Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 25. marca 2015 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva English pink — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva PINK LADY a skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva Pink Lady — Povinnosť odôvodnenia — Povinnosť náležitej starostlivosti — Rozhodnutie súdu pre ochranné známky Spoločenstva — Neexistencia právnej sily rozhodnutej veci“

Vo veci T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, so sídlom vo Viktórii (Austrália),

Star Fruits Diffusion, so sídlom v Caderousse (Francúzsko),

v zastúpení: T. de Haan a P. Péters, advokáti,

žalobkyne,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Carolus C. BVBA, so sídlom v Nieuwerkerkene (Belgicko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. mája 2013 (vec R 1215/2011-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion na jednej strane a Carolus C. BVBA na strane druhej,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory M. Prek (spravodajca), sudcovia I. Labucka a V. Kreuschitz,

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 23. júla 2013,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 28. novembra 2013,

* Jazyk konania: francúzština.

so zreteľom na rozhodnutie z 13. januára 2014, ktorým bolo odmietnuté podanie repliky,

po pojednávaní zo 16. júla 2014, v priebehu ktorého bola účastníkom konania položená otázka,

so zreteľom na písomné odpovede podané do kancelárie Všeobecného súdu 28. júla a 31. júla 2014,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 13. októbra 2009 podala spoločnosť Carolus C. BVBA prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia English pink.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedajú tomuto opisu: „Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky (ani pripravené, ani upravené) a zrno (obilie), ktoré nie sú zaradené v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, prírodné rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad“.

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 014/2010 z 25. januára 2010.

5 Žalobkyne Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion podali 20. apríla 2010 na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

6 Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach:

— slovná ochranná známka Spoločenstva PINK LADY, ktorá bola zapísaná 27. februára 2003 pod číslom 2042679 a opisuje výrobky patriace do triedy 31, pričom uvedené výrobky zodpovedajú tomuto opisu: „poľnohospodárske, záhradnícke výrobky, vrátane ovocia, zrna, rastlín a stromov, najmä jabĺk a jabloní“,

— obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 4186169, ktorá bola zapísaná 15. decembra 2005, je zobrazená nižšie a opisuje najmä výrobky patriace do triedy 31, pričom uvedené výrobky zodpovedajú tomuto opisu: „čerstvé ovocie; jablká; ovocné stromy; jablone“:



— obrazová ochranná známka Spoločenstva č. 6335591, ktorá bola zapísaná 30. júla 2008, je zobrazená

nižšie a opisuje výrobky patriace do triedy 31, pričom uvedené výrobky zodpovedajú tomuto opisu: „poľnohospodárske, záhradnícke výrobky, vrátane ovocia, zrna, rastlín a stromov, najmä jabĺk a jabloní“:



7 Na podporu námietky boli prednesené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 5 nariadenia č. 207/2009.

8 Rozhodnutím z 27. marca 2011 námietkové oddelenie námietku zamietlo.

9 Dňa 7. júna 2011 žalobkyne na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 podali na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

10 Rozsudkom z 28. júna 2012 vyhlásenom v konaní o žalobe pre porušenie práv podanej žalobkyňami na základe skorších slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a ochrannej známky Beneluxu č. 559177 Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd v Bruseli) (Belgicko), ako súd pre ochranné známky Spoločenstva, zrušil ochrannú známku Beneluxu ENGLISH PINK a zakázal spoločnosti Carolus C., aby túto ochrannú známku používala v Európskej únii. Listom zo 4. júla 2012 žalobkyne oznámili uvedený rozsudok ÚHVT. Listom z 29. augusta 2012 ÚHVT informovali, že Carolus C. prijala rozsudok a ten sa následne stal právoplatným.

11 Rozhodnutím z 29. mája 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol.

12 Odvolací senát analyzoval námietku v rozsahu, v akom bola založená na skoršej slovnej ochrannej známke. Najprv pri porovnaní výrobkov zdôraznil, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, boli do veľkej miery zhodné. Ďalej konštatoval, že dotknuté ochranné známky boli z vizuálneho hľadiska rozdielne. Odvolací senát zdôraznil, že slovné prvky majú viac-menej rovnakú dĺžku a rovnakú „dôležitosť“, že spoločný slovný prvok „pink“ má v rámci kolidujúcich označení odlišné miesto a že ani jeden z dvoch prvkov, ktoré označenia tvoria, nemá dominantnejšie postavenie. Odvolací senát spresnil, že prihlasovaná ochranná známka reprodukuje len polovicu skoršej slovnej ochrannej známky, takže žalobkyne sa nemôžu odvolávať na rozsudok zo 6. októbra 2005, Medion (C-120/04, Zb., EU:C:2005:594) a že slovný prvok „pink“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej zdôraznil, že rovnaké odôvodnenie platí aj pre fonetické porovnanie, a že ochranné známky sú aj z tohto hľadiska rozdielne. Okrem toho poukázal na to, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje koncepčná podobnosť, pretože koncept nie je založený na rovnakej skutočnosti, teda na žene označenej istým spôsobom v prípade skoršej slovnej ochrannej známky a na farbe označenej istým spôsobom v prípade prihlasovanej ochrannej známky. Napokon, pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, odvolací senát pripomenul, že z vizuálneho, koncepčného a fonetického hľadiska neexistuje nijaká podobnosť, a preto dospel k záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny.

13 Odvolací senát usúdil, že z hľadiska úplnosti je potrebné zdôrazniť, že nebolo preukázané ani dobré meno skoršej slovnej ochrannej známky, ani jej rozlišovacia spôsobilosť, ktorá by mierne prevyšovala normálnu úroveň. Zdôraznil, že námietkové oddelenie správne zhrnulo obsah veľkého množstva dôkazov, ktoré predložili žalobkyne, a riadne odôvodnilo svoj záver, že všetky tieto dôkazy boli nedostatočné a nepresvedčivé. V tomto kontexte odvolací senát poukázal na to, že zohľadniť bolo možné len dokumenty pripojené k vyjadreniu zo 7. septembra 2010, ktoré bolo predložené námietkovému oddeleniu, pričom dokumenty pripojené k vyjadreniu z 23. septembra 2011 boli predložené v zmysle pravidla 19 ods. 2 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, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), oneskorene, a preto nebolo možné ich zohľadniť. Odvolací senát pristúpil k analýze dokumentov pripojených k vyjadreniu zo 7. septembra 2010, ktoré bolo predložené námietkovému oddeleniu a uviedol, že napriek uvedenému považuje za užitočné v záujme úplnosti analyzovať aj dokumenty pripojené k vyjadreniu z 23. septembra 2011. Po preskúmaní uvedených dokumentov dospel k záveru, že dôkazy týkajúce sa vysokej rozlišovacej spôsobilosti jasne nepreukazujú, že výraz „pink lady“ v skutočnosti neodkazuje na odrodu jabĺk a konkrétne z nich nevyplýva, prečo by predaj jabĺk nazvaných „pink lady“ mohol byť spájaný so žalobkyňami, a nie s akýmkoľvek pestovateľom jabĺk určitej odrody.

Návrhy účastníkov konania

14 Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

— v prvom rade zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že žaloba, ktorú podali, je dôvodná a že je preto potrebné vyhovieť ich námietke,

— subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu o neplatnosť v celom rozsahu,

— zaviazal žalobkyne na náhradu trov konania.

Právny stav

16 Na úvod je potrebné pripomenúť, že svojím návrhom na zmenu napadnutého rozhodnutia, ktorý žalobkyne predniesli v prvom rade, sa v podstate domáhajú, aby Všeobecný súd prijal rozhodnutie, ktoré podľa ich názoru mal prijať ÚHVT, teda rozhodnutie, že podmienky námietky sú splnené. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, bod 72).

17 Podľa Všeobecného súdu je teda potrebné pristúpiť k preskúmaniu posúdenia odvolacieho senátu, čo znamená v prvom rade analýzu žalobných dôvodov žalobkýň smerujúcich v podstate k zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Až v druhom rade sa pristúpi k analýze návrhov na zmenu napadnutého rozhodnutia.

O návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia

18 Na podporu svojej žaloby uvádzajú žalobkyne sedem žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 75 nariadenia č. 207/2009 spočíva na neexistencii odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o dôsledky vyplývajúce z rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles z 28. júna 2012. Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej sily rozhodnutej veci. V treťom žalobnom dôvode žalobkyne poukazujú na porušenie všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery. Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 76 nariadenia č. 207/2009. Piaty žalobný dôvod vyplýva z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a šiesty z porušenia článku 8 ods. 5 tohto nariadenia. Siedmy žalobný dôvod spočíva na porušení článku 75 rovnakého nariadenia, pretože odvolací senát svoje rozhodnutie založil na dôvodoch, ku ktorým sa účastníci konania nemohli vyjadriť.

19 Podľa Všeobecného súdu je potrebné v prvom rade analyzovať prvý a tretí žalobný dôvod.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 75 nariadenia č. 207/2009 pre neexistenciu odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o dôsledky vyplývajúce z rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles z 28. júna 2012

20 V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyne zdôrazňujú, že Tribunal de commerce de Bruxelles rozhodujúci ako súd pre ochranné známky Spoločenstva, vyhlásil rozsudok, podľa ktorého ochranná známka ENGLISH PINK zasahuje do subjektívnych práv žalobkýň ako majiteliek skoršej slovnej ochrannej známky. Tvrdia, že tento rozsudok, ktorý sa stal právoplatným, predstavuje skutkovú a právnu okolnosť, ktorá je rozhodujúca alebo prinajmenšom relevantná pre prejednávanú vec, pretože po prvé bol vyhlásený v súvislosti s rovnakými účastníkmi konania, rovnakými ochrannými známkami Spoločenstva a z rovnakých relatívnych dôvodov podľa nariadenia č. 207/2009, a po druhé zásah spôsobený ochrannou známkou ENGLISH PINK bol v Únii týmto rozsudkom uznaný s konečnou platnosťou. Žalobkyne pritom konštatujú, že v napadnutom rozhodnutí sa nenachádza nijaká zmienka o rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles. Odvolací senát preto tým, že odmietol odôvodniť svoje rozhodnutie aj s ohľadom na prípadné dôsledky vyplývajúce z uvedeného rozsudku, porušil článok 75 nariadenia č. 207/2009.

21 ÚHVT poukazuje na to, že odvolací senát pravdepodobne zohľadnil rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles, ale necítil sa ním viazaný, pretože bol vyhlásený v konaní o žalobe pre porušenie práv. Zdôrazňuje, že systém Spoločenstva týkajúci sa práva ochranných známok predstavuje samostatný systém, ktorého uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému.

22 Na úvod je predovšetkým potrebné pripomenúť, že podľa článku 75 nariadenia č. 207/2009 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Táto povinnosť odôvodnenia má ten istý rozsah ako povinnosť, ktorá vyplýva z článku 296 ZFEÚ, podľa ktorej odôvodnenia autora aktu musia byť jasné a jednoznačné. Uvedená povinnosť má dvojaký cieľ, a to jednak oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli brániť svoje práva, a jednak umožniť súdu Únie preskúmať zákonnosť rozhodnutia [pozri rozsudok z 12. júla 2012, Guccio Gucci/ÚHVT – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, bod 16 a citovanú judikatúru].

23 Ďalej zo znenia článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania je spravidla možné, pokiaľ nie je stanovené inak, aj po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie podľa ustanovení nariadenia č. 207/2009 podriadené, a že ÚHVT nič nebráni, aby zohľadnil skutočnosti a dôkazy, ktoré boli takto oneskorene označené alebo predložené. Uvedené ustanovenie tým, že spresňuje, že ÚHVT sa „môže“ v podobných prípadoch rozhodnúť nebrať takéto skutočnosti do úvahy, udeľuje ÚHVT širokú mieru voľnej úvahy, aby mohol rozhodnúť, aj keď súčasne

musí svoje rozhodnutie odôvodniť v súvislosti s otázkou, či je, alebo nie je potrebné zobrať tieto skutočnosti do úvahy (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. októbra 2013, Rintisch/ÚHVT, C-120/12 P, Zb., EU:C:2013:638, body 22 a 23 a citovanú judikatúru).

24 Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že podľa článku 95 nariadenia č. 207/2009 členské štáty určia na svojich územiach vnútroštátne súdy, ktoré prijmú úlohu „súdov pre ochranné známky Spoločenstva“. Tieto súdy teda plnia funkcie pridelené na základe tohto nariadenia. V tejto súvislosti článok 96 nariadenia č. 207/2009 uvádza, že súdy pre ochranné známky Spoločenstva majú najmä právomoc vo veciach všetkých žalôb pre porušenie práv a vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva. Belgický zákonodarca označil Tribunal de commerce de Bruxelles ako súd pre ochranné známky Spoločenstva na prvom stupni.

25 Okrem toho je potrebné poukázať na to, že podľa odôvodnenia 16 nariadenia č. 207/2009 „rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a [ÚHVT] a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok Spoločenstva“. Aj odôvodnenie 17 nariadenia č. 207/2009 zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť protichodným rozsudkom v konaniach o žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých účastníkov konania a rovnakých skutočností a ktoré sú podané na základe ochrannej známky Spoločenstva a paralelných národných ochranných známok. Mechanizmus zavedený nariadením č. 207/2009 má teda za cieľ zaručiť jednotnú ochranu ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie. Normotvorca tak potvrdzuje jednotný charakter ochrannej známky Spoločenstva.

26 Napokon je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry má súd pre ochranné známky Spoločenstva právomoc zakázať pokračovať v konaní, ktoré porušuje práva z ochrannej známky Spoločenstva alebo na základe ktorého takéto porušenie hrozí, pričom uvedený zákaz sa vzťahuje na celé územie Únie (pozri rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France, C-235/09, Zb., EU:C:2011:238, bod 38). Systém zavedený nariadením č. 207/2009 teda umožňuje obmedziť takýto spor do jediného konania na účely zaručenia jednotnej ochrany ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie.

27 Žalobný dôvod založený na porušení článku 75 nariadenia č. 207/2009 je potrebné preskúmať práve z hľadiska týchto skutočností.

28 Pripomínam, že žalobkyne podaním z 8. júna 2010 požiadali Tribunal de commerce de Bruxelles, aby zrušil ochrannú známku Beneluxu ENGLISH PINK, s odôvodnením, že zasahovala najmä do skorších slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a ochrannej známky Beneluxu č. 559177. Rozsudkom z 28. júna 2012 tento súd zrušil ochrannú známku Beneluxu ENGLISH PINK a zakázal spoločnosti Carolus C., aby túto ochrannú známku v Únii používala.

29 Tribunal de commerce de Bruxelles vo veci samej predovšetkým zdôraznil, že prah pravdepodobnosti zámeny sa má postaviť dosť nízko, ak sú výrobky, na ktoré sa dotknuté ochranné známky vzťahujú, zhodné. Následne pripomenul, že výlučne slovná ochranná známka alebo známky môžu spôsobiť pravdepodobnosť zámeny s kombinovanou ochrannou známkou. Okrem toho usúdil, že použitie konkrétnej farby, kaligrafie, typu písma alebo veľkého písmena na začiatku každého slova „nijako nezmenšuje kritérium celkového obrazu ochrannej známky“. Podľa tohto súdu existuje pre primerane pozorného spotrebiteľa medzi ochrannými známkami ENGLISH PINK a PINK LADY pravdepodobnosť zámeny. Okrem toho konštatoval, že vzhľadom na dokumenty v spise žalobkyne z právneho hľadiska dostatočne preukázali, že výraz „pink lady“ má v súvislosti s jablkami veľmi dobrú povesť a spadá do rámca „common knowledge“. Uvedený súd preto dospel k záveru, že úroveň ochrany, ktorá sa má ochrannej známke PINK LADY priznať, musí byť vysoká.

30 Listom zo 4. júla 2012 žalobkyne oznámili rozsudok z 28. júna 2012 ÚHVT. Zaslali mu tiež anglický preklad uvedeného rozsudku v liste z 15. júla 2012. Listom z 29. augusta 2012 žalobkyne ÚHVT informovali, že Carolus C. prijala rozsudok a ten sa následne stal právoplatným. Dňa 25. septembra 2012 žalobkyne oznámili, že Úrad Beneluxu pre ochranné známky vymazal ochrannú známku ENGLISH PINK z registra ochranných známok Beneluxu.

31 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát bol riadne, niekoľkokrát a viacero mesiacov pred prijatím napadnutého rozhodnutia, upozornený na novú skutočnosť, teda na rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Je nutné konštatovať, že odvolací senát sa nikde v napadnutom rozhodnutí nezmienil o existencii rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles a už vôbec neodôvodnil posúdenie otázky zohľadnenia tejto novej skutočnosti.

33 Ako pritom vyplýva z bodov 22 a 24 vyššie, odvolací senát bol povinný uviesť v napadnutom rozhodnutí dôvody svojho rozhodnutia o otázke zohľadnenia tejto novej okolnosti.

34 Je preto potrebné konštatovať, že odvolací senát nesplnil povinnosť odôvodnenia, tak ako je spresnená v bode 33 vyššie, a to ani explicitne, ani implicitne.

35 V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že tvrdenia ÚHVT v jeho písomných dokumentoch, podľa ktorých „odvolací senát pravdepodobne zohľadnil rozsudok z 28. júna 2012 [Tribunal de commerce de Bruxelles]“, ale „necítil sa ním viazaný, pretože bol vyhlásený v konaní o žalobe pre porušenie práv podľa článku [96 nariadenia č. 207/2009]“, predstavujú za okolností v prejednávanej veci oneskorené odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, ktoré je pred Všeobecným súdom neprípustné. Podľa ustálenej judikatúry totiž odôvodnenie v zásade musí byť oznámené dotknutej osobe v rovnakom čase ako akt, ktorý jej spôsobuje ujmu, pričom jeho absenciu nemožno napraviť tým, že sa dotknutá osoba dozvie dôvody aktu v konaní pred súdom Únie [rozsudky z 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb., EU:C:1981:284, bod 22; z 28. júna 2005, Dansk Rørindustri a i./Komisia, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Zb., EU:C:2005:408, bod 463, a z 13. novembra 2012, Antrax It/ÚHVT – THC (Radiátory ústredného kúrenia), T-83/11 a T-84/11, Zb., EU:T:2012:592, bod 90].

36 Z toho vyplýva, že odvolací senát tým, že neodôvodnil svoje posúdenie týkajúce sa otázky zohľadnenia novej skutočnosti, teda rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles, ktorá nastala v čase medzi prijatím rozhodnutia námietkového oddelenia a prijatím napadnutého rozhodnutia, porušil článok 75 nariadenia č. 207/2009.

37 Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné prijať prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 75 nariadenia č. 207/2009.

38 Je nutné konštatovať, že toto porušenie samo osebe odôvodňuje zrušenie napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na osobitné okolnosti prejednávaného sporu, v ktorom bolo rozhodnutie súdu pre ochranné známky Spoločenstva prijaté pred napadnutým rozhodnutím, však Všeobecný súd usudzuje, že je potrebná aj analýza tretieho žalobného dôvodu založeného na porušení všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery

39 V rámci tretieho žalobného dôvodu žalobkyne tvrdia, že boli porušené všeobecné zásady právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery. Uvádzajú, že vzhľadom na nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych

a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) a na význam zásad právnej sily rozhodnutých vecí a právnej istoty, vytvoril právoplatný rozsudok súdu pre ochranné známky Spoločenstva legitímnu dôveru, že zásah ochrannej známky ENGLISH PINK do ich subjektívnych práv bol v Únii s konečnou platnosťou uznaný.

40 Žalobkyne tiež tvrdia, že zásada riadnej správy vecí verejných zakazuje ÚHVT, ktorý rozhoduje v námietkovom konaní, aby prijal rozhodnutie zasahujúce do právnej istoty a legitímnej dôvery založené na skoršom právoplatnom súdnom rozhodnutí súdu pre ochranné známky. Z tejto zásady vyplýva pre ÚHVT povinnosť venovať osobitnú pozornosť rozsudku súdu pre ochranné známky Spoločenstva.

41 ÚHVT tvrdí, že zásady právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery neboli porušené, pretože sa nepreukázalo, že právna sila právoplatne rozhodnutých vecí, vzťahujúca sa na rozhodnutia súdov pre ochranné známky Spoločenstva, zaväzuje ÚHVT pri výkone jeho právomoci v oblasti zápisu ochranných známok Spoločenstva.

42 Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že tento žalobný dôvod v skutočnosti obsahuje dve výhrady. V rámci prvej výhrady žalobkyne v podstate tvrdia, že odvolací senát mal vzhľadom na významnú úlohu, ktorú súdom pre ochranné známky Spoločenstva pripisuje nariadenie č. 207/2009, zohľadniť rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles. Tým, že ho ignoroval, neposúdil s náležitou starostlivosťou skutkové okolnosti, ktoré mu boli predložené, a nedodržal zásadu riadnej správy vecí verejných, a teda ani svoju povinnosť náležitej starostlivosti.

43 V rámci druhej výhrady žalobkyne v podstate tvrdia, že rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles svojím spôsobom ustálil práva účastníkov konania, keď s konečnom platnosťou ochránil skoršiu slovnú ochrannú známku pred akýmkoľvek zásahom zo strany ochrannej známky ENGLISH PINK. Keď odvolací senát prijal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s už citovaným rozsudkom, poškodil legitímnu dôveru a právnu istotu, ktoré tento rozsudok vytvoril.

44 Pokiaľ ide o prvú výhradu, podľa ktorej odvolací senát neposúdil s náležitou starostlivosťou skutkové okolnosti, ktoré mu boli predložené, je potrebné pripomenúť, že ÚHVT je povinný vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ku ktorým patrí zásada riadnej správy vecí verejných (rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, Zb., EU:C:2011:139, bod 73).

45 Je potrebné zdôrazniť, že z dôvodov právnej istoty, a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný v bode 44 vyššie, EU:C:2011:139, bod 77).

46 V rovnakom zmysle je potrebné pripomenúť, že článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že „[ÚHVT] preskúma skutočnosti *ex offo*“, pričom „v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa... úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania“. Toto ustanovenie je vyjadrením povinnosti náležitej starostlivosti, podľa ktorej je príslušná inštitúcia povinná starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné skutkové a právne okolnosti prejednávanej veci [pozri rozsudok z 15. júla 2011, Zino Davidoff/ÚHVT – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Zb., EU:T:2011:391, bod 19 a citovanú judikatúru].

47 Je pritom nevyhnutné konštatovať, že rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles predstavuje *prima facie* skutkovú okolnosť, ktorá je relevantná pre vyriešenie prejednávanej veci. Odvolací senát si totiž nemohol nevšimnúť, že medzi skutkovými okolnosťami, ktoré boli predmetom konania o žalobe pre

porušenie práv a skutkovými okolnosťami, ktoré boli predmetom konania na základe námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky, existujú podstatné spoločné črty. Zhodovali sa nielen účastníci uvedených konaní, ale zhoda existovala aj medzi skoršou slovnou ochrannou známkou uvedenou na podporu žaloby pre porušenie práv podanou na Tribunal de commerce de Bruxelles a ochrannou známkou uvedenou na podporu námietky podanej na inštancie ÚHVT. Je tiež potrebné poukázať na to, že ochranná známka Beneluxu ENGLISH PINK, ktorej zrušenie uvedený súd vyhlásil, a prihlasovaná ochranná známka boli výrazne podobné.

48 Tiež treba zdôrazniť, že tento rozsudok pochádza od súdu pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý bol vytvorený na základe nariadenia č. 207/2009 a ktorý tak spadá do samostatného systému práva Únie týkajúceho sa ochranných známok, pretože je poverený ochranou ochranných známok Spoločenstva na celom území Únie, teda ochranných známok, ktoré sú predmetom porušenia práv alebo im takéto porušenie hrozí a sleduje tak ciele, ktoré sú pre tento systém špecifické.

49 Okrem toho, ako vyplýva z bodov 24 až 26 vyššie, úmysel normotvorcu je potrebné chápať tak, že mechanizmy zavedené právnou úpravou majú za cieľ zaručiť jednotnú ochranu ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie.

50 Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že v prejednávanej veci predstavuje rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles *prima facie* relevantnú skutkovú okolnosť, ktorej prípadný dosah na vyriešenie sporu, v ktorom odvolací senát rozhodoval, mal tento senát preskúmať.

51 Keďže tak odvolací senát neurobil, neposúdil s náležitou starostlivosťou relevantné skutkové okolnosti, ktoré mu boli predložené.

52 Za okolností prejednávanej veci tento nedostatok náležitej starostlivosti môže spôsobiť zrušenie napadnutého rozhodnutia, takže výhradu vyplývajúcu z porušenia zásady riadnej správy vecí verejných je potrebné prijať.

53 Z analýzy prvého žalobného dôvodu a z prvej výhrady tretieho žalobného dôvodu teda vyplýva, že odvolací senát porušil jednak článok 75 nariadenia č. 207/2009, keďže sa v napadnutom rozhodnutí nezmienil o existencii rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles a o jeho možnom dosahu na vyriešenie sporu, a jednak svoju povinnosť náležitej starostlivosti, keďže nepreskúmal so všetkou požadovanou pozornosťou relevantné okolnosti, ktoré mu boli predložené.

54 Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie sa musí zrušiť, a to bez toho, aby bolo potrebné pristúpiť k preskúmaniu druhej výhrady tretieho žalobného dôvodu a k preskúmaniu piatich ďalších žalobných dôvodov predniesených žalobkyňami.

O návrhu na zmenu napadnutého rozhodnutia tak, aby sa vyhovelo námietke

55 Vzhľadom na nevyhnutnosť zrušiť napadnuté rozhodnutie a na návrh žalobkýň na jeho zmenu, je v prejednávanej veci potrebné posúdiť, či má Všeobecný súd uplatniť svoju právomoc zmeniť rozhodnutie v zmysle článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Na podporu tohto návrhu žalobkyne v podstate tvrdia, že rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles nadobudol právnu silu rozhodnutej veci, a preto je pre odvolací senát i Všeobecný súd záväzný. Tento súd teda môže a musí zmeniť napadnuté rozhodnutie a zabezpečiť tak súlad s uvedeným rozsudkom a vyhovieť námietke. V tejto súvislosti žalobkyne v rámci svojho druhého žalobného dôvodu najmä upresňujú, že právna sila rozhodnutej veci sa neviaže iba na výrok, ale aj na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, pričom vychádzajú z jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva, ako aj z nevyhnutnosti zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov pre ochranné známky Spoločenstva a ÚHVT, tak ako ju potvrdzujú článok 56 ods. 3, článok 100 ods. 2, 6 a 7, článok 104 ods. 1 a 2, a článok 109 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a ustanovenia nariadenia č. 44/2001.

56 Je potrebné pripomenúť, že právomoc na zmenu neznamená, že Všeobecnému súdu je priznaná právomoc vykonať posúdenie, ktoré ešte nevykonal sám odvolací senát. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať (rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný v bode 16 vyššie, EU:C:2011:452, bod 72).

57 Okrem toho je nutné konštatovať, že rozhodnutie vnútroštátneho súdu rozhodujúceho ako súd pre ochranné známky Spoločenstva v rámci žaloby pre porušenie práv z ochrannej známky Spoločenstva nemá voči orgánom ÚHVT v rámci námietkového konania v súvislosti so zápisom ochrannej známky Spoločenstva právnu silu rozhodnutej veci, aj keď je uvedená ochranná známka zhodná s národnou ochrannou známkou, ktorá je predmetom žaloby pre porušenie práv [pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. mája 2011, Emram/ÚHVT – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, bod 76 a citovanú judikatúru]. Z toho vyplýva, že existencia rozhodnutia, ako je rozhodnutie Tribunal de commerce de Bruxelles v prejednávanej veci, nepostačuje ani v prípade, že toto rozhodnutie je právoplatné, sama osebe na to, aby Všeobecný súd mohol určiť, aké rozhodnutie mal prijať odvolací senát.

58 Je nepochybne pravda, že ako bolo pripomenuté v bodoch 24 a 25 vyššie, normotvorca Únie zaviedol prostredníctvom nariadenia č. 207/2009 mechanizmus, ktorý má za cieľ zaručiť jednotnú ochranu ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie a potvrdil tak jednotný charakter ochrannej známky Spoločenstva. V tomto kontexte normotvorca vytvoril súdy pre ochranné známky Spoločenstva, ktoré majú právomoc zakázať pokračovať v konaní, ktoré porušuje práva z ochrannej známky Spoločenstva alebo na základe ktorého takéto porušenie hrozí, pričom uvedený zákaz sa vzťahuje na celé územie Únie.

59 Podľa ustálenej judikatúry sa však zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 207/2009 tak, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe rozhodovacej praxe, ktorá prijatiu tohto nariadenia predchádzala (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb., EU:C:2007:252, bod 65), pričom uvedené platí aj v rámci námietkového konania začatého v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. To isté platí ešte viac v prípade účinku skorších vnútroštátnych rozhodnutí na riešenie sporu v prejednávanej veci. Právny režim ochrannej známky Únie je autonómnym systémom, ktorý je tvorený súborom pravidiel a sleduje ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému. Z toho vyplýva, že odmietnutie zápisu sa má posúdiť len na základe relevantnej právnej úpravy Únie a skoršie vnútroštátne rozhodnutia nemôžu v nijakom prípade spochybniť zákonnosť sporného rozhodnutia (pozri v tomto zmysle uznesenie z 22. marca 2012, Emram/ÚHVT, C-354/11 P, EU:C:2012:167, body 92 a 93).

60 Je tiež dôležité zdôrazniť, že nariadenie č. 207/2009 neobsahuje nijaké ustanovenie, podľa ktorého by ÚHVT bol viazaný rozhodnutím súdu pre ochranné známky Spoločenstva, vyhláseným v rámci konania o žalobe pre porušenie práv, keď tento súd vykonáva svoju výlučnú právomoc v oblasti zápisu ochranných známok Spoločenstva a keď v tomto kontexte skúma námietky proti prihláškam týchto ochranných známok.

61 Ustanovenia, ktoré uplatňujú zásadu právnej sily rozhodnutej veci, sa totiž týkajú iných situácií. Článok 56 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa v tomto zmysle vzťahuje na neprípustnosť návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti podanom na ÚHVT za predpokladu, že o návrhu už rozhodol súd v niektorom členskom štáte v súvislosti s rovnakou ochrannou známkou Spoločenstva. V rovnakom zmysle je článok 100 ods. 2, 6 a 7 nariadenia č. 207/2009 zameraný na prípad vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva podaného na ÚHVT alebo súd pre ochranné známky Spoločenstva v prípadoch, že pred uvedeným úradom alebo súdom už bola rovnaká otázka v súvislosti s rovnakou ochrannou známkou predmetom konania. Článok 109 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zase stanovuje, že súd, ktorý koná o žalobe pre porušenie práv na základe ochrannej známky Spoločenstva, zamietne žalobu vtedy, ak bol

vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej národnej ochrannej známky platnej pre zhodné tovary alebo služby. Rovnako článok 109 ods. 3 rovnakého nariadenia stanovuje, že súd, ktorý koná o žalobe pre porušenie práv na základe národnej ochrannej známky, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej ochrannej známky Spoločenstva platnej pre zhodné tovary alebo služby.

62 Okrem toho požiadavka jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva, tak ako ju zdôrazňujú odôvodnenia 16 a 17 nariadenia č. 207/2009, neznamená, že orgány ÚHVT, a v dôsledku toho aj súd Únie, viac nemôžu v mene zásady právnej sily rozhodnutej veci preskúmať prípadnú existenciu pravdepodobnosti zámeny v rámci námietkového konania namiereného proti zápisu novej ochrannej známky Spoločenstva, aj keď je táto ochranná známka zhodná s národnou ochrannou známkou, v súvislosti s ktorou súd pre ochranné známky Spoločenstva rozhodol, že zasahuje do skoršej ochrannej známky Spoločenstva.

63 Je totiž potrebné zdôrazniť, že ÚHVT je jediným orgánom, ktorý normotvorca Únie poveril skúmaním prihlášok a ktorý môže schváliť alebo odmietnuť zápis ochrannej známky Spoločenstva. V rámci tejto právomoci patria rozhodnutia, ktoré majú podľa nariadenia č. 207/2009 prijať odvolacie senáty v súvislosti so zápisom označenia ako ochrannej známky Spoločenstva alebo jeho ochranou, do výkonu vymedzenej právomoci, a nie do sféry voľnej úvahy. Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa má teda posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia, ako ho vykladá súd Únie. Ako pritom bolo zdôraznené v bodoch 60 a 61 vyššie, nariadenie č. 207/2009 neobsahuje nijaké ustanovenie, podľa ktorého by ÚHVT bol v mene zásady právnej sily rozhodnutej veci viazaný rozhodnutím súdu pre ochranné známky Spoločenstva konštatujúcim, že práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva boli porušené národnou ochrannou známkou.

64 Z toho v prejednávanej veci vyplýva, že právna sila rozhodnutej veci, ktorú nadobudol rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles, nezaväzuje ani odvolací senát pri výkone jeho právomoci rozhodnúť, či označenie English pink môže byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva, ani súd Únie pri výkone jeho preskúmania zákonnosti a pri výkone jeho právomoci zmeniť rozhodnutie podľa článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

65 Navyše je potrebné poukázať na to, že hoci v konaniach pred Tribunal de commerce de Bruxelles a pred ÚHVT sa zúčastňujú rovnakí účastníci konania, predmet, teda návrhy, vecí prejednávaných týmto súdom a ÚHVT, naopak, rovnaké nie sú. Predmetom žaloby pre porušenie práv podanej na belgickom súde bolo zrušenie ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK a zákaz používania tejto známky na území Únie, kým predmetom konania na ÚHVT bola námietka proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva English pink.

66 Odlišujú sa aj dôvody, teda základ návrhov, oboch vecí. Po prvé v rámci konania na Tribunal de commerce de Bruxelles je základom návrhu žalobkýň, aby bol konštatovaný zákaz, ktorým by sa zabránilo v porušovaní práv vyplývajúcich z ochranných známok Spoločenstva uvedených v bode 6 vyššie, článok 9 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Základom návrhu, aby bola vyhlásená neplatnosť ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK, je zase článok 2.3 a článok 2.28 ods. 3 písm. b) Dohovoru štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory), ktorý bol podpísaný 25. februára 2005 v Haagu. Uvedený súd dospel k záveru, že došlo k porušeniu práv z uvedených ochranných známok. Rozhodol preto o zrušení ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK a zakázal používanie tohto označenia na celom území Únie. Po druhé v rámci konania pred ÚHVT žalobkyne namietali proti zápisu novej ochrannej známky Spoločenstva a v tejto súvislosti vychádzali z iných ustanovení nariadenia č. 207/2009, a to z článku 8 ods. 1 písm. b) a z článku 5 uvedeného nariadenia.

67 Okrem toho je nepochybné, že ochranná známka Beneluxu a prihlasovaná ochranná známka sú právne rozdielne. Rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles ochraňuje skoršiu slovnú ochrannú známku len proti účinkom ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK.

68 Už len z uvedených dôvodov, teda vzhľadom na to, že predmety a dôvody konaní vedených pred ÚHVT a Tribunal de commerce de Bruxelles nie sú zhodné, sa žalobkyne nemôžu v rámci tohto sporu dovolávať právnej sily rozhodnutej veci, ktorú nadobudol rozsudok uvedeného súdu.

69 Z rovnakých príčin sa žalobkyne márne odvolávajú na uplatnenie nariadenia č. 44/2001 z dôvodu, že účastníci konania, ako aj predmet a dôvody konania, sú zhodné.

70 Z uvedeného vyplýva, že žalobkyne nesprávne tvrdia, že odvolací senát bol na základe zásady právnej sily rozhodnutej veci viazaný rozsudkom Tribunal de commerce de Bruxelles a z toho dôvodu mal konštatovať, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny.

71 Bez ohľadu na uvedené a ako vyplýva z úvah formulovaných v rámci preskúmania prvého a tretieho žalobného dôvodu vyššie, odvolací senát v prejednávanej veci nezohľadnil rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles a neposúdil jeho prípadný dosah na riešenie sporu. Všeobecný súd preto nemôže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát prijať, a teda nemôže uplatniť svoju právomoc na zmenu rozhodnutia. Návrh na zmenu napadnutého rozhodnutia podaný žalobkyňami je preto potrebné zamietnuť.

O trovách

72 Podľa článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania. V prejednávanej veci je opodstatnené rozhodnúť, že ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj polovicu trov konania žalobkýň.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 29. mája 2013 (vec R 1215/2011-4) sa zrušuje.**

2. **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion.**

4. **Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion znášajú polovicu svojich vlastných trov konania.**

Prek Labucka Kreuschitz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. marca 2015.

Podpisy