in naj bi bile upoštevni dokazi za ugotovitev ugleda prejšnjih znamk, katerih neupoštevanje s strani tega oddelka naj bi tožečo stranko upravičeno presenetilo, naj odbor za pritožbe v okviru presoje, ki jo je moral opraviti na podlagi pravila 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95 v povezavi s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009, ne bi mogel zakonito odločiti, da se dopolnilni dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v prilogi k vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo, ne morejo upoštevati zaradi neobstoja okoliščine, ki bi upravičevala njihovo prepozno predložitev.
- 25 EUIPO izpodbija utemeljenost teh očitkov.
- 26 Trdi, da se sklicevanje stranke, ki ugovarja, na prejšnje odločbe organov EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled prejšnje znamke, ki ga navaja v podporo ugovoru, ne more šteti za dokaz o ugledu te znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Kot naj bi oddelek za ugovore pravilno navedel, je treba namreč zakonitost odločb EUIPO presojati na podlagi Uredbe št. 207/2009, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi prejšnje prakse odločanja.
- 27 Poleg tega EUIPO poudarja, da je odbor za pritožbe dvojno obrazložil neupoštevanje dokazov, ki mu jih je predložila tožeča stranka. Na eni strani naj bi namreč menil, da glede na očitno nezadostnost dokazov, predloženih v roku, ki ga je določil oddelek za ugovore, da bi se dokazal ugled prejšnjih znamk, dokazi, priloženi vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo, niso bili dopolnilni dokazi, ampak glavni dokaz o ugledu, tako da so bili nedopustni na podlagi pravila 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95 v povezavi s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009. Na drugi strani naj bi odbor za pritožbe menil, da bi moral ob domnevi, da mu te določbe nalagajo, da se vpraša o primernosti upoštevanja takega glavnega dokaza, ki mu je bil predložen prepozno, svojo pravico do presoje po prostem preudarku izvajati ozko, tako da bi bil ta dokaz lahko sprejet le, če bi nekatere okoliščine lahko upravičevale to zamudo, kar naj v tem primeru ne bi veljalo, saj bi bili zadevni dokumenti lahko predloženi v roku, ki ga je določil oddelek za ugovore. Pojasnilo, ki ga je v zvezi s tem dala tožeča stranka, in sicer da so zlasti prejšnje odločbe EUIPO, na katere se je sklicevala pred oddelkom za ugovore, dokaz o ugledu, naj bi bilo napačno, napake, storjene glede dokazne vrednosti teh odločb, pa naj ne bi bilo mogoče šteti za utemeljitev, ki bi upravičevala prepozno predložitev dokazov.
- 28 Nazadnje, EUIPO je v pisnem odgovoru na vprašanje, postavljeno v okviru ukrepa procesnega vodstva z dne 6. julija 2018, navedel, da je odbor za pritožbe izrecno trdil, da poročila o preiskavi, opravljeni v Franciji, ni mogoče upoštevati, ker njegovi bistveni deli niso bili prevedeni. Tako naj se ne bi strinjal s presojo, opravljeno v odločbah oddelka za ugovore, na katere se sklicuje tožeča stranka, in naj bi izrecno obrazložil svojo drugačno odločitev.
- 29 V zvezi s tem je treba spomniti na nekatere bistvene preudarke, ki jih je Sodišče navedlo v sodbi z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), in ki utemeljujejo uporabo člena 132 Poslovnika v tej zadevi.
- 30 Iz pravila 19(2)(c) Uredbe št. 2868/95 izhaja, da v primeru ugovora na podlagi razloga iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 stranka, ki ugovarja, načeloma svobodno izbere obliko dokaza, za katerega meni, da ga je koristno predložiti EUIPO, in da mora posledično EUIPO dokaze, ki jih stranka, ki ugovarja, predloži, analizirati, pri čemer ne more vnaprej zavrniti neke vrste dokaza zaradi njegove oblike. Zato lahko stranka, ki ugovarja, kot elemente, ki dokazujejo ugled prejšnje znamke, naveden v podporo ugovoru, svobodno navaja eno ali več prejšnjih odločb EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled iste znamke, EUIPO pa mora v tem primeru upoštevati navedene odločbe (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točke 58, 69 in 76).

- 31 Kadar prejšnje odločbe EUIPO, ki jih stranka, ki ugovarja, navaja kot dokaze, ker je bil v njih ugotovljen ugled prejšnje znamke, na katerega opira svoj ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, vsebujejo podrobne navedbe o dokazni podlagi in dejstvih, na katerih temelji ta ugotovitev, so te odločbe pomemben indic, da se lahko v okviru postopka z ugovorom, ki poteka, šteje, da ima tudi navedena znamka ugled v smislu te določbe (sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točki 94 in 95). Taka ugotovitev je namreč dejanska in ni odvisna od znamke, za katero se zahteva registracija (glej v tem smislu sodbi z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 81, in z dne 9. septembra 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Predstavitev mačke v skoku), T-159/15, EU:T:2016:457, točka 33).
- 32 Poleg tega je treba spomniti, da mora EUIPO na podlagi načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja upoštevati odločbe, ki so bile sprejete glede podobnih zahtev, in se zelo pazljivo vprašati o tem, ali je treba odločiti v istem smislu ali ne, ob upoštevanju načela zakonitosti. Ta obveznost obstaja tako v postopkih v zvezi z absolutnim razlogom za zavrnitev registracije kot v postopkih v zvezi z relativnim razlogom za zavrnitev registracije (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točke od 60 do 63).
- 33 Načelo dobrega upravljanja poleg tega vključuje obveznost uprave, da svoje odločbe obrazloži. Ta obveznost, ki za odločbe EUIPO izhaja tudi iz člena 75 Uredbe št. 207/2009, temu uradu nalaga, da jasno in nedvoumno navede razlogovanje, na katerem temeljijo njegove odločbe. Spoštovanje navedene obveznosti je treba presojati glede na besedilo zadevne odločbe, njen okvir in vsa pravna pravila, ki urejajo zadevno področje. Trditve, navedene v okviru upravnega postopka, so del tega okvira (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točke od 64 do 66).
- 34 Zato kadar stranka, ki ugovarja, pred oddelkom za ugovore kot dokaze o ugledu prejšnje znamke, na katerega opira svoj ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, natančno navaja prejšnje odločbe EUIPO v zvezi z ugledom iste znamke, za organe EUIPO velja obveznost preizkusa in obrazložitve, na podlagi katere morajo ti organi upoštevati odločbe, ki so jih že sprejeli, in se zelo pazljivo vprašati o tem, ali je treba odločiti v istem smislu ali ne. Če se ti organi odločijo za drugačno presojo od tiste, ki je bila v zvezi z ugledom zadevne znamke sprejeta v takih prejšnjih odločbah, morajo izrecno obrazložiti ta odklon od navedenih odločb, tako da navedejo, zakaj niso oziroma niso več upoštevne (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točki 66 in 76).
- 35 V zvezi s tem je treba šteti, da stranka, ki ugovarja, natančno navaja prejšnje odločbe EUIPO v smislu točke 34 zgoraj, zlasti kadar jih v ugovoru natančno opredeli in predstavi njihovo bistveno vsebino v jeziku, v katerem poteka postopek z ugovorom (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 69).
- 36 Nazadnje, organ EUIPO, pred katerim se navajajo prejšnje odločbe EUIPO, v katerih je ugotovljen ugled iste prejšnje znamke, lahko meni, da ne more izpolniti obveznosti, ki v podobnem primeru izhaja iz načela dobrega upravljanja, to je preizkusiti upoštevnost teh prejšnjih odločb za odločbo, ki jo mora sprejeti sam, in po potrebi izrecno obrazložiti drugačno presojo, ne da bi imel na voljo dokaze, ki so bili predloženi v okviru postopkov z ugovorom, v katerih so bile sprejete navedene prejšnje odločbe. V tem primeru navedeni organ nima druge izbire, kot da uporabi možnost, ki jo ima na podlagi člena 63(2) in člena 78 Uredbe št. 207/2009 (postala člen 70(2) in člen 97 Uredbe 2017/1001), da zahteva predložitev teh dokazov, da bi lahko opravil presojo po prostem preudarku in celovit preizkus ugovora (sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točki 97 in 98).
- 37 Uporaba te možnosti s strani odbora za pritožbe je skladna s pravilom 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95 v povezavi s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009, ker so bili dokazi predloženi v roku, ki ga je prvotno določil oddelek za ugovore (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točke 91, 98 in 99).

- 38 Na podlagi vseh teh preudarkov je treba presoditi utemeljenost obeh očitkov tožeče stranke iz točke 22 zgoraj, s katerima odborom za pritožbe očita, prvič, da ni upošteval prejšnjih odločb organov EUIPO, na katere se je pred njim ustrezno sklicevala, in drugič, da je kot nedopustne zaradi neutemeljene prepozne predložitve zavrnil dokaze, priložene vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo.
- 39 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da se je tožeča stranka natančno sklicevala na tri prejšnje odločbe EUIPO kot na dokaze o ugledu prejšnjih znamk.
- 40 V točki 1.2 ugovora in točki 2.1 vloge, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo pred organom za pritožbe, se je tožeča stranka namreč sklicevala na odločbe EUIPO, ki so bile sprejete 20. avgusta 2010 v okviru postopka z ugovorom B 1459017 v zvezi s prejšnjo znamko, ki je predmet mednarodne registracije št. 593987, 30. avgusta 2010 v okviru postopka z ugovorom B 1287178 v zvezi z isto prejšnjo znamko in 30. maja 2011 v okviru postopka z ugovorom B 1291618 v zvezi z navedeno prejšnjo znamko in znamko, ki je predmet mednarodne registracije št. 480105.
- 41 Dalje, navedene prejšnje odločbe EUIPO so bile izrecno navedene kot dokazi. Poleg tega je treba v okviru zadevnega postopka z ugovorom šteti, da so bile navedene prejšnje odločbe navedene kot dokazi o ugledu prejšnjih znamk, ki so predmet navedenih odločb.
- [...]
- 44 Nazadnje, omenjene prejšnje odločbe so bile natančno navedene, ker so bili v ugovoru in nato v vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo pred odborom za pritožbe, ponovljeni nekateri upoštevni odlomki, da bi se opisali presoja EUIPO glede ugleda zadevnih prejšnjih znamk in preudarki, na katerih je temeljila.
- 45 Poleg tega je Splošno sodišče v točki 30 sodbe z dne 9. septembra 2016, Predstavitev mačke v skoku (T-159/15, EU:T:2016:457), že ugotovilo, da vse tri prejšnje odločbe organov EUIPO, na katere se sklicuje tožeča stranka, pomenijo nedavno prakso odločanja, v kateri je bilo ugotovljeno, da imata zadevni znamki – ki sta dve od treh prejšnjih znamk, ki so predmet zadevnega postopka z ugovorom – ugled in da ju javnost dobro pozna. Poudariti je treba tudi, da so se te odločbe nanašale na proizvode, ki so enaki ali podobni tu obravnavanim proizvodom, in na nekatere države članice, ki se obravnavajo v tej zadevi.
- 46 Posledično je moral organ za pritožbe glede na obveznost preizkusa in obrazložitve, ki izhaja iz načela dobrega upravljanja, upoštevati odločbe EUIPO, ki jih je navedla tožeča stranka, in se zelo pazljivo vprašati o tem, ali je treba odločiti v istem smislu ali ne, ter če je odgovor nikalen, to drugačno presojo izrecno obrazložiti in pri tem navesti, iz katerega razloga navedene določbe niso oziroma niso več upoštevne.
- 47 Na prvem mestu je treba ugotoviti, da se je odbor za pritožbe implicitno odločil, da ne bo upošteval prejšnjih odločb EUIPO, na katere se sklicuje tožeča stranka, in te odločitve ni posebej obrazložil. Ker pa je s tem odločil v istem smislu kot oddelek za ugovore, je treba upoštevati obrazložitev, ki jo je ta oddelek glede tega navedel v svoji odločbi in ki je povzeta v predzadnji alineji točke 6 izpodbijane odločbe, ob upoštevanju funkcionalne kontinuitete med oddelki za ugovore in odbori za pritožbe (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, točka 46 in navedena sodna praksa).
- 48 Ta obrazložitev, v skladu s katero je treba zakonitost odločb EUIPO presojati le na podlagi Uredbe št. 207/2009, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi prejšnje prakse EUIPO, vseeno glede na sodno prakso, omenjeno v točkah od 30 do 37 zgoraj, očitno ne izpolnjuje zahtev, ki izhajajo iz načela

dobrega upravljanja, ker ne upošteva možne upoštevnosti prejšnjih odločb EUIPO, zlasti odločb, v katerih je bil ugotovljen ugled prejšnje znamke, ki se navaja v podporo ugovoru, ki temelji na razlogu iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

- 49 Na drugem mestu izpodbijana odločba vsebuje podobno nepravilnost, ker je odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje dokazov, ki jih je tožeča stranka predložila v prilogi k vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo, čeprav se je v ugovoru ustrezno sklicevala na več prejšnjih odločb EUIPO ne glede na to, kakšni razlogi so bili za to navedeni.
- 50 Na eni strani je odbor za pritožbe s tem, da je zavrnitev teh dokazov primarno obrazložil s tem, da tožeča stranka v roku, ki ga je določil oddelek za ugovore, sploh ni predložila nobenega upoštevnega dokaza, hkrati kršil svobodo dokazovanja, ki jo ima stranka, ki ugovarja, v zvezi z ugledom prejšnje znamke, ki ga navaja v podporo ugovoru, ki temelji na razlogu iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, kot je bilo navedeno v točki 30 zgoraj, in posebno vrednost prejšnjih odločb, v katerih je bil ugotovljen ugled iste znamke.
- 51 Na drugi strani tudi podredni razlog za neupoštevanje zadevnih dokazov, v skladu s katerim prepozne predložitve teh dokazov o ugledu prejšnjih znamk ni upravičevala nobena okoliščina, temelji na napačni premisi, da prejšnje odločbe EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled dveh od teh znamk, niso bile upošteveni dokazi, tako da jih oddelku za ugovore ni bilo treba upoštevati, čeprav se je stranka, ki ugovarja, prav nanje sklicevala v roku, ki ga je določil ta oddelek. Poleg tega je treba poudariti, da ker so bili navedeni dokazi, predloženi odboru za pritožbe, delno sestavljeni iz dokazov, ki so jih organi EUIPO preučili v okviru postopkov z ugovorom, v katerih so bile sprejete navedene prejšnje odločbe, so bili to dokazi, katerih predložitve bi v obravnavani zadevi oddelek za ugovore, in če ne ta, odbor za pritožbe morala zahtevati, če bi menila, da ne moreta izpolniti svoje obveznosti preizkusa in obrazložitve, ki izhaja iz načela dobrega upravljanja, kot je razvidno iz točk 97 in 98 sodbe z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), ki sta bili omenjeni v točki 36 zgoraj.
- 52 Ti preudarki se ne morejo omajati s trditvami, navedenimi v vlogi in pripombah EUIPO.
- 53 Na prvem mestu to velja za trditev, da bi bilo upoštevanje prejšnjih odločb organov EUIPO, v katerih je bil ugotovljen ugled iste znamke v okviru drugih postopkov z ugovorom, v nasprotju s pravicami druge stranke, ki – ker ni bila udeležena v postopkih, ki so se končali z navedenimi odločbami – ni mogla predložiti pripomb o dokazni vrednosti in upoštevnosti dokazov, predloženih v okviru teh postopkov.
- 54 Na eni strani, kadar namreč želi stranka, ki ugovarja, kot dokaz o ugledu prejšnje znamke navesti prejšnjo odločbo organov EUIPO, v kateri je bil ugotovljen ugled te znamke, mora to odločbo navesti natančno, kar med drugim pomeni, da predstavi bistveno vsebino te odločbe.
- 55 Na drugi strani je lahko organ EUIPO, pred katerim se taka prejšnja odločba tako navaja, primoran uporabiti pooblastila, ki so mu podeljena s členom 63(2) in členom 78 Uredbe št. 207/2009, da bi mu stranka, ki ugovarja, predložila dokaze, ki so bili preučeni v okviru postopka, ki se je končal s to prejšnjo odločbo, vsakič, ko je taka predložitve potrebna. Ta predložitve se lahko zahteva ne le za to, da se navedenemu organu omogoči, da izpolni obveznost preizkusa in obrazložitve, ki mu je v takem položaju naložena z načelom dobrega upravljanja, ampak tudi za to, da se mu omogoči, da v zvezi z drugo stranko spoštuje načelo kontradiktornosti in enakost orožij med strankami v postopkih *inter partes*.
- 56 Na drugem mestu teze EUIPO, da bi obveznost za organe EUIPO, da upoštevajo prejšnje odločbe, v katerih je bil ugotovljen ugled iste znamke, kot se navaja v podporo ugovoru, o katerem odločajo, pomenila, da bi bil odbor za pritožbe lahko prisiljen svojo odločbo uskladiti s prejšnjo odločbo oddelka za ugovore, ni mogoče sprejeti. Iz obveznosti preizkusa in obrazložitve, ki izhaja iz načela

dobrega upravljanja, namreč izhaja tudi, da mora organ EUIPO, pred katerim se prejšnja odločba ustrezno navaja, ne le upoštevati to odločbo, ampak se tudi vprašati o tem, ali je treba odločiti v istem smislu ali ne.

[...]

- 62 Iz vsega navedenega izhaja, da je tožba očitno utemeljena v delu, v katerem tožeča stranka odboru za pritožbe očita, prvič, da ni upošteval prejšnjih odločb organov EUIPO, na katere se je pred njim ustrezno sklicevala, in drugič, da je kot nedopustne zaradi neutemeljene prepozne predložitve zavrnil dokaze, priložene vlogi, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo.

[...]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)

sklenilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 29. januarja 2016 (zadeva R 229/2015-2) se razveljavi.**
- 2. EUIPO se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški družbe Puma SE.**

V Luxembourg, 22. maja 2019.

Sodni tajnik
E. Coulon

Predsednica
I. Pelikánová