Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

25. března 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství English pink — Starší slovní ochranná známka Společenství PINK LADY a starší obrazové ochranné známky Společenství Pink Lady — Povinnost uvést odůvodnění — Povinnost náležité péče — Rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství — Neexistence překážky věci pravomocně rozsouzené“

Ve věci T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, se sídlem ve Victorii (Austrálie),

Star Fruits Diffusion, se sídlem v Caderousse (Francie),

zastoupené T. de Haanem a P. Pétersem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. Crespo Carrillem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM byla

Carolus C. BVBA, se sídlem v Nieuwerkerkenu (Belgie),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. května 2013 (věc R 1215/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion na straně jedné a společností Carolus C. BVBA na straně druhé,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení M. Prek (zpravodaj), předseda, I. Labucka a V. Kreuschitz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 23. července 2013,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 28. listopadu 2013,

* Jednací jazyk: francouzština.

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 13. ledna 2014, kterým nebylo povoleno předložení repliky,

po jednání konaném dne 16. července 2014, v jehož průběhu byla účastníkům řízení položena otázka,

s přihlédnutím k písemným odpovědím došlým kanceláři Tribunálu dne 28. července a 31. července 2014,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 13. října 2009 podala společnost Carolus C. BVBA u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení English pink.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 31 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: „Zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky (nepřipravené ani nezpracované) a zrní (semena) neobsažené v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; semena; přírodní rostliny a květiny; krmivo pro zvířata; slad“.

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2010/014 ze dne 25. ledna 2010.

5 Dne 20. dubna 2010 žalobkyně, společnosti Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion, podaly na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námitky.

6 Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:

— slovní ochranné známce Společenství PINK LADY, zapsané dne 27. února 2003 pod číslem 2042679, vztahující se na výrobky náležející do třídy 31 a odpovídající následujícímu popisu: „Zemědělské a zahradnické výrobky, včetně ovoce, zrní, rostlin a stromů, zvláště jablka a jabloně“;

— níže vyobrazené obrazové ochranné známce Společenství č. 4186169, zapsané dne 15. prosince 2005, jež se vztahuje zejména na výrobky náležející do třídy 31 a odpovídá následujícímu popisu: „Čerstvé ovoce; jablka; ovocné stromy; jabloně“:



— níže vyobrazené obrazové ochranné známce Společenství č. 6335591, zapsané dne 30. července 2008, jež se vztahuje na výrobky náležející do třídy 31 a odpovídá následujícímu popisu: „Zemědělské a zahradnické výrobky, včetně ovoce, zrní, rostlin a stromů, zvláště jablka a jabloně“:



7 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 207/2009.

8 Rozhodnutím ze dne 27. května 2011 námitkové oddělení námitky zamítlo.

9 Dne 7. června 2011 podaly žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

10 Rozsudkem ze dne 28. června 2012, vydaným v návaznosti na žalobu pro porušení práv podanou žalobkyněmi na základě starší slovní ochranné známky Společenství, starších obrazových ochranných známek Společenství a ochranné známky Beneluxu č. 559177 obchodní soud v Bruselu (Belgie) jakožto soud pro ochranné známky Společenství prohlásil ochrannou známku Beneluxu ENGLISH PINK za neplatnou a společnosti Carolus C. zakázal, aby uvedenou ochrannou známku užívala v Evropské unii. Dopisem ze dne 4. července 2012 žalobkyně uvedený rozsudek zaslaly OHIM. Dopisem ze dne 29. srpna 2012 informovaly OHIM o tom, že společnost Carolus C. rozsudek přijala, a ten se tedy stal pravomocným.

11 Rozhodnutím ze dne 29. května 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl.

12 Odvolací senát námitky analyzoval v rozsahu, v němž jsou založeny na starší slovní ochranné známce. Nejprve, pokud jde o srovnání výrobků, odvolací senát zdůraznil, že výrobky, kterých se týkají kolidující ochranné známky, jsou v široké míře totožné. Dále měl odvolací senát za to, že uvedené ochranné známky si z vzhledového hlediska nejsou podobné. Zdůraznil, že slovní prvky mají více či méně tutéž délku a tutéž „výraznost“, že společný slovní prvek „pink“ zaujímá v kolidujících označeních odlišnou pozici a že žádný z obou prvků, které je tvoří, není dominantnější. Upřesnil, že přihlášená ochranná

známka reprodukuje pouze polovinu starší slovní ochranné známky, takže žalobkyně nemohou uplatňovat rozsudek ze dne 6. října 2005, Medion (C-120/04, Sb. rozh., EU:C:2005:594), a že slovní prvek „pink“ nemá rozlišovací způsobilost. Kromě toho odvolací senát zdůraznil, že se uplatní stejné úvahy, pokud jde o fonetické srovnání, a že ochranné známky tedy z tohoto hlediska rovněž nejsou podobné. Odvolací senát dále uvedl, že kolidující ochranné známky nejsou koncepčně podobné, neboť koncept nevychází ze stejné věci, a sice ženy označené zvláštním způsobem v případě starší slovní ochranné známky a barvy označené zvláštním způsobem v případě přihlášené ochranné známky. Konečně pokud jde o globální posouzení nebezpečí záměny, odvolací senát připomněl, že z vzhledového, pojmového a fonetického hlediska ochranné známky podobné nejsou a dospěl k závěru, že nebezpečí záměny mezi nimi neexistuje.

13 Odvolací senát měl za to, že v zájmu úplnosti je třeba zdůraznit, že nebylo prokázáno dobré jméno starší slovní ochranné známky ani její rozlišovací způsobilost, která by mírně překračovala běžnou rozlišovací způsobilost. Odvolací senát zdůraznil, že námitkové oddělení správně shrnulo obsah velkého počtu důkazů předložených žalobkyněmi a že řádně odůvodnilo svůj závěr, že všechny tyto důkazy jsou nedostatečné a nepřesvědčivé. V tomto kontextu odvolací senát uvedl, že mohly být zohledněny pouze dokumenty přiložené jako příloha k podání ze dne 7. září 2010 předloženému námitkovému oddělení a že dokumenty přiložené k podání ze dne 23. září 2011 byly podle pravidla 19 odst. 2 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. L 303, s. 1), předloženy opožděně, a nemohou tedy být zohledněny. Odvolací senát provedl analýzu dokumentů přiložených jako příloha k podání ze dne 7. září 2010 předloženému námitkovému oddělení a uvedl, že v zájmu úplnosti má nicméně za užitečné přezkoumat rovněž dokumenty přiložené k podání ze dne 23. září 2011. Z přezkumu uvedených dokumentů vyvodil, že důkazy týkající se vysoké rozlišovací způsobilosti jasně neprokazují, že výraz „pink lady“ neodkazuje ve skutečnosti na odrůdy jablek, a konkrétně na jakém základě mohou být prodeje jablek s názvem „pink lady“ spojeny s žalobkyněmi, a nikoli s jakýmkoli producentem jablek odpovídajících zvláštní odrůdě.

Návrhová žádání účastníků řízení

14 Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

— změnil napadené rozhodnutí v tom smyslu, že odvolání, které podaly, je opodstatněné, a jejich námitkám je tedy třeba vyhovět;

— podpůrně zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu na neplatnost v plném rozsahu;

— uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

16 Úvodem je třeba připomenout, že žalobkyně svými návrhovými žádáními směřujícími ke změně napadeného rozhodnutí navrhují, aby Tribunál v podstatě přijal rozhodnutí, které podle nich měl přijmout OHIM, a sice rozhodnutí konstatující, že podmínky pro vyhovění námitek jsou splněny. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po

přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 72).

17 Tribunál má za to, že je tak třeba provést přezkum posouzení provedeného odvolacím senátem, což znamená analyzovat zaprvé důvody předložené žalobkyněmi, které směřují v podstatě ke zrušení napadeného rozhodnutí. Návrhová žádání směřující ke změně napadeného rozhodnutí budou tedy analyzována až následně.

K návrhovým žádáním směřujícím ke zrušení napadeného rozhodnutí

18 Žalobkyně na podporu žaloby vznášejí sedm důvodů. První důvod, vycházející z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009, je založen na chybějícím odůvodnění napadeného rozhodnutí stran důsledků, které je třeba vyvodit z rozsudku obchodního soudu v Bruselu ze dne 28. června 2012. Druhý důvod vychází z porušení zásady překážky věci pravomocně rozsouzené. V rámci třetího důvodu žalobkyně uplatňují porušení obecných zásad právní jistoty, řádné správy a ochrany legitimního očekávání. Čtvrtý důvod je založen na porušení článku 76 nařízení č. 207/2009. Pátý a šestý důvod vycházejí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Sedmý důvod je založen na porušení článku 75 téhož nařízení v důsledku toho, že odvolací senát své rozhodnutí založil na důvodech, k nimž se účastnice řízení nemohly vyjádřit.

19 Tribunál má za to, že je třeba analyzovat zaprvé první a třetí důvod.

K prvnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009 v důsledku chybějícího odůvodnění napadeného rozhodnutí stran důsledků, které je třeba vyvodit z rozsudku obchodního soudu v Bruselu ze dne 28. června 2012

20 V rámci prvního důvodu žalobkyně zdůrazňují, že obchodní soud v Bruselu jakožto soud pro ochranné známky Společenství vydal rozsudek, v němž bylo určeno, že ochranná známka ENGLISH PINK poškozuje subjektivní práva, která mají jakožto majitelky starší slovní ochranné známky. Uvádějí, že rozsudek – který se ostatně stal pravomocným – představuje rozhodnou právní a skutkovou okolnost, nebo přinejmenším zvláště relevantní právní a skutkovou okolnost pro projednávanou věc z důvodu, že byl vydán mezi týmiž účastníky řízení ohledně týchž ochranných známek Společenství a ohledně týchž relativních důvodů podle nařízení č. 207/2009 a že újma způsobená ochrannou známkou ENGLISH PINK byla s konečnou platností uznána v Unii. Uvádějí přitom, že napadené rozhodnutí nikterak nezmiňuje rozsudek obchodního soudu v Bruselu. Odvolací senát tím, že odmítl odůvodnit své rozhodnutí stran případných důsledků, které je třeba vyvodit z uvedeného rozsudku, tedy porušil článek 75 nařízení č. 207/2009.

21 OHIM poznamenává, že odvolací senát pravděpodobně zohlednil rozsudek obchodního soudu v Bruselu, avšak měl za to, že jím není vázán, jelikož byl vydán v rámci žaloby pro porušení práv z duševního vlastnictví. Odvolací senát zdůrazňuje, že režim ochranných známek Unie je autonomním systémem, přičemž jeho uplatnění je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému.

22 Úvodem je třeba připomenout, že na základě článku 75 nařízení č. 207/2009 rozhodnutí OHIM musejí být odůvodněná. Tato povinnost uvést odůvodnění má tentýž rozsah jako povinnost vyplývající z článku 296 SFEU, podle níž z odůvodnění musí jasně a jednoznačně vyplývat úvahy orgánu, jenž akt vydal. Má dvojí cíl, jednak umožnit zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo opatření přijato, za účelem obrany jejich práv, a jednak unijnímu soudu vykonat přezkum legality rozhodnutí [viz rozsudek ze dne 12. července 2012, Guccio Gucci v. OHIM – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, bod 16 a citovaná judikatura].

23 Dále ze znění čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení podle ustanovení nařízení č. 207/2009, a že OHIM nic nezakazuje přihlédnout ke skutečnostem a důkazům, které byly takto opožděně uvedeny nebo předloženy. Uvedené ustanovení totiž tím, že upřesňuje, že OHIM „nemusí“ v takovém případě přihlížet k takovým důkazům, přiznává OHIM širokou posuzovací pravomoc ohledně rozhodnutí, které musí v tomto smyslu odůvodnit, zda je namístě k těmto důkazům přihlédnout, či nikoliv (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. října 2013, Rintisch v. OHIM, C-120/12 P, Sb. rozh., EU:C:2013:638, body 22 a 23 a citovaná judikatura).

24 Kromě toho je nutno zdůraznit, že článek 95 nařízení č. 207/2009 stanoví, že členské státy určí na svém území vnitrostátní soudy, které zajistí roli „soudu pro ochranné známky Společenství“. Tyto soudy jsou tak pověřeny plněním funkcí, které jsou jim svěřené tímto nařízením. V tomto ohledu článek 96 nařízení č. 207/2009 uvádí, že soudy pro ochranné známky Společenství mají pravomoc zejména ve věcech žalob pro porušení práv a ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. Belgický zákonodárce určil obchodní soud v Bruselu jako soud pro ochranné známky Společenství prvního stupně.

25 Kromě toho je třeba uvést, že podle bodu 16 odůvodnění nařízení č. 207/2009 „[r]ozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a [OHIM] a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha“. Stejně tak bod 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009 zdůrazňuje, že je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky Společenství a paralelní národní ochranné známky. Cílem mechanismů zavedených nařízením č. 207/2009 je tedy zaručit jednotnou ochranu ochranné známky Společenství na celém území Unie. Zákonodárce tak potvrzuje jednotnou povahu ochranné známky Společenství.

26 Konečně je třeba připomenout, že podle judikatury má soud pro ochranné známky Společenství pravomoc rozhodovat o zákazech pokračovat v činnostech spočívajících v porušení ochranné známky Společenství, k nimž došlo nebo hrozí, že k nim dojde, které se vztahují na celé území Unie (viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, Sb. rozh., EU:C:2011:238, bod 38). Systém stanovený v nařízení č. 207/2009 tak umožní omezit takový spor na jediné řízení pro účely zaručení jednotné ochrany ochranné známky Společenství na celém území Unie.

27 Důvod vycházející z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009 je třeba přezkoumat ve světle těchto skutečností.

28 Pro připomenutí, žalobkyně návrhem ze dne 8. června 2010 požádaly, aby obchodní soud v Bruselu ochrannou známku Beneluxu ENGLISH PINK prohlásil za neplatnou z důvodu, že poškozuje zejména starší obrazové ochranné známky Společenství, starší slovní ochrannou známku Společenství a ochrannou známku Beneluxu č. 559177. Uvedený soud rozsudkem ze dne 28. června 2012 prohlásil ochrannou známku Beneluxu ENGLISH PINK za neplatnou a společnosti Carolus C. zakázal, aby ji v Unii používala.

29 Pokud jde o věc samou, obchodní soud v Bruselu nejprve zdůraznil, že dolní hranici nebezpečí záměny je třeba stanovit poměrně nízko, neboť výrobky označené dotčenými ochrannými známkami jsou totožné. Dále připomněl, že jedna či několik ochranných známek, které jsou čistě slovní, mohou vyvolat nebezpečí záměny s kombinovanou ochrannou známkou. Kromě toho měl obchodní soud v Bruselu za to, že používání specifické barvy, specifické kaligrafie, specifického druhu písma a velkých písmen na začátku každého slova „nikterak nesnižuje kritérium celkového image ochranné známky“. Tento soud měl za to, že u průměrně pozorného spotřebitele existuje nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami ENGLISH PINK a PINK LADY. Kromě toho měl za to, že s ohledem na

písemnosti ve spise žalobkyně prokázaly právně dostačujícím způsobem, že výraz „pink lady“ má pro jablka velmi dobré jméno a že to ostatně spadá pod „common knowledge“. Měl tak za to, že stupeň ochrany, kterou je třeba přiznat ochranné známce PINK LADY, musí být vysoký.

30 Dopisem ze dne 4. července 2012 žalobkyně zaslaly OHIM rozsudek ze dne 28. července 2012. Dopisem ze dne 15. července 2012 byl OHIM zaslán rovněž anglický překlad rozsudku. Dopisem ze dne 29. srpna 2012 informovaly žalobkyně OHIM o tom, že společnost Carolus C. rozsudek přijala, a ten se tedy stal pravomocným. Dne 25. září 2012 žalobkyně uvedly, že úřad Beneluxu pro ochranné známky vymazal ochrannou známku ENGLISH PINK z rejstříku ochranných známek Beneluxu.

31 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že odvolací senát byl řádně a několikrát upozorněn několik měsíců před přijetím napadeného rozhodnutí, že vznikla nová skutečnost – a sice rozsudek obchodního soudu v Bruselu.

32 Je nutno konstatovat, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nikde nezmínil existenci rozsudku obchodního soudu v Bruselu a *a fortiori* neodůvodnil své posouzení týkající se otázky zohlednění této nové skutečnosti.

33 Jak přitom vyplývá z bodů 22 a 24 výše, odvolací senát byl povinen v napadeném rozhodnutí uvést důvody svého rozhodnutí týkajícího se uvedené otázky zohlednění této nové skutečnosti.

34 Je tudíž třeba mít za to, že odvolací senát nesplnil explicitně ani implicitně takový požadavek uvést odůvodnění, jaký je uveden v bodě 33 výše.

35 V tomto kontextu je nutno zdůraznit, že za okolností projednávané věci argumenty OHIM, uvedené v jeho písemnostech, podle nichž „odvolací senát pravděpodobně zohlednil rozsudek [obchodního] soudu [v Bruselu] ze dne 28. června 2012“, avšak „měl za to, že tímto rozsudkem není vázán, jelikož byl vydán v rámci žaloby pro porušení práv na základě článku [96] [nařízení č. 207/2009]“, představují pokus o opožděné odůvodnění napadeného rozhodnutí, které je před Tribunálem nepřípustné. Podle ustálené judikatury totiž odůvodnění musí být dotyčné osobě v zásadě sděleno současně s aktem, který nepříznivě zasahuje do jejího právního postavení, přičemž chybějící odůvodnění nemůže být zhojeno skutečností, že se dotyčná osoba dozví důvody aktu v průběhu řízení před unijním soudem [rozsudky ze dne 26. listopadu 1981, Michel v. Parlament, 195/80, Recueil, EU:C:1981:284, bod 22; ze dne 28. června 2005, Dansk Rørindustri a další v. Komise, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Sb. rozh., EU:C:2005:408, bod 463 a ze dne 13. listopadu 2012, Antrax It v. OHIM – THC (Radiátory na topení), T-83/11 a T-84/11, Sb. rozh., EU:T:2012:592, bod 90].

36 Odvolací senát tedy tím, že neodůvodnil své posouzení týkající se otázky zohlednění nové skutečnosti, kterou představoval rozsudek obchodního soudu v Bruselu, který byl vydán mezi přijetím rozhodnutí námitkového oddělení a přijetím napadeného rozhodnutí, porušil článek 75 nařízení č. 207/2009.

37 S ohledem na předcházející je třeba vyhovět prvnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009.

38 Je nutno mít za to, že toto porušení způsobuje samo o sobě zrušení napadeného rozhodnutí. S ohledem na zvláštní okolnosti projednávaného sporu, v němž rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství bylo vydáno před napadeným rozhodnutím, má však Tribunál za to, že je nezbytné analyzovat třetí důvod, vycházející z porušení obecných zásad právní jistoty, řádné správy a ochrany legitimního očekávání.

K třetímu důvodu, vycházejícímu z porušení obecných zásad právní jistoty, řádné správy a ochrany legitimního očekávání

39 V rámci třetího důvodu žalobkyně uvádějí, že byly porušeny obecné zásady právní jistoty, řádné správy a ochrany legitimního očekávání. Mají za to, že s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) a význam přiznaný zásadám překážky věci pravomocně rozsouzené a právní jistoty pravomocný rozsudek soudu pro ochranné známky Společenství založil oprávněné očekávání, že poškození jejich subjektivních práv způsobené ochrannou známkou ENGLISH PINK bylo v Unii uznáno s konečnou platností.

40 Žalobkyně rovněž tvrdí, že zásada řádné správy zakazuje OHIM rozhodujícímu v námitkovém řízení, aby přijal rozhodnutí, které narušuje právní jistotu a legitimní očekávání vyplývající ze staršího pravomocného soudního rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství. Tato zásada podle žalobkyň OHIM ukládá, aby rozsudku soudu pro ochranné známky Společenství věnoval zvláštní pozornost.

41 OHIM uvádí, že zásady právní jistoty, řádné správy a ochrany legitimního očekávání nebyly porušeny z důvodu, že není prokázáno, že překážka věci pravomocně rozsouzené související s rozhodnutími soudů pro ochranné známky Společenství jej zavazuje při výkonu jeho pravomoci v oblasti zápisu ochranných známek Společenství.

42 Úvodem je třeba zdůraznit, že projednávaný vznesený důvod obsahuje ve skutečnosti dvě výtky. V rámci první vytýkané skutečnosti žalobkyně v podstatě tvrdí, že s ohledem na významnou roli, kterou nařízení č. 207/2009 přiznává soudům pro ochranné známky Společenství, měl odvolací senát zohlednit rozsudek obchodního soudu v Bruselu. Odvolací senát tím, že uvedený rozsudek nezohlednil, neposoudil s veškerou vyžadovanou náležitou péčí skutkové okolnosti, které mu byly předloženy, a nerespektoval tak zásadu řádné správy, a sice povinnost náležité péče.

43 V rámci druhé vytýkané skutečnosti žalobkyně v podstatě uvádějí, že rozsudek obchodního soudu v Bruselu určitým způsobem „ustálil“ práva účastnic řízení tím, že s konečnou platností ochránil starší slovní ochrannou známku proti jakýmkoli zásahům způsobeným ochrannou známkou ENGLISH PINK. Odvolací senát tak tím, že přijal rozhodnutí v rozporu s výše uvedeným rozsudkem, narušil legitimní očekávání a právní jistotu založené tímto rozsudkem.

44 Pokud jde o první vytýkanou skutečnost, podle níž odvolací senát neposoudil s veškerou vyžadovanou náležitou péčí skutkové okolnosti, které mu byly předloženy, je třeba připomenout, že OHIM 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, Sb. rozh., EU:C:2011:139, bod 73).

45 Je třeba zdůraznit, že z důvodů právní jistoty a právě řádné správy musí být průzkum každé přihlášky k zápisu striktní a úplný, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně. Takový průzkum musí být proveden v každém konkrétním případě. Zápis označení jako ochranné známky totiž závisí na specifických kritériích použitelných v rámci skutkových okolností projednávaného případu, sloužících k ověření, zda dotčené označení nespadá pod některý důvod pro zamítnutí (v tomto smyslu viz rozsudek Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, bod 44 výše, EU:C:2011:139, bod 77).

46 V tomtéž smyslu je třeba připomenout, že čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[OHIM] zkoumá skutečnosti z moci úřední, v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však [OHIM] při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.“ Toto ustanovení je vyjádřením povinnosti náležité péče, podle níž je příslušný orgán povinen pečlivě a nestranně

přezkoumat veškeré skutkové a právní okolnosti relevantní v dané věci [viz rozsudek ze dne 15. července 2011, Zino Davidoff v. OHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Sb. rozh., EU:T:2011:391, bod 19 a citovaná judikatura].

47 Je přitom nutno mít za to, že rozsudek obchodního soudu v Bruselu představuje *prima facie* skutkovou okolnost relevantní pro vyřešení projednávané věci. Odvolací senát totiž nemohl neuznat, že mezi skutkovými okolnostmi, jež jsou předmětem řízení v rámci žaloby pro porušení práv a skutkovými okolnostmi, jež jsou předmětem řízení v rámci námitek proti zápisu přihlášené ochranné známky, existují zásadní společné body. Nejen že účastnice uvedených řízení byly totožné, ale rovněž starší slovní ochranná známka uplatněná na podporu žaloby pro porušení práv u obchodního soudu v Bruselu byla totožná s ochrannou známkou uplatněnou na podporu námitek u oddělení OHIM. Je třeba rovněž uvést, že ochranná známka Beneluxu ENGLISH PINK, již uvedený soud prohlásil za neplatnou, a přihlášená ochranná známka jsou velmi podobné.

48 Je nutno rovněž zdůraznit, že tento rozsudek vydal soud pro ochranné známky Unie, zřízený podle nařízení č. 207/2009, který v této souvislosti působí v rámci autonomního systému, který představuje režim ochranných známek Společenství, neboť je pověřen chránit na celém území Unie ochranné známky Společenství, z nichž vyplývající práva byla porušena nebo hrozí, že budou porušena, a že tak sleduje cíle, které jsou pro uvedený systém specifické.

49 Jak dále vyplývá z bodů 24 až 26 výše, vůle unijního zákonodárce musí být chápána v tom smyslu, že mechanismy zavedené příslušnou právní úpravou mají zaručit jednotnou ochranu ochranné známky Společenství na celém území Unie.

50 S ohledem na všechny tyto okolnosti je nutno mít za to, že v projednávané věci rozsudek obchodního soudu v Bruselu představoval *prima facie* relevantní skutkovou okolnost, jejíž případný dopad na vyřešení před ním projednávaného sporu měl odvolací senát posoudit.

51 Odvolací senát tím, že tak neučinil, neposoudil s veškerou vyžadovanou náležitou péčí relevantní skutkové okolnosti, které mu byly předloženy.

52 Za okolností projednávané věci tato nedostatečná náležitá péče může způsobit neplatnost napadeného rozhodnutí, takže je třeba přijmout vytýkanou skutečnost vycházející z porušení zásady řádné správy.

53 Z analýzy prvního důvodu a první vytýkané skutečnosti třetího důvodu tudíž vyplývá, že odvolací senát porušil jednak článek 75 nařízení č. 207/2009 tím, že v napadeném rozhodnutí nezmínil existenci rozsudku obchodního soudu v Bruselu a případný dopad tohoto rozsudku na vyřešení sporu, a jednak svou povinnost náležité péče, když s veškerou vyžadovanou péčí neposoudil relevantní skutkové okolnosti, které mu byly předloženy.

54 Z toho vyplývá, že napadené rozhodnutí musí být zrušeno, aniž je třeba přezkoumat druhou vytýkanou skutečnost třetího důvodu a pět ostatních důvodů uplatněných žalobkyněmi.

K návrhu na změnu napadeného rozhodnutí směřujícímu k tomu, aby bylo námitkám vyhověno

55 S ohledem na nezbytnost zrušit napadené rozhodnutí a na návrh žalobkyň na změnu napadeného rozhodnutí je třeba posoudit, zda má Tribunál v projednávané věci vykonat svou pravomoc změnit rozhodnutí na základě čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Na podporu tohoto návrhu žalobkyně v podstatě uvádějí, že rozsudek obchodního soudu v Bruselu je pravomocný, a je tedy pro odvolací senát, a tudíž i Tribunál závazný. Tribunál je tak schopen a musí změnit napadené rozhodnutí takovým způsobem, že rozhodne v souladu s uvedeným rozsudkem, a námitkám tedy vyhoví. V tomto ohledu v rámci svého druhého důvodu žalobkyně upřesňují zejména to, že se právní moc pojí nejen k výroku, ale rovněž k odůvodnění soudního rozhodnutí a vycházejí z jednotného charakteru ochranné známky

Společenství, jakož i z nezbytnosti zabránit odporujícím si rozhodnutím soudů pro ochranné známky Společenství a OHIM, jak je potvrzena v čl. 56 odst. 3, čl. 100 odst. 2, 6 a 7, čl. 104 odst. 1 a 2 a čl. 109 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 a v ustanoveních nařízení č. 44/2001.

56 Je třeba připomenout, že pravomoc změnit rozhodnutí neznamená, že by Tribunálu byla přiznána pravomoc provést posouzení v otázce, ke které se odvolací 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 určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek Edwin v. OHIM, bod 16 výše, EU:C:2011:452, bod 72).

57 Dále je nutno mít za to, že rozhodnutí vnitrostátního soudu jakožto soudu pro ochranné známky Společenství v rámci žaloby pro porušení ochranné známky Společenství nepředstavuje žádnou překážku věci pravomocně rozsouzené vůči oddělením OHIM v rámci námitkového řízení proti zápisu ochranné známky Společenství, byť je totožná s národní ochrannou známkou, která je předmětem žaloby pro porušení práv [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. května 2011, Emram v. OHIM – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, bod 76 a citovaná judikatura]. Z toho vyplývá, že existence takového rozhodnutí, jako je rozhodnutí obchodního soudu v Bruselu v projednávané věci, i když se stalo pravomocným, nestačí sama o sobě k tomu, aby Tribunálu umožnila určit rozhodnutí, které měl odvolací senát přijmout.

58 Je zajisté pravda, že jak bylo připomenuto v bodech 24 a 25 výše, unijní zákonodárce prostřednictvím nařízení č. 207/2009 zavedl mechanismy, které mají zaručit jednotnou ochranu ochranné známky Společenství na celém území Unie, čímž potvrdil jednotný charakter ochranné známky Společenství. V tomto kontextu zřídil soudy pro ochranné známky Společenství mající pravomoc rozhodovat o zákazech pokračovat v činnostech spočívajících v porušení ochranné známky Společenství, k nimž došlo nebo hrozí, že k nim dojde, které se vztahují na celé území Unie.

59 Podle ustálené judikatury však legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 207/2009 tak, jak je vykládáno unijním soudem, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, Sb. rozh., EU:C:2007:252, bod 65), přičemž tyto úvahy platí rovněž v rámci námitkového řízení zahájeného na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Je tomu tak *a fortiori v* případě účinku dřívějších vnitrostátních rozhodnutí na vyřešení sporu v projednávané věci. Režim práva ochranných známek Unie je totiž autonomním systémem, který je tvořen souborem pravidel a sleduje cíle, které jsou pro něj specifické, přičemž jeho uplatnění je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Z toho vyplývá, že zamítnutí zápisu musí být posouzeno pouze na základě relevantní unijní právní úpravy a dřívější vnitrostátní rozhodnutí nemohou v žádném případě zpochybnit legalitu sporného rozhodnutí (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 22. března 2012, Emram v. OHIM, C-354/11 P, EU:C:2012:167, body 92 a 93).

60 Je třeba rovněž zdůraznit, že nařízení č. 207/2009 neobsahuje žádné ustanovení, podle něhož by byl OHIM vázán rozhodnutím soudu pro ochranné známky Společenství vydaným v rámci žaloby pro porušení práv z duševního vlastnictví, jestliže vykonává svou výlučnou pravomoc v oblasti zápisu ochranných známek Společenství a v tomto kontextu provádí průzkum námitek proti přihláškám ochranných známek Společenství.

61 Ustanovení, která uplatňují zásadu překážky věci pravomocně rozsouzené, se totiž týkají jiných situací. Článek 56 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se tak týká nepřípustnosti návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti u OHIM v případě, že soud členského státu již v rámci téže ochranné známky Společenství o návrhu rozhodl. V tomtéž smyslu se čl. 100 odst. 2, 6 a 7 nařízení č. 207/2009 týká případu protinávrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství u OHIM nebo soudu pro ochranné známky Společenství, jestliže bylo v rámci téže ochranné známky o téže otázce již u OHIM nebo uvedeného soudu rozhodnuto. Článek 109 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví, že soud,

který projednává žalobu na porušení ochranné známky Společenství, tuto žalobu zamítne, jestliže na základě stejné skutkové podstaty bylo mezi stejnými účastníky vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci, pokud jde o národní ochrannou známku, která je totožná a platí pro stejné výrobky nebo služby. Rovněž tak čl. 109 odst. 3 téhož nařízení stanoví, že soud, který projednává žalobu na porušení národní ochranné známky, tuto žalobu zamítne, pokud na základě stejné skutkové podstaty bylo mezi stejnými účastníky vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci, pokud jde o ochrannou známku Společenství, která je totožná a platí pro stejné výrobky nebo služby.

62 Kromě toho požadavek jednotného charakteru ochranné známky Společenství, jak je zdůrazněn v bodech 16 a 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009, neznamená, že oddělení OHIM, a v důsledku toho unijní soud již nemohou na základě zásady překážky věci pravomocně rozsouzené přezkoumat případnou existenci nebezpečí záměny v rámci námitkového řízení proti zápisu nové ochranné známky Společenství, třebaže je tato ochranná známka totožná s národní ochrannou známkou, ohledně níž soud pro ochranné známky Společenství rozhodl, že poškozuje starší ochrannou známku Společenství.

63 Je totiž nutno zdůraznit, že OHIM je jediným orgánem, který je unijním zákonodárcem oprávněn k tomu, aby prováděl průzkum přihlášek k zápisu, a tudíž aby povolil či zamítl zápis ochranné známky Společenství. V rámci této pravomoci spadají rozhodnutí, která mají odvolací senáty přijmout podle nařízení č. 207/2009, týkající se zápisu či ochrany označení jakožto ochranné známky Společenství, pod výkon přesně stanovené pravomoci, a nikoli pod výkon diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů tedy musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno unijním soudem. Jak přitom bylo zdůrazněno v bodech 60 a 61 výše, nařízení č. 207/2009 neobsahuje ustanovení, které by OHIM ukládalo, aby na základě zásady překážky věci pravomocně rozsouzené vyhověl rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství konstatujícímu, že národní ochranná známka porušila ochrannou známku Společenství.

64 Z toho vyplývá, že v projednávané věci překážka věci pravomocně rozsouzené, která se pojí k rozsudku obchodního soudu v Bruselu, nezavazuje odvolací senát při výkonu jeho pravomoci rozhodnout o tom, zda označení English pink může být zapsáno jako ochranná známka Společenství, ani unijní soud v rámci výkonu jeho přezkumu legality a jeho pravomoci změnit rozhodnutí na základě čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

65 Navíc je třeba poznamenat, že ačkoli se řízení u obchodního soudu v Bruselu a u OHIM účastnili stejní účastníci, příslušné předměty – a sice návrhová žádání – věcí přezkoumávaných uvedeným soudem a OHIM naproti tomu totožné nejsou. Předmětem žaloby pro porušení práv u belgického soudu bylo totiž prohlášení neplatnosti ochranné známky Beneluxu ENGLISH PINK a zákaz užívání této ochranné známky na území Unie, zatímco předmětem řízení u OHIM byly námitky proti zápisu ochranné známky Společenství English pink.

66 V obou těchto věcech jsou rovněž odlišné důvody, a sice základy návrhových žádání. Jednak v rámci řízení u obchodního soudu v Bruselu byl základem pro návrhové žádání žalobkyň, aby byl vydán příkaz směřující k zabránění porušování ochranných známek Společenství uvedených v bodě 6 výše, čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009. Stejně tak byl základem návrhového žádání, aby byla ochranná známka Beneluxu ENGLISH PINK prohlášena za neplatnou, článek 2.3 a čl. 2.28 odst. 3 písm. b) Úmluvy Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory) podepsané v Haagu dne 25. února 2005. Uvedený soud měl za to, že je dáno porušení výše uvedených ochranných známek Společenství. Prohlásil tak neplatnost ochranné známky Beneluxu ENGLISH PINK a zakázal užívání tohoto označení na celém území Unie. Dále pak žalobkyně v rámci řízení u OHIM podaly námitky proti zápisu nové ochranné známky Společenství a v této souvislosti vycházely z jiných ustanovení nařízení č. 207/2009, a sice z čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 uvedeného nařízení.

67 Kromě toho je nesporné, že ochranná známka Beneluxu a přihlášená ochranná známka jsou dvěma ochrannými známkami, které jsou právně odlišné. Účelem rozsudku obchodního soudu v Bruselu je chránit starší slovní ochrannou známku pouze proti účinkům ochranné známky Beneluxu ENGLISH PINK.

68 Již z těchto důvodů a vzhledem k neexistenci totožnosti předmětů a základu věci v řízeních vedených u OHIM a u obchodního soudu v Bruselu žalobkyně nejsou oprávněny uplatňovat překážku věci pravomocně rozsouzené pojící se k rozsudku uvedeného soudu v rámci projednávaného sporu.

69 Z týchž důvodů se žalobkyně marně dovolávají uplatnění nařízení č. 44/2001 z důvodu totožnosti účastníků řízení, předmětu a základu věci.

70 Z předcházejícího vyplývá, že žalobkyně neprávem tvrdí, že odvolací senát byl na základě zásady překážky věci pravomocně rozsouzené vázán rozsudkem obchodního soudu v Bruselu, a že měl z tohoto důvodu konstatovat, že mezi kolidujícími označeními existuje nebezpečí záměny.

71 Nezávisle na předcházejícím odvolací senát v projednávané věci nezohlednil rozsudek obchodního soudu v Bruselu a neposoudil případné dopady uvedeného rozsudku na vyřešení sporu, jak vyplývá z úvah uvedených v rámci výše uvedeného přezkumu prvního a třetího důvodu. Vzhledem k tomu není Tribunál schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout, a nemůže tedy vykonávat svou pravomoc změnit rozhodnutí. V důsledku toho je třeba návrh na změnu napadeného rozhodnutí předložený žalobkyněmi zamítnout.

K nákladům řízení

72 Podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu může Tribunál rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch. V projednávané věci je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 29. května 2013 (věc R 1215/2011-4) se zrušuje.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společnostmi Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion.

4) Společnosti Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion ponesou polovinu vlastních nákladů řízení.

Prek Labucka Kreuschitz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 25. března 2015.

Podpisy.