Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 21. júla 2016*

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie English pink — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky PINK LADY a obrazových ochranných známok obsahujúcich slovné prvky ‚Pink Lady' — Zamietnutie námietky — Rozhodnutie súdu pre ochranné známky Európskej únie — Zmena rozhodnutia — Právna sila rozhodnutej veci"

Vo veci C-226/15 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 18. mája 2015,

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

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

v zastúpení: T. de Haan, avocat, a P. Péters, advocaat,

odvolateľky,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

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

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory T. von Danwitz, predseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu štvrtej komory, sudcovia C. Lycourgos (spravodajca), E. Juhász a C. Vajda,

generálny advokát: M. Bobek,

tajomník: V. Giacobbo-Peyronnel, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 4. februára 2016,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 13. apríla 2016,

* Jazyk konania: francúzština.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion sa svojím odvolaním domáhajú zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 25. marca 2015, Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion/ÚHVT – Carolus C. (English pink) (T-378/13, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2015:186), keďže týmto rozsudkom Všeobecný súd zamietol ich žalobu o zmenu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 29. mája 2013, týkajúceho sa námietkového konania medzi nimi samotnými a spoločnosťou Carolus C. BVBA (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Odôvodnenia 16 a 17 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) znejú takto:

„(16) Rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok EÚ musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok EÚ. Ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42] by sa mali uplatňovať na všetky žaloby týkajúce sa ochranných známok EÚ okrem prípadov, keď sa toto nariadenie od týchto pravidiel odchyľuje.

(17) Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky EÚ a paralelných národných ochranných známok. …“

3 V súlade s článkom 6 nariadenia č. 207/2009 sa ochranná známka Európskej únie nadobúda zápisom.

4 Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

…

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

…

5. Okrem toho na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky EÚ má táto ochranná známka v Únii dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná

známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.“

5 Článok 9 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia stanovuje:

„K ochrannej známke EÚ vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

…

b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou EÚ a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou EÚ a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke EÚ, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka EÚ, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci Únie dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky EÚ.“

6 Podľa článku 41 ods. 1 *initio* nariadenia č. 207/2009 možno podať námietku proti zápisu ochrannej známky v lehote troch mesiacov odo dňa uverejnenia prihlášky ochrannej známky Európskej únie, a to z dôvodu, že by mal byť zamietnutý zápis ochrannej známky podľa článku 8 tohto nariadenia.

7 Článok 42 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Ak preskúmanie námietky odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannej známky EÚ, prihláška sa pre tieto tovary a služby zamietne. V opačnom prípade sa zamietne námietka.“

8 V súlade s článkom 56 ods. 3 tohto nariadenia „návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a žalobného dôvodu a tých istých účastníkov konania rozhodol súd v niektorom členskom štáte a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť“.

9 Podľa článku 65 ods. 3 uvedeného nariadenia má „Súdny dvor… právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť“.

10 Článok 95 ods. 1 toho istého nariadenia stanovuje:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len ‚súdy pre ochranné známky EÚ‘), ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.“

11 Článok 96 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Súdy pre ochranné známky EÚ majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb o porušení, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia ochranných známok EÚ;

…

c) vo veciach všetkých žalôb podaných na základe skutočností uvedených v článku 9 ods. 3 v druhej vete;

d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ na základe článku 100.“

12 Článok 100 ods. 1, 2, 6 a 7 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2. Súd pre ochranné známky EÚ zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

…

6. Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, ktorý nadobudol právoplatnosť, kópia rozhodnutia sa zašle úradu. Ktorýkoľvek účastník konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri ochranných známok EÚ v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

7. Súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky EÚ a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na úrade návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 104 ods. 3.“

13 Článok 109 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia stanovuje:

„2. Súd, ktorý koná o žalobe o porušení práv na základe ochrannej známky EÚ, 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 rovnaké tovary alebo služby.

3. Súd, ktorý koná o žalobe o porušení 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 EÚ platnej pre rovnaké tovary alebo služby.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

14 Dňa 13. októbra 2009 Carolus C. podal na základe nariadenia č. 207/2009 prihlášku ochrannej známky Európskej únie na EUIPO. Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia „English pink“.

15 Výrobky, pre ktoré sa požadoval zápis, 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 (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú konkrétne čerstvému ovociu a zelenine.

16 Dňa 20. apríla 2010 podali odvolateľky námietku na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 proti zápisu predmetnej ochrannej známky pre tie isté tovary.

17 Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach:

— slovná ochranná známka Európskej únie PINK LADY, zapísaná 27. februára 2003 pod číslom 2042679, označujúca tovary zaradené do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody, zodpovedajúce nasledujúcemu opisu, teda „Poľnohospodárske plodiny, záhradnícke výrobky, vrátane ovocia, semien rastlín a stromov, najmä jabĺk a jabloní“,

— obrazová ochranná známka Európskej únie č. 4186169, zapísaná 15. decembra 2005, vyobrazená nižšie a označujúca najmä tovary zaradené do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody, zodpovedajúce nasledujúcemu opisu, teda „Čerstvé ovocie; jablká; ovocné stromy; jablone“:



— obrazová ochranná známka Európskej únie č. 6335591, zapísaná 30. júla 2008, vyobrazená nižšie a označujúca tovary zaradené do triedy 31 v zmysle Niceskej dohody, zodpovedajúce nasledujúcemu opisu, teda „Poľnohospodárske plodiny, záhradnícke výrobky, vrátane ovocia, semien rastlín a stromov, najmä jabĺk a jabloní“:



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

19 Rozhodnutím z 27. mája 2011 námietkové oddelenie EUIPO námietku zamietlo.

20 Dňa 7. júna 2011 podali odvolateľky proti uvedenému rozhodnutiu odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

21 Rozsudkom z 28. júna 2012 vyhlásenom v konaní o žalobe pre porušenie práv podanej odvolateľkami na základe skorších slovných a obrazových ochranných známok Európskej únie a ochrannej známky Beneluxu č. 559177 Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel, Belgicko), ako súd pre ochranné známky Európskej únie, zrušil ochrannú známku Beneluxu ENGLISH PINK a zakázal spoločnosti Carolus C. používať toto označenie v Únii. Listom zo 4. júla 2012 odvolateľky oznámili uvedený rozsudok EUIPO. Listom z 29. augusta 2012 ho informovali, že spoločnosť Carolus C. akceptovala rozsudok a ten sa následne stal právoplatným.

22 Sporným rozhodnutím štvrtý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie odvolateliek proti rozhodnutiu námietkového oddelenia EUIPO. Štvrtý odvolací senát EUIPO okrem iného uviedol, že neexistuje podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami z vizuálneho, koncepčného a fonetického hľadiska a dospel k záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny.

23 Takisto zdôraznil, že námietkové oddelenie EUIPO správne zhrnulo obsah veľkého množstva dôkazov, ktoré predložili odvolateľky, a riadne odôvodnilo svoj záver, že všetky tieto dôkazy boli nedostatočné a nepresvedčivé.

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

24 Žalobou podanou do kancelárie Všeobecného súdu 23. júla 2013 Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion podali žalobu, ktorou sa v prvom rade domáhali zmeny sporného rozhodnutia, a subsidiárne zrušenia tohto rozhodnutia.

25 Na podporu svojej žaloby uviedli sedem žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod, založený na porušení článku 75 nariadenia č. 207/2009 spočíval na neexistencii odôvodnenia sporného rozhodnutia, pokiaľ ide o dôsledky vyplývajúce z rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012. Druhý žalobný dôvod bol založený na porušení zásady právnej sily rozhodnutej veci. V rámci tretieho žalobného dôvodu sa odvolateľky odvolávali na porušenie všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery. Štvrtý žalobný dôvod bol založený na porušení článku 76 nariadenia č. 207/2009. Piaty žalobný dôvod bol založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a šiesty žalobný dôvod na porušení článku 8 ods. 5 tohto nariadenia. Siedmy žalobný dôvod vychádzal z porušenia článku 75 toho istého nariadenia, ku ktorému došlo údajne tým, že štvrtý odvolací senát EUIPO založil sporné rozhodnutie na dôvodoch, ku ktorým účastníci konania nemohli vyjadriť stanovisko.

26 Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zrušil sporné rozhodnutie, pretože sporné rozhodnutie nezohľadňovalo rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 a neposúdilo prípadné dôsledky, ktoré by tento rozsudok mohol mať na výsledok námietkového konania. Všeobecný súd zamietol žalobu spoločností Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion v zostávajúcej časti. Pokiaľ išlo o návrhy odvolateliek na zmenu sporného rozhodnutia, Všeobecný súd v podstate dospel v bodoch 68, 70 a 71 napadnutého rozsudku k záveru, že odvolateľky sa nemohli dôvodne odvolávať na právnu silu rozhodnutej veci, ktorá vyplýva z rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 a že keďže štvrtý odvolací senát EUIPO opomenul zohľadniť uvedený rozsudok a posúdiť prípadné dosahy tohto rozsudku na riešenie sporu, Všeobecný súd nie je schopný určiť, aké rozhodnutie bol tento odvolací senát povinný prijať, a teda nemohol využiť svoju právomoc zmeniť rozhodnutie.

Návrhy účastníkov konania

27 Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion sa vo svojom odvolaní domáhajú, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu v akom zamietol ich žalobu, ktorou sa domáhali zmeny sporného rozhodnutia,

— zmenil sporné rozhodnutie v tom zmysle, že odvolanie podané odvolateľkami na štvrtý odvolací senát EUIPO je dôvodné a že v dôsledku toho sa musí vyhovieť ich námietke proti zápisu ochrannej známky Európskej únie English pink, a

— zaviazal EUIPO v plnom rozsahu na náhradu trov konania odvolateliek týkajúcich sa tak odvolacieho konania, ako aj prvostupňového konania.

28 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie a

— zaviazal Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion na náhradu trov konania.

O odvolaní

29 Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion na podporu odvolania uvádzajú tri odvolacie dôvody. Prvý odvolací dôvod je založený na porušení zásady právnej sily rozhodnutej veci. Druhý odvolací dôvod sa týka porušenia všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery. Tretí odvolací dôvod je založený na porušení článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

O prípustnosti

30 EUIPO tvrdí, že odvolanie je neprípustné s výnimkou toho, ako tvrdia odvolateľky, mal rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012, ktorý konal ako súd pre ochranné známky Európskej únie, právnu silu rozhodnutej veci, a teda bol záväzný tak pre štvrtý odvolací senát EUIPO, ako aj pre Všeobecný súd.

31 V tejto súvislosti treba konštatovať, že námietka neprípustnosti, ktorú podal EUIPO, patrí do rámca posúdenia odvolacích dôvodov z hľadiska veci samej. Otázka, či rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 má naozaj právnu silu rozhodnutej veci a je teda záväzný pre štvrtý odvolací senát EUIPO, je predmetom posúdenia odvolania z hľadiska veci samej.

32 Preto treba zamietnuť námietku neprípustnosti, ktorú podal EUIPO.

O veci samej

O prvom a druhom odvolacom dôvode

– Argumentácia účastníkov konania

33 Odvolateľky svojím prvým a druhým odvolacím dôvodom, ktoré treba posúdiť spoločne vzhľadom na ich spojitosť, tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že právoplatný rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 nepostačuje na určenie, aké rozhodnutie by mal byť štvrtý odvolací senát EUIPO povinný prijať.

34 Vo svojom prvom odvolacom dôvode tvrdia, že Všeobecný súd sa tým, že v bode 64 napadnutého rozsudku rozhodol, že právna sila rozhodnutej veci neplatí ani vo vzťahu k odvolaciemu senátu EUIPO, ani vo vzťahu k súdu Únie v rámci preskúmavania zákonnosti, ktoré vykonáva, a v rámci jeho právomoci zmeniť rozhodnutie na základe článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, Všeobecný súd sa bez oprávneného odôvodnenia vyhol dodržaniu všeobecnej zásady právnej sily rozhodnutej veci. V druhom odvolacom dôvode dodávajú, že Všeobecný súd tým porušil všeobecné zásady právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery.

35 V prvej výhrade prvého odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že je nesprávne a neúplné domnievať sa, ako to urobil Všeobecný súd v bodoch 59 a 63 napadnutého rozsudku, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO sa musí posudzovať len na základe nariadenia č. 207/2009, tak ako ho vykladá súd Únie. EUIPO totiž nie je oslobodený od dodržiavania všeobecných zásad práva Únie, ktorých súčasťou je zásada právnej sily rozhodnutej veci.

36 Odvolateľky tvrdia vo svojej druhej výhrade prvého odvolacieho dôvodu, že na rozdiel od správneho rozhodnutia vydaného v rámci námietkového konania súdne rozhodnutie, akým je rozhodnutie Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012, má právnu silu rozhodnutej veci. V tejto súvislosti iba konečné rozhodnutie EUIPO v oblasti vyhlásenia neplatnosti alebo zrušenia už zapísanej ochrannej známky má právnu silu rozhodnutej veci a sú ním viazané súdy pre ochranné známky Európskej únie.

37 V tretej výhrade tohto prvého odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) rozhodol na základe nariadenia č. 207/2009 v rámci autonómneho systému ochranných známok Európskej únie, ktorého je súčasťou. Tento súd konajúci podľa článku 95 nariadenia č. 207/2009 konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny a narušenia ochranných známok s dobrým menom, ktorých vlastníkmi sú odvolateľky iba na základe tohto nariadenia. Zákaz používania slovného označenia „English pink“ bol vydaný pre celé územie Únie s cieľom chrániť práva odvolateliek vyplývajúce z práva Únie.

38 Odvolateľky tvrdia, že na rozdiel od situácie, ktorá viedla k vydaniu rozsudku Emram/ÚHVT – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202), účastníci konania na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) a na EUIPO sú tí istí, konajú v takom istom postavení a vychádzajú z tých istých práv iba na základe nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o to isté sporné slovné označenie.

39 Vo svojej štvrtej výhrade prvého odvolacieho dôvodu odvolateľky uvádzajú, že odôvodnenie 17, ako aj článok 109 ods. 2 a 3 tohto nariadenia potvrdzujú, že nezávislosť autonómneho systému ochranných známok Európskej únie musí ustúpiť pred hlavnou zásadou právnej sily rozhodnutej veci.

40 Vo svojej piatej výhrade uvedeného odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že na rozdiel od toho, ako Všeobecný súd rozhodol v bodoch 60 a 63 napadnutého rozsudku, neexistencia osobitných ustanovení v nariadení č. 207/2009, ktoré by indikovali, že EUIPO je viazaný v rámci námietkového konania rozhodnutím súdu pre ochranné známky Európskej únie, nemôže odôvodniť odmietnutie uplatnenia zásady právnej sily rozhodnutej veci.

41 V tejto súvislosti odvolateľky zastávajú názor, že to, že Všeobecný súd odmietol zmeniť sporné rozhodnutie, je o to menej odôvodnené, že celá všeobecná štruktúra, ciele a účel nariadenia č. 207/2009 smerujú k tomu, že konečné rozhodnutia súdov pre ochranné známky Európskej únie nebudú spochybňované zo strany EUIPO a naopak, a to najmä tie, ktoré boli vydané v konaní „zahŕňajúc[om] tých istých účastníkov konania“.

42 Vo svojej šiestej výhrade prvého odvolacieho dôvodu odvolateľky zdôraznili, že súdny zákaz, ktorý vydal Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) sa týka používania slovného označenia „English pink“ v celej Únii. Všeobecný súd sa údajne v tejto súvislosti dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel konkrétne v bodoch 63 a 65 napadnutého rozsudku k záveru, že súdne konanie pre porušenie práv sa týkalo len národnej ochrannej známky alebo jeho predmetom bolo len vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Benelux ENGLISH PINK a zákaz používať túto ochrannú známku.

43 Odvolateľky vo svojej siedmej výhrade tohto odvolacieho dôvodu tvrdia, že na rozdiel od toho, čo uviedol Všeobecný súd v bodoch 65 až 68 napadnutého rozsudku, príčina a predmet žaloby pre porušenie práv, o ktorej rozhodoval Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel)

a žaloby pre porušenie práv, v prípade ktorej prebehlo námietkové konanie na EUIPO, sú zhodné. Všeobecný súd tak neoprávnene odmietol uplatnenie zásady právnej sily rozhodnutej veci, tak ako bola reflektovaná v nariadení č. 207/2009 a nariadení č. 44/2001.

44 Pokiaľ totiž ide o príčinu pre podanie týchto dvoch žalôb, ktorá sa týka právneho pravidla uvádzaného ako základ žaloby, odvolateľky tvrdia, že táto príčina sa nemení v závislosti od číslovania dovolávaných sa článkov alebo odsekov. V tejto súvislosti je dôležitý len právny základ, teda uplatniteľný právny pojem. V predmetnom prípade bola uplatňovaná „pravdepodobnosť zámeny“ a „porušenie ochrannej známky Európskej únie s dobrým menom“ v zmysle nariadenia č. 207/2009, tak v konaní na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel), ako aj na EUIPO. Ide o dva jednotné pojmy, ktoré sa nachádzajú v celom tomto nariadení, nezávisle od číslovania rôznych článkov uvedeného nariadenia.

45 Pokiaľ ide o predmet, ktorý je cieľom žaloby, odvolateľky zastávajú názor, že tento predmet nemôže byť obmedzený na formálnu zhodu žaloby. Námietka podaná na EUIPO a žaloba podaná na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) mali za cieľ konštatovať na základe nariadenia č. 207/2009 porušenie, ktoré spôsobuje slovné označenie „English pink“ vo vzťahu k výlučným právam odvolateliek k ich skorším ochranným známkam Európskej únie. Predmet oboch návrhov je teda ten istý, a to určiť zodpovednosť spoločnosti Carolus C. za porušenie práv odvolateliek. V tejto súvislosti skutočnosť, že orgány sankcionovali rôznym spôsobom ten istý predmet, a to jednak zákazom používania slovného označenia „English pink“ ako ochrannej známky Beneluxu a jednak odmietnutím zápisu slovného označenia „English pink“ ako ochrannej známky Európskej únie, nič nemení na samotnom predmete veci.

46 EUIPO uvádza, že treba zamietnuť prvý a druhý odvolací dôvod ako nedôvodné.

– Posúdenie Súdnym dvorom

47 V prvom a druhom odvolacom dôvode odvolateľky v podstate tvrdia, že rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 má právnu silu rozhodnutej veci a že v dôsledku toho je tento rozsudok záväzný pre štvrtý odvolací senát EUIPO, ktorý skúmal ich námietku proti zápisu slovného označenia „English pink“ ako ochrannej známky Európskej únie.

48 Hneď na úvod treba uviesť, že ako uviedol generálny advokát v bode 51 návrhov, žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 nerieši procesnú situáciu vyplývajúcu z tejto veci, teda interakciu medzi na jednej strane konaním pre porušenie začatým na súde pre ochranné známky Európskej únie vo veci skoršej ochrannej známky Európskej únie a národnej ochrannej známky a na druhej strane námietkovým konaním proti zápisu začatým na EUIPO, založeným na tej istej skoršej ochrannej známke Európskej únie a tom istom označení, ako je národná ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada na úrovni Únie. Konkrétnejšie, ako uviedol Všeobecný súd v bode 60 napadnutého rozsudku, nariadenie č. 207/2009 neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by orgány EUIPO boli viazané rozhodnutím súdu pre ochranné známky Európskej únie vydaným v rámci žaloby pre porušenie práv, aj keď nadobudlo právoplatnosť, v rámci výkonu svojich právomocí v oblasti zápisu ochranných známok Európskej únie a najmä keď preskúmavajú námietku proti zápisu ochrannej známky.

49 Ďalej, konkrétne z odôvodnení 16 a 17 uvedeného nariadenia vyplýva, že normotvorca Únie zaviedol mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť jednotnú ochranu ochrannej známky Európskej únie na celom území Únie, čím sa potvrdzuje jednotná povaha ochrannej známky Európskej únie. Ako uviedol Všeobecný súd v bode 58 napadnutého rozsudku, normotvorca Únie stanovil v tomto kontexte súdy pre ochranné známky Európskej únie, ktoré majú právomoc vydávať zákazy pokračovania v aktoch porušovania alebo hrozby porušovania ochrannej známky Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na celé územie Únie.

50 Na druhej strane z nariadenia č. 207/2009 a najmä jeho hlavy IV, týkajúcej sa konania o zápise ochrannej známky Európskej únie, vyplýva, že EUIPO má výlučnú právomoc v oblasti zápisu a námietok proti tomuto zápisu takej ochrannej známky. Všeobecný súd v bode 63 napadnutého rozsudku oprávnene uviedol, že EUIPO je jediným orgánom, ktorého normotvorca Únie poveril úlohou skúmať prihlášky, a preto povoliť alebo odmietnuť zápis ochrannej známky Európskej únie. Neexistencia ustanovení stanovujúcich, že orgány EUIPO by počas vykonávania svojej právomoci týkajúcej sa zápisu ochrannej známky Európskej únie alebo námietky proti takémuto zápisu boli viazané rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným súdom pre ochranné známky Európskej únie, sa teda javí ako dôsledok výlučnej povahy právomoci EUIPO v tejto oblasti.

51 Okrem toho je namieste pripomenúť dôležitosť zásady právnej sily rozhodnutej veci tak v právnom poriadku Únie, ako aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. Na to, aby sa totiž zabezpečila tak stabilita práva a právnych vzťahov, ako aj riadny výkon spravodlivosti, je totiž dôležité, aby sa nemohli napadnúť súdne rozhodnutia, ktoré sa stali právoplatnými po vyčerpaní dostupných opravných prostriedkov alebo po uplynutí lehôt stanovených pre tieto opravné prostriedky (rozsudky z 10. júla 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, bod 58, a zo 6. októbra 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, bod 28).

52 V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci nariadenie č. 207/2009 nedefinuje výslovne pojem „právna sila rozhodnutej veci“, najmä z článku 56 ods. 3 a článku 100 ods. 2 tohto nariadenia vyplýva, že toto nariadenie vyžaduje na to, aby rozhodnutia súdu členského štátu alebo EUIPO, ktoré nadobudli právoplatnosť, mali právnu silu rozhodnutej veci, a teda mohli byť záväzné pre takýto súd alebo EUIPO, aby súbežné konania pred týmito orgánmi zahŕňali tých istých účastníkov konania, ten istý predmet a tú istú príčinu.

53 Keďže je nesporné, že konania na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) a na štvrtom odvolacom senáte EUIPO zahŕňali tých istých účastníkov konania, treba v dôsledku toho overiť, či tieto konania mali ten istý predmet.

54 V predmetnom prípade však predmety konania, teda nároky vo veciach skúmaných zo strany Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) a EUIPO, nie sú zhodné. Predmetom žaloby pre porušenie práv podanej na tomto súde bolo totiž vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK a zákaz používania tohto označenia na území Únie, kým predmetom konania na EUIPO bola námietka proti zápisu ochrannej známky Európskej únie ENGLISH PINK.

55 Odvolateľky v tejto súvislosti tvrdia, že dotknuté konania môžu mať ten istý predmet aj keď ide o formálne odlišné návrhy. Návrh podaný na EUIPO a ten, ktorý bol podaný na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel), mali na základe nariadenia č. 207/2009 za cieľ konštatovanie porušení práv, ktoré spôsobuje slovné označenie „English pink“ zo strany spoločnosti Carolus C., a to výlučných práv odvolateliek k ich skorším ochranným známkam Európskej únie. Predmet týchto dvoch návrhov je tak ten istý, teda určiť zodpovednosť spoločnosti Carolus C. za porušenie práv odvolateliek.

56 Takéto tvrdenie nemožno uznať. Pokiaľ totiž ide jednak o zápis ochrannej známky ako ochrannej známky Európskej únie, cieľom tohto zápisu je, ako vyplýva z článku 6 nariadenia č. 207/2009, získať takúto ochrannú známku Európskej únie. Námietka proti takémuto zápisu teda má za cieľ zabrániť tomu, aby prihlasovateľ uvedenej ochrannej známky mohol získať predmetnú ochrannú známku. V tejto súvislosti podľa článku 42 ods. 5 tohto nariadenia po preskúmaní námietky proti zápisu je teda buď prihláška ochrannej známky zamietnutá úplne alebo pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa navrhuje zápis uvedenej ochrannej známky, alebo sa námietka zamietne.

57 Za týchto podmienok nemôžu odvolateľky tvrdiť, že námietkové konanie proti zápisu má za cieľ určiť zodpovednosť spoločnosti Carolus C. za porušenie ich výlučných práv k ich skorším ochranným známkam Európskej únie.

58 Pokiaľ ide na druhej strane o žalobu pre porušenie práv podanú na vnútroštátnom súde konajúcom ako súd pre ochranné známky Európskej únie, majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie sa domáha v rámci takejto žaloby toho, aby súd zakázal používanie označenia, pri ktorom vzniká pravdepodobnosť zámeny s označením, ktoré je predmetom skoršej ochrannej známky Európskej únie. Majiteľ ochrannej známky Európskej únie tak chce vyvodiť zodpovednosť porušiteľa za porušenie jej výlučných práv.

59 V predmetnom prípade rozsudkom Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 odvolateľky dosiahli vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Beneluxu ENGLISH PINK, ako aj zákaz používania tohto označenia v Európskej únii.

60 Hoci je pravda, že najmä v bodoch 10 a 65 napadnutého rozsudku Všeobecný súd mylne opísal tento zákaz ako zákaz používať ochrannú známku Beneluxu ENGLISH PINK na území Únie, táto nepresnosť nespochybňuje záver uvedený v bode 54 tohto rozsudku, podľa ktorého príslušné predmety vo veciach, ktoré prejednáva Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) a EUIPO, nie sú zhodné, a preto uvedená nepresnosť nemôže spôsobiť neplatnosť napadnutého rozsudku.

61 Okrem toho treba uviesť, že Súdny dvor už rozlíšil, aj keď v inom kontexte skutkových okolností, predmet žalôb pre porušenie práv, o vyhlásenie neplatnosti a v oblasti zápisov, vyplývajúcich z nariadenia č. 207/2009, v tom zmysle, že možnosť, aby majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie podal žalobu pre porušenie práv proti majiteľovi neskoršej ochrannej známky Európskej únie, nemôže zbaviť zmyslu ani podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti na EUIPO, ani mechanizmy predchádzajúceho preskúmania disponibilné v rámci konania o zápis ochranných známok Európskej únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. februára 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, bod 48).

62 Vzhľadom na výlučnú právomoc orgánov EUIPO povoliť alebo zamietnuť zápis ochrannej známky Európskej únie, pripomenutú v bode 50 tohto rozsudku, totiž každé konanie na EUIPO týkajúce sa zápisu ochrannej známky Európskej únie alebo námietky proti tomuto zápisu má nevyhnutne iný predmet ako akékoľvek konanie prebiehajúce na vnútroštátnom súde, aj keď uvedený súd koná ako súd pre ochranné známky Európskej únie.

63 Treba teda konštatovať, že konania na Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) a na EUIPO majú rozdielne predmety a že v dôsledku toho sa Všeobecný súd nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vykonal takéto konštatovanie. Keďže podmienky týkajúce sa zhody účastníkov konania, predmetu a príčiny sú kumulatívne, takéto konštatovanie postačuje na vyvodenie záveru, že neexistuje právna sila rozhodnutej veci prameniaca z rozsudku Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 vo vzťahu k spornému rozhodnutiu.

64 Preto Všeobecný súd mohol rozhodnúť bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, že zásada právnej sily rozhodnutej veci nespôsobila, že by bol štvrtý odvolací senát EUIPO viazaný rozsudkom vydaným Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012.

65 V dôsledku toho treba zamietnuť prvý a druhý odvolací dôvod ako nedôvodný.

O treťom odvolacom dôvode

66 Vo svojom treťom odvolacom dôvode odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd porušil článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 tým, že odmietol zmeniť sporné rozhodnutie. Odvolateľky sa domnievajú, že tak štvrtý odvolací senát EUIPO, ako aj Všeobecný súd boli povinné rozhodnúť v rovnakom zmysle, aký mal rozsudok Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel) z 28. júna 2012 na základe všeobecnej zásady právnej sily rozhodnutej veci a všeobecných zásad právnej istoty, riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnej dôvery.

67 Ako pripomenul Všeobecný súd v bode 56 napadnutého rozsudku, právomoc Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie neznamená, že by mu bola zverená právomoc nahradiť svojím vlastným posúdením posúdenie odvolacieho senátu EUIPO a už vôbec nie, aby vykonal posúdenie, ku ktorému odvolací senát ešte neprijal stanovisko (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72).

68 Ako teda uznali odvolateľky vo svojom odvolaní, úspech tretieho odvolacieho dôvodu závisí od dôvodnosti stanoviska zastávaného odvolateľkami, podľa ktorého bol štvrtý odvolací senát EUIPO povinný rozhodnúť v rovnakom zmysle ako Tribunal de commerce de Bruxelles (Obchodný súd Brusel). Zo zamietnutia prvého a druhého odvolacieho dôvodu však vyplýva, že o taký prípad nejde.

69 Tretí odvolací dôvod treba teda zamietnuť ako nedôvodný.

70 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že keďže sa žiadnemu z odvolacích dôvodov nevyhovelo, odvolanie musí byť zamietnuté ako celok.

O trovách

71 Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku, uplatniteľného na základe článku 184 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

72 Keďže EUIPO navrhol zaviazať odvolateľky na náhradu trov konania a odvolateľky nemali úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ich na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion sú povinné nahradiť trovy konania.

Podpisy