Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 21. julija 2016*

„Pritožba — Znamka EU — Prijava besedne znamke EU English pink — Ugovor imetnika besedne znamke PINK LADY in figurativnih znamk, ki vsebujejo besedne elemente ‚Pink Lady‘ — Zavrnitev ugovora — Odločba sodišča za znamke EU — Sprememba — Pravnomočnost“

V zadevi C-226/15 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 18. maja 2015,

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

Star Fruits Diffusion s sedežem v Caderoussu (Francija),

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

pritožnici,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, agent,

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

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

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika četrtega senata, K. Likurgos (poročevalec), E. Juhász in C. Vajda, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Bobek,

sodna tajnica: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 4. februarja 2016,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 13. aprila 2016

izreka naslednjo

* Jezik postopka: francoščina.

Sodbo

1 Družbi Apple and Pear Australia Ltd in Star Fruits Diffusion s pritožbo predlagata razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 25. marca 2015, Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion/UUNT– Carolus C. (English pink) (T-378/13, EU:T:2015:186, v nadaljevanju: izpodbijana sodba) v delu, v katerem je to s to sodbo zavrnilo njuno tožbo, s katero se je z glavnim zahtevkom predlagala sprememba odločbe četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 29. maja 2013 v zvezi s postopkom z ugovorom med njima in družbo Carolus C. BVBA (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 V uvodnih izjavah 16 in 17 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) je navedeno:

„(16) Odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk EU morajo učinkovati in pokrivati celotno področje Unije, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk EU ni razvrednotena. Določbe, ki jih vsebuje Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah [UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42], bi morale veljati za vsa dejanja pred sodišči, povezana z blagovnimi znamkami EU, razen če ta uredba od te uredbe odstopa.

(17) Izogniti se je treba nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke EU in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. […]“

3 V skladu s členom 6 Uredbe št. 207/2009 se znamka EU pridobi z registracijo.

4 Člen 8(1)(b) in (5) te uredbe določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

[…]

5. Poleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka EU uživa ugled v Uniji in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

5 Člen 9(1)(b) in (c) navedene uredbe določa:

„Blagovna znamka EU daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

[…]

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki EU in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko EU in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

(c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki EU za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU, če ima slednja ugled v Uniji in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke EU.“

6 V skladu z začetnim delom člena 41(1) Uredbe št. 207/2009 je mogoče v treh mesecih od datuma objave prijave blagovne znamke EU vložiti pisni ugovor zoper registracijo blagovne znamke, ki temelji na tem, da je registracijo blagovne znamke treba na podlagi člena 8 te uredbe zavrniti.

7 Člen 42(5) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Če preizkus ugovora pokaže, da blagovna znamka ne more biti registrirana za del ali za vse blago ali storitve, za katero je bila vložena prijava blagovne znamke EU, se prijava zavrne za tisto blago ali storitve. V nasprotnem primeru se ugovor zavrne.“

8 V skladu s členom 56(3) te uredbe „[z]ahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ni dopustna, če je bila zahteva na podlagi istega predmeta in pravnega temelja, ki je vključevala iste stranke, že obravnavana na sodišču v državi članici in postala pravnomočna“.

9 Na podlagi člena 65(3) navedene uredbe je „Sodišče […] pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe“.

10 Člen 95(1) te uredbe določa:

„Države članice na svojem ozemlju določijo kar najmanjše število nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, v nadaljnjem besedilu ‚sodišč za blagovne znamke EU‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

11 Člen 96 Uredbe št. 207/2009 določa:

„Sodišča za blagovne znamke EU imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožb[ah], kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z blagovnimi znamkami EU;

[…]

(c) pri vseh tožbah, ki so bile vložene kot posledica dejanj iz člena 9(3), drugi stavek;

(d) pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v skladu s členom 100.“

12 Člen 100(1), (2), (6) in (7) te uredbe določa:

„1. Nasprotna tožba za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti lahko temelji le na razlogih za razveljavitev ali ničnost, navedenih v tej uredbi.

2. Sodišče za blagovne znamke EU zavrže nasprotno tožbo na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, če je odločba Urada med istimi strankami in o isti zadevi ter pravni podlagi že postala dokončna.

[…]

6. Če sodišče za blagovne znamke EU izda sodbo, ki je postala pravnomočna po nasprotni tožbi na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU, se izvod sodbe pošlje Uradu. Za informacije o takšnem prenosu lahko zaprosi vsaka stranka. Urad vpiše sodbo v register znamk EU v skladu z določbami izvedbene uredbe.

7. Sodišče za blagovne znamke EU, ki obravnava nasprotno tožbo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti, lahko ustavi postopek na zahtevo imetnika blagovne znamke EU in po zaslišanju drugih strank, ter lahko zahteva, da toženec Uradu predloži zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti v časovnem roku, ki ga določi. Če zahteva ni vložena v roku, se postopek nadaljuje; nasprotna tožba se šteje za umaknjeno. Uporablja se člen 104(3).“

13 Člen 109(2) in (3) navedene uredbe določa:

„2. Sodišče, ki obravnava tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi blagovne znamke EU, tožbo zavrže, če je bila o enakem dejanskem stanju in med istimi strankami na podlagi enake nacionalne blagovne znamke, ki velja za enako blago ali storitve, že izdana dokončna sodba na isti pravni podlagi.

3. Sodišče, ki obravnava tožbo zaradi kršitve pravic na podlagi nacionalne blagovne znamke, tožbo zavrže, če je bila o enakem dejanskem stanju in med istimi strankami na podlagi enake blagovne znamke EU, ki velja za enako blago ali storitve, že izdana dokončna sodba na isti pravni podlagi.“

Dejansko stanje

14 Družba Carolus C. je 13. oktobra 2009 pri EUIPO na podlagi Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za registracijo besednega znaka „English pink“ kot znamke EU. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak „English pink“.

15 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 31 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo zlasti svežemu sadju in zelenjavi.

16 Pritožnici sta 20. aprila 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložili ugovor zoper registracijo zadevne znamke za iste proizvode.

17 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

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

— figurativna znamka EU št. 4186169, registrirana 15. decembra 2005, ki je prikazana spodaj in označuje zlasti proizvode iz razreda 31 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu, namreč: „sveže sadje, jabolka, sadno drevje, jablane“:



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



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

19 Oddelek za ugovore pri EUIPO je z odločbo z dne 27. maja 2011 ugovor zavrnil.

20 Pritožnici sta 7. junija 2011 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 zoper to odločbo vložili pritožbo pri EUIPO.

21 Tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju, Belgija) je kot sodišče za znamke EU s sodbo z dne 28. junija 2012, izdano na podlagi tožbe zaradi kršitve, ki sta jo pritožnici vložili na podlagi prejšnje besedne in prejšnjih figurativnih znamk EU ter znamke Beneluksa št. 559177, ugotovilo ničnost znamke Beneluksa ENGLISH PINK in družbi Carolus C. prepovedalo uporabo tega znaka v Uniji. Pritožnici sta z dopisom z dne 4. julija 2012 navedeno sodbo posredovali EUIPO. Z dopisom z dne 29. avgusta 2012 sta ga obvestili, da se je družba Carolus C. strinjala s sodbo in da je ta torej postala pravnomočna.

22 Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je s sporno odločbo zavrnil pritožbo pritožnic zoper odločbo oddelka za ugovore tega urada. Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je zlasti navedel, da med nasprotujočimi si znamkami ni vizualne, pomenske in fonetične podobnosti, ter ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede.

23 Poudaril je tudi, da je oddelek za ugovore pri EUIPO pravilno povzel vsebino obsežnega dokaznega gradiva, ki sta ga predložili pritožnici, in ustrezno utemeljil svoj sklep glede tega, da so vsi ti dokazi nezadostni in neprepričljivi.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

24 Družbi Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion sta v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. julija 2013 vložili tožbo za spremembo sporne odločbe in, podredno, za razveljavitev te odločbe.

25 V utemeljitev tožbe sta navedli sedem tožbenih razlogov. Prvi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009, je temeljil na neobstoju obrazložitve sporne odločbe glede sklepov, ki jih je treba izpeljati iz sodbe tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012. Drugi tožbeni razlog se je nanašal na kršitev načela pravnomočnosti. S tretjim tožbenim razlogom sta pritožnici zatrjevali kršitev splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj. Četrti tožbeni razlog je temeljil na kršitvi člena 76 Uredbe št. 207/2009. Peti in šesti tožbeni razlog sta se nanašala na kršitev člena 8(1)(b) oziroma člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Sedmi tožbeni razlog je temeljil na kršitvi člena 75 te uredbe, saj naj bi četrti odbor za pritožbe pri EUIPO sporno odločbo utemeljil z razlogi, glede katerih stranke niso mogle podati pripomb.

26 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo razveljavilo sporno odločbo, ker s slednjo ni bila upoštevana sodba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 in ni bil presojan morebitni vpliv navedene sodbe na izid postopka z ugovorom. Splošno sodišče je v preostalem tožbo družb Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion zavrnilo. Glede predlogov pritožnic v zvezi s spremembo sporne odločbe je Splošno sodišče v točkah 68, 70 in 71 izpodbijane sodbe v bistvu menilo, da se pritožnici ne moreta utemeljeno sklicevati na pravnomočnost sodbe tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 in da – ker četrti odbor za pritožbe pri EUIPO ni upošteval te sodbe in presojal njenega morebitnega vpliva na rešitev spora – Splošno sodišče ne more ugotoviti, kakšno odločbo bi moral sprejeti ta odbor za pritožbe, in torej ne more izvrševati svojega reformatoričnega pooblastila.

Predlogi strank

27 Družbi Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion s pritožbo Sodišču predlagata, naj:

— izpodbijano sodbo razveljavi v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena njuna tožba za spremembo sporne odločbe;

— sporno odločbo spremeni, tako da je pritožba, ki sta jo pritožnici vložili pri četrtem odboru za pritožbe pri EUIPO, utemeljena in je zato treba ugoditi njunemu ugovoru zoper registracijo prijave znamke EU English pink, in

— EUIPO naloži, da nosi vse stroške, ki so pritožnicama nastali v postopku s pritožbo in na prvi stopnji.

28 EUIPO Sodišču predlaga, naj:

— pritožbo zavrne in

— družbama Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion naloži plačilo stroškov.

Pritožba

29 Družbi Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion v utemeljitev pritožbe navajata tri pritožbene razloge. Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev načela pravnomočnosti. Drugi zadeva kršitev splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj. Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 65(3) Uredbe št. 207/2009.

Dopustnost

30 EUIPO meni, da je pritožba nedopustna, razen če bi – kot trdita pritožnici – sodba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 kot sodišča za znamke EU postala pravnomočna in bi bila z njo torej vezana tako četrti odbor za pritožbe pri EUIPO kot Splošno sodišče.

31 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se ugovor nedopustnosti, ki ga uveljavlja EUIPO, nanaša na vsebino pritožbenih razlogov. Vprašanje, ali je sodba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 dejansko postala pravnomočna in je torej zavezovala četrti odbor za pritožbe pri EUIPO, je namreč predmet vsebinske analize pritožbe.

32 Zato je treba ugovor nedopustnosti, ki ga je podal EUIPO, zavrniti.

Vsebinska presoja

Prvi in drugi pritožbeni razlog

– Trditve strank

33 Pritožnici s prvim in drugim pritožbenim razlogom, ki ju je treba glede na medsebojno povezavo obravnavati skupaj, trdita, da je Splošno sodišče s tem, da je štelo, da pravnomočna sodba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 ne zadostuje za ugotovitev, kakšno odločbo bi moral sprejeti četrti odbor za pritožbe pri EUIPO, napačno uporabilo pravo.

34 S prvim pritožbenim razlogom ocenjujeta, da se je Splošno sodišče – ker je v točki 64 izpodbijane sodbe presodilo, da ne odbor za pritožbe pri EUIPO ne sodišče Unije pri nadzoru nad zakonitostjo in pri izvrševanju reformatoričnega pooblastila na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009 nista zavezana s pravnomočnostjo – neupravičeno oddaljilo od spoštovanja splošnega načela pravnomočnosti. V okviru drugega pritožbenega razloga dodajata, da je Splošno sodišče prav s tem kršilo splošna načela pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj.

35 S prvo trditvijo v okviru prvega pritožbenega razloga pritožnici menita, da je napačno in nepopolno šteti – kot je to storilo Splošno sodišče v točkah 59 in 63 izpodbijane sodbe – da je zakonitost odločb odborov za pritožbe pri EUIPO treba presojati zgolj na podlagi Uredbe št. 207/2009, kot jo razlaga sodišče Unije. EUIPO naj namreč ne bi bil oproščen spoštovanja splošnih načel prava Unije, med katera spada načelo pravnomočnosti.

36 Pritožnici z drugo trditvijo v okviru prvega pritožbenega razloga menita, da v nasprotju z upravno odločbo, izdano v postopku z ugovorom, sodna odločba, kakršna je odločba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012, postane pravnomočna. V tem pogledu naj bi zgolj dokončna odločba EUIPO v zvezi z ugotovitvijo ničnosti ali razveljavitvijo že registrirane znamke postala pravnomočna in bi zavezovala sodišča za znamke EU.

37 Pritožnici s tretjo trditvijo v okviru tega prvega pritožbenega razloga zatrjujeta, da je tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) ob uporabi Uredbe št. 207/2009 razsodilo v okviru avtonomnega sistema znamk EU, katerega del je. To sodišče, ki je delovalo na podlagi člena 95 Uredbe št. 207/2009, naj bi to, da obstaja verjetnost zmede in kršitve uglednih znamk pritožnic, ugotovilo ob uporabi zgolj te uredbe. Tako naj bi bila zaradi zaščite pravic pritožnic, ki izhajajo iz prava Unije, izrečena prepoved uporabe besednega znaka „English pink“ za celotno ozemlje Unije.

38 Pritožnici trdita, da so – drugače kot v okoliščinah, na podlagi katerih je bila izdana sodba Emram/UUNT – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202) – stranke v postopku pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in EUIPO iste, ravnajo v enaki vlogi in se v zvezi z istim spornim besednim znakom opirajo na iste pravice ob uporabi zgolj Uredbe št. 207/2009.

39 S četrto trditvijo v okviru prvega pritožbenega razloga pritožnici navajata, da je z uvodno izjavo 17 ter členom 109(2) in (3) te uredbe potrjeno, da mora splošno načelo pravnomočnosti imeti prednost pred neodvisnostjo avtonomnega sistema znamk EU.

40 S peto trditvijo v okviru prvega pritožbenega razloga pritožnici zatrjujeta, da naj v nasprotju s tem, kar je v točkah 60 in 63 izpodbijane sodbe razsodilo Splošno sodišče, neobstoj specifičnih določb v Uredbi št. 207/2009 o tem, da je EUIPO v okviru postopka z ugovorom vezan na odločbo sodišča za znamke EU, ne bi mogel upravičiti tega, da se ne uporabi načelo pravnomočnosti.

41 Glede tega pritožnici menita, da je to, da Splošno sodišče ni želelo spremeniti sporne odločbe, toliko manj upravičeno, ker je s splošno sistematiko, cilji in namenom Uredbe št. 207/2009 zahtevano, da EUIPO ne more ovreči dokončnih odločitev sodišč za znamke EU in – nasprotno – zlasti ne tistih, ki so izdane „med istimi strankami“.

42 S šesto trditvijo v okviru prvega pritožbenega razloga pritožnici poudarjata, da se sodna prepoved, ki jo je izreklo tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju), nanaša na uporabo besednega znaka „English pink“ v celotni Uniji. V zvezi s tem naj bi Splošno sodišče s tem, da je zlasti v točkah 63 in 65 izpodbijane sodbe štelo, da se sodni postopek zaradi kršitve nanaša le na nacionalno znamko oziroma da je njegov predmet le ugotovitev ničnosti znamke Beneluksa ENGLISH PINK in prepoved uporabe te znamke, napačno uporabilo pravo.

43 Pritožnici s sedmo trditvijo v okviru tega pritožbenega razloga trdita, da sta pravni temelj in predmet tožbe zaradi kršitve pravic, o kateri je odločalo tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju), in sedanje tožbe zaradi kršitve pravic v obliki postopka z ugovorom pred EUIPO v nasprotju s tem, kar je v točkah od 65 do 68 izpodbijane sodbe navedlo Splošno sodišče, enaka. Tako naj bi Splošno sodišče napačno zavrnilo uporabo načela pravnomočnosti, kot je izraženo v Uredbi št. 207/2009 in Uredbi št. 44/2001.

44 V zvezi s pravnim temeljem teh dveh tožb, ki se nanaša na pravno pravilo, ki je navedeno kot podlaga zahteve, pritožnici menita, da se ne spreminja glede na to, kako so oštevilčeni navajani členi ali odstavki. V zvezi s tem naj bi bila odločilna zgolj pravna podlaga, namreč pravni pojem, ki se uporabi. V obravnavani zadevi naj bi bilo na „verjetnost zmede“ in „kršitev ugledne znamke EU“ v smislu Uredbe št. 207/2009 opozorjeno pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in EUIPO. Šlo naj bi za edinstvena pojma, ki se pojavljata v vsej tej uredbi, ne glede na oštevilčenje različnih členov navedene uredbe.

45 V zvezi s predmetom, ki je cilj zahteve, pritožnici menita, da ga ni mogoče omejiti na formalno identičnost zahteve. Z zahtevkom pred EUIPO in tistim pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) naj bi se ob uporabi Uredbe št. 207/2009 skušalo doseči priznanje kršitev, ki so z besednim znakom „English pink“ povzročene izključnim pravicam pritožnic v zvezi

z njunimi prejšnjimi znamkami EU. Tako naj bi bil predmet obeh zahtev enak, namreč ugotovitev, da je družba Carolus C. odgovorna za kršitev pravic pritožnic. V zvezi s tem naj dejstvo, da organi različno sankcionirajo ta isti predmet, namreč po eni strani s prepovedjo uporabe besednega znaka „English pink“ kot znamke Beneluksa in po drugi stranki z zavrnitvijo registracije besednega znaka „English pink“ kot znamke EU, ne bi v ničemer spremenilo predmeta samega.

46 EUIPO meni, da je treba prvi in drugi tožbeni razlog kot neutemeljena zavrniti.

– Presoja Sodišča

47 Pritožnici s prvim in drugim pritožbenim razlogom v bistvu trdita, da je sodba tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 postala pravnomočna in da zato zavezuje četrti odbor za pritožbe pri EUIPO, ki je preučil njuno zahtevo za ugovor zoper registracijo besednega znaka „English pink“ kot znamke EU.

48 Na začetku je treba pojasniti, tako kot je navedel generalni pravobranilec v točki 51 sklepnih predlogov, da procesni položaj iz te zadeve – namreč medsebojni odnos med postopkom zaradi kršitve pred sodiščem za znamke EU v zvezi s prejšnjo znamko EU in nacionalno znamko po eni strani ter postopkom z ugovorom pred EUIPO, v katerem gre za sklicevanje na isto prejšnjo znamko EU ter isti znak, kot je nacionalna znamka, v zvezi s katero je zahtevana registracija na ravni Unije, po drugi strani – ni urejen z določbami Uredbe št. 207/2009. Natančneje, kot je pojasnilo Splošno sodišče v točki 60 izpodbijane sodbe, Uredba št. 207/2009 ne vsebuje nobene določbe, v skladu s katero bi bili organi EUIPO, ko izvajajo svoje pristojnosti na področju registracije znamk EU in zlasti ko preizkušajo ugovore zoper registracijo znamk EU, vezani na odločbo sodišča za znamke EU, ki jo je to izreklo na podlagi tožbe zaradi kršitve, pa čeprav je postala pravnomočna.

49 Tako je zlasti na podlagi uvodnih izjav 16 in 17 navedene uredbe razvidno, da je zakonodajalec Unije vzpostavil mehanizme, ki naj bi zagotovili enotne pogoje varstva znamke EU na celotnem ozemlju Unije in tako potrdili enotni značaj znamke EU. Kot je v točki 58 izpodbijane sodbe navedlo Splošno sodišče, je zakonodajalec Unije v teh okoliščinah uvedel sodišča za znamko EU, ki so pristojna, da izrečejo prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka EU, ki velja za celotno ozemlje Unije.

50 Iz Uredbe št. 207/2009, zlasti iz njenega naslova IV o postopku registracije znamke EU, pa je razvidno, da je EUIPO izključno pristojen za registracijo in ugovor proti tej registraciji take znamke. Splošno sodišče je v točki 63 izpodbijane sodbe pravilno navedlo, da je EUIPO edini organ, ki ga je zakonodajalec Unije pooblastil za preizkus zahtev za registracijo in torej za to, da dovoli ali zavrne registracijo znamke EU. Očitno je torej neobstoj določb o tem, da so organi EUIPO, ko izvršujejo svojo pristojnost v zvezi z registracijo znamke EU ali ugovorom proti tej registraciji, vezani na pravnomočno odločbo sodišča za znamke EU, posledica izključne pristojnosti EUIPO na tem področju.

51 Poleg tega je treba opozoriti na pomen načela pravnomočnosti v pravnem redu Unije in nacionalnih pravnih redih. Za zagotovitev stabilnosti prava in pravnih razmerij ter učinkovitega izvajanja sodne oblasti je namreč pomembno, da sodnih odločb, ki so postale pravnomočne po tem, ko so bila izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva, ali po tem, ko so se iztekli roki zanje, ni več mogoče izpodbijati (glej sodbi z dne 10. julija 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, točka 58, in z dne 6. oktobra 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, točka 28).

52 V zvezi s tem je treba poudariti, da čeprav z Uredbo št. 207/2009 pojem „pravnomočnost“ ni izrecno opredeljen, zlasti iz členov 56(3) in 100(2) te uredbe izhaja, da je z njo zahtevano, da so dokončne odločbe sodišča države članice ali EUIPO pravnomočne in torej lahko zavezujejo takšno sodišče ali EUIPO, če vzporedni postopki pred njima vključujejo iste stranke, isti predmet in isti pravni temelj.

53 Ker ni sporno, da sta postopka pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in četrtim odborom za pritožbe pri EUIPO vključevala iste stranke, je treba zato preveriti, ali je bil predmet v obeh postopkih enak.

54 V obravnavani zadevi predmeta, namreč zahtevki, ki se nanašajo na zadevi, o katerih sta odločala tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in EUIPO, nista enaka. Predmet tožbe zaradi kršitve pri tem sodišču je bil namreč ugotovitev ničnosti znamke Beneluksa ENGLISH PINK in prepoved uporabe tega znaka na ozemlju Unije, medtem ko je bil predmet postopka pri EUIPO ugovor zoper registracijo znamke EU ENGLISH PINK.

55 Pritožnici v zvezi s tem navajata, da zadevna postopka lahko imata isti predmet, čeprav lahko gre za formalno različni zahtevi. Z zahtevo pred EUIPO in to pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) naj bi se ob uporabi Uredbe št. 207/2009 skušala doseči ugotovitev kršitev, ki so z besednim znakom „English pink“ družbe Carolus C. povzročene izključnim pravicam pritožnic v zvezi z njunimi prejšnjimi znamkami EU. Tako naj bi bil predmet obeh zahtev enak, namreč določitev odgovornosti družbe Carolus C. za kršitev pravic pritožnic.

56 Take trditve ni mogoče sprejeti. Kot je razvidno iz člena 6 Uredbe št. 207/2009, je namreč registracija znamke kot znamke EU namenjena pridobitvi take znamke EU. Tako je predmet ugovora zoper registracijo preprečiti, da bi lahko prijavitelj navedene registracije pridobil zadevno znamko. Glede na to je v skladu s členom 42(5) te uredbe po preučitvi ugovora zoper registracijo zahteva za registracijo znamke zavrnjena za vse ali za del proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana, ali pa se zavrne ugovor.

57 V teh okoliščinah pritožnici ne moreta trditi, da je bil postopek z ugovorom zoper registracijo namenjen ugotovitvi odgovornosti družbe Carolus C. za kršitev njunih izključnih pravic iz njunih prejšnjih znamk EU.

58 V zvezi s tožbo zaradi kršitve, vloženo pred nacionalnim sodiščem, ki deluje kot sodišče za znamke EU, pa je po drugi strani namen imetnika prejšnje znamke EU, da to sodišče v okviru takega postopka prepove uporabo znaka, ki povzroča verjetnost zmede zaradi znaka iz prejšnje znamke EU. Imetnik znamke EU tako skuša doseči odgovornost kršitelja zaradi kršitve svojih izključnih pravic.

59 V obravnavani zadevi sta pritožnici s sodbo tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 dosegli ugotovitev ničnosti znamke Beneluksa ENGLISH PINK in prepoved uporabe tega znaka v Evropski uniji.

60 Čeprav je Splošno sodišče zlasti v točkah 10 in 65 izpodbijane sodbe res napačno opisalo to prepoved kot prepoved uporabe znamke Beneluksa ENGLISH PINK na ozemlju Unije, ta nepravilnost ne omaja sklepa iz točke 54 te sodbe, v skladu s katerim predmet zadev, ki sta ju obravnavala tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in EUIPO, ni enak, zaradi česar navedena nepravilnost ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane sodbe.

61 Poleg tega je treba poudariti, da je Sodišče – sicer v drugačnih dejanskih okoliščinah – že razlikovalo predmet tožb zaradi kršitve, zaradi razveljavitve in zaradi registracije, ki izhajajo iz Uredbe št. 207/2009, v tem smislu, da možnost, da imetnik prejšnje znamke EU vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku poznejše znamke EU, ne more onesmisliti vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti pri EUIPO ali mehanizmov predhodnega nadzora, ki so na voljo v okviru postopka za registracijo znamk EU (glej v tem smislu sodbo z dne 21. februarja 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, točka 48).

62 Ob upoštevanju izključne pristojnosti organov EUIPO za dovolitev ali zavrnitev registracije znamke EU, kar je bilo navedeno v točki 50 te sodbe, je namreč predmet vsakega postopka pred EUIPO, ki se nanaša na registracijo znamke EU ali ugovor proti tej registraciji, nujno drugačen od predmeta vseh postopkov, ki potekajo pred nacionalnimi sodišči, tudi kadar navedena sodišča delujejo kot sodišča za znamke EU.

63 Tako je treba ugotoviti, da je bil predmet postopkov pred tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) in EUIPO različen ter da zato Splošno sodišče s tem, da je prišlo do take ugotovitve, ni napačno uporabilo prava. Ker so pogoji v zvezi z identiteto strank, predmeta in pravnega temelja kumulativni, taka ugotovitev zadostuje za sklep, da sodbe tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012 v odnosu do sporne odločbe ni mogoče šteti za pravnomočno razsojeno zadevo.

64 Zato je lahko Splošno sodišče, ne da bi napačno uporabilo pravo, razsodilo, da načelo pravnomočnosti ne povzroči vezanosti četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO na sodbo tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012.

65 Zato je treba prvi in drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljena.

Tretji pritožbeni razlog

66 Pritožnici s tretjim pritožbenim razlogom trdita, da je Splošno sodišče s tem, da ni spremenilo sporne odločbe, kršilo člen 65(3) Uredbe št. 207/2009. Pritožnici menita, da bi morala četrti odbor za pritožbe pri EUIPO in Splošno sodišče na podlagi splošnih načel pravne varnosti, dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj odločiti enako, kot je bilo razsojeno s sodbo tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju) z dne 28. junija 2012.

67 Kot je v točki 56 izpodbijane sodbe opozorilo Splošno sodišče, reformatorično pooblastilo, ki je priznano Splošnemu sodišču, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe pri EUIPO nadomesti s svojo lastno presojo, še manj pa, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se ta odbor še ni opredelil (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72).

68 Tako kot v pritožbi priznavata pritožnici, je torej uspeh tretjega pritožbenega razloga odvisen od utemeljenosti stališča, ki ga podpirata in v skladu s katerim bi bil četrti odbor za pritožbe pri EUIPO dolžan odločiti enako kot tribunal de commerce de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju). Vendar je iz zavrnitve prvega in drugega pritožbenega razloga razvidno, da ni tako.

69 Zato je treba tretji pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

70 Iz navedenega izhaja, da je treba – ker nobenemu od pritožbenih razlogov ni bilo ugodeno – pritožbo zavrniti v celoti.

Stroški

71 Člen 184(2) Poslovnika Sodišča določa, da če pritožba ni utemeljena, o stroških odloči Sodišče. V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 184(1) istega poslovnika, se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov.

72 EUIPO je predlagal, naj se pritožnicama naloži plačilo stroškov, in ker ti s svojimi predlogi nista uspeli, se jima naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbama Apple and Pear Australia Ltd in Star Fruits Diffusion se naloži plačilo stroškov.

Podpisi