Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 25. marca 2015 *

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti English pink — Prejšnja besedna znamka Skupnosti PINK LADY in prejšnji figurativni znamki Skupnosti Pink Lady — Obveznost obrazložitve — Dolžnost skrbnega ravnanja — Odločba sodišča za znamko Skupnosti — Neobstoj pravnomočnosti“

V zadevi T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd s sedežem v Victorii (Avstralija),

Star Fruits Diffusion s sedežem v Caderousseu (Francija),

ki ju zastopata T. de Haan in P. Péters, odvetnika,

tožeči stranki,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

Carolus C. BVBA s sedežem v Nieuwerkerkenu (Belgija),

katere predmet je tožba, vložena zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. maja 2013 (zadeva R 1215/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Apple and Pear Australia Ltd in Star Fruits Diffusion na eni strani ter družbo Carolus C. BVBA na drugi,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Prek (poročevalec), predsednik senata, I. Labucka, sodnica, in V. Kreuschitz, sodnik,

sodna tajnica: C. Heeren, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. julija 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. novembra 2013,

na podlagi sklepa z dne 13. januarja 2014, s katerim vložitev replike ni bila dovoljena,

* Jezik postopka: francoščina.

na podlagi obravnave z dne 16. julija 2014, na kateri je bilo strankam postavljeno vprašanje,

na podlagi pisnih odgovorov, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. in 31. julija 2014,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Carolus C. BVBA je 13. oktobra 2009 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak English pink.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 31 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi (nepripravljeni, nepredelani) in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2010/014 z dne 25. januarja 2010.

5 Tožeči stranki, družbi Apple and Pear Australia Ltd in Star Fruits Diffusion, sta 20. aprila 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložili ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, navedene v točki 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

— besedna znamka Skupnosti PINK LADY, registrirana 27. februarja 2003 pod številko 2042679, ki označuje proizvode iz razreda 31, ki ustrezajo temu opisu: „Poljedelski, vrtnarski proizvodi, vključno s svežim sadjem, semeni, rastlinami in drevesi, zlasti jabolka in jablane“;

— figurativna znamka Skupnosti št. 4186169, registrirana 15. decembra 2005, ki je prikazana spodaj in označuje zlasti proizvode iz razreda 31, ki ustrezajo temu opisu: „Sveže sadje, jabolka, sadno drevje, jablane“:



— figurativna znamka Skupnosti št. 6335591, registrirana 30. julija 2008, ki je prikazana spodaj in označuje proizvode iz razreda 31, ki ustrezajo temu opisu: „Poljedelski, vrtnarski proizvodi, vključno s svežim sadjem, semeni, rastlinami in drevesi, zlasti jabolka in jablane“:



7 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili razlogi iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009.

8 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 27. maja 2011 ugovor zavrnil.

9 Tožeči stranki sta 7. junija 2011 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka za ugovore vložili pritožbo pri UUNT.

10 Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgija) je kot sodišče za znamko Skupnosti s sodbo z dne 28. junija 2012, izdano na podlagi tožbe zaradi kršitve, ki sta jo tožeči stranki vložili na podlagi prejšnje besedne in prejšnjih figurativnih znamk Skupnosti ter znamke Beneluksa št. 559177, razveljavilo znamko Beneluksa ENGLISH PINK in družbi Carolus C. prepovedalo uporabo navedene znamke v Evropski uniji. Tožeči stranki sta z dopisom z dne 4. julija 2012 navedeno sodbo posredovali UUNT. Z dopisom z dne 29. avgusta 2012 sta ga obvestili, da je družba Carolus C. soglašala s sodbo in da je ta torej postala pravnomočna.

11 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 29. maja 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.

12 Odbor za pritožbe je ugovor preizkusil v delu, v katerem je temeljil na prejšnji besedni znamki. Najprej je v zvezi s primerjavo proizvodov poudaril, da so proizvodi, na katere se sporni znamki nanašata, v pretežnem delu enaki. Nato je ugotovil, da se navedeni znamki vizualno razlikujeta. Poudaril je, da so besedni elementi bolj ali manj enako dolgi in enako „opazni“, da ima skupni besedni element „pink“ v spornih znakih različen položaj in da nobeden od dveh elementov, ki te znake sestavljata, ne prevlada nad drugim. Pojasnil je, da je v prijavljeni znamki ponovljena samo polovica prejšnje besedne znamke, zaradi česar se tožeči stranki ne moreta sklicevati na sodbo z dne 6. oktobra 2005, Medion (C-120/04, ZOdl., EU:C:2005:594), in da besedni element „pink“ ni razlikovalen. Poleg tega je poudaril,

da enako razlogovanje velja glede fonetične primerjave in da se torej znamki tudi s tega vidika razlikujeta. Navedel je še, da med spornima znamkama ni pomenske podobnosti, saj pomena nista osredotočena na isto stvar, in sicer gre pri prejšnji znamki za posebej opredeljeno žensko in pri prijavljeni znamki za posebej opredeljeno barvo. Nazadnje je odbor za pritožbe pri celoviti presoji verjetnosti zmede opozoril, da ni vizualne, pomenske in fonetične podobnosti, ter ugotovil, da verjetnost zmede ne obstaja.

13 Odbor za pritožbe je menil, da je zaradi izčrpnosti treba poudariti, da nista bila dokazana niti ugled prejšnje besedne znamke niti razlikovalni učinek, ki bi bil vsaj malo večji od povprečnega. Poudaril je, da je oddelek za ugovore pravilno povzel vsebino obsežnega dokaznega gradiva, ki sta ga predložili tožeči stranki, in ustrezno utemeljil svoj sklep, da so bili vsi ti dokazi nezadostni in neprepričljivi. V zvezi s tem je navedel, da so upoštevni samo dokumenti, ki so bili priloženi vlogi z dne 7. septembra 2010, predloženi oddelku za ugovore, in da so bili tisti, ki so bili priloženi vlogi z dne 23. septembra 2011, v skladu s pravilom 19(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1868/95 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) predloženi prepozno, zaradi česar jih ni bilo mogoče upoštevati. Analiziral je dokumente, priložene vlogi z dne 7. septembra 2010, ki je bila predložena oddelku za ugovore, in navedel, da meni, da bi bilo zaradi izčrpnosti kljub vsemu koristno preučiti tudi dokumente, ki so bili priloženi vlogi z dne 23. septembra 2011. Po preučitvi navedenih dokumentov je ugotovil, da dokazi v zvezi z znatnim razlikovalnim učinkom ne dokazujejo jasno, da se izraz „pink lady“ dejansko ne nanaša na sorto jabolk in, natančneje, na kateri podlagi je mogoče prodajo jabolk, poimenovanih „pink lady“, povezati s tožečima strankama, v nasprotju z vsemi pridelovalci jabolk določene sorte.

Predlogi strank

14 Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— izpodbijano odločbo spremeni tako, da se ugotovi, da je pritožba, ki sta jo vložili, utemeljena in da je treba torej njunemu ugovoru ugoditi;

— podredno, izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— razveljavitveno tožbo v celoti zavrne;

— tožečima strankama naloži plačilo stroškov.

Pravo

16 Najprej je treba spomniti, da tožeči stranki s predlogom za spremembo, ki ga navajata primarno, Splošnemu sodišču v bistvu predlagata, naj sprejme odločbo, ki bi jo moral po njunem mnenju sprejeti UUNT, in sicer odločbo, s katero se ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za ugovor. Izvajanje reformatoričnega pooblastila mora biti načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo odbora za pritožbe na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točka 72).

17 Splošno sodišče meni, da je zato treba izvesti nadzor nad presojo, ki jo je opravil odbor za pritožbe, kar pomeni, da je treba najprej preučiti tožbene razloge tožečih strank, s katerimi se v bistvu predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe. Šele nato je treba preučiti predloge, ki se nanašajo na spremembo izpodbijane odločbe.

Predlogi za razveljavitev izpodbijane odločbe

18 Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata sedem tožbenih razlogov. Prvi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009, se opira na neobstoj obrazložitve izpodbijane odločbe glede sklepov, ki jih je treba izpeljati iz sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles z dne 28. junija 2012. Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela pravnomočnosti. S tretjim tožbenim razlogom tožeči stranki zatrjujeta kršitev splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj. Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 76 Uredbe št. 207/2009. Peti in šesti tožbeni razlog se nanašata na kršitev člena 8(1)(b) oziroma člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Sedmi tožbeni razlog se opira na kršitev člena 75 iste uredbe, saj naj bi odbor za pritožbe svojo odločbo oprl na razloge, glede katerih stranke niso mogle podati pripomb.

19 Splošno sodišče meni, da je treba najprej obravnavati prvi in tretji tožbeni razlog.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009 zaradi neobrazložitve izpodbijane odločbe glede sklepov, ki jih je treba izpeljati iz sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles z dne 28. junija 2012

20 Tožeči stranki s prvim tožbenim razlogom poudarjata, da je Tribunal de commerce de Bruxelles, ki je odločalo kot sodišče za znamko Skupnosti, izdalo sodbo, s katero je bilo ugotovljeno, da so bile z znamko ENGLISH PINK kršene subjektivne pravice, ki jih imata kot imetnici prejšnje besedne znamke. Trdita, da sodba – ki je medtem postala pravnomočna – pomeni odločilno pravno in dejansko okoliščino ali vsaj okoliščino, ki je v obravnavani zadevi posebej upoštevna, saj na eni strani zadeva iste stranke glede istih znamk Skupnosti in enake relativne razloge na podlagi Uredbe št. 207/2009, na drugi strani pa je bila kršitev, ki je bila povzročena z znamko ENGLISH PINK, dokončno priznana v Uniji. Ugotavljata pa, da sodba Tribunal de commerce de Bruxelles v izpodbijani odločbi ni nikjer omenjena. Odbor za pritožbe naj bi torej s tem, da ni obrazložil svoje odločitve v zvezi z morebitnimi sklepi, ki jih je treba izpeljati iz navedene sodbe, kršil člen 75 Uredbe št. 207/2009.

21 UUNT navaja, da je odbor za pritožbe najverjetneje upošteval sodbo Tribunal de commerce de Bruxelles, vendar je menil, da nanjo ni vezan, ker je bila izdana na podlagi tožbe zaradi kršitve. Poudarja, da je pravna ureditev Unije v zvezi z znamkami samostojen sistem, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od vseh nacionalnih sistemov.

22 Najprej je treba opozoriti, da morajo biti odločbe UUNT v skladu s členom 75 Uredbe št. 207/2009 obrazložene. Ta obveznost obrazložitve ima enak obseg kot tista iz člena 296 PDEU, v skladu s katero je treba jasno in nedvoumno navesti razlogovanje avtorja akta. Namen te obveznosti je dvojen, in sicer da se zainteresiranim osebam omogoči, da se zaradi varstva svojih pravic seznanijo z utemeljitvami sprejetega ukrepa, in da se sodišču Unije omogoči, da nadzira zakonitost odločbe (glej sodbo z dne 12. julija 2012, Guccio Gucci/UUNT – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, točka 16 in navedena sodna praksa).

23 Dalje je iz besedila člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 razvidno, da je praviloma, in če ni drugače določeno, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009 veljajo za tako predložitev, in da UUNT tako nič ne prepoveduje upoštevati dejstva in dokaze, ki so tako prepozno navedeni ali predloženi. Navedena določba z natančno opredelitvijo, da se UUNT „lahko“ v takem primeru odloči, da ne bo upošteval takih dejstev, temu namreč daje široko pooblastilo za odločanje po prostem preudarku glede odločitve, ali je treba ta

dejstva upoštevati ali ne, pri čemer mora svojo odločitev v zvezi s tem obrazložiti (glej v tem smislu sodbo z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT, C-120/12 P, ZOdl., EU:C:2013:638, točki 22 in 23 ter navedena sodna praksa).

24 Poleg tega je treba poudariti, da člen 95 Uredbe št. 207/2009 določa, da države članice na svojem ozemlju določijo nacionalna sodišča, ki bodo imela vlogo „sodišč za blagovno znamko Skupnosti“. Ta sodišča so tako pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi. V zvezi s tem člen 96 Uredbe št. 207/2009 določa, da so sodišča za znamko Skupnosti med drugim pristojna za tožbe zaradi kršitve in za nasprotne tožbe za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti. Belgijski zakonodajalec je določil, da je Tribunal de commerce de Bruxelles prvostopenjsko sodišče za znamko Skupnosti.

25 Dodati je treba še, da morajo v skladu z uvodno izjavo 16 Uredbe št. 207/2009 „[o]dločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk Skupnosti […] učinkovati in pokrivati celotno področje Skupnosti, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in [UUNT] ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk Skupnosti ni razvrednotena“. Prav tako je v uvodni izjavi 17 Uredbe št. 207/2009 poudarjeno, da se je treba izogniti nasprotujočim si sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke ter ki so vložene na podlagi znamke Skupnosti in vzporednih nacionalnih znamk. Z mehanizmi, uvedenimi z Uredbo št. 207/2009, se torej zagotavlja enotno varstvo znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Unije. Zakonodajalec tako potrjuje enotnost znamke Skupnosti.

26 Nazadnje je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso sodišče za znamko Skupnosti pristojno, da izreče prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka Skupnosti, ki velja za celotno ozemlje Unije (glej sodbo z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, ZOdl., EU:C:2011:238, točka 38). Tako sistem, določen z Uredbo št. 207/2009, omogoča, da se tak spor omeji na en sam postopek, s čimer se zagotavlja enotno varstvo znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Unije.

27 Tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009, je treba preučiti ob upoštevanju zgoraj navedenega.

28 Spomniti je treba, da sta tožeči stranki s tožbo z dne 8. junija 2010 Tribunal de commerce de Bruxelles predlagali ugotovitev ničnosti znamke Beneluksa ENGLISH PINK, ker naj bi zlasti kršila prejšnje besedno in figurativne znamke Skupnosti ter znamko Beneluksa št. 559177. Navedeno sodišče je s sodbo z dne 28. junija 2012 ugotovilo ničnost znamke Beneluksa ENGLISH PINK in družbi Carolus C. prepovedalo njeno uporabo v Uniji.

29 Tribunal de commerce de Bruxelles je pri vsebinski presoji najprej poudarilo, da mora biti prag za verjetnost zmede, ko se zadevne znamke nanašajo na enake proizvode, precej nizek. Dalje je opozorilo, da lahko izključno besedna znamka ali več takih znamk povzroči verjetnost zmede v zvezi s sestavljeno znamko. Poleg tega je menilo, da uporaba posebne barve, posebne kaligrafije, posebne pisave in velike črke na začetku vsake besede „v ničemer ne zmanjšuje merila celostne podobe znamke“. Menilo je, da za povprečno pozornega potrošnika glede znamk ENGLISH PINK in PINK LADY obstaja verjetnost zmede. Poleg tega je štelo, da sta glede na listine iz spisa tožeči stranki pravno zadostno dokazali, da izraz „pink lady“ v zvezi z jabolki uživa velik ugled in da to med drugim spada v „common knowledge“. Zato je razsodilo, da je treba znamki PINK LADY priznati visoko stopnjo varstva.

30 Tožeči stranki sta z dopisom z dne 4. julija 2012 UUNT posredovali sodbo z dne 28. junija 2012. Z dopisom z dne 15. julija 2012 mu je bil posredovan tudi angleški prevod sodbe. Tožeči stranki sta z dopisom z dne 29. avgusta 2012 UUNT obvestili, da je družba Carolus C. soglašala s sodbo in da je ta torej postala pravnomočna. Tožeči stranki sta 25. septembra 2012 sporočili, da je Urad Beneluksa za znamke znamko ENGLISH PINK izbrisal iz registra znamk Beneluksa.

31 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je bil odbor za pritožbe ustrezno – in večkrat – več mesecev pred sprejetjem izpodbijane odločbe opozorjen, da je nastopilo novo dejstvo, to je sodba Tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Ugotoviti je treba, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni nikjer omenil obstoja sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles, kaj šele da bi obrazložil svojo presojo glede upoštevanja tega novega dejstva.

33 Kot pa je razvidno iz točk 22 in 24 zgoraj, je bil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi dolžan navesti razloge za svojo odločitev v zvezi z navedenim vprašanjem upoštevanja tega novega dejstva.

34 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni niti neposredno niti posredno izpolnil obveznosti obrazložitve, kot je navedena v točki 33 zgoraj.

35 V zvezi s tem je treba poudariti, da v danih okoliščinah trditve UUNT, podane v njegovih pisanjih, da „je odbor za pritožbe najverjetneje upošteval sodbo Tribunal [de commerce de Bruxelles] z dne 28. junija 2012“, vendar „je menil, da nanjo ni vezan, ker je bila izdana na podlagi tožbe zaradi kršitve na podlagi člena [96] [Uredbe št. 207/2009]“, pomenijo poskus naknadne obrazložitve izpodbijane odločbe, ki pred Splošnim sodiščem ni dopustna. V skladu z ustaljeno sodno prakso je namreč treba obrazložitev načeloma sporočiti zadevni osebi hkrati z aktom, ki posega v njen položaj, neobstoja obrazložitve pa ni mogoče popraviti s tem, da se zadevna oseba z razlogi za akt seznani med postopkom pred sodiščem Unije (sodbe z dne 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Recueil, EU:C:1981:284, točka 22; z dne 28. junija 2005, Dansk Rørindustri in drugi/Komisija, C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P in C-213/02 P, ZOdl., EU:C:2005:408, točka 463, in z dne 13. novembra 2012, Antrax It/UUNT – THC (Radiatorji za ogrevanje), T-83/11 in T-84/11, ZOdl., EU:T:2012:592, točka 90).

36 Zato je odbor za pritožbe s tem, da ni obrazložil svoje presoje v zvezi z vprašanjem upoštevanja novega dejstva, ki ga je pomenila sodba tribunal de commerce de Bruxelles in ki je nastopilo med sprejetjem odločbe oddelka za ugovore in sprejetjem izpodbijane odločbe, kršil člen 75 Uredbe št. 207/2009.

37 Glede na zgoraj navedeno je treba prvi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009, sprejeti.

38 Ugotoviti je treba, da je posledica že te kršitve razveljavitev izpodbijane odločbe. Vendar Splošno sodišče glede na posebne okoliščine tega spora, v katerem je bila odločba sodišča za znamko Skupnosti izdana pred izpodbijano odločbo, meni, da je vseeno treba preučiti tretji tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj.

Tretji tožbeni razlog: kršitev splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj

39 Tožeči stranki v okviru tretjega tožbenega razloga trdita, da so bila kršena splošna načela pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj. Menita, da je pravnomočna sodba sodišča za znamko Skupnosti ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42) in pomena, ki se priznava načeloma pravnomočnosti in pravne varnosti, ustvarila legitimno pričakovanje, da je kršitev njunih subjektivnih pravic, ki je bila storjena z znamko ENGLISH PINK, v Uniji pravnomočno priznana.

40 Zatrjujeta tudi, da načelo dobrega upravljanja prepoveduje, da bi UUNT, ki odloča v postopku z ugovorom, sprejel odločbo, ki posega v pravno varnost in legitimna pričakovanja, ki izhajajo iz pravnomočne sodne odločbe, ki jo je pred tem sprejelo sodišče za znamko Skupnosti. To načelo naj bi UUNT nalagalo, da sodbi sodišča za znamko Skupnosti nameni posebno pozornost.

41 UUNT trdi, da načela pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj niso bila kršena, saj ni določeno, da ga pravnomočnost odločb sodišč za znamko Skupnosti zavezuje pri izvajanju njegove pristojnosti na področju registriranja znamk Skupnosti.

42 Najprej je treba poudariti, da ta tožbeni razlog dejansko vsebuje dva očitka. Tožeči stranki v okviru prvega očitka v bistvu zatrjujeta, da bi moral odbor za pritožbe glede na pomembno vlogo, ki se sodiščem za znamko Skupnosti priznava z Uredbo št. 207/2009, upoštevati sodbo Tribunal de commerce de Bruxelles. Odbor za pritožbe naj s tem, da ni upošteval navedene sodbe, dejstev, ki so mu bila predložena, ne bi presodil z vso potrebno skrbnostjo in naj zato ne bi spoštoval načela dobrega upravljanja, in sicer ni izpolnil svoje dolžnosti skrbnega ravnanja.

43 Tožeči stranki z drugim očitkom v bistvu trdita, da je sodba Tribunal de commerce de Bruxelles na nek način utrdila pravice strank tako, da je dokončno zaščitila prejšnjo besedno znamko pred vsemi kršitvami, storjenimi z znamko ENGLISH PINK. Odbor za pritožbe naj bi s sprejetjem odločbe, ki je v nasprotju z navedeno sodbo, posegel v legitimna pričakovanja in pravno varnost, ki so nastali s to sodbo.

44 Kar zadeva prvi očitek, da naj odbor za pritožbe dejstev, ki so mu bila predložena, ne bi presodil z vso potrebno skrbnostjo, je treba spomniti, da mora UUNT svoje pristojnosti izvajati v skladu s splošnimi načeli prava Unije, kot je načelo dobrega upravljanja (sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, ZOdl., EU:C:2011:139, točka 73).

45 Poudariti je treba, da mora biti iz razlogov pravne varnosti in vsekakor iz razlogov dobrega upravljanja preizkus vsake zahteve za registracijo strog in celosten, da se prepreči neupravičena registracija znamk. Ta preizkus se opravi v vsakem posameznem primeru. Registracija znaka kot znamke je namreč odvisna od posebnih meril, ki se uporabijo glede na dejanske okoliščine obravnavanega primera in ki so namenjena preverjanju, ali za sporni znak ne velja razlog za zavrnitev (glej v tem smislu zgoraj v točki 44 navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, EU:C:2011:139, točka 77).

46 V tem smislu je treba opozoriti tudi, da člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da „[UUNT] preveri dejstva po uradni dolžnosti“, vendar „je […] v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“. Ta določba izraža dolžnost skrbnega ravnanja, v skladu s katero mora pristojna institucija skrbno in nepristransko preveriti vse upoštevne dejanske in pravne okoliščine obravnavane zadeve (glej sodbo z dne 15. julija 2011, Zino Davidoff/UUNT – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, ZOdl., EU:T:2011:391, točka 19 in navedena sodna praksa).

47 Ugotoviti pa je treba, da sodba Tribunal de commerce de Bruxelles na prvi pogled pomeni dejansko okoliščino, ki je upoštevna za razrešitev obravnavane zadeve. Odbor za pritožbe bi namreč moral priznati, da obstajajo bistvene skupne točke med dejanskimi okoliščinami, ki so predmet postopka, začetega s tožbo zaradi kršitve, in tistimi, ki so predmet postopka, začetega z ugovorom zoper registracijo prijavljene znamke. Ne le, da so bile stranke v navedenih postopkih iste, ampak je bila tudi prejšnja besedna znamka, navedena v utemeljitev tožbe zaradi kršitve pri Tribunal de commerce de Bruxelles, ista kot tista, navedena v utemeljitev ugovora pri organih UUNT. Navesti je treba še, da sta bili znamka Beneluksa ENGLISH PINK, za katero je navedeno sodišče ugotovilo, da je nična, in prijavljena znamka zelo podobni.

48 Poudariti je treba tudi, da je to sodbo izdalo sodišče za znamko Skupnosti, ki je določeno na podlagi Uredbe št. 207/2009 in ki v skladu s tem deluje v okviru samostojnega sistema, ki ga pomeni ureditev Unije v zvezi z znamkami, saj je njegova naloga, da na celotnem ozemlju Unije varuje znamke Skupnosti, ki so kršene ali za katere obstaja nevarnost, da bodo kršene, s čimer uresničuje posebne cilje tega sistema.

49 Poleg tega, kot je razvidno iz točk od 24 do 26 zgoraj, je treba voljo zakonodajalca Unije razumeti tako, da se z mehanizmi, ki jih uvaja ureditev, zagotavlja enotno varstvo znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Unije.

50 Ob upoštevanju vseh teh okoliščin je treba ugotoviti, da v obravnavanem primeru sodba Tribunal de commerce de Bruxelles na prvi pogled pomeni upoštevno dejansko okoliščino, glede katere bi moral odbor za pritožbe presoditi morebiten vpliv na rešitev spora, ki mu je bil predložen.

51 Ker odbor za pritožbe tega ni storil, upoštevnih dejstev, ki so mu bila predložena, ni presodil z vso potrebno skrbnostjo.

52 V okoliščinah obravnavanega primera bi lahko to pomanjkanje skrbnosti pripeljalo do razveljavitve izpodbijane odločbe, tako da je treba očitek v zvezi s kršitvijo načela dobrega upravljanja sprejeti.

53 Zato je iz preučitve prvega tožbenega razloga in prvega očitka tretjega tožbenega razloga razvidno, da je odbor za pritožbe s tem, da v izpodbijani odločbi ni omenil obstoja sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles in njenega morebitnega vpliva na rešitev spora, kršil, prvič, člen 75 Uredbe št. 207/2009, s tem, da upoštevnih dejstev, ki so mu bila predložena, ni presodil z vso potrebno skrbnostjo, pa je kršil, drugič, svojo dolžnost skrbnega ravnanja.

54 Izpodbijano odločbo je torej treba razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti drugi očitek tretjega tožbenega razloga niti preostalih petih tožbenih razlogov, ki sta jih navedli tožeči stranki.

Predlog za spremembo izpodbijane odločbe, s katerim se predlaga ugoditev ugovoru

55 Glede na to, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti, in glede na predlog tožečih strank za spremembo te odločbe, je treba presoditi, ali mora Splošno sodišče v obravnavani zadevi izvršiti svoje reformatorično pooblastilo iz člena 65(3) Uredbe št. 207/2009. Tožeči stranki v utemeljitev tega predloga v bistvu zatrjujeta, da je sodba Tribunal de commerce de Bruxelles pravnomočna in torej zavezuje odbor za pritožbe in s tem Splošno sodišče. To naj bi zato lahko in bi moralo spremeniti izpodbijano odločbo tako, da bi sledilo navedeni sodbi in torej ugodilo ugovoru. V zvezi s tem tožeči stranki v okviru drugega tožbenega razloga med drugim natančneje navajata, da se pravnomočnost ne nanaša samo na izrek, temveč tudi na obrazložitev sodne odločbe, ter se opirata na enotnost znamke Skupnosti in na potrebo po izogibanju nasprotujočim si odločbam med sodišči za znamko Skupnosti in UUNT, ki je potrjena s členi 56(3), 100(2), (6), in (7), 104(1) in (2) ter 109(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in z določbami Uredbe št. 44/2001.

56 Spomniti je treba, da reformatorično pooblastilo Splošnemu sodišču ne daje pristojnosti, da opravi presojo, glede katere se odbor za pritožbe še ni opredelil. Izvajanje reformatoričnega pooblastila mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo odbora za pritožbe na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (zgoraj v točki 16 navedena sodba Edwin/UUNT, EU:C:2011:452, točka 72).

57 Poleg tega je treba ugotoviti, da odločba nacionalnega sodišča, ki na podlagi tožbe zaradi kršitve znamke Skupnosti odloča kot sodišče za znamko Skupnosti, v razmerju do organov UUNT, ki v postopku z ugovorom odločajo zoper registracijo znamke Skupnosti, nima učinka *res iudicata*, kljub

temu da je ta znamka enaka nacionalni znamki, ki je predmet tožbe zaradi kršitve (glej v tem smislu sodbo z dne 10. maja 2011, Emram/UUNT – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, točka 76 in navedena sodna praksa). Iz tega je razvidno, da obstoj odločbe, kot je odločba Tribunal de commerce de Bruxelles v obravnavani zadevi – čeprav je postala pravnomočna – ne zadostuje, da bi Splošno sodišče lahko določilo, kakšno odločitev bi moral sprejeti odbor za pritožbe.

58 Gotovo drži, kot je bilo opozorjeno v točkah 24 in 25 zgoraj, da je zakonodajalec Unije z Uredbo št. 207/2009 uvedel mehanizme, s katerimi se zagotavlja enotno varstvo znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Unije, s čimer se tako potrjuje enotnost znamke Skupnosti. V okviru tega je uvedel sodišča za znamko Skupnosti, ki so pristojna, da izrečejo prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka Skupnosti, ki velja za celotno ozemlje Unije.

59 Vendar je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi Uredbe št. 207/2009, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (glej v tem smislu sodbo z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT, C-412/05 P, ZOdl., EU:C:2007:252, točka 65), kar velja tudi glede postopka z ugovorom, vloženega na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. To še toliko bolj velja glede učinka prejšnjih nacionalnih odločb za rešitev zadevnega spora. Pravna ureditev Unije v zvezi z znamkami je namreč samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in ki uresničuje posebne cilje, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od slehernega nacionalnega sistema. Iz tega je razvidno, da je treba zavrnitev registracije presojati samo na podlagi upoštevnih predpisov Unije, prejšnje nacionalne odločbe pa nikakor ne morejo omajati zakonitosti sporne odločbe (glej v tem smislu sklep z dne 22. marca 2012, Emram/UUNT, C-354/11 P, EU:C:2012:167, točki 92 in 93).

60 Poudariti je treba tudi, da Uredba št. 207/2009 ne vsebuje nobene določbe, v skladu s katero bi bil UUNT, ko izvaja svoje izključne pristojnosti na področju registracije znamk Skupnosti in ko pri tem preizkuša ugovore zoper zahteve za registracijo znamk Skupnosti, vezan na odločbo sodišča za znamko Skupnosti, ki jo je to izreklo na podlagi tožbe zaradi kršitve.

61 Določbe, ki se nanašajo na načelo pravnomočnosti, namreč zadevajo druge položaje. Tako člen 56(3) Uredbe št. 207/2009 zadeva nedopustnost zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti pri UUNT, če je bila zahteva glede iste znamke Skupnosti že obravnavana pri sodišču v državi članici. Podobno člen 100(2), (6) in (7) Uredbe št. 207/2009 ureja primer nasprotne tožbe za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti pri UUNT ali pri sodišču za znamko Skupnosti, če je bilo isto vprašanje v zvezi z isto znamko že obravnavano pri UUNT ali navedenem sodišču. Člen 109(2) Uredbe št. 207/2009 pa določa, da sodišče, ki obravnava tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi nacionalne znamke, tožbo zavrže, če je bila o enakem dejanskem stanju in med istimi strankami na podlagi enake znamke Skupnosti, ki velja za enake proizvode ali storitve, že izdana pravnomočna sodba na isti pravni podlagi. Prav tako člen 109(3) iste uredbe določa, da sodišče, ki obravnava tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi nacionalne znamke, tožbo zavrže, če je bila o enakem dejanskem stanju in med istimi strankami na podlagi enake znamke Skupnosti, ki velja za enake proizvode ali storitve, že izdana pravnomočna sodba na isti pravni podlagi.

62 Poleg tega zahteva po enotnosti znamke Skupnosti, kot je poudarjena v uvodnih izjavah 16 in 17 Uredbe št. 207/2009, ne pomeni, da organi UUNT in posledično sodišče Unije zaradi načela pravnomočnosti ne bi mogli več preveriti morebitnega obstoja verjetnosti zmede v postopku z ugovorom zoper registracijo nove znamke Skupnosti, čeprav bi ta bila enaka nacionalni znamki, v zvezi s katero je sodišče za znamko Skupnosti razsodilo, da krši prejšnjo znamko Skupnosti.

63 Treba je namreč poudariti, da je UUNT edini organ, ki ga je zakonodajalec Unije pooblastil za preizkus zahtev za registracijo in torej za to, da dovoli ali zavrne registracijo znamke Skupnosti. V okviru te pristojnosti se odločbe odborov za pritožbe o registraciji ali varstvu znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 207/2009 sprejemajo na podlagi izvajanja vezane pristojnosti, in ne izvajanja prostega preudarka. Zato je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi te

uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije. Kot pa je poudarjeno v točkah 60 in 61 zgoraj, Uredba št. 207/2009 ne vsebuje nobene določbe, v skladu s katero bi moral UUNT zaradi načela pravnomočnosti slediti odločbi sodišča za znamko Skupnosti, s katero je to ugotovilo, da nacionalna znamka krši znamko Skupnosti.

64 Iz tega je razvidno, da v obravnavani zadevi pravnomočnost sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles ne zavezuje ne odbora za pritožbe pri izvajanju njegove pristojnosti za odločanje, ali je mogoče znak English pink registrirati kot znamko Skupnosti, ne sodišča Unije pri izvajanju nadzora zakonitosti in reformatoričnega pooblastila na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009.

65 Poleg tega je treba navesti, da čeprav v postopkih pri Tribunal de commerce de Bruxelles in pri UUNT nastopajo iste stranke, pa predmeta – to so zahtevki – v zadevah, ki jih obravnavata navedeno sodišče in UUNT, nista enaka. Predmet tožbe zaradi kršitve pri belgijskem sodišču je bil namreč ugotovitev ničnosti znamke Beneluksa ENGLISH PINK in prepoved uporabe te znamke na ozemlju Unije, medtem ko je bil predmet postopka pri UUNT ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti English pink.

66 Tudi temelj – to je podlaga zahtevkov – je v teh dveh zadevah različen. Na eni strani je bil v postopku pri Tribunal de commerce de Bruxelles podlaga za zahtevek tožečih strank, naj se izreče prepoved kršenja znamk Skupnosti, navedenih v točki 6 zgoraj, člen 9(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Podobno sta bila podlaga za zahtevek, naj se ugotovi ničnost znamke Beneluksa ENGLISH PINK, člena 2.3 in 2.28(3)(b) Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (znamke in modeli), podpisane 25. februarja 2005 v Haagu. Navedeno sodišče je menilo, da je prišlo do kršitve zgoraj navedenih znamk Skupnosti. Zato je ugotovilo ničnost znamke Beneluksa ENGLISH PINK in prepovedalo uporabo tega znaka na celotnem ozemlju Unije. Na drugi strani sta tožeči stranki v postopku pri UUNT nasprotovali registraciji nove znamke Skupnosti in sta se pri tem opirali na druge določbe Uredbe št. 207/2009, in sicer na člen 8(1)(b) in (5) te uredbe.

67 Sicer pa ni sporno, da sta znamka Beneluksa in prijavljena znamka pravno ločeni znamki. Sodba Tribunal de commerce de Bruxelles prejšnjo besedno znamko varuje samo pred učinki znamke Beneluksa ENGLISH PINK.

68 Tožeči stranki se že zaradi tega, torej zaradi različnosti predmeta in podlage postopkov pri UUNT in pri Tribunal de commerce de Bruxelles, v tem sporu ne moreta utemeljeno sklicevati na pravnomočnost sodbe navedenega sodišča.

69 Iz istih razlogov se tožeči stranki zaman sklicujeta na uporabo Uredbe št. 44/2001, ker naj bi šlo za iste stranke in isti zahtevek.

70 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da tožeči stranki napačno zatrjujeta, da je bil odbor za pritožbe na podlagi načela pravnomočnosti vezan na sodbo Tribunal de commerce de Bruxelles in da bi moral v skladu s tem ugotoviti obstoj verjetnosti zmede glede spornih znakov.

71 Ne glede na zgoraj navedeno pa odbor za pritožbe, kot je razvidno iz ugotovitev, navedenih zgoraj v zvezi s preučitvijo prvega in tretjega tožbenega razloga, v obravnavani zadevi ni upošteval sodbe Tribunal de commerce de Bruxelles in ni presodil morebitnih posledic navedene sodbe za rešitev spora. Zato Splošno sodišče na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin ne more določiti, kakšno odločitev bi moral sprejeti odbor za pritožbe, in torej ne more izvajati svojega reformatoričnega pooblastila. Zato je treba predlog tožečih strank za spremembo izpodbijane odločbe zavrniti.

Stroški

72 V skladu s členom 87(3) Poslovnika lahko Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške, če uspe samo deloma. V tem primeru je treba odločiti, da UUNT nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so nastali tožečima strankama.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 29. maja 2013 (zadeva R 1215/2011-4) se razveljavi.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **UUNT nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so nastali družbama Apple and Pear Australia Ltd in Star Fruits Diffusion.**

4. **Družbi Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion nosita polovico svojih stroškov.**

Prek Labucka Kreuschitz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 25. marca 2015.

Podpisi