



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 21 lipca 2016 r. *

Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego English pink — Sprzeciw właściciela słownego znaku towarowego PINK LADY i graficznych znaków towarowych zawierających elementy słowne „Pink Lady” — Oddalenie sprzeciwu — Orzeczenie sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych — Zmiana — Powaga rzeczy osądzonej

W sprawie C-226/15 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 18 maja 2015 r.,

Apple and Pear Australia Ltd, z siedzibą w Victorii (Australia),

Star Fruits Diffusion, z siedzibą w Caderousse (Francja),

reprezentowane przez adwokatów T. de Haana oraz P. Pétersa,

wnoszące odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Carolus C. BVBA, z siedzibą w Nieuwerkerken (Belgia),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, K. Lenaerts, prezes Trybunału, pełniący obowiązki sędziego czwartej izby, C. Lycourgos (sprawozdawca), E. Juhász i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Bobek,

sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lutego 2016 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r.,

* Język postępowania: francuski.

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W odwołaniu Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion wnoszą o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 2015 r., Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion/OHIM – Carolus C. (English pink) (T-378/13, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2015:186), ponieważ we wspomnianym wyroku Sąd oddalił skargę mającą na celu, tytułem żądania głównego, zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między nimi a Carolus C. BVBA (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Motywy 16 i 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) mają następujące brzmienie:

„(16) Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia unijnego znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Unii, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i [EUIPO] oraz zapewnienia, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony. Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych powinny mieć zastosowanie do wszystkich czynności prawnych odnoszących się do unijnych znaków towarowych, z wyjątkiem wypadków, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje odstępstwo od tych przepisów.

(17) Należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o unijny znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe [...]”.

- 3 Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację.
- 4 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia stanowią:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku [identyczny z wcześniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego, cieszy się on renomą

we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego”.

- 5 Artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„Unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do unijnego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [dotyczą] unijny znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c) oznaczenia identycznego [z unijnym znakiem towarowym] lub podobnego do unijnego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano unijny znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego”.
- 6 Zgodnie z art. 41 ust. 1 initio rozporządzenia nr 207/2009 w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8 tego rozporządzenia.
- 7 Artykuł 42 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Jeżeli rozpatrywanie sprzeciwu ujawnia, że znak towarowy nie może być zarejestrowany w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których zgłoszono unijny znak towarowy, zgłoszenie w odniesieniu do tych towarów lub usług odrzuca się. W przeciwnym razie sprzeciw odrzuca się”.

- 8 Zgodnie z art. 56 ust. 3 tego rozporządzenia „[w]niosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie jest niedopuszczalny, jeżeli wniosek odnoszący się do tego samego przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dotyczący tych samych stron, został rozstrzygnięty przez sąd państwa członkowskiego i jeżeli to orzeczenie stało się prawomocne”.
- 9 Zgodnie z art. 65 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia „Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji”.
- 10 Artykuł 95 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi:

„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami [orzekającymi] w sprawach unijnych znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

11 Artykuł 96 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:

- a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszenia, odnoszących się do unijnego znaku towarowego;

[...]

- c) w przypadku wszystkich powództw wnoszonych w wyniku czynności określonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie;

- d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego na podstawie art. 100”.

12 Artykuł 100 ust. 1, 2, 6 i 7 tego rozporządzenia stanowi:

„1. Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych odrzuca roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, jeżeli decyzja wydana przez [EUIPO], dotycząca tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa [podstawy roszczenia] między tymi samymi stronami, stała się już prawomocna.

[...]

6. W przypadku gdy sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych wydał orzeczenie, które stało się prawomocne w sprawie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie unijnego znaku towarowego, egzemplarz orzeczenia przekazywany jest do [EUIPO]. Każda ze stron może zażądać informacji na temat takiego przekazania. [EUIPO] wpisuje orzeczenie do rejestru unijnych znaków towarowych zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego.

7. Sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych, prowadzący rozprawę o roszczenie wzajemne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia, może zawiesić postępowanie na wniosek właściciela unijnego znaku towarowego i po przesłuchaniu innych stron zażądać od pozwanego wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie do [EUIPO] w wyznaczonym terminie. Jeżeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym terminie, postępowanie toczy się dalej; roszczenie wzajemne uważane jest za wycofane. Artykuł 104 ust. 3 stosuje się”.

13 Artykuł 109 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„2. Sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie unijnego znaku towarowego oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku krajowego ważnego dla identycznych towarów lub usług.

3. Sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie krajowego znaku towarowego, oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego unijnego znaku towarowego ważnego dla identycznych towarów lub usług”.

Okoliczności powstania sporu

- 14 W dniu 13 października 2009 r. spółka Carolus C. dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009. Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne „English pink”.
- 15 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i odpowiadają w szczególności świeżym owocom i warzywom.
- 16 W dniu 20 kwietnia 2010 r. wnoszące odwołanie wniosły, na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009, sprzeciw wobec rejestracji spornego znaku towarowego dla tych samych towarów.
- 17 Sprzeciw opierał się na następujących wcześniejszych znakach towarowych:
- słownym unijnym znaku towarowym PINK LADY zarejestrowanym w dniu 27 lutego 2003 r. pod numerem 2042679 dla towarów z klasy 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „produkty rolne, ogrodowe, w tym owoce, ziarna, rośliny i drzewa, w szczególności jabłka i jabłonie”;
 - przedstawionym poniżej graficznym unijnym znaku towarowym nr 4186169 zarejestrowanym w dniu 15 grudnia 2005 r., w szczególności dla towarów z klasy 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „świeże owoce; jabłka; drzewka owocowe; jabłonie”:



- przedstawionym poniżej graficznym unijnym znaku towarowym nr 6335591 zarejestrowanym w dniu 30 lipca 2008 r. dla towarów z klasy 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „produkty rolne i ogrodnicze; owoce, zboża, rośliny i drzewa; jabłka i jabłonie”:



- 18 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

- 19 Decyzją z dnia 27 maja 2011 r. Wydział Sprzeciwów EUIPO oddalił sprzeciw.
- 20 W dniu 7 czerwca 2011 r. wnoszące odwołanie wniosły do EUIPO odwołanie od wspomnianej decyzji na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.
- 21 Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2012 r., wydanym w następstwie wniesionego przez wnoszące odwołanie powództwa o stwierdzenie naruszenia praw do wcześniejszych graficznych i słownego unijnych znaków towarowych oraz do znaku towarowego Beneluksu nr 559177, tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli, Belgia), działający jako sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, unieważnił prawo do znaku towarowego Beneluksu ENGLISH PINK i zakazał spółce Carolus C. używania tego oznaczenia na terytorium Unii. Pismem z dnia 4 lipca 2012 r. wnoszące odwołanie notyfikowały wspomniany wyrok EUIPO. Pismem z dnia 29 sierpnia 2012 r. powiadomiły one EUIPO o tym, że spółka Carolus C. zrzekła się prawa do wniesienia środka odwoławczego od tego wyroku i że w konsekwencji ów wyrok uprawomocnił się.
- 22 W spornej decyzji Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła wniesione przez wnoszące odwołanie odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów EUIPO. Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO wskazała w szczególności, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są podobne pod względem wizualnym, konceptualnym i fonetycznym, a także stwierdziła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 23 Podkreśliła ona także, że Wydział Sprzeciwów EUIPO prawidłowo podsumował treść licznych przedstawionych przez wnoszące odwołanie dowodów oraz należycie uzasadnił swój wniosek, iż wszystkie te dowody są niewystarczające i nierozstrzygające.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 24 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 23 lipca 2013 r. Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion wniosły skargę mającą na celu, tytułem żądania głównego, zmianę spornej decyzji oraz, tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności tej decyzji.
- 25 Na poparcie tej skargi podniosły siedem zarzutów. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 75 rozporządzenia nr 207/2009, oparto na braku uzasadnienia spornej decyzji w odniesieniu do skutków, jakie należy wywieść z wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r. wydanego przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli). Zarzut drugi oparto na naruszeniu zasady powagi rzeczy osądzonej. W ramach zarzutu trzeciego wnoszące odwołanie wskazały na naruszenie ogólnych zasad pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań. Zarzut czwarty dotyczył naruszenia art. 76 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzuty piąty i szósty dotyczyły, odpowiednio, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut siódmy dotyczył naruszenia art. 75 tego rozporządzenia ze względu na to, że zdaniem wnoszących odwołanie Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oparła sporną decyzję na uzasadnieniu, w odniesieniu do którego strony nie mogły przedstawić stanowisk.
- 26 W zaskarżonym wyroku Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła w niej wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r. wydanego przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) oraz nie dokonała oceny ewentualnego wpływu wspomnianego wyroku na sposób rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. W pozostałym zakresie Sąd oddalił skargę Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion. Co się tyczy żądań wnoszących odwołanie mających na celu zmianę spornej decyzji, w pkt 68, 70 i 71 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł w istocie, że wnoszące odwołanie bezzasadnie powołały się na powagę rzeczy osądzonej wyroku tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. i że – mając na względzie, iż Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO nie

uwzględniła wspomnianego wyroku i nie dokonała oceny ewentualnego wpływu tego wyroku na sposób rozstrzygnięcia sporu – Sąd nie może określić decyzji, jaką powinna była przyjąć ta Izba Odwoławcza, i nie może zatem wykonać przysługujących mu uprawnień reformatoryjnych.

Żądania stron

- 27 W odwołaniu Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion wnoszą do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim oddalono w nim skargę mającą na celu, tytułem żądania głównego, zmianę spornej decyzji,
 - zmianę spornej decyzji poprzez orzeczenie, że odwołanie wniesione przez wnoszące odwołanie do Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO jest zasadne i że w konsekwencji należy uwzględnić ich sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego unijnego znaku towarowego English pink, oraz
 - obciążenie EUIPO wszystkimi kosztami postępowania poniesionymi przez wnoszące odwołanie w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu przed Sądem.
- 28 EUIPO wnosi do Trybunału o:
- oddalenie odwołania, oraz
 - obciążenie Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 29 Na poparcie odwołania Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion podnoszą trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej. Zarzut drugi dotyczy naruszenia ogólnych zasad pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań. Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie dopuszczalności

- 30 EUIPO jest zdania, że odwołanie jest niedopuszczalne, chyba że – jak podnoszą wnoszące odwołanie – wyrok z dnia 28 czerwca 2012 r. wydany przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli), działający w charakterze sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych, ma powagę rzeczy osądzonej i w konsekwencji wiąże zarówno Czwartą Izbę Odwoławczą EUIPO, jak i Sąd.
- 31 W tym względzie należy stwierdzić, że podniesiony przez EUIPO zarzut niedopuszczalności jest objęty oceną co do istoty zawartych w odwołaniu zarzutów. Kwestia, czy wyrok tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. faktycznie ma bowiem powagę rzeczy osądzonej i wiąże zatem Czwartą Izbę Odwoławczą EUIPO, stanowi przedmiot analizy co do istoty odwołania.
- 32 Należy zatem oddalić podniesiony przez EUIPO zarzut niedopuszczalności.

Co do istoty

W przedmiocie zarzutów pierwszego i drugiego

– Argumentacja stron

- 33 Poprzez zarzuty pierwszy i drugi, które należy rozpatrzyć łącznie ze względu na ich powiązanie, wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając, iż prawomocny wyrok tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. nie wystarcza, aby określić decyzję, jaką powinna była wydać Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO.
- 34 W zarzucie pierwszym twierdzą one, że orzekając w pkt 64 zaskarżonego wyroku, iż powaga rzeczy osądzonej nie wiąże ani Izby Odwoławczej EUIPO, ani sądu Unii w ramach sprawowanej przezeń kontroli zgodności z prawem oraz wykonywania uprawnień reformatoryjnych na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, Sąd zwolnił się – bez ważnego uzasadnienia – z poszanowania ogólnej zasady powagi rzeczy osądzonej. W ramach zarzutu drugiego wnoszące odwołanie dodają, że tym samym Sąd naruszył ogólne zasady pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 35 Poprzez argument pierwszy zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą, iż błędne i nieuwzględniające wszystkich okoliczności jest stwierdzenie – jak w pkt 59 i 63 zaskarżonego wyroku orzekł Sąd – że oceny zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO należy dokonywać jedynie na podstawie rozporządzenia nr 207/2009, interpretowanego przez sąd Unii. EUIPO nie jest bowiem zwolnione z obowiązku poszanowania ogólnych zasad prawa Unii, do których należy zasada powagi rzeczy osądzonej.
- 36 Poprzez argument drugi zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie twierdzą, że – odmiennie niż decyzja administracyjna wydana w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu – orzeczenie sądu takie jak orzeczenie tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. ma powagę rzeczy osądzonej. W tym względzie jedynie ostateczna decyzja EUIPO wydana w postępowaniu w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego ma powagę rzeczy osądzonej i wiąże sądy orzekające w sprawach unijnych znaków towarowych.
- 37 Poprzez argument trzeci tego zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie twierdzą, że tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) orzekł, zgodnie z rozporządzeniem nr 207/2009, w ramach autonomicznego systemu unijnych znaków towarowych, którego to rozporządzenie stanowi część. Tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli), działając zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 207/2009, stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i naruszenie praw do renomowanych znaków towarowych wnoszących odwołanie, stosując jedynie to rozporządzenie. A zatem zakaz używania oznaczenia słownego „English pink” został orzeczony w odniesieniu do całego terytorium Unii, aby chronić uprawnienia wnoszących odwołanie wynikające z prawa Unii.
- 38 Wnoszące odwołanie twierdzą, że w odróżnieniu od sytuacji leżącej u podstaw wyroku z dnia 10 maja 2011 r., Emram/OHIM – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202), strony postępowań toczących się przed tribunal de commerce de Bruxelles (sądem gospodarczym w Brukseli) i przed EUIPO są te same, działają w tym samym charakterze i opierają się na tych samych uprawnieniach jedynie zgodnie z rozporządzeniem nr 207/2009, a także w odniesieniu do tego samego spornego oznaczenia słownego.
- 39 Poprzez argument czwarty zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie wskazują, że motyw 17 oraz art. 109 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia potwierdzają, iż niezależność autonomicznego systemu unijnych znaków towarowych powinna ustąpić przed ogólną zasadą powagi rzeczy osądzonej.

- 40 Poprzez argument piąty wspomnianego zarzutu wnoszące odwołanie podnoszą, że wbrew temu, co w pkt 60 i 63 zaskarżonego wyroku orzekł Sąd, brak w rozporządzeniu nr 207/2009 szczególnych przepisów wskazujących na to, że EUIPO jest, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, związane orzeczeniem wydanym przez sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, nie może uzasadnić odmowy stosowania zasady powagi rzeczy osądzonej.
- 41 W tym względzie wnoszące odwołanie są zdania, że odmowa zmiany przez Sąd spornej decyzji jest tym mniej uzasadniona, iż cała ogólna systematyka, cele i względy leżące u podstaw rozporządzenia nr 207/2009 nakazują, aby prawomocne orzeczenia sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych nie były podawane w wątpliwość przez EUIPO, i odwrotnie, w szczególności te wydane w sprawie „między tymi samymi stronami”.
- 42 Poprzez argument szósty zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podkreślają, że wydany przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) sądowy zakaz dotyczy używania oznaczenia słownego „English pink” w całej Unii. W tym względzie Sąd naruszył prawo, stwierdzając – w szczególności w pkt 63 i 65 zaskarżonego wyroku – że sądowe postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku dotyczyło jedynie krajowego znaku towarowego lub miało za przedmiot wyłącznie unieważnienie prawa do znaku towarowego Beneluksu ENGLISH PINK oraz zakaz używania tego znaku towarowego.
- 43 Poprzez argument siódmy tego zarzutu wnoszące odwołanie podnoszą, że wbrew temu, co w pkt 65–68 zaskarżonego wyroku stwierdził Sąd, podstawa roszczenia i przedmiot powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku rozpatrzono przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) oraz skargi o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku związanej z postępowaniem w sprawie sprzeciwu przed EUIPO są identyczne. A zatem Sąd błędnie odmówił zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej, odzwierciedlonej w rozporządzeniu nr 207/2009 i w rozporządzeniu nr 44/2001.
- 44 Co się tyczy podstawy roszczenia w ramach tych dwóch postępowań, która jest związana z normą prawną powołaną jako podstawa żądania, wnoszące odwołanie są zdania, że podstawa roszczenia nie zmienia się bowiem według numeracji powoływanych artykułów lub ustępów. W tym względzie liczy się jedynie podstawa prawna, a mianowicie mające zastosowanie pojęcie prawne. W niniejszym zaś wypadku na „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” i „naruszenie prawa do cieszącego się renomą unijnego znaku towarowego” w rozumieniu rozporządzenia nr 207/2009 powołano się zarówno przed tribunal de commerce de Bruxelles (sądem gospodarczym w Brukseli), jak i przed EUIPO. Chodzi o dwa jednolite pojęcia zawarte w całym wspomnianym rozporządzeniu, niezależnie od numeracji różnych przepisów tego rozporządzenia.
- 45 Co się tyczy przedmiotu sporu, który stanowi cel żądania, wnoszące odwołanie są zdania, że nie może on być ograniczony do formalnej identyczności żądania. Żądanie przedstawione przed EUIPO i żądanie przedstawione przed tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) mają na celu stwierdzenie, zgodnie z rozporządzeniem nr 207/2009, wynikających z używania oznaczenia słownego „English pink” naruszeń wyłącznych praw wnoszących odwołanie do wcześniejszych unijnych znaków towarowych. W konsekwencji przedmiot tych dwóch żądań jest taki sam, a mianowicie chodzi o ustalenie odpowiedzialności spółki Carolus C. za naruszenie praw wnoszących odwołanie. W tym względzie fakt, że organy odmiennie sankcjonują taki sam przedmiot sporu, a mianowicie, po pierwsze, poprzez zakaz używania oznaczenia słownego „English pink” w charakterze znaku towarowego Beneluksu, oraz po drugie, poprzez odmowę rejestracji oznaczenia słownego „English pink” w charakterze unijnego znaku towarowego, w niczym nie zmienia samego przedmiotu sporu.
- 46 EUIPO jest zdania, że zarzuty pierwszy i drugi należy oddalić jako bezzasadne.

– Ocena Trybunału

- 47 Poprzez zarzuty pierwszy i drugi wnoszące odwołanie podnoszą w istocie, że wyrok tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. ma powagę rzeczy osądzonej i że w konsekwencji wyrok ten wiąże Czwartą Izbę Odwoławczą EUIPO, która rozpatrzyła ich sprzeciw wobec rejestracji oznaczenia słownego „English pink” w charakterze unijnego znaku towarowego.
- 48 Przede wszystkim należy stwierdzić, że – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 51 opinii – w żadnym przepisie rozporządzenia nr 207/2009 nie przewidziano sytuacji proceduralnej zaistniałej w niniejszej sprawie, a mianowicie wzajemnego wpływu między z jednej strony postępowaniem o stwierdzenie naruszenia wszczętym przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych w odniesieniu do wcześniejszego unijnego znaku towarowego i krajowego znaku towarowego a z drugiej strony postępowaniem w sprawie sprzeciwu wszczętym przed EUIPO poprzez powołanie się na ten sam wcześniejszy unijny znak towarowy i na takie samo oznaczenie jak krajowy znak towarowy, w odniesieniu do którego wystąpiono o rejestrację na poziomie Unii. W szczególności, jak w pkt 60 zaskarżonego wyroku wskazał Sąd, rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera żadnego przepisu, zgodnie z którym organy EUIPO byłyby związane orzeczeniem sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych wydanym w przedmiocie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku – nawet prawomocnym orzeczeniem – w ramach wykonywania ich uprawnień z zakresu rejestracji unijnych znaków towarowych, a w szczególności gdy rozpatrują one sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.
- 49 Niemniej jednak zwłaszcza z motywów 16 i 17 wspomnianego rozporządzenia wynika, że prawodawca Unii ustanowił mechanizmy mające na celu zapewnienie jednolitej ochrony unijnego znaku towarowego na całym terytorium Unii, potwierdzając w ten sposób jednolity charakter unijnego znaku towarowego. Jak w pkt 58 zaskarżonego wyroku wskazał Sąd, w tym kontekście prawodawca Unii utworzył sądy orzekające w sprawach unijnych znaków towarowych uprawnione do wydawania zakazów kontynuowania działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego, które to zakazy obejmują swoim zakresem całe terytorium Unii.
- 50 Natomiast z rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności z jego tytułu IV, odnoszącego się do procedury rejestracji unijnego znaku towarowego, wynika, że EUIPO przysługuje wyłączna kompetencja w zakresie rejestracji i sprzeciwu wobec rejestracji takiego znaku. W pkt 63 zaskarżonego wyroku Sąd słusznie wskazał, że EUIPO jest jedynym organem upoważnionym przez prawodawcę Unii do rozpatrywania zgłoszeń do rejestracji i w konsekwencji do wydawania zgody na rejestrację unijnego znaku towarowego lub odmowy tej rejestracji. Brak przepisów przewidujących, że organy EUIPO – gdy wykonują swoje kompetencje odnoszące się do rejestracji unijnego znaku towarowego lub do sprzeciwu wobec tej rejestracji – są związane prawomocnym orzeczeniem wydanym przez sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, wydaje się zatem konsekwencją wyłącznego charakteru kompetencji EUIPO w tej dziedzinie.
- 51 Ponadto należy przypomnieć znaczenie, jakie zasada powagi rzeczy osądzonej ma zarówno w unijnym, jak i w krajowych porządkach prawnych. Dla zapewnienia stabilności prawa i stosunków prawnych, jak też prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości istotne jest bowiem, aby orzeczenia sądowe, które uprawomocniły się po wyczerpaniu przysługujących środków odwoławczych lub po upływie przewidzianych dla tych środków terminów, nie mogły już zostać podważone (wyroki: z dnia 10 lipca 2014 r., Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, pkt 58; z dnia 6 października 2015 r., Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, pkt 28).
- 52 W tym względzie należy wskazać, że mimo iż w rozporządzeniu nr 207/2009 nie zdefiniowano wyraźnie pojęcia „powagi rzeczy osądzonej”, w szczególności z art. 56 ust. 3 i art. 100 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że aby prawomocne orzeczenia sądu państwa członkowskiego lub EUIPO

miały powagę rzeczy osądzonej i mogły zatem wiązać taki sąd lub EUIPO, wymaga ono, by prowadzono przed nimi równoległe postępowania odnoszące się do tych samych stron, tego samego przedmiotu i tej samej podstawy roszczenia.

- 53 Mając na względzie, iż jest bezsporne, że postępowania prowadzone przed tribunal de commerce de Bruxelles (sądem gospodarczym w Brukseli) i przed Czwartą Izbą Odwoławczą EUIPO dotyczą tych samych stron, należy w konsekwencji rozpatrzyć, czy postępowania te mają ten sam przedmiot.
- 54 W niniejszym wypadku przedmioty sporów, to jest odpowiednie roszczenia rozpatrywane przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) i przez EUIPO, nie są identyczne. Przedmiotem związanego z naruszeniem powództwa rozpatrywanego przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) było bowiem unieważnienie prawa do znaku towarowego Beneluksu ENGLISH PINK oraz zakazanie używania tego oznaczenia na terytorium Unii, a przedmiotem postępowania przed EUIPO był sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego ENGLISH PINK.
- 55 W tym względzie wnoszące odwołanie twierdzą, że dane postępowania mogą mieć ten sam przedmiot, nawet jeśli chodzi o formalnie odmienne żądania. Żądania wysunięte przed EUIPO i przed tribunal de commerce de Bruxelles (sądem gospodarczym w Brukseli) mają na celu stwierdzenie, zgodnie z rozporządzeniem nr 207/2009, że oznaczenie słowne „English pink” spółki Carolus C. narusza wyłączne prawa wnoszących odwołanie do ich wcześniejszych unijnych znaków towarowych. A zatem przedmiot tych dwóch żądań jest ten sam, a mianowicie chodzi o ustalenie odpowiedzialności spółki Carolus C. z tytułu naruszenia praw wnoszących odwołanie.
- 56 Takiego twierdzenia nie można uwzględnić. Po pierwsze, co się tyczy rejestracji znaku towarowego w charakterze unijnego znaku towarowego, rejestracja ta ma bowiem na celu – jak wynika z art. 6 rozporządzenia nr 207/2009 – uzyskanie prawa do takiego unijnego znaku towarowego. A zatem sprzeciw wobec takiej rejestracji ma na celu uniemożliwić zgłaszającemu dokonującemu tego zgłoszenia uzyskanie prawa do tego znaku towarowego. W tym względzie, zgodnie z art. 42 ust. 5 tego rozporządzenia, w następstwie rozpatrzenia sprzeciwu albo odrzuca się zgłoszenie w odniesieniu do wszystkich lub do części towarów lub usług, dla których zgłoszono wspomniany znak towarowy, albo odrzuca się sprzeciw.
- 57 W tych okolicznościach wnoszące odwołanie nie mogą twierdzić, że postępowanie w sprawie sprzeciwu ma na celu ustalenie odpowiedzialności spółki Carolus C. z tytułu naruszenia ich wyłącznych praw do wcześniejszych unijnych znaków towarowych.
- 58 Po drugie, jeśli chodzi o powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku wniesione przed sądem krajowym działającym jako sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego w ramach takiego powództwa ma na celu wydanie przez ten sąd zakazu używania oznaczenia skutkującego powstaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do jego wcześniejszego unijnego znaku towarowego. Właściciel unijnego znaku towarowego ma zatem na celu ustalenie odpowiedzialności podmiotu naruszającego jego wyłączne prawa.
- 59 W niniejszym wypadku w wyroku tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r. wnoszące odwołanie uzyskały unieważnienie prawa do znaku towarowego Beneluksu ENGLISH PINK, a także zakaz używania tego oznaczenia w Unii Europejskiej.
- 60 O ile jest prawdą, że w szczególności w pkt 10 i 65 zaskarżonego wyroku Sąd błędnie opisał ten zakaz jako zakaz używania znaku towarowego Beneluksu ENGLISH PINK na terytorium Unii, o tyle ta nieprawidłowość nie podaje w wątpliwość dokonanego w pkt 54 niniejszego wyroku stwierdzenia,

zgodnie z którym odpowiednie przedmioty spraw rozpatrywanych przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) oraz przez EUIPO nie są identyczne i w konsekwencji wspomniana nieprawidłowość nie może skutkować uchYLENIEM zaskarżonego wyroku.

- 61 Co więcej, należy wskazać, że Trybunał rozróżnił już – choć w odmiennym kontekście faktycznym – przedmioty wynikających z rozporządzenia nr 207/2009 powództw o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, o unieważnienie prawa do znaku oraz dotyczących rejestracji w ten sposób, że przyznana właścicielowi wcześniejszego unijnego znaku towarowego możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku przeciwko właścicielowi późniejszego unijnego znaku towarowego nie może pozbawiać sensu ani wniesienia do EUIPO wniosku o unieważnienie, ani mechanizmów uprzedniej kontroli dostępnych w ramach procedury rejestracji unijnych znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., *Fédération Cynologique Internationale*, C-561/11, EU:C:2013:91, pkt 48).
- 62 Mając bowiem na względzie wspomnianą w pkt 50 niniejszego wyroku wyłączną kompetencję organów EUIPO do udzielenia zgody na rejestrację lub odmowy rejestracji unijnego znaku towarowego, każda procedura przed EUIPO dotycząca rejestracji unijnego znaku towarowego lub sprzeciwu wobec tej rejestracji ma koniecznie odmienny przedmiot niż wszelka procedura tocząca się przed sądem krajowym, nawet gdy wspomniany sąd krajowy działa w charakterze sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych.
- 63 A zatem należy stwierdzić, że postępowania przed tribunal de commerce de Bruxelles (sądem gospodarczym w Brukseli) oraz przed EUIPO mają odrębne przedmioty i że w konsekwencji Sąd nie naruszył prawa, dokonując takiego stwierdzenia. Ze względu na to, że przesłanki odnoszące się do identyczności stron, przedmiotu i podstawy roszczenia są kumulatywne, taki wniosek wystarcza, aby stwierdzić brak powagi rzeczy osądzonej wyroku wydanego przez tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli) w dniu 28 czerwca 2012 r. w odniesieniu do spornej decyzji.
- 64 I tak Sąd, nie naruszając prawa, mógł orzec, że zasada powagi rzeczy osądzonej nie skutkuje związaniem Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO wyrokiem tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r.
- 65 W związku z powyższym zarzuty pierwszy i drugi należy oddalić jako bezzasadne.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

- 66 Poprzez zarzut trzeci wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, odmawiając zmiany spornej decyzji. Wnoszące odwołanie są zdania, że zarówno Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO, jak i Sąd były zobowiązane orzec w taki sam sposób jak orzeczono w wyroku tribunal de commerce de Bruxelles (sądu gospodarczego w Brukseli) z dnia 28 czerwca 2012 r., zgodnie z ogólną zasadą powagi rzeczy osądzonej oraz z ogólnymi zasadami pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań.
- 67 Jak w pkt 56 zaskarżonego wyroku przypomniał Sąd, nadane Sądowi uprawnienia reformatoryjne nie skutkują przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą EUIPO, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której wspomniana izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., *Edwin/OHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).
- 68 Powodzenie zarzutu trzeciego zależy zatem, jak potwierdzają wnoszące odwołanie, od zasadności przedstawionego przez nie stanowiska, zgodnie z którym Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO powinna była orzec w taki sam sposób jak tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli). Jednakże z oddalenia zarzutów pierwszego i drugiego wynika, że sytuacja taka nie ma miejsca.

- 69 Zarzut trzeci należy zatem oddalić jako bezzasadny.
- 70 Z powyższych rozważań wynika, że ze względu na to, iż żaden z zarzutów nie został uwzględniony, odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

- 71 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 72 Ponieważ EUIPO wniosło o obciążenie wnoszących odwołanie kosztami postępowania, a wnoszące odwołanie przegrały sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion zostają obciążone kosztami postępowania.

Podpisy