Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 23. januára 2025 *

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 4 – Označenia, z ktorých môže ochranná známka EÚ pozostávať – Prihláška pozičnej hmatovej ochrannej známky zobrazujúcej valcovitú sanitárnu vložku – Článok 7 – Absolútne dôvody zamietnutia – Povinnosť najprv preskúmať dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 – Neexistencia – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 72 ods. 3 – Právomoc Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu – Hranice“

Vo veci C-93/23 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 17. februára 2023,

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Hanf, T. Klee a E. Markakis, splnomocnení zástupcovia,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Neoperl AG, so sídlom v Reinachu (Švajčiarsko), v zastúpení: C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen a C. Schrempp, Rechtsanwälte,

žalobkyňa v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda Súdneho dvora, K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia I. Jarukaitis, predseda štvrtej komory, E. Regan, Z. Csehi a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),

generálny advokát: P. Pikamäe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta 12. septembra 2024,

* Jazyk konania: nemčina.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa svojím odvolaním domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 7. decembra 2022, Neoperl/EUIPO (Zobrazenie valcovitej sanitárnej vložky) (T-487/21, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2022:780), ktorým Všeobecný súd zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. júna 2021 (vec R 2327/2019-5) týkajúce sa zápisu pozičnej hmatovej ochrannej známky zobrazujúcej valcovitú sanitárnu vložku ako ochrannej známky Európskej únie (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

Nariadenie č. 207/2009

2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“) vo svojom článku 4, nazvanom „Označenia, z ktorých môže ochranná známka EÚ pozostávať“, stanovuje:

„Ochrannou známkou EÚ môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

3 Článok 7 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“, stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

e) označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:
i) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;
ii) tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;
iii) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;

f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

h) ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré majú byť zamietnuté na základe článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva [, podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Organizácie Spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305)], (ďalej len ‚Parížsky dohovor')];

i) ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejnému záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis;

j) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát a ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;

k) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;

l) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;

m) ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo úzko príbuzného druhu.

…“

4 Článok 26 tohto nariadenia s názvom „Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať“ v odseku 1 písm. d) a v odseku 3 stanovuje:

„1. Prihláška ochrannej známky EÚ obsahuje:

…

d) vyobrazenie ochrannej známky.

…

3. Prihláška ochrannej známky EÚ musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 162 ods. 1…“

Nariadenie (EÚ) 2017/1001

5 Nariadenie č. 207/2009 bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

6 Článok 31 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať“, v odseku 1 písm. d) stanovuje:

„1. Prihláška ochrannej známky EÚ obsahuje:

…

d) vyjadrenie známky, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 4 písm. b).

…

3. Okrem náležitostí uvedených v odsekoch 1 a 2 musí prihláška ochrannej známky EÚ spĺňať formálne náležitosti stanovené v tomto nariadení a vo vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe. Ak sa v týchto náležitostiach stanovuje elektronické vyjadrenie ochrannej známky, výkonný riaditeľ môže určiť formáty a maximálnu veľkosť takéhoto elektronického súboru.“

7 Článok 41 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Prieskum náležitostí podania“, v odsekoch 1, 2 a 4 stanovuje:

„1. [EUIPO] preskúma, či:

…

b) prihláška ochrannej známky EÚ spĺňa podmienky a náležitosti stanovené v článku 31 ods. 3.

…

2. Ak prihláška ochrannej známky EÚ nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, [EUIPO] vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia odstránil nedostatky alebo zaplatil poplatok.

…

4. Ak nedostatky stanovené na základe odseku 1 písm. b) nie sú odstránené v určenej lehote, [EUIPO] prihlášku zamietne.“

8 Článok 71 tohto nariadenia, nazvaný „Rozhodnutia o odvolaní“, stanovuje:

„1. Po preskúmaní toho, či odvolaniu možno vyhovieť, odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.

2. Ak odvolací senát vráti vec na ďalšie konanie oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané právnym posúdením odvolacieho senátu, pokiaľ je skutkový stav rovnaký.

3. Rozhodnutia odvolacieho senátu nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty uvedenej v článku 72 ods. 5 alebo ak bola v tejto lehote na Všeobecný súd podaná žaloba, dňom zamietnutia takejto žaloby alebo odvolania podaného proti rozhodnutiu Všeobecného súdu na Súdnom dvore.“

9 Článok 72 uvedeného nariadenia, nazvaný „Žaloby pred Súdnym dvorom“, stanovuje:

„1. Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

2. Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia ZFEÚ, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

4. Žalobu môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ak mu jeho rozhodnutím nebolo vyhovené.

5. Žaloba sa podáva na Všeobecnom súde do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6. [EUIPO] prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu alebo v prípade odvolania proti uvedenému rozsudku, s rozsudkom Súdneho dvora.“

10 Článok 94 toho istého nariadenia, nazvaný „Rozhodnutia a oznámenia [EUIPO]“, stanovuje:

„1. V rozhodnutiach [EUIPO] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Rozhodnutia vychádzajú iba z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa.…

…“

11 Článok 95 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Preskúmanie skutočností [EUIPO] z úradnej moci“, stanovuje:

„1. V konaniach pred [EUIPO] [EUIPO] preskúma skutočnosti z úradnej moci;…

…“

12 Článok 159 tohto nariadenia, nazvaný „Príslušnosť“, stanovuje:

„Na prijímanie rozhodnutí v súvislosti s postupmi stanovenými v tomto nariadení sú oprávnení:

a) prieskumoví pracovníci;

b) námietkové oddelenia;

c) oddelenie zodpovedné za register;

d) zrušovacie oddelenia;

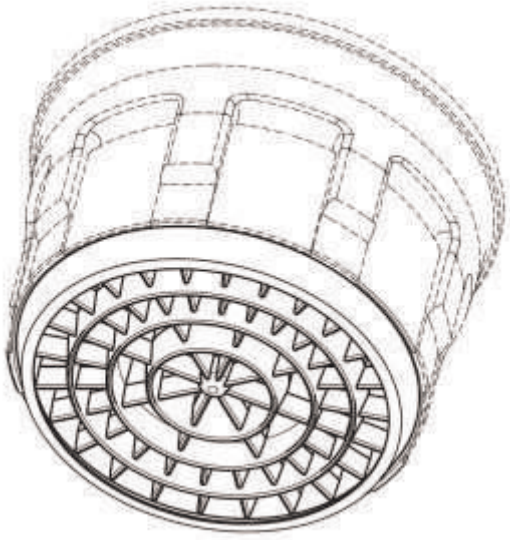
e) odvolacie senáty;

f) akékoľvek iné oddelenie alebo osoba, ktoré na tento účel vymenoval výkonný riaditeľ.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

13 Okolnosti predchádzajúce sporu sú uvedené v bodoch 2 až 11 napadnutého rozsudku a možno ich na účely tohto konania zhrnúť nasledujúcim spôsobom.

14 Spoločnosť Neoperl AG podala 1. septembra 2016 na EUIPO prihlášku ochrannej známky EÚ podľa nariadenia č. 207/2009 pre nasledujúce označenie:



15 V tejto prihláške bolo predmetné označenie kvalifikované ako „pozičná hmatová ochranná známka“ a opísané takto:

„Ochranná známka je pozičná hmatová ochranná známka. Ochrana sa požaduje na štruktúru, umiestnenú na jednom konci valcovitej sanitárnej vložky, cez ktorú preteká voda smerom von a ktorá vyčnieva z nepružnej základne; táto štruktúra pozostáva z kruhových, sústredných a elastických lamiel vysokých niekoľko milimetrov po celej ploche povrchu konca, pričom elastické lamely sa preliačujú stlačením prsta oproti základni a rovnobežne so základňou. Pre zostávajúcu časť vkladacieho prvku nie je požadovaná žiadna ochrana.“

16 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 11 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: „Vkladacie sanitárne prvky, najmä regulátory prúdu a formovače prúdu.“

17 Proti uvedenej prihláške boli podané námietky na základe formálnych dôvodov zamietnutia podľa článku 26 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 31 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1001] v spojení s pravidlom 9 ods. 3 písm. d) nariadenia Komisie č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) (teraz článok 41 ods. 2 nariadenia 2017/1001), keďže „vo všeobecnosti hmatové ochranné známky… nie sú uznávané zo strany [EUIPO]“. Neoperl bolo odporučené zmeniť kvalifikáciu prihlasovanej ochrannej známky na „pozičnú ochrannú známku“.

18 Neoperl listom z 22. decembra 2016 odmietla zmeniť kvalifikáciu prihlasovanej ochrannej známky a potvrdila svoj úmysel v tejto súvislosti zachovať kvalifikáciu ochrannej známky ako „pozičnej hmatovej ochrannej známky“, ako aj priložený opis, uvedený v bode 15 tohto rozsudku.

19 Rozhodnutím z 11. októbra 2019 prieskumová pracovníčka zamietla tú istú prihlášku z formálnych dôvodov na základe článku 41 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení najmä s článkom 4 a článkom 31 ods. 3 tohto nariadenia, keďže v podstate prihláška, ktorá sa týka zápisu hmatovej ochrannej známky, nebola dostatočne presná v zmysle týchto ustanovení.

20 Dňa 16. októbra 2019 Neoperl podala proti rozhodnutiu prieskumovej pracovníčky odvolanie na EUIPO.

21 Oznámením spravodajcu z 3. augusta 2020 piaty odvolací senát EUIPO oznámil Neoperl, že bez ohľadu na otázku, či prihláška predmetného označenia ako ochrannej známky Európskej únie spĺňa alebo nespĺňa požiadavky článku 31 nariadenia 2017/1001, zastáva názor, že absolútny dôvod zamietnutia, uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia je v tejto veci relevantný a že prihlasovanej ochrannej známke chýba rozlišovacia spôsobilosť v zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia.

22 Dňa 3. marca 2021 Neoperl predložila svoje pripomienky k tomuto oznámeniu z 3. augusta 2020.

23 V spornom rozhodnutí odvolací senát uviedol, že označeniu, ktorého zápis ako ochrannej známky EÚ sa požaduje, chýba rozlišovacia spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a odvolanie zamietol.

Konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

24 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 10. augusta 2021 podala Neoperl žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia.

25 Neoperl na podporu svojej žaloby uviedla dva žalobné dôvody. Prvým žalobným dôvodom založeným na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 Neoperl v podstate tvrdila, že odvolací senát dostatočne nezohľadnil osobitosti prihlasovanej ochrannej známky. Neoperl z toho vyvodila záver, že na rozdiel od zistenia odvolacieho senátu má predmetné označenie rozlišovaciu spôsobilosť.

26 Druhým žalobným dôvodom založeným na porušení článku 95 ods. 1 prvej vety nariadenia 2017/1001 Neoperl v podstate tvrdila, že hoci odvolací senát tvrdil, že hmatový dojem vyvolaný predmetným označením sa len mierne odlišuje od dojmu vyvolaného tradičnou nepružnou štruktúrou, nepredložil dostatočné dôkazy na podporu tohto tvrdenia napriek jeho povinnosti preskúmať takéto skutočnosti *ex offo* v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia.

27 Všeobecný súd v bodoch 14 až 17 napadnutého rozsudku uviedol úvodné pripomienky týkajúce sa ustanovení uplatniteľných na spor.

28 Všeobecný súd po tom, čo uviedol, že dátum podania prihlášky predmetného označenia ako ochrannej známky Európskej únie, teda 1. september 2016, bol rozhodujúci na určenie hmotného práva uplatniteľného na účely preskúmania existencie absolútnych dôvodov zamietnutia, dospel k záveru, že spor sa riadi hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009, teda prípadne, ako vyplývajú zo zmien vykonaných nariadením 2015/2424.

29 Všeobecný súd v tejto súvislosti spresnil, že článok 4 nariadenia 2015/2424 stanovil, že toto nariadenie nadobudlo účinnosť 23. marca 2016, ale niektoré ustanovenia nariadenia č. 207/2009, medzi ktoré patria aj jeho článok 4 a článok 26 ods. 3, sa uplatnia až od 1. októbra 2017.

30 Všeobecný súd ďalej rozhodol, pokiaľ ide o hmotnoprávne pravidlá, že v prejednávanej veci sa uplatnia článok 4 a článok 26 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v ich znení uplatniteľnom pred zmenou vykonanou nariadením 2015/2424, ako aj článok 7 nariadenia č. 207/2009. Dodal však, že pokiaľ ide o tento posledný uvedený článok, uplatnenie nariadenia č. 207/2009 *ratione temporis* nevedie k odlišnému výsledku pre preskúmanie žaloby, ktorá mu bola predložená, pretože zmeny vykonané nariadením 2015/2424 sa netýkajú ustanovení článku 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009, ktoré sú jediné relevantné v prejednávanej veci. Všeobecný súd preto rozhodol, pokiaľ ide o hmotnoprávne pravidlá, že v prejednávanej veci treba odkazy odvolacieho senátu v spornom rozhodnutí a spoločnosti Neoperl v žalobe na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 v skutočnosti chápať ako odkazy na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pričom tieto dve posledné ustanovenia majú rovnaký obsah.

31 Všeobecný súd napokon spresnil, že vzhľadom na to, že procesné pravidlá sa vo všeobecnosti mali uplatňovať ku dňu nadobudnutia ich účinnosti, spor sa riadil procesnými ustanoveniami nariadenia 2017/1001, ktoré bolo účinné v čase prijatia sporného rozhodnutia.

32 V rámci posúdenia žaloby Všeobecný súd najprv v bodoch 20 až 22 napadnutého rozsudku v podstate pripomenul, že prieskumová pracovníčka zamietla prihlášku predmetného označenia ako ochrannej známky Európskej únie na základe článku 41 ods. 4 nariadenia 2017/1001 a že odvolací senát sa rozhodol preskúmať iba absolútny dôvod zamietnutia prihlášky uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a uviedol, že otázka, či zápis predmetného označenia musí byť okrem iného zamietnutý podľa článku 41 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 4 nariadenia 207/2009 (zmenený, teraz článok 4 nariadenia 2017/1001) alebo podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, je irelevantná, keďže postačuje, že dôvod zamietnutia uvedený v tomto článku 7 ods. 1 bránil tomuto zápisu.

33 V prvom rade Všeobecný súd z dôvodov uvedených v bodoch 20 až 49 napadnutého rozsudku uplatnil *ex offo* dôvod založený na porušení pôsobnosti právnej normy.

34 V tejto súvislosti Všeobecný súd najprv v bode 24 napadnutého rozsudku pripomenul, že podľa judikatúry Súdneho dvora, hoci niektoré žalobné dôvody môžu či dokonca musia byť vzaté do úvahy *ex offo*, žalobný dôvod týkajúci sa materiálnej zákonnosti sporného rozhodnutia môže súd Únie preskúmať len vtedy, ak ho uvádza žalobca, čo nie je prípad v prejednávanej veci. Všeobecný súd v bode 25 napadnutého rozsudku dodal, že podľa tejto judikatúry, hoci súd Únie musí rozhodovať len o návrhoch účastníkov konania, ktorí sú príslušní vymedziť rámec sporu, nemôže byť viazaný len argumentmi, na ktoré títo účastníci na účely podpory svojich tvrdení odkazujú, pretože by mohol byť prípadne prinútený založiť svoje rozhodnutie na chybných právnych úvahách. Všeobecný súd v bode 26 napadnutého rozsudku z toho vyvodil právomoc a v prípade potreby povinnosť súdu Únie vzniesť bez návrhu určité žalobné dôvody vecnej zákonnosti. Všeobecný súd v bode 27 napadnutého rozsudku, domnievajúc sa, že žalobný dôvod založený na pôsobnosti právnej normy je dôvodom verejného záujmu, rozhodol, že mu prináleží ho preskúmať *ex offo*. Všeobecný súd totiž zdôraznil, že by porušil svoju úlohu súdu posudzujúceho otázky zákonnosti, ak by nepoukázal, a to aj v prípade, že medzi účastníkmi konania je tento bod nesporný, na to, že sporné rozhodnutie bolo prijaté na základe normy, ktorá sa nemôže uplatniť v prejednávanej veci, a ak by v dôsledku toho rozhodol v spore, ktorý mu bol predložený, pričom by sám uplatnil takúto normu.

35 Všeobecný súd ďalej v bode 38 napadnutého rozsudku implicitne konštatoval, že odvolací senát porušil pôsobnosť článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, keď sa domnieval, že odvolací senát nesprávne opomenul pred preskúmaním článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia preskúmať, či označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky Európskej únie sa požaduje, spĺňalo podmienky uvedené v článku 4 uvedeného nariadenia, medzi ktoré patrí podmienka, že sa dá znázorniť graficky, a či v dôsledku toho musí byť zápis zamietnutý v súlade s týmto článkom 7 ods. 1 písm. a). Z dôvodu, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa totiž do registra nezapíšu „ochranné známky“, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, Všeobecný súd sa v bode 36 napadnutého rozsudku domnieval, že rozlišovaciu spôsobilosť označenia možno posudzovať na účely jeho zápisu ako ochrannej známky Európskej únie až vtedy, keď sa konštatuje, že toto označenie predstavuje ochrannú známku v zmysle článku 4 tohto nariadenia, teda od okamihu, keď sa konštatovalo, že ho možno znázorniť graficky.

36 V druhom rade Všeobecný súd v bodoch 50 až 61 napadnutého rozsudku preskúmal, či v prejednávanej veci predmetné označenie spĺňalo podmienky uvedené v článku 4 nariadenia č. 207/2009, a v dôsledku toho, či sa mohol uplatniť absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

37 V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 57 napadnutého rozsudku uviedol, že hmatový dojem vyvolaný predmetným označením nevyplýva presne a úplne zo samotného grafického znázornenia tohto označenia ako takého, ale nanajvýš z priloženého opisu. Podľa Všeobecného súdu tak nielenže tento opis neprispieva k spresneniu predmetu a rozsahu ochrany požadovanej na základe práva ochranných známok v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ale mohol naopak vyvolať pochybnosti, pokiaľ ide o predmet a rozsah tohto grafického znázornenia, keďže sa snažil rozšíriť predmet požadovanej ochrany. V dôsledku toho Všeobecný súd v bode 58 napadnutého rozsudku konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky uvedené v článku 4 nariadenia č. 207/2009 a že na jeho prihlášku sa vzťahuje absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

38 V bode 60 napadnutého rozsudku z toho Všeobecný súd vyvodil, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebol uplatniteľný na účely posúdenia prihlášky predmetného označenia ako ochrannej známky Európskej únie, a preto odvolací senát nemohol legálne uplatniť toto ustanovenie na prijatie sporného rozhodnutia.

39 Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zrušil sporné rozhodnutie.

Konanie na Súdnom dvore a návrhy odvolateľov

40 Podaním doručeným v ten istý deň ako toto odvolanie EUIPO na základe článku 170a ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora požiadal, aby bolo jeho odvolanie v súlade s článkom 58a tretím odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie prijaté.

41 Uznesením z 11. júla 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), bolo odvolanie prijaté.

42 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

– zrušil napadnutý rozsudok,

– zamietol žalobu podanú proti spornému rozhodnutiu a

– uložil každému z účastníkov konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

43 Neoperl navrhuje, aby Súdny dvor:

– vyhovel odvolaniu v rozsahu, v akom smeruje k zrušeniu napadnutého rozsudku, a vo zvyšnej časti ho zamietol,

– zrušil napadnutý rozsudok na základe nezohľadnenia žalobného dôvodu založeného na tom, že EUIPO porušil článok 71 ods. 1 nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článkom 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001,

– vrátil vec EUIPO, aby po prvýkrát preskúmal podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s jeho článkom 4 a

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

44 EUIPO uvádza na podporu svojho odvolania jediný odvolací dôvod.

Argumentácia účastníkov konania

45 EUIPO na podporu svojho odvolania uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001. Tento odvolací dôvod pozostáva z dvoch častí.

46 V prvej časti jediného odvolacieho dôvodu EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že prekročil hranice svojej právomoci stanovené v článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001 tým, že *ex offo* a v rozpore s návrhmi spoločnosti Neoperl preskúmal uplatniteľnosť absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 4 tohto posledného uvedeného nariadenia. EUIPO sa konkrétne domnieva, že Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku nesprávne rozhodol, že otázka, či predmetné označenie spĺňa podmienky stanovené v článku 4 nariadenia č. 207/2009, vrátane podmienky, že ho možno znázorniť graficky, je „predbežnou otázkou“, ktorej vyriešenie je nevyhnutné na preskúmanie žalobných dôvodov založených na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a článku 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001.

47 V druhej časti tohto odvolacieho dôvodu EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že prekročil hranice svojej právomoci stanovené v článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001 tým, že sám rozhodol o hmotnoprávnych podmienkach tohto absolútneho dôvodu zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktoré odvolací senát v spornom rozhodnutí výslovne nepreskúmal, a namiesto toho fakticky zrušil a zmenil v bodoch 50 až 58 napadnutého rozsudku sporné rozhodnutie, pričom potvrdil dôvodnosť jeho výroku.

48 Touto nezákonnou zmenou sporného rozhodnutia Všeobecný súd v prvom rade porušil pôvodnú právomoc, ktorú má odvolací senát na preskúmanie odvolania, ktoré mu bolo predložené, ako ju stanovil normotvorca Únie. Ďalej ohrozil osobitnú pôvodnú právomoc odvolacieho senátu neobmedzovať sa na preskúmanie rozhodnutia prieskumovej pracovníčky (druhý prípad uvedený v článku 71 ods. 1 druhej vete nariadenia 2017/1001), ale prípadne aj vykonávať právomoci prieskumovej pracovníčky (prvý prípad článku 71 ods. 1 druhej vety nariadenia 2017/1001), ktoré zahŕňajú najmä možnosť vykonať podrobnejšiu alebo úplnejšiu analýzu skutočností, ktoré ešte prieskumová pracovníčka neposúdila. Napokon Všeobecný súd porušil právnu ochranu, ktorú normotvorca Únie zaručil žalobkyni v prvostupňovom konaní.

49 V každom prípade napadnutý rozsudok obsahuje „vnútorný rozpor“, ktorý EUIPO znemožňuje vykonať ho. Tento rozpor spočíva v skutočnosti, že Všeobecný súd formálne nezmenil sporné rozhodnutie ani žalobu nezamietol, a to napriek skutočnosti, že nahradením právneho základu tohto rozhodnutia práve potvrdil dôvodnosť jeho výroku.

50 Neoperl vo svojom vyjadrení k odvolaniu nespochybňuje dôvodnosť jediného odvolacieho dôvodu, ktorý uviedol EUIPO a ktorý je založený na tom, že Všeobecný súd porušil článok 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001. Neoperl sa totiž rovnako ako EUIPO domnieva, že Všeobecný súd prekročil hranice svojej právomoci stanovené v tomto ustanovení, keď sa domnieval, že je vecne príslušný sám vykonať po prvýkrát preskúmanie článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 4 tohto posledného uvedeného nariadenia a rozhodnúť vo veci samej namiesto odvolacieho senátu. Neoperl tiež súhlasí s tvrdeniami EUIPO týkajúcimi sa porušenia právnej ochrany zaručenej normotvorcom Únie, pričom sa domnieva, že závery Všeobecného súdu uvedené v bodoch 47 až 58 napadnutého rozsudku jej spôsobujú ujmu, pokiaľ ide o jej právo byť vypočutý. Preto je potrebné napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť vec EUIPO, aby sám vykonal úplné preskúmanie článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 4 tohto nariadenia.

51 Naproti tomu, pokiaľ ide o vzťah medzi článkom 7 ods. 1 písm. a) a článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, Neoperl sa domnieva, že Všeobecný súd v napadnutom rozsudku v podstate správne konštatoval, že v rámci preskúmania týchto absolútnych dôvodov zamietnutia treba dodržať poradie, takže najprv sa musia preskúmať podmienky uplatnenia prvého uvedeného ustanovenia.

52 EUIPO vo svojej replike spochybňuje tvrdenia spoločnosti Neoperl týkajúce sa existencie takéhoto poradia preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, pričom v podstate tvrdí, že zo znenia, štruktúry a účelu tohto ustanovenia nemožno vyvodiť, že preskúmanie a uplatnenie dôvodu zamietnutia stanoveného v písmene b) tohto ustanovenia nevyhnutne vyžadujú predchádzajúce preskúmanie dôvodov zamietnutia stanovených v písmene a) uvedeného ustanovenia.

53 Neoperl vo svojej duplike zdôrazňuje, že hoci sa rovnako ako EUIPO domnieva, že napadnutý rozsudok porušuje článok 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001, a že sa má preto zrušiť, zastáva názor, že stav konania nedovoľuje rozhodnúť vo veci v celom rozsahu.

Posúdenie Súdnym dvorom

54 Na úvod treba uviesť, že prihláška predmetného označenia ako ochrannej známky Európskej únie bola podaná 1. septembra 2016. V dôsledku toho sa tento spor riadi jednak hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 a jednak procesnými ustanoveniami nariadenia 2017/1001 (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 20. júna 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, bod 50 a citovanú judikatúru).

O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu

55 Na úvod treba pripomenúť, že článok 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vo svojich písmenách a) až m) vymenúva absolútne dôvody zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky Európskej únie.

56 Hoci je možné súbežné uplatnenie viacerých z týchto dôvodov, absolútne dôvody zamietnutia vymenované v tomto článku sú samostatné, pričom každý z týchto dôvodov je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie (pozri analogicky rozsudky z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 67, a zo 16. septembra 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, bod 46).

57 V prejednávanej veci Všeobecný súd z porovnania článku 4 nariadenia č. 207/2009, ktorý odkazuje na podmienku grafického znázornenia predmetného označenia, s článkom 7 tohto nariadenia vyvodil, že je potrebné rozlišovať medzi pojmom „označenie“ a pojmom „ochranná známka“. Všeobecný súd preto v bode 36 napadnutého rozsudku na základe bodu 46 rozsudku zo 6. októbra 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Zobrazenie opakujúceho sa motívu v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami) (T-124/20, EU:T:2021:668), rozhodol, že na účely zápisu označenia ako ochrannej známky Európskej únie môže byť jeho rozlišovacia spôsobilosť posúdená až potom, ako sa konštatovalo, že toto označenie je ochrannou známkou v zmysle tohto článku 4, teda od okamihu, kedy sa konštatovalo, že ho možno znázorniť graficky znázorniť.

58 Je pravda, že článok 4 nariadenia č. 207/2009 a článok 7 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia používajú pojem „označenia“, zatiaľ čo ostatné ustanovenia tohto článku 7 ods. 1 používajú buď tento pojem, alebo výraz „ochranné známky“.

59 Ak by však normotvorca Únie zamýšľal prostredníctvom tohto terminologického rozlíšenia stanoviť v rámci článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 poradie preskúmania v prospech dôvodu zamietnutia uvedeného v písmene a) tohto ustanovenia, systematicky by používal pojem „ochranná známka“ pre všetky ostatné dôvody zamietnutia stanovené v písmenách b) až m) tohto ustanovenia. Nie je to tak, keďže článok 7 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia odkazuje na „označenia“. Tieto dva pojmy treba teda v článku 7 ods. 1 považovať za vzájomne zameniteľné, takže ich alternatívne použitie v písmenách a) a b) tohto ustanovenia nemôže odrážať úmysel normotvorcu Únie uprednostniť uplatnenie dôvodu zamietnutia uvedeného v tomto písmene a) pred uplatnením iných absolútnych dôvodov zamietnutia, vrátane najmä dôvodu uvedeného v tomto písmene b).

60 Okrem toho treba uviesť, že zo žiadneho iného prvku znenia článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nevyplýva, že v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v písmenách a) až m) tohto ustanovenia sa musí dodržať akékoľvek poradie.

61 V rámci preskúmania prihlášky teda odvolací senát môže v určitých prípadoch považovať za vhodnejšie analyzovať v prvom rade dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v iných prípadoch dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pričom takáto voľba nemá za následok, že rozhodnutie prijaté týmto senátom po tomto preskúmaní bude postihnuté nesprávnym právnym posúdením.

62 Konkrétne, ak označenie nie je možné graficky znázorniť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 4 tohto nariadenia, nie je potrebné skúmať na základe článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, či má toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Platí to však aj naopak, pretože ak označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle posledného uvedeného ustanovenia, nie je potrebné vyjadrovať sa k otázke, či sa dá graficky znázorniť.

63 Skutočnosť, že odvolací senát v spornom rozhodnutí najprv nepreskúmal absolútny dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pred preskúmaním dôvodu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, tak nepredstavuje porušenie pôsobnosti právnej normy.

64 V dôsledku toho sa Všeobecný súd v bode 38 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odvolaciemu senátu vytkol, že v spornom rozhodnutí nepreskúmal, či predmetné označenie môže predstavovať ochrannú známku, a že sa tak domnieval, že takéto preskúmanie je irelevantné z dôvodu, že toto označenie v každom prípade nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Všeobecný súd totiž týmto rozhodnutím určil poradie, ktoré treba dodržať v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktoré však normotvorca Únie vôbec nezamýšľal.

65 Z toho vyplýva, že prvej časti jediného odvolacieho dôvodu treba vyhovieť.

O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu

66 Na úvod treba uviesť, že Všeobecný súd v napadnutom rozsudku formálne neuviedol, že vykonáva svoju právomoc zmeniť rozhodnutie na základe článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001. Konkrétne vo výroku napadnutého rozsudku Všeobecný súd iba zrušil sporné rozhodnutie.

67 Všeobecný súd však v bodoch 50 až 58 napadnutého rozsudku v rámci podkapitoly prezentovanej ako týkajúcej sa dôvodnosti žalobného dôvodu založeného na porušení pôsobnosti právnej normy sám rozhodol o hmotnoprávnych podmienkach absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a na základe tohto ustanovenia, o ktorom sa práve domnieval, že uplatnenie dotknutého dôvodu zamietnutia musí byť preskúmané v prvom rade, konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky stanovené v uvedenom ustanovení. Všeobecný súd tak implicitne, ale nevyhnutne zmenil sporné rozhodnutie.

68 Treba síce pripomenúť, že podľa článku 72 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001 „Všeobecný súd má právomoc [rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO] zrušiť alebo zmeniť“.

69 Táto právomoc na zmenu takto priznaná Všeobecnému súdu týmto článkom 72 ods. 2 a 3 však neznamená, že tomuto súdu je priznaná právomoc vykonať posúdenie, ktoré ešte sám odvolací senát nevykonal. Výkon uvedenej právomoci zmeniť rozhodnutie je totiž 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 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72, a z 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, bod 48).

70 V prejednávanej veci skutočnosť, že odvolací senát nepreskúmal absolútny dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, vylučovala, aby Všeobecný súd mohol preskúmať jeho posúdenie a v dôsledku toho mohol platne zmeniť sporné rozhodnutie v tejto súvislosti. Táto zmena sporného rozhodnutia totiž znamenala, že Všeobecný súd mal po prvýkrát posúdiť skutočnosti alebo dôkazy, ktoré odvolací senát nepreskúmal.

71 Ako uviedol generálny advokát v bodoch 98 a 99 svojich návrhov, takýto výkon právomoci zmeniť rozhodnutie Všeobecným súdom predstavuje zjavné porušenie záväzného inštitucionálneho rámca, do ktorého patrí právomoc zmeniť rozhodnutie v oblasti duševného vlastníctva zakotvená v článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001, ktorého cieľom je zabezpečiť osobám podliehajúcim súdnej právomoci dodržiavanie ich práva na účinnú súdnu ochranu v tejto oblasti.

72 Z toho vyplýva, že druhej časti jediného odvolacieho dôvodu treba tiež vyhovieť.

73 S prihliadnutím na všetky predchádzajúce úvahy sa musí jedinému odvolaciemu dôvodu vyhovieť v jeho celom rozsahu a v dôsledku toho zrušiť napadnutý rozsudok.

O žalobe podanej na Všeobecný súd

74 V súlade s článkom 61 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu buď vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje, alebo vrátiť vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie.

75 V prejednávanej veci sa Súdny dvor domnieva, že stav konania nedovoľuje rozhodnúť vo veci, keďže Všeobecný súd nepreskúmal žiadny z dvoch dôvodov, ktoré pred ním uviedla Neoperl a ktoré si vyžadujú posúdenie skutkového stavu.

76 V dôsledku toho je potrebné vrátiť vec Všeobecnému súdu.

O trovách

77 Vzhľadom na to, že vec bude vrátená Všeobecnému súdu, o trovách odvolacieho konania sa rozhodne neskôr.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

1. **Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 7. decembra 2022, Neoperl/EUIPO (Zobrazenie valcovitej sanitárnej vložky) (T-487/21, EU:T:2022:780), sa zrušuje.**

2. **Vec T-487/21 sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.**

3. **O trovách konania sa rozhodne neskôr.**

Podpisy