Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 5. apríla 2017 *

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 4 — Článok 65 ods. 1 a 2 — Slovná ochranná známka LAGUIOLE — Návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na skoršom práve podľa vnútroštátneho práva — Uplatnenie vnútroštátneho práva úradom EUIPO — Úloha súdu Únie“

Vo veci C-598/14 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22. decembra 2014,

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Folliard Monguiral, splnomocnený zástupca,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Gilbert Szajner, bydliskom v Saint-Maur-des-Fossés (Francúzsko), v zastúpení: A. Sam-Simenot, avocate,

žalobca v prvostupňovom konaní,

Forge de Laguiole SARL, so sídlom v Laguiole (Francúzsko), v zastúpení: F. Fajgenbaum, avocate,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, sudcovia A. Prechal (spravodajkyňa), A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 1. decembra 2016,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: francúzština.

Rozsudok

1 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 21. októbra 2014, Szajner/ÚHVT – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2014:901), ktorým uvedený súd čiastočne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 1. júna 2011 (vec R 181/2007-1) týkajúce sa konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorého účastníkmi sú Forge de Laguiole SARL a pán Gilbert Szajner (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 207/2009

2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo kodifikované nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Články 8, 52 a 63 nariadenia č. 40/94 sa bez podstatných zmien stali článkami 8, 53 a 65 nariadenia č. 207/2009.

3 Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa právnych predpisov [Únie] alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie.

a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky [Európskej únie] alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky [Európskej únie];

b) takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.“

4 Článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

…

c) ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4 a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.“

5 Článok 65 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 znie:

„1. Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

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

Vykonávacie nariadenie

6 Pravidlo 37 písm. b) bod iii) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189, ďalej len „vykonávacie nariadenie“), stanovuje:

„Návrh úradu na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti [ochrannej známky Európskej únie] predložené úradu … obsahuje:

…

b) pokiaľ ide o dôvody, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu;

…

iii) v prípade žiados[ti] na základe článku [53] nariadenia [č. 207/2009], podrobné údaje o práve, na ktorom je návrh o vyhlásenie o neplatnosti založen[ý] a podrobné údaje preukazujúce, že prihlasovateľ je majiteľom predchádzajúceho práva, ako je uvedené v článku [53] nariadenia [č. 207/2009] alebo že na základe uplatniteľného národného práva oprávnený vzniesť nárok na toto právo“.

Francúzske právo

7 Článok L. 711-4 code de la propriété intellectuelle français (francúzsky zákonník o duševnom vlastníctve, ďalej len „CPI“) znie:

„Ochrannou známkou nemôže byť označenie, ktoré poškodzuje skoršie práva, najmä

…

b) názov alebo obchodné meno, ak existuje pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní verejnosti;

…“

8 Článok L. 714-3 CPI stanovuje:

„Súd rozhodne o vyhlásení neplatnosti zapísanej ochrannej známky, ak odporuje článkom L. 711-1 až L. 711-4.

…

Návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku L. 711-4 môže podať iba majiteľ skoršieho práva. Žaloba je však neprípustná, ak bola prihláška ochrannej známky podaná v dobrej viere a jej užívanie sa strpelo počas piatich rokov.

Rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti má absolútne účinky.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

9 Všeobecný súd zhrnul okolnosti predchádzajúce sporu takto:

„1 … [Pán Szajner] je majiteľom slovnej ochrannej známky [Európskej únie] LAGUIOLE, ktorá bola prihlásená 20. novembra 2001 a zapísaná EUIPO 17. januára 2005 v súlade s nariadením [č. 40/94, kodifikovaným nariadením č. 207/2009].

2 Výrobky a služby, pre ktoré bola ochranná známka LAGUIOLE zapísaná, patria najmä … do tried 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 a 38 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení…

…

3 Dňa 22. júla 2005 … [Forge de Laguiole SARL] predložila návrh na čiastočné vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky LAGUIOLE na základe článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 4 rovnakého nariadenia [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009].

4 Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa opieral o obchodné meno Forge de Laguiole, ktoré používala [táto spoločnosť] v súvislosti s činnosťami ‚výroby a predaja všetkých výrobkov nožiarstva, strihačstva, darčekových predmetov a suvenírov – všetkých predmetov spojených so stolovaním‘. Podľa [Forge de Laguiole SARL] toto obchodné meno, ktorého známosť je nielen miestna, ju podľa francúzskeho práva oprávňuje na zakázanie používania neskoršej ochrannej známky.

5 Návrh na čiastočné vyhlásenie neplatnosti sa týkal všetkých tovarov a služieb uvedených v bode 2 vyššie.

6 Rozhodnutím z 27. novembra 2006 zrušovacie oddelenie [EUIPO] návrh na výmaz zamietlo.

7 Dňa 25. januára 2007 [Forge de Laguiole SARL] podala podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) na [EUIPO] odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

8 Prvý odvolací senát [EUIPO] [sporným rozhodnutím] odvolaniu sčasti vyhovel a vyhlásil ochrannú známku LAGUIOLE za neplatnú, pokiaľ ide o tovary zaradené do tried 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 a 34. Odvolanie zamietol, pokiaľ ide o služby zaradené do triedy 38.

9 Odvolací senát sa predovšetkým domnieval, že podľa francúzskej judikatúry je obchodné meno zo zásady chránené pre všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje predmet činnosti jeho nositeľa, pričom ochrana je obmedzená v prípade, ak je predmet činnosti nepresný alebo sa nevzťahuje na vykonávané činnosti. V danom prípade však podľa neho predmet činnosti [Forge de Laguiole SARL] bol dostatočne presný, pokiaľ ide o ‚výrobu a predaj všetkých predmetov nožiarstva, strihačstva‘. Odvolací senát dodal, že aj keby sa pripustilo, že znenie predmetu činnosti ‚výroba a predaj všetkých darčekových predmetov a suvenírov – všetkých predmetov spojených so stolovaním‘ je nepresné, obchodné meno odvolateľa si zasluhovalo ochranu prinajmenšom v odvetviach, v ktorých skutočne vykonával činnosti pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE.

10 Odvolací senát sa v tejto súvislosti domnieval, že [Forge de Laguiole SARL] preukázala, že pred podaním prihlášky ochrannej známky LAGUIOLE vykonávala podnikateľskú činnosť v súvislosti s uvádzaním na trh výrobkov týkajúcich sa ‚stolovania‘, ‚vybavenia domácnosti‘, vinárstva, strihačstva, výrobkov pre fajčiarov, golfistov, poľovníkov a výrobkov pre voľný čas, ako aj ostatného príslušenstva. [Forge de Laguiole SARL] podľa neho naproti tomu nepreukázala, že vykonávala

podnikateľskú činnosť, pokiaľ ide o luxusné tovary a výrobky týkajúce sa cestovania, na ktoré sa nevzťahoval predmet jej činnosti. Napokon sa domnievala, že s výnimkou telekomunikačných služieb zaradených do triedy 38 všetky tovary označené uvedenou ochrannou známkou presahovali odvetvie činnosti spoločnosti [Forge de Laguiole SARL] alebo sa nachádzali v súvisiacich odvetviach činnosti.

…“

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

10 Pán Szajner návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 8. augusta 2011 podal žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia, pričom uviedol jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia.

11 Všeobecný súd tomuto jedinému žalobnému dôvodu vyhovel a zrušil sporné rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát EUIPO konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi obchodným menom „Forge de Laguiole“ a ochrannou známkou LAGUIOLE pre iné tovary, než sú tie, ktoré zodpovedajú činnostiam skutočne vykonávaným pod uvedeným obchodným menom v deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedenú žalobu v zostávajúcej časti zamietol.

12 Všeobecný súd konkrétne v bodoch 23 až 25 napadnutého rozsudku konštatoval, že poukázanie pána Szajnera na rozsudok Cour de cassation (Francúzsko) z 10. júla 2012 (č. 08-12.010, ďalej len „rozsudok z 10. júla 2012“) ako dôkaz po prvýkrát v štádiu ústneho konania bolo prípustné, pričom uplatnenie článku L. 711-4 CPI zo strany EUIPO mohol Všeobecný súd preskúmať s prihliadnutím na rozsudok vnútroštátneho súdu vydaný po prijatí rozhodnutia tohto úradu a predložený účastníkom konania.

13 V tejto súvislosti Všeobecný súd v bodoch 43 až 50 napadnutého rozsudku konštatoval, že rozsah ochrany obchodného mena je vymedzený len „skutočne vykonávanými činnosťami spoločnosti, a nie v súvislosti s činnosťami uvedenými v jej stanovách“, ako rozhodol tiež Cour de cassation vo svojom rozsudku z 10. júla 2012. Podľa Všeobecného súdu je tento rozsudok uplatniteľný v kontexte sporov týkajúcich sa uplatnenia článku L. 711-4 CPI, aj keď bol vydaný v inom kontexte. Všeobecný súd uviedol, že príliš nezáleží na tom, že tento rozsudok bol vydaný po prijatí sporného rozhodnutia, pretože sa obmedzuje na „objasnenie spornej právnej otázky“, a že prehodnotenia judikatúry sa v každom prípade uplatňujú retroaktívne na existujúce situácie.

14 Všeobecný súd v bode 51 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že ochrana obchodného mena „Forge de Laguiole“ sa vzťahuje výlučne na činnosti vykonávané pod týmto menom v deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda 20. novembra 2001.

15 Všeobecný súd v bode 78 uvedeného rozsudku konštatoval, že podľa judikatúry francúzskych súdov závisí posúdenie pravdepodobnosti zámeny od viacerých okolností vrátane stupňa podobnosti (vizuálnej, fonetickej a koncepčnej) medzi kolidujúcimi označeniami, stupňa podobnosti medzi hospodárskymi odvetviami, na ktoré sa vzťahujú tieto označenia, a vyššej alebo nižšej rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia.

16 So zreteľom na stupeň podobnosti kolidujúcich označení na jednej strane a tovarov a odvetvia činností účastníkov konania na strane druhej Všeobecný súd v bode 166 napadnutého rozsudku potvrdil pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o „ručné náradie a nástroje na ručný pohon; lyžice; pílky, holiace strojčeky, žiletky; holiace potreby; pilníky a kliešte na nechty, nožnice na nechty; súpravy na manikúru“, zaradené do triedy 8, „nože na papier“ zaradené do triedy 16, „vývrtky; otvárače fliaš“ a „štetky na

holenie, toaletné potreby“ zaradené do triedy 21 a „orezávače cigár“ a „čističe fajok“ zaradené do triedy 34. Zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO v rozsahu, v akom vychádzal z existencie takej pravdepodobnosti pre ostatné tovary.

Návrhy účastníkov konania

17 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a uložil pánovi Szajnerovi povinnosť nahradiť trovy konania.

18 Forge de Laguiole SARL (ďalej len „Forge de Laguiole“) navrhuje, aby Súdny dvor v celom rozsahu vyhovel návrhom odvolania, ktoré podal EUIPO.

19 Pán Szajner navrhuje, aby Súdny dvor:

— vyhlásil všetky návrhy a odvolacie dôvody EUIPO a spoločnosti Forge de Laguiole za neprípustné,

— subsidiárne vyhlásil tieto návrhy a dôvody za nedôvodné,

— odvolanie zamietol,

— rozhodol, že nie je potrebné zrušiť napadnutý rozsudok, a

— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

20 EUIPO na podporu svojho odvolania uvádza dva odvolacie dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a druhý na porušení článku 8 ods. 4 tohto nariadenia v spojení s článkom L. 711-4 CPI.

21 Pán Szajner sa hlavne domnieva, že odvolanie EUIPO a návrhy spoločnosti Forge de Laguiole sú neprípustné. Subsidiárne tvrdí, že odvolacie dôvody uvádzané na podporu tohto odvolania treba zamietnuť ako nedôvodné.

O prípustnosti

22 Pán Szajner tvrdí, že odvolanie je neprípustné z dôvodu neexistencie aktívnej legitimácie EUIPO. Konkrétne dvojité postavenie ako sudca a odvolateľ v rámci tohto odvolania zjavne porušuje zásadu nezávislosti, nestrannosti a neutrality súdnych orgánov, zásadu legitímnej dôvery, a teda právo na spravodlivý proces. Odvolanie je v každom prípade neprípustné, pretože napadnutý rozsudok sa na jednej strane priamo nedotýka záujmov EUIPO a na druhej strane dôvody, ktoré EUIPO uplatnil, pokiaľ ide o rozsudok z 10. júla 2012, menia predmet sporu.

23 V tejto súvislosti treba po prvé pripomenúť, že podľa článku 172 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu žaloba podaná na Všeobecný súd proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO je podaná proti EUIPO v postavení žalovaného. Okrem toho podľa článku 56 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže podať odvolanie účastník konania, ktorý vo svojich návrhoch nebol vôbec úspešný alebo bol úspešný len čiastočne, iní vedľajší účastníci konania než členské štáty a inštitúcie Únie však môžu podať odvolanie len vtedy, ak sa ich rozhodnutie Všeobecného súdu priamo dotýka.

24 Vzhľadom na to, že EUIPO mal v prejednávanej veci postavenie žalovaného, a nie vedľajšieho účastníka konania v prvostupňovom konaní, a že vo svojich návrhoch bol úspešný len čiastočne, jeho aktívna legitimácia a jeho záujem na konaní v rámci odvolania sú nespochybniteľné, pričom tento úrad nemusí v tejto súvislosti vôbec preukázať, že sa ho rozhodnutie Všeobecného súdu priamo dotýka.

25 Z predchádzajúcich úvah tiež vyplýva, že na rozdiel od toho, čo uviedol pán Szajner, sa nemožno domnievať, že EUIPO má akýmkoľvek spôsobom „dvojité postavenie ako sudca a odvolateľ".

26 Po druhé treba pripomenúť, že ako vyplýva z bodu 9 tohto rozsudku, výklad francúzskeho práva už bol predmetom sporu medzi účastníkmi konania v rámci konania, ktoré prebehlo pred odvolacím senátom EUIPO. V dôsledku toho argumentácia EUIPO v súvislosti s rozsudkom z 10. júla 2012 nemôže predstavovať rozšírenie predmetu sporu medzi účastníkmi konania pred EUIPO.

27 Námietku neprípustnosti, ktorú vzniesol pán Szajner vzhľadom na odvolanie EUIPO, treba teda zamietnuť.

O prípustnosti návrhov spoločnosti Forge de Laguiole

28 Pán Szajner odmieta prípustnosť návrhov spoločnosti Forge de Laguiole v rozsahu, v akom vzhľadom na to, že tieto návrhy nesmerujú, na rozdiel od toho, čo stanovuje článok 174 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, iba k tomu, aby sa odvolaniu podanému EUIPO vyhovelo alebo aby sa úplne alebo čiastočne zamietlo, ale ich predmetom je zrušenie napadnutého rozsudku, sú tieto návrhy v skutočnosti vzájomným odvolaním, ktoré treba podľa článku 176 tohto rokovacieho poriadku predložiť prostredníctvom samostatného podania.

29 Z vyjadrenia spoločnosti Forge de Laguiole k odvolaniu však jednoznačne vyplýva, že toto vyjadrenie bolo predložené na podporu dôvodov uvedených EUIPO a že táto spoločnosť teda navrhla, aby sa odvolaniu vyhovelo.

30 Z toho vyplýva, že námietku neprípustnosti vznesenú pánom Szajnerom v súvislosti s návrhmi spoločnosti Forge de Laguiole treba tiež zamietnuť.

O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009

Argumentácia účastníkov konania

31 EUIPO, podporovaný spoločnosťou Forge de Laguiole, svojím prvým odvolacím dôvodom vytýka Všeobecnému súdu, že nedodržal rozsah svojho preskúmania zákonnosti rozhodnutí odvolacieho senátu EUIPO tým, že prihliadol na rozsudok z 10. júla 2012 napriek skutočnosti, že bol vydaný po rozhodnutí uvedeného odvolacieho senátu.

32 EUIPO v tejto súvislosti tvrdí, že ku dňu prijatia sporného rozhodnutia bola judikatúra francúzskych súdov stanovená v rozsudku Cour de cassation z 21. mája 1996 (č. 94-16531, ďalej len „rozsudok z 21. mája 1996"), v ktorom uvedený súd v rámci žaloby o uloženie zákazu používať neskoršiu ochrannú známku zohľadnil predmet podnikania žalobkyne bez toho, aby vzal do úvahy činnosť, ktorú žalobkyňa skutočne vykonávala. Hoci Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku z rozhodnutí, ktoré francúzske súdy nižšieho stupňa vydali po 21. máji 1996, vyvodil nepriamy dôkaz toho, že sa judikatúra vyvíjala v opačnom zmysle, než je zmysel uplatnený odvolacím senátom EUIPO, Všeobecný súd tieto rozhodnutia neidentifikoval, a teda si nesplnil povinnosť odôvodnenia.

33 Vzhľadom na to, že Všeobecný súd v bode 50 napadnutého rozsudku konštatoval, že rozsudok z 10. júla 2012 je „sám osebe novou skutočnosťou“, nemala sa zákonnosť sporného rozhodnutia preskúmať so zreteľom na posledný uvedený rozsudok, ktorý odvolací senát nemal zohľadniť.

34 Pán Szajner tvrdí, že Všeobecný súd v bodoch 21 až 25 napadnutého rozsudku správne rozhodol, že rozsudok z 10. júla 2012 sa mal zohľadniť ako dôkaz, a *fortiori* preto, že tento rozsudok bol predmetom kontradiktórnej diskusie na Všeobecnom súde.

Posúdenie Súdnym dvorom

35 Na úvod treba pripomenúť, že pokiaľ ide o rozdelenie úloh medzi navrhovateľa navrhujúceho vyhlásenie neplatnosti, príslušné oddelenia EUIPO a Všeobecný súd, pravidlo 37 vykonávacieho nariadenia po prvé stanovuje, že prihlasovateľovi prináleží predložiť dôkazy preukazujúce, že je v zmysle uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy oprávnený dovolávať sa uplatnenia skoršieho práva chráneného vo vnútroštátnom právnom rámci. Toto pravidlo predstavuje pre prihlasovateľa bremeno predložiť EUIPO nielen dôkazy preukazujúce, že v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou spĺňa požadované podmienky, aby sa mohol domôcť vydania zákazu používania ochrannej známky Európskej únie na základe skoršieho práva, ale aj dôkazy stanovujúce obsah tejto právnej úpravy (pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 49 a 50, ako aj z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 34).

36 Po druhé, pokiaľ ide presnejšie o povinnosti, ktoré má EUIPO, Súdny dvor rozhodol, že v prípade, že sa návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie zakladá na skoršom práve, ktorému poskytuje ochranu vnútroštátny právny predpis, v prvom rade príslušným oddeleniam EUIPO prislúcha posúdiť právnu silu a význam dôkazov predložených prihlasovateľom na účely zistenia obsahu tohto predpisu (rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 51, a z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 35). Okrem toho vzhľadom na to, že účinkom rozhodnutia príslušných oddelení EUIPO môže byť zbavenie majiteľa ochrannej známky práva, ktoré mu bolo priznané, rozsah takéhoto rozhodnutia nevyhnutne implikuje, že oddelenie, ktoré ho prijíma, nie je obmedzené iba na úlohu overenia platnosti vnútroštátneho práva, ako ho prezentoval navrhovateľ, pokiaľ ide o návrhy na vyhlásenie neplatnosti (rozsudok z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 43).

37 Po tretie podľa článku 65 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 má Všeobecný súd plnú právomoc preskúmavať zákonnosť posudzovania dôkazov zo strany EUIPO, ktoré mu predložil navrhovateľ, aby preukázal obsah vnútroštátnej právnej úpravy, ktorej ochrany sa domáha (pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 52, a z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 36).

38 Navyše v rozsahu, v akom môže mať uplatnenie vnútroštátneho práva v dotknutom kontexte procesného práva za následok pozbavenie majiteľa ochrannej známky Európskej únie jeho práva, ktoré mu bolo priznané, je nevyhnutné, aby Všeobecný súd mohol napriek prípadným nedostatkom v dokumentoch predložených z titulu dôkazu uplatniteľného vnútroštátneho práva reálne vykonať účinné preskúmanie. Musí mať teda právomoc nad rámec predložených dokumentov overiť obsah, podmienky uplatnenia a rozsah právnych pravidiel uvádzaných navrhovateľom, pokiaľ ide o návrhy na vyhlásenie neplatnosti. V dôsledku toho súdne preskúmanie vykonávané Všeobecným súdom musí spĺňať požiadavky zásady účinnej súdnej ochrany (rozsudok z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 44).

39 Ďalej je potrebné zdôrazniť, že preskúmanie vykonané EUIPO a Všeobecným súdom sa má vykonať s prihliadnutím na požiadavku garantovať potrebný účinok nariadenia č. 207/2009, ktorým je zabezpečiť ochranu ochrannej známky Európskej únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 40).

40 Ako totiž uviedla generálna advokátka v bode 49 svojich návrhov, skutočnosť, že by Všeobecný súd musel vnútroštátne právo uplatňovať iba v medziach toho, ako ho vnútroštátne súdy vykladali v čase rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO, by mohla viesť k tomu, že by sa ochranná známka Európskej únie nezapísala alebo by sa vyhlásila za neplatnú napriek tomu, že by uplatniteľné pravidlo vnútroštátneho práva neposkytovalo na to žiadny právny základ v čase, keď Všeobecný súd vydáva svoje rozhodnutie.

41 Taký výsledok by bol v rozpore nielen s požiadavkou garantovať potrebný účinok nariadenia č. 207/2009, pripomenutou v bode 39 tohto rozsudku, ale aj v rozpore so zásadou účinnej súdnej ochrany vzhľadom na to, že by Všeobecný súd bol zbavený reálnej možnosti vykonať plné preskúmanie zákonnosti uvedené v bodoch 37 a 38 tohto rozsudku.

42 Z uvedeného vyplýva, že Všeobecný súd je na účely posúdenia rozsahu ochrany podľa vnútroštátneho práva povinný uplatniť vnútroštátne ustanovenia takým spôsobom, ako ich v čase vyhlásenia svojho rozhodnutia vykladajú vnútroštátne súdy. Musí byť teda možné, aby zohľadnil aj rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktoré bolo vydané po prijatí rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO.

43 Je pravda, že zohľadnenie rozhodnutia vnútroštátneho súdu vydaného po prijatí rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO môže viesť k tomu, že Všeobecný súd vykoná posúdenie vnútroštátnej právnej normy, ktoré sa líši od posúdenia tohto odvolacieho senátu. Vzhľadom však na to, že súdne preskúmanie posúdenia vnútroštátneho práva uvedeným odvolacím senátom, ktoré vykonal Všeobecný súd, je plným preskúmaním zákonnosti, okolnosť, ktorá nastane po prijatí rozhodnutia tohto odvolacieho senátu, že toto rozhodnutie je založené na nesprávnom výklade vnútroštátneho práva, nemôže predstavovať prekážku, ktorá by mala brániť náprave spôsobenej chyby, ako uviedla generálna advokátka v bode 53 svojich návrhov.

44 Tento záver nie je spochybnený judikatúrou, podľa ktorej sa Všeobecný súd musí po prvé v zásade obmedziť na to, aby na základe informácií zakladajúcich rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO dospel k rozhodnutiu, ktoré mal tento odvolací senát prijať, po druhé Všeobecný súd môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ktoré je predmetom žaloby, iba vtedy, ak v čase jeho prijatia existoval niektorý z dôvodov na jeho zrušenie alebo zmenu, ktoré sú uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a po tretie Všeobecný súd nemôže uvedené rozhodnutie zrušiť či zmeniť z dôvodov, ktoré sa objavia až po jeho prijatí (pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, body 71 a 72, ako aj z 26. októbra 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, bod 27 a citovanú judikatúru).

45 Hoci je pravda, že táto zásada má široký rozsah a Všeobecnému súdu najmä zakazuje, aby zrušil alebo zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sa objavia po prijatí tohto rozhodnutia, alebo na uplatnenie hmotnoprávnych ustanovení, ktoré v čase tohto prijatia ešte nenadobudli účinnosť, Všeobecnému súdu nezakazuje, aby v sporoch týkajúcich sa uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 zohľadnil vývoj výkladu pravidla vnútroštátneho práva preskúmaného odvolacím senátom EUIPO. Toto pravidlo vnútroštátneho práva je totiž súčasťou skutočností predložených tomuto odvolaciemu senátu na posúdenie a uplatnenie uvedeného pravidla týmto senátom podlieha podľa článku 65 ods. 2 tohto nariadenia plnému preskúmaniu zákonnosti Všeobecným súdom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, body 36 až 38).

46 V súlade so zásadou kontradiktórnosti, ktorá je súčasťou práva na spravodlivý proces zakotveného v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, však skutočnosť, že Všeobecný súd zohľadní rozhodnutie vydané po prijatí rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO, podlieha podmienke, že účastníci konania pred Všeobecným súdom mali, tak ako v prejednávanej veci, možnosť vyjadriť sa k relevantnému vnútroštátnemu rozhodnutiu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. marca 2014, ÚHVT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, body 52 až 54).

47 Napokon, pokiaľ ide o údajné porušenie povinnosti odôvodnenia, treba konštatovať, že v súvislosti s francúzskym právom zohľadneným Všeobecným súdom, Všeobecný súd v bode 44 napadnutého rozsudku vychádzal pri posudzovaní rozsudku z 10. júla 2012 výlučne zo znenia tohto rozsudku.

48 Hoci je pravda, že Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku konštatoval, že skoršia judikatúra francúzskych súdov nižších stupňov, aj keď nebola jednotná, umožňovala pred vydaním rozsudku z 10. júla 2012 dospieť k záveru, že ochrana obchodného mena je obmedzená na činnosti skutočne vykonávané dotknutou spoločnosťou, z bodov 43 až 45 napadnutého rozsudku vyplýva, že svoje posúdenie zákonnosti sporného rozhodnutia nezaložil na tejto skoršej judikatúre, ale hlavne na rozsudku z 10. júla 2012, a že toto posúdenie dostatočne odôvodnil.

49 Nemožno teda konštatovať, že Všeobecný súd si nesplnil povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia.

50 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že zohľadnenie rozsudku z 10. júla 2012 Všeobecným súdom nie je porušením článku 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, a preto treba prvý odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom L. 711-4 CPI

51 Druhý odvolací dôvod sa skladá z dvoch častí.

O prvej časti druhého odvolacieho dôvodu založenej na skreslení rozsudku z 10. júla 2012

– *Argumentácia účastníkov konania*

52 EUIPO, podporovaný spoločnosťou Forge de Laguiole, prvou časťou druhého odvolacieho dôvodu Všeobecnému súdu vytýka, že skreslil rozsudok z 10. júla 2012.

53 Všeobecný súd konkrétne tým, že v bode 44 napadnutého rozsudku uviedol, že v rozsudku z 10. júla 2012 Cour de cassation nevyložil článok L. 711-4 CPI, pričom rozhodol, že výňatok z posledného uvedeného rozsudku, podľa ktorého sa „obchodnému menu priznáva ochrana len v súvislosti so skutočne vykonávanými činnosťami spoločnosti, nie v súvislosti s činnosťami uvedenými v jej stanovách“, neobsahuje žiadne obmedzenie, a to ani pokiaľ ide o jeho znenie, alebo jeho skutkový či procesný kontext, ktoré by umožnilo domnievať sa, že sa uplatní iba na osobitné okolnosti danej veci, a že sa teda mohol analogicky uplatniť na účely výkladu článku L. 711-4 CPI, priznal rozsudku z 10. júla 2012 rozsah, ktorý zjavne nemá. Podľa EUIPO totiž predmet tohto výňatku uvedeného rozsudku spočíval iba v tom, že definoval podvodný charakter podania prihlášky dotknutej ochrannej známky dotknutou spoločnosťou, a nie rozsah ochrany obchodného mena tejto spoločnosti so zreteľom na neskoršiu ochrannú známku. Článok L. 711-4 písm. b) CPI si vyžaduje vykonanie „preskúmania budúceho vývoja“ pravdepodobnosti zámeny, ktoré môže odhliadnuť od konkrétnych podmienok používania kolidujúcich označení, vrátane skoršieho obchodného mena, pretože obmedzenie rozsahu ochrany obchodného mena iba na konkrétne vykonávané činnosti sa v prípade iba potenciálnych konfliktov nevyžaduje.

54 Forge de Laguiole dodáva, že vzhľadom na to, že rozsudok z 10. júla 2012 je zamietavým rozsudkom, to znamená rozsudkom potvrdzujúcim rozhodnutie odvolacieho súdu, nemôže vo francúzskom práve byť prelomovým rozsudkom.

55 Pán Szajner tvrdí, že stanovisko EUIPO, podľa ktorého sa rozsudok z 10. júla 2012 týka iba prípadov podvodného podania prihlášky ochrannej známky, je v rozpore tak s judikatúrou predchádzajúcou tomuto rozsudku, ako aj s tým, ako tento rozsudok vyložila francúzska právna náuka, ktorá je vo vzťahu k všeobecnému rozsahu uvedeného rozsudku jednotná.

– *Posúdenie Súdnym dvorom*

56 Na úvod treba pripomenúť, že pokiaľ ide o preskúmanie konštatovaní Všeobecného súdu v súvislosti s uplatniteľnou vnútroštátnou právnou úpravou v rámci odvolania, Súdny dvor má právomoc overiť, jednak či Všeobecný súd na základe dokumentov a procesných materiálov, ktoré mu boli predložené, neskreslil znenie dotknutých vnútroštátnych ustanovení alebo s nimi súvisiacu vnútroštátnu judikatúru, alebo dokonca diela právnej náuky, ktoré sa ich týkajú, ďalej či Všeobecný súd v súvislosti s týmito dôkazmi nedospel ku konštatovaniu, ktoré zjavne odporuje ich obsahu, a napokon či Všeobecný súd s cieľom spochybniť dotknutú vnútroštátnu právnu úpravu pri skúmaní všetkých dôkazov jednému z nich nepriznal širší rozsah, ktorý mu vzhľadom na ostatné dôkazy neprináleží, pokiaľ to zjavne vyplýva zo spisových materiálov (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 53).

57 Súdnemu dvoru teda prislúcha overiť, či sa argumentácia EUIPO vzťahuje na nesprávne posúdenie, ktorého sa mal dopustiť Všeobecný súd pri konštatovaniach v súvislosti s dotknutou vnútroštátnou právnou úpravou a ktoré by Súdny dvor na základe úvah uvedených v predchádzajúcom bode tohto rozsudku mohol preskúmať (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 54).

58 Všeobecný súd v prejednávanej veci v bode 44 napadnutého rozsudku konštatoval, že rozsudok z 10. júla 2012 sa netýkal žaloby podanej na základe článku L. 711-4 CPI, ale žaloby smerujúcej k vyhláseniu neplatnosti ochrannej známky z dôvodu podania v zlej viere a žaloby v oblasti nekalej hospodárskej súťaže.

59 Ako Všeobecný súd tiež konštatoval v uvedenom bode, nič v rozsudku z 10. júla 2012 nenasvedčuje tomu, že Cour de cassation chcel obmedziť platnosť svojho posúdenia týkajúceho sa rozsahu ochrany obchodného mena na osobitné okolnosti, na základe ktorých bol vydaný uvedený rozsudok. Uvedený súd naopak toto posúdenie formuloval v rámci zamietnutia prvého žalobného dôvodu, ktorý bol založený najmä na porušení článku L. 711-4 písm. b) CPI. Nemožno teda prijať tvrdenie EUIPO, podľa ktorého uvedené posúdenie nie je relevantné na účely posúdenia tohto ustanovenia.

60 EUIPO okrem toho tvrdí, že Cour de cassation zohľadnil činnosti, ktoré majiteľ obchodného mena skutočne vykonával, na účely preskúmania druhého žalobného dôvodu, ktorý bol pred ním vznesený v oblasti nekalej hospodárskej súťaže, ktorá predpokladala existenciu skutočného konkurenčného prostredia medzi dotknutými podnikmi.

61 Zo znenia rozsudku z 10. júla 2012 však na jednej strane zjavne vyplýva, že posúdenie, podľa ktorého sa „obchodnému menu priznáva ochrana len v súvislosti so skutočne vykonávanými činnosťami spoločnosti, nie v súvislosti s činnosťami uvedenými v jej stanovách“ bolo vykonané v rámci odpovede na prvý žalobný dôvod založený na podvodnom podaní prihlášky ochrannej známky dotknutej vo veci, v ktorej bol vydaný uvedený rozsudok, a na strane druhej, že Cour de cassation odkázal na činnosti, ktoré dotknutá spoločnosť skutočne vykonáva, tak v rámci svojej odpovede na tento prvý žalobný dôvod, ako aj vo svojej odpovedi na druhý žalobný dôvod týkajúci sa žaloby v oblasti nekalej hospodárskej súťaže.

62 Vzhľadom na tieto úvahy sa zjavne nezdá, že by Všeobecný súd skreslil rozsudok z 10. júla 2012.

63 Tento záver nemôže spochybniť ani tvrdenie spoločnosti Forge de Laguiole, podľa ktorého tento rozsudok nie je „prelomovým“ rozsudkom. Vzhľadom na zásady upravujúce preskúmanie konštatovaní Všeobecného súdu týkajúce sa uplatniteľného vnútroštátneho práva a pripomenuté v bodoch 56 a 57 tohto rozsudku, ktoré vykonáva Súdny dvor v rámci odvolania, a vzhľadom na to, že Súdnemu dvoru neprislúcha, aby určil, či uvedený rozsudok je „prelomový“, stačí totiž konštatovať, že sa nezdá, že Všeobecný súd tým, že tento rozsudok zohľadnil, zjavne nesprávne vyložil jeho rozsah.

64 Z toho vyplýva, že prvú časť druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť.

O druhej časti druhého odvolacieho dôvodu založenej na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa mal dopustiť Všeobecný súd tým, že zohľadnil iba povahu tovarov na určenie odvetví činnosti spoločnosti Forge de Laguiole

– Argumentácia účastníkov konania

65 EUIPO, podporovaný spoločnosťou Forge de Laguiole, druhou časťou svojho druhého odvolacieho dôvodu napáda kritériá, o ktoré sa Všeobecný súd opieral pri určovaní odvetví činnosti tejto spoločnosti. EUIPO v tejto súvislosti tvrdí, že hoci Všeobecný súd v bode 32 napadnutého rozsudku rozhodol, že odpoveď na otázku, či a do akej miery umožňuje obchodné meno spoločnosti Forge de Laguiole, aby zakázala pánovi Szajnerovi používanie ochrannej známky LAGUIOLE, závisí iba od francúzskeho práva, Všeobecný súd vymedzil rozsah ochrany obchodného mena tak, že v bode 63 napadnutého rozsudku odkázal výlučne na vlastnú judikatúru, a to na rozsudok z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46), ktorý sa týka používania skorších ochranných známok a ktorý Všeobecný súd uplatnil analogicky na účely výkladu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktorý zodpovedá článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.

66 V dôsledku toho Všeobecný súd určil uvedené odvetvia činnosti iba s prihliadnutím na kritérium týkajúce sa povahy tovarov a údajne sa tým dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 vykladaného v spojení s článkom L. 711-4 CPI. EUIPO totiž tvrdí, že pri takom určení odvetvia činnosti v zmysle francúzskeho práva sa mal zohľadniť aj účel a používanie tovarov uvedených na trh majiteľom skoršieho obchodného mena.

67 Pán Szajner tvrdí, že Všeobecný súd správne posúdil podobnosť dotknutých tovarov tým, že vychádzal z ich povahy a zároveň aj z ich určenia a používania.

– Posúdenie Súdnym dvorom

68 Na úvod treba uviesť, ako uviedla generálna advokátka v bode 78 svojich návrhov, že Všeobecný súd v rámci preskúmania činností vykonávaných spoločnosťou Forge de Laguiole analogicky a všeobecne neuplatnil svoju judikatúru. Svoju judikatúru týkajúcu sa používania skorších ochranných známok tak citoval iba v bode 63 napadnutého rozsudku na vysvetlenie svojho posúdenia, podľa ktorého uvádzanie vidličiek na trh neumožňuje preukázať existenciu činnosti v celom odvetví „stolovania“, ale iba v oblasti „príborov“.

69 Ďalej treba konštatovať, že Všeobecný súd vopred výslovne neuviedol kritériá, s prihliadnutím na ktoré treba určiť činnosti, ktoré Forge de Laguiole skutočne vykonávala, a že Všeobecný súd v bode 81 napadnutého rozsudku citoval judikatúru francúzskych súdov, uplatňovanú účastníkmi konania, iba v rámci svojho preskúmania pravdepodobnosti zámeny.

70 Z napadnutého rozsudku však jednoznačne vyplýva, že Všeobecný súd pri preskúmaní týchto činností v bodoch 54 až 74 uvedeného rozsudku výslovne zohľadnil nielen povahu dotknutých tovarov, ale aj ich určenie, používanie, okruh zákazníkov, ktorým sú tieto tovary určené, ako aj spôsob ich distribúcie.

71 Z toho vyplýva, že argumentácia EUIPO a spoločnosti Forge de Laguiole je založená na nesprávnom výklade napadnutého rozsudku.

72 V dôsledku toho musí byť aj druhá časť druhého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

73 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolanie nie je dôvodné, a preto ho treba zamietnuť.

O trovách

74 V súlade s článkom 138 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľným na základe článku 184 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže pán Szajner navrhol uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania a tento úrad nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania.

75 V súlade s článkom 184 ods. 4 rokovacieho poriadku je opodstatnené rozhodnúť tak, že Forge de Laguiole, vedľajší účastník konania v odvolacom konaní, znáša vlastné trovy konania.

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

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je povinný nahradiť trovy konania.

3. Forge de Laguiole SARL znáša vlastné trovy konania.

Podpisy