



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
přednesené dne 19. prosince 2019¹

Věc C-714/18 P

**ACTC GmbH
proti**

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie tigha – Námitky podané majitelkou starší ochranné známky Evropské unie TAIGA – Částečné zamítnutí přihlášky k zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Posouzení nebezpečí záměny – Posouzení podobnosti kolidujících označení z pojmového hlediska – Článek 42 odst. 2 – Důkaz o řádném užívání starší ochranné známky – Důkaz o užívání „pro některé z výrobků nebo služeb“ – Určení autonomní podkategorie výrobků“

I. Úvod

1. Projednávaná věc by měla vést Soudní dvůr k tomu, aby se vyjádřil k dosahu pojmu „některé z výrobků nebo služeb“, na který odkazuje čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie², ve znění nařízení (EU) 2015/2424³, který upravuje důkaz o řádném užívání starší ochranné známky Evropské unie v kontextu námitkového řízení zahájeného majitelem této ochranné známky.

2. Ačkoli byl tento pojem vyložen Tribunálem Evropské unie již v rozsudku Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) ze dne 14. července 2005⁴, Soudní dvůr neměl příležitost potvrdit zásady stanovené tímto rozsudkem, z nichž vychází rozsudek ze dne 13. září 2018, ACTC v. EUIPO – Taiga (tigha)⁵ (dále jen „napadený rozsudek“), proti němuž byl společností ACTC GmbH podán projednávaný kasační opravný prostředek.

1 – Původní jazyk: francouzština.

2 – Úř. věst. 2009, L 78, s. 1.

3 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21, dále jen „nařízení č. 207/2009“). Nařízení č. 207/2009 bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

4 – T-126/03, dále jen „rozsudek Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN)“, EU:T:2005:288.

5 – T-94/17, nezveřejněný, EU:T:2018:539.

3. Tento kasační opravný prostředek tedy Soudnímu dvoru poskytuje příležitost, aby přezkoumal základní složku analýzy týkající se existence řádného užívání starší ochranné známky Evropské unie, a sice věcný rozsah tohoto užívání, a to v návaznosti na rozsudek ze dne 19. prosince 2012, *Leno Merken*⁶, který se týkal územního rozsahu užívání. Soudní dvůr je konkrétně vyzván k tomu, aby se vyjádřil ke kritériu, které je třeba použít pro účely vymezení podkategorie výrobků nebo služeb, v souvislosti s nimiž byla starší ochranná známka Evropské unie řádně užívána.

4. V souladu se žádostí Soudního dvora se toto stanovisko omezí na analýzu hlavních nových právních otázek, které vyvstávají v projednávané věci, a sice otázek vznesených v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícího z porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jakož i v rámci třetí vytýkané skutečnosti druhé části druhého důvodu tohoto kasačního opravného prostředku, týkající se posouzení podobnosti kolidujících označení z pojmového hlediska.

II. Právní rámec

5. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

6. Článek 15 odst. 1 první pododstavec tohoto nařízení zní takto:

„Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známkou EU řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, [...] podléhá ochranná známka EU sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“

7. Článek 42 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví:

„Na žádost přihlašovatele je vlastník starší ochranné známky EU, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během období pěti let předcházejících dni podání přihlášky ochranné známky EU nebo dni vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k uvedené přihlášce byla starší ochranná známka EU řádně užívána v Evropské unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka EU zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka EU užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely průzkumu námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

III. Skutečnosti předcházející sporu

8. Skutečnosti předcházející sporu byly podrobně vylíčeny v napadeném rozsudku, konkrétně v jeho bodech 1 až 10, na které v tomto ohledu odkazují. Základní prvky nezbytné k pochopení tohoto stanoviska lze shrnout následovně.

⁶ – C-149/11, EU:C:2012:816.

9. Původem tohoto sporu jsou námitky, které společnost Taiga AB, majitelka slovní ochranné známky Evropské unie TAIGA (dále jen „starší ochranná známka“), podala proti zápisu slovního označení „tigha“ (dále jen „přihlášená ochranná známka“), přihlášeného společností ACTC, pro výrobky náležející mimo jiné do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody⁷, které odpovídají následujícímu popisu:

„Oděvy; svrchní oděvy; spodní prádlo; obuv; pokrývky hlavy a kloboučnické zboží; pracovní obuv a vysoké holínky; pracovní pláště; rukavice; opasky a ponožky.“

10. Tyto námitky jsou založeny na existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

11. Rozhodnutím ze dne 9. února 2015 námitkové oddělení námitky zamítlo. Společnost Taiga podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. Rozhodnutím ze dne 9. prosince 2016 (dále jen „sporné rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) rozhodnutí námitkového oddělení částečně zrušil, a sice pro všechny dotčené výrobky obsažené ve třídě 25 ve smyslu Niceské dohody, a v důsledku toho přihlášku k zápisu týkající se těchto výrobků zamítl.

12. Zprvce měl odvolací senát za to, že užívání starší ochranné známky bylo prokázáno zejména pro některé výrobky náležející do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody [oděvy; svrchní oděvy; spodní prádlo; pokrývky hlavy a kloboučnické zboží; pracovní pláště; rukavice; opasky a ponožky].

13. Zadruhé odvolací senát v rámci posouzení nebezpečí záměny poté, co konstatoval, že relevantním územím je území Evropské unie a že spotřebitelé budou při nákupu výrobků označených starší ochrannou známkou vykazovat vysokou úroveň pozornosti a pokud jde o určité výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou (oděvy, obuv, pokrývky hlavy a tašky), budou vykazovat průměrnou úroveň pozornosti, konkrétně měl za to, že dotčené výrobky obsažené ve třídě 25 ve smyslu Niceské dohody jsou totožné nebo podobné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, že kolidující označení jsou ze vzhledového hlediska velmi podobná, z fonetického hlediska totožná přinejmenším pro anglicky hovořící spotřebitele a že většina relevantní veřejnosti tato označení nemůže spojit s žádným konceptem. Za těchto podmínek odvolací senát konstatoval, pokud jde o výrobky náležející do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

IV. Řízení před Tribunálem

14. Dne 13. února 2017 podala navrhovatelka u Tribunálu žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí. Na podporu své žaloby navrhovatelka uplatnila v podstatě dva důvody vycházející z porušení zprvce čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a zadruhé čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

15. Napadeným rozsudkem Tribunál tuto žalobu v plném rozsahu zamítl.

V. Návrhová žádání účastníků řízení a řízení před Soudním dvorem

16. Svým kasačním opravným prostředkem se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek, jakož i sporné rozhodnutí, a podpůrně aby zrušil tento rozsudek a vrátil věc Tribunálu. Navrhuje rovněž, aby Soudní dvůr uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

17. EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr uvedený kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

⁷ – Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“).

18. Společnost Taiga navrhuje, aby Soudní dvůr tento kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení, které jí vznikly.

VI. Posouzení

19. Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje dva důvody.

20. První důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál porušil čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Tímto důvodem navrhovatelka vyzývá Soudní dvůr k tomu, aby se vyjádřil k pravidlům a zásadám použitelným na vymezení podkategorie výrobků v rámci prokázání řádného užívání starší ochranné známky⁸.

21. Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, přičemž navrhovatelka kritizuje posouzení učiněná Tribunálem, pokud jde o existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, a konkrétně pokud jde o způsoby přezkumu týkajícího se pojmové podobnosti kolidujících označení.

A. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009

1. Napadený rozsudek

22. Navrhovatelka tvrdila před Tribunálem, že důkazy o užívání předané společností Taiga neumožňují prokázat řádné užívání starší ochranné známky pro kategorii „oděvů“ jako celek, náležející do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody. Navrhovatelka odvolacímu senátu zejména vytýkala, že nedospěl k závěru, že existuje autonomní podkategorie výrobků, na něž se vztahuje starší ochranná známka, která odkazuje pouze na venkovní oděvy sloužící jako ochrana proti nepříznivému počasí⁹.

23. Tribunál přezkoumal argumenty uplatněné navrhovatelkou v bodech 23 až 37 napadeného rozsudku. Nejprve v bodě 28 tohoto rozsudku připomněl ustanovení uvedená v článcích 15 a 42 nařízení č. 207/2009. Tribunál dále připomněl zásady, které stanovil ve vlastní judikatuře, jednak v bodech 29 až 31 napadeného rozsudku, pokud jde o *ratio legis* článku 42 tohoto nařízení, a jednak v bodě 32 tohoto rozsudku, pokud jde o kritéria, která je třeba použít za účelem určení existence autonomní podkategorie výrobků ve smyslu tohoto ustanovení.

24. Pro potřeby analýzy se mi jeví jako užitečné uvedené body reprodukovat:

„29 Ustanovení článku 42 nařízení č. 207/2009 umožňující považovat starší ochrannou známku za zapsanou pouze pro některé z výrobků a služeb, pro které byl předložen důkaz o řádném užívání ochranné známky, představují jednak omezení práv, která majitel starší ochranné známky vyvozuje z jejího zápisu, takže nemohou být vykládána způsobem, který by vedl k neodůvodněnému omezení rozsahu ochrany starší ochranné známky, zvláště v případě, kdy výrobky nebo služby, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představují dostatečně ohraničenou kategorii, a jednak musejí být v souladu s legitimním zájmem uvedeného majitele na tom, aby v budoucnosti mohl rozšířit svou škálu výrobků nebo služeb v mezích výrazů, kterými jsou popsány výrobky nebo

8 – Otázka řádného užívání má specifickou a předběžnou povahu, neboť vede k určení, zda pro účely průzkumu námitek může být starší ochranná známka považována za *zapsanou* pro dotčené výrobky a služby, takže tato otázka nespadá do rámce průzkumu samotných námitek vycházejících z existence *nebezpečí záměny* s touto ochrannou známkou.

9 – Ve svém kasačním opravném prostředku navrhovatelka tvrdí, že podkategorie výrobků, jejíž existence je požadována, zahrnuje následující výrobky: „oděvy; svrchní oděvy; spodní prádlo; pokrývky hlavy a kloboučnické zboží; rukavice, opasky a ponožky; *všechny výše uvedené výrobky musí být užívány jakožto venkovní oděvy sloužící jako ochrana proti nepříznivému počasí (zima, vítr nebo pouze déšť)*; pracovní pláště“ (kurzivou zvýraznila autorka stanoviska).

služby, pro které byla ochranná známka zapsána, přičemž bude požívat ochrany, kterou mu zápis uvedených ochranných známek poskytuje [v tomto smyslu viz rozsudek Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (body 51 a 53)].

- 30 Pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně širokou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být pojmány autonomním způsobem, má důkaz o řádném užívání ochranné známky pro některé z těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud naproti tomu byla ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotčené kategorie, důkaz o řádném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby se nezbytně týká, pro účely projednání námitek, celé této kategorie [rozsudky Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (bod 45) a ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [¹⁰] (T-256/04, EU:T:2007:46, bod 23)].
- 31 Ačkoli je účelem pojmu částečné užívání to, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, nesmí mít tento pojem za následek to, že zbaví majitele uvedené ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které, aniž by byly striktně totožné s výrobky, pro které mohl prokázat řádné užívání, nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než svévolně. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že není v praxi možné, aby majitel ochranné známky předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „některé z výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby dostatečně odlišné pro to, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie [rozsudky Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (bod 46) a ze dne 6. března 2014, Anapurna v. OHIM – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, nezveřejněný, EU:T:2014:105, bod 63)].
- 32 Pokud jde o otázku, zda jsou výrobky součástí soudržné podkategorie, kterou lze pojmut autonomním způsobem, z judikatury vyplývá, že vzhledem k tomu, že spotřebitel hledá především výrobek nebo službu, jež by mohly odpovídat jeho specifickým potřebám, je určení či účel dotčeného výrobku či služby zásadní při provádění jeho volby. Jelikož se spotřebitelé před jakýmkoliv nákupem řídí kritériem určení či účelu, je toto kritérium prvořadé při vymezení podkategorie výrobků nebo služeb. Naproti tomu povaha dotčených výrobků, jakož i jejich vlastnosti nejsou jako takové relevantní pro vymezení podkategorií výrobků nebo služeb [viz rozsudek ze dne 18. října 2016, August Storck v. EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, nezveřejněný, EU:T:2016:615, bod 32 a citovaná judikatura ¹¹)].“

25. Po tomto připomenutí použitelných právních pravidel a zásad vyplývajících z judikatury Tribunál přezkoumal v bodech 33 až 36 napadeného rozsudku, zda důkazy předložené společností Taiga umožňují skutečně rozpoznat autonomní podkategorii výrobků zahrnujících pouze venkovní oděvy sloužící jako ochrana proti nepříznivému počasí.

26. Tribunál nejprve konstatoval, že zboží, jehož se týkají důkazy o užívání předané společností Taiga, má „stejný účel, neboť jeho cílem je přikrýt lidské tělo, schovat ho, zkrášlit ho a chránit ho proti žívlům“ a „nemůže být v každém případě považováno za zboží, podstatně odlišné“ ve smyslu judikatury uvedené v bodě 31 napadeného rozsudku ¹².

10 – Dále jen „rozsudek Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)“.

11 – Tuto citovanou judikaturu tvoří rozsudky Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (body 29 a 31), jakož i ze dne 16. května 2013, Aleris v. OHIM – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, nezveřejněný, EU:T:2013:257, body 22 a 23).

12 – Viz bod 34 napadeného rozsudku.

27. Tribunál následně uvedl, že zvláštní vlastnosti, které tyto výrobky mají, v zásadě nemají žádný dopad, neboť ve smyslu judikatury citované v bodě 32 napadeného rozsudku jsou pro vymezení podkategorie výrobků irelevantní¹³.

28. Tribunál v důsledku toho v bodě 37 napadeného rozsudku uvedený žalobní důvod zamítl.

2. Analýza

29. V prvním důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka kritizuje bod 34 napadeného rozsudku, v němž měl Tribunál za to, že zboží, jehož se týkají důkazy o užívání předané společností Taiga, má stejný účel, neboť jeho cílem je „přikrýt lidské tělo, schovat ho, zkrášlit ho a chránit ho proti žívlům“.

30. Navrhovatelka tvrdí, že tato analýza je stížena dvěma nesprávnými právními posouzeními, neboť Tribunál se odchýlil od pravidel a zásad, které sám stanovil ve svých rozsudcích *Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN)* a *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*.

31. Tento první důvod kasačního opravného prostředku lze rozdělit na dvě části.

32. V první části tohoto důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že své posouzení založil nikoli na výrobcích, pro které byla starší ochranná známka zapsána, ale pouze na výrobcích, jichž se týkaly důkazy o užívání předané společností Taiga. Podle jejího názoru je otázkou, na kterou měl Tribunál odpovědět, otázka, zda byla starší ochranná známka zapsána pro dostatečně širokou kategorii výrobků, aby v jejím rámci mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být pojímány autonomním způsobem, takže se užívání týkalo pouze specifických výrobků náležejících do širší kategorie.

33. V druhé části uvedeného důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že nezohlednil skutečnost, že tyto výrobky jsou určeny k vícero použití, a sice přikrýt, schovat, zkrášlit nebo chránit lidské tělo, že jsou mimoto určeny odlišné veřejnosti, a konečně, že jsou prodávány v rovněž odlišných obchodech, takže se uvedené výrobky odlišují od oděvních výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.

34. Úvodem připomínám, že nepřísluší Soudnímu dvoru, aby se vyjadřoval k otázce, zda řádné užívání starší ochranné známky bylo skutečně prokázáno pro odlišnou podkategorii výrobků obecné kategorie oděvů náležejících do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody. Jde o posouzení relevantních skutkových okolností a důkazů, které v zásadě a na základě ustálené judikatury spadá pouze do pravomoci Tribunálu¹⁴.

35. Soudnímu dvoru naproti tomu přísluší, aby se vyjádřil k zásadám a právním pravidlům, které Tribunál použil za účelem svého posouzení. Pojem „některé z výrobků nebo služeb“ uvedený v čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 má totiž upřesnit věcný rozsah užívání, což představuje základní složku pro účely analýzy existence řádného užívání ochranné známky.

¹³ – Viz bod 35 napadeného rozsudku.

¹⁴ – Viz rozsudky ze dne 5. září 2019, *Evropská unie v. Guardian Europe a Guardian Europe v. Evropská unie* (C-447/17 P a C-479/17 P, EU:C:2019:672, bod 137 a citovaná judikatura), jakož i ze dne 13. listopadu 2019, *Outsource Professional Services v. EUIPO* (C-528/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:961, bod 47 a citovaná judikatura).

36. Ačkoli navrhovatelka neuvádí žádnou kritiku, co se týče judikatury, kterou Tribunál stanovil v rozsudcích *Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN)* a *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, je podle mého názoru nezbytné, aby se Soudní dvůr vyjádřil k této judikatuře nejen za účelem rozhodnutí o vytýkaných skutečnostech uplatněných navrhovatelkou v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku, ale rovněž potvrzení či vyvrácení judikatury, z níž Tribunál již několik let vychází.

a) Pravidla a zásady stanovené Tribunálem v rozsudcích Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN) a Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Upřesňuji rovnou, že sdílím úvahy, které Tribunál uvedl v rozsudcích *Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN)* a *Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR)*, reprodukované v bodě 24 tohoto stanoviska.

38. Domnívám se totiž, že výklad pojmu „některé z výrobků nebo služeb“ uvedeného v čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009, který Tribunál provedl, umožňuje především zaručit základní funkci ochranné známky. Tento výklad tak zapadá do rámce pravidel stanovených unijním normotvůrcem v tomto nařízení a judikatury Soudního dvora týkající se výkladu pojmu „řádné užívání“ starší ochranné známky.

39. Připomínám, že funkcí ochranné známky je zaručit spotřebitelům totožnost původu výrobku či služby, na které se ochranná známka vztahuje, tím, že mu umožňuje odlišit bez možnosti záměny tento výrobek či tuto službu od výrobku či služby, které mají jiný původ¹⁵.

40. Aby tato funkce mohla být zajištěna, přiznává nařízení č. 207/2009 majiteli ochranné známky soubor práv a možností, aby na základě výlučného užívání označení s rozlišovací způsobilostí a z toho vyplývající identifikace výrobků nebo služeb mohla být na trhu nastolena spravedlivá a nenarušená hospodářská soutěž. Tato práva však musí být omezena na to, co je striktně nezbytné k dosažení tohoto cíle, a to tím spíše, že na rozdíl od ochrany poskytované jinými právy duševního a průmyslového vlastnictví může být ochrana přiznaná právem z ochranné známky platná po neomezenou dobu.

41. Unijní normotvůrce tedy dbal na to, aby ochranné známky mohly plnit svou základní funkci a bylo zároveň zajištěno, že funkce práva z ochranné známky nebude zneužita k získání neoprávněné konkurenční výhody.

42. Z článku 15 nařízení č. 207/2009 tak vyplývá, že ochrana starší ochranné známky je odůvodněná pouze tehdy, pokud tato ochranná známka byla „řádně v Unii užív[ána] pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána“¹⁶.

43. Za tímto účelem čl. 42 odst. 2 tohoto nařízení stanoví, že přihlašovatel ochranné známky Evropské unie může požádat důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, proti které byly námitky podány, byla starší ochranná známka „řádně užívána“ v Unii¹⁷. Unijní normotvůrce tak měl za to, že doba pěti let je přiměřená k tomu, aby bylo možné posoudit řádnost užívání.

15 – Viz zejména rozsudek ze dne 17. října 2019, *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid* (C-514/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:878, bod 37 a citovaná judikatura).

16 – Viz rovněž bod 10 odůvodnění tohoto nařízení.

17 – V tomto ohledu viz upřesnění poskytnutá unijním normotvůrcem v pravidlech 15 až 22 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 146), přičemž nařízení č. 2868/95 je použitelné na nařízení č. 207/2009.

44. Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že pojem „řádné užívání“ je autonomním pojmem unijního práva¹⁸. Podle Soudního dvora je ochranná známka „řádně užívána“, pokud je užívána v souladu se svou základní funkcí, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky¹⁹. Soudní dvůr má totiž za to, že ochranná známka, která není užívána, brání nejen hospodářské soutěži, jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka, ale i volnému pohybu zboží a volnému pohybu služeb²⁰.

45. Konstatuji, že zásady stanovené Tribunálem v rozsudcích Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) a Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) jsou v souladu s judikaturou Soudního dvora.

46. Zprvce Tribunál v rozsudku Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) a v kontextu čl. 43 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství²¹ (později čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009) přezkoumal otázku rozsahu ochrany, kterou je třeba přiznat v případě „částečného užívání“ starší ochranné známky, to znamená ochranné známky, jejíž řádné užívání bylo prokázáno pouze pro „některé z výrobků nebo služeb“, pro které byla ochranná známka zapsána. Tribunál, který vycházel z konstatování, že ustanovení článku 43 nařízení č. 40/94 (později článek 42 nařízení č. 207/2009) představují omezení práv, která majitel starší ochranné známky vyvozuje z jejího zápisu, pojem „některé z výrobků nebo služeb“ uvedený ve zmíněném ustanovení vyložil tak, aby starší ochranná známka mohla zajistit především svou základní funkci. Výklad, který provedl, tak usiluje o zajištění spravedlivé rovnováhy mezi jednak zachováním a ochranou výlučných práv přiznaných za tímto účelem majiteli starší ochranné známky a jednak jejich omezením, aby bylo zabráněno tomu, že částečně užívaná ochranná známka bude požívat rozsáhlé ochrany pouze z důvodu, že byla zapsána pro širokou škálu výrobků nebo služeb²².

47. Rozsah kategorií výrobků nebo služeb, pro které byla starší ochranná známka zapsána, je určujícím prvkem této rovnováhy²³.

48. Tribunál tak stanovil dva druhy situací.

49. První je situace, kdy byla starší ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby vymezené zvláště „přesným a ohraničeným“ způsobem, které tudíž tvoří stejnorodější kategorii výrobků nebo služeb. V takovém případě Tribunál rozhodl, že není možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, přičemž důkaz o řádném užívání ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby se musí týkat, pro účely projednání námitek, celé této kategorie²⁴.

50. Tyto úvahy Tribunálu sdílím. Pokud jde o výrobky náležející do kategorie výrobků více či méně stejnorodých, spotřebitel, který si přeje získat výrobek náležející do této kategorie, si vybaví nebo si může vybavit starší ochrannou známku a to, že mu tato ochranná známka zaručí například jakost výrobku. Za těchto okolností je podle mého názoru odůvodněné a dostatečné prokázat řádné užívání ochranné známky pro některé z výrobků náležejících do uvedené kategorie. To umožní zabránit

18 – Viz zejména rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, body 25 až 31).

19 – Viz usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, bod 27), jakož i rozsudek ze dne 17. října 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v. Schmid (C-514/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:878, bod 36 a citovaná judikatura).

20 – Viz rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32).

21 – Úř. věst. 1994, L 11, s. 1.

22 – Viz rozsudek Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (bod 51).

23 – Tamtéž (bod 44).

24 – Tamtéž (bod 45).

nebezpečí záměny uvedenému v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ale rovněž ochránit obchodní zájmy majitele starší ochranné známky. Vyžadováním nadměrných důkazů o řádném užívání totiž nelze neoprávněně omezit výlučná práva majitele starší ochranné známky na rozšíření své škály výrobků v samotném rámci této stejnorodé kategorie.

51. Druhým typem je situace, kdy byla starší ochranná známka zapsána pro širokou různorodou kategorii výrobků nebo služeb. Tribunál v tomto případě předpokládá, že je možné si představit několik podkategorií, které lze posuzovat autonomním způsobem, za podmínky, že tyto podkategorie jsou soudržné, což znamená, že zahrnují „obdobné“ výrobky nebo služby nebo výrobky nebo služby, které nejsou „podstatně odlišné“²⁵. V tomto případě má Tribunál za to, že důkaz o řádném užívání ochranné známky pro některé z těchto výrobků nebo služeb má v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána²⁶.

52. S touto analýzou rovněž souhlasím. Pokud jde totiž o výrobky shromážděné v rámci různorodé kategorie výrobků, které nicméně spadají do téže třídy výrobků, existuje nejen menší nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti, ale rovněž slabší odůvodnění k ochraně obchodních zájmů majitele starší ochranné známky. Pokud majitel starší ochranné známky zapsal svou ochrannou známku pro širokou škálu výrobků, které by mohl případně uvádět na trh, ale zjevně zatím ještě na trh neuvedl, blokuje přístup svých konkurentů k rozsáhlému trhu s výrobky. Řešení, k němuž dospěl Tribunál, tedy umožňuje zajistit dodržování práv přiznaných majiteli starší ochranné známky, zvláště práva na ochranu pro výrobky nebo služby obdobné těm, pro které mohl prokázat řádné užívání, a práva rozšířit škálu výrobků na posledně uvedené výrobky, přičemž ochranná známka zůstane disponibilní pro výrobky nebo služby, které vzhledem k tomu, že jsou „dostatečně odlišné“²⁷, spadají do jiné kategorie nebo podkategorie výrobků nebo služeb.

53. Zadruhé Tribunál za účelem identifikace „soudržné“ podkategorie výrobků, která by mohla být pojímána autonomním způsobem, vychází z kritéria určení nebo účelu dotčených výrobků nebo služeb, přičemž povaha nebo vlastnosti těchto výrobků nebo služeb jsou podle něj pro účely tohoto posouzení irelevantní²⁸.

54. S tímto posouzením mohou opět pouze souhlasit.

55. Podle mého názoru toto posouzení jednak umožňuje co možná nejlépe chránit výlučná práva, která přísluší majiteli starší ochranné známky. Vymezení autonomní podkategorie výrobků zohledňující nejen účel, ale i povahu a zvláštní vlastnosti těchto výrobků by totiž vedlo k tomu, že by byl příliš striktně omezen věcný rozsah, v rámci něhož se tato práva uplatní, a zvláště práva, která má majitel starší ochranné známky na vývoj a rozšíření své škály výrobků, pro které je starší ochranná známka zapsána. I když jsou kritéria vycházející z povahy a vlastností výrobků sama o sobě významnými kritérii, jsou relevantní více ve fázi definice relevantní veřejnosti a posouzení nebezpečí záměny.

56. Dále pak uvádím, že Soudní dvůr potvrdil přístup Tribunálu v rámci posouzení opodstatněnosti omezení výrobků, které přihlašovatel ochranné známky navrhl na základě čl. 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

25 – Na tomto místě přejímám výrazy použité Tribunálem v rozsudku Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (bod 46).

26 – Viz rozsudek Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN) (bod 45).

27 – Tamtéž (bod 46).

28 – To vyplývá z judikatury pocházející z rozsudku Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR). Viz rovněž bod 32 napadeného rozsudku.

57. V rozsudku ze dne 11. prosince 2014, OHIM v. Kessel medintim²⁹ totiž Soudní dvůr rozhodl, že kritérium účelu a určení dotčených výrobků představuje kritérium umožňující vymezit dostatečně přesným způsobem podkategorii výrobků, kterých se týká přihláška k zápisu jakožto ochranná známka Evropské unie, přičemž je tak splněn požadavek jasnosti vyžadovaný v čl. 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009³⁰. Jak implicitně vyplývá z bodu 39 uvedeného rozsudku³¹, Soudní dvůr potvrdil judikaturu, kterou Tribunál stanovil v rozsudku Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), podle níž určení dotčeného výrobku nebo služby představuje určující kritérium při vymezení podkategorie výrobků nebo služeb, jelikož spotřebitel hledá především výrobek nebo službu, jež by mohly odpovídat jeho specifickým potřebám³².

58. Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby analýza uplatněná Soudním dvorem v rozsudku ze dne 11. prosince 2014, OHIM v. Kessel medintim³³, pokud jde o vymezení podkategorie výrobků v rámci použití čl. 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009, byla použita i v rámci použití čl. 42 odst. 2 tohoto nařízení. Jeví se mi totiž, že vymezení podkategorie výrobků, ať již v rámci námitek nebo omezení, musí vycházet z totožných kritérií tak, aby to v rámci posouzení nebezpečí záměny umožnilo provést srovnání dotčených výrobků, které jsou vymezeny na základě stejných kritérií.

59. S ohledem na tyto skutečnosti se tedy domnívám, že by Soudní dvůr měl potvrdit pravidla a zásady, které Tribunál stanovil v rozsudcích Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN) a Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), pro účely vymezení podkategorie výrobků nebo služeb v rámci použití čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

60. Nyní je třeba přezkoumat opodstatněnost prvního důvodu kasačního opravného prostředku uplatněného navrhovatelkou, který lze rozdělit na dvě části.

b) K první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného použití metody sloužící k určení autonomní podkategorie výrobků

61. Připomínám, že v první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál v bodě 34 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když existenci autonomní podkategorie výrobků posoudil pouze na základě výrobků, kterých se týkají důkazy o užívání předané společností Taiga. Podle navrhovatelky měl Tribunál přezkoumat, zda byla starší ochranná známka zapsána pro dostatečně širokou kategorii výrobků, aby v rámci ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by bylo možné pojmout autonomním způsobem.

62. Domnívám se, že tato část není opodstatněná.

63. Prokázala-li majitelka starší ochranné známky řádné užívání této ochranné známky pro některé z výrobků, pro které je tato ochranná známka zapsána, musí být otázka, zda tyto výrobky spadají do podkategorie, jež může být pojata autonomním způsobem, posuzována *in concreto*, a to především s ohledem na tyto výrobky. Nejedná se tedy o abstraktní vymezení podkategorií výrobků, nýbrž o zasazení výrobků, na kterých byla starší ochranná známka řádně užívána, do perspektivy s ohledem na kategorii výrobků, na které se vztahuje přihláška této ochranné známky.

29 – C-31/14 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2436.

30 – Viz bod 37 tohoto rozsudku.

31 – V uvedeném bodě Soudní dvůr odkázal výslovně na body 48 až 50 rozsudku ze dne 8. listopadu 2013, Kessel v. OHIM – Janssen-Cilag (Premeo) (T-536/10, nezveřejněný, EU:T:2013:586). Tyto body přitom uzavírají úvahy Tribunálu uvedené v bodech 43 až 47 uvedeného rozsudku.

32 – Viz bod 29 tohoto rozsudku.

33 – C-31/14 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2436.

64. Po přečtení bodů 33 a 34 napadeného rozsudku je nutno konstatovat, že tak Tribunál učinil. Z bodu 33 tohoto rozsudku totiž vyplývá, že Tribunál přezkoumal, zda zboží, jehož se týkají důkazy o užívání předané společností Taiga, představují autonomní podkategorii „*ve vztahu* k výrobkům náležejícím do třídy 25 [ve smyslu Niceské dohody]“, tedy ve vztahu k obecnější kategorii výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka. Tribunál, který v bodě 34 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že toto zboží „nemůže být v každém případě považováno za zboží ‚podstatně odlišné‘ ve smyslu [rozsudku Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN)]“, tedy správně zboží, v souvislosti s nímž bylo prokázáno řádné užívání starší ochranné známky, zasadil do perspektivy s ohledem na výrobky spadající do obecnější kategorie oděvů, pro které byla tato ochranná známka zapsána.

65. Navrhují proto, aby Soudní dvůr tuto první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítl jako neopodstatněnou.

c) Ke druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného použití kritérií sloužících k určení autonomní podkategorie výrobků

66. Druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku se skládá ze dvou vytykánych skutečností.

1) K první vytykané skutečnosti týkající se kritéria určení a účelu výrobků

67. Navrhovatelka v rámci své první vytykané skutečnosti Tribunálu vytyká, že nesprávně použil kritérium určení a účelu dotčených výrobků za účelem identifikace soudržné kategorie výrobků, jež může být pojata autonomním způsobem. Tvrdí, že Tribunál nevzal v úvahu různá určení těchto výrobků nebo vícero použití, k nimž tyto výrobky slouží za účelem takové identifikace, přičemž užívání spočívající zejména ve „zkrášlení“ nebo v „ochraně“ lidského těla se podle ní vzájemně vylučují.

68. Domnívám se, že tato vytykaná skutečnost je přípustná v rozsahu, v němž navrhovatelka zpochybňuje nikoli konstatování Tribunálu, pokud jde o určení a účel výrobků, pro které bylo řádné užívání prokázáno, ale způsob, jakým Tribunál použil kritérium určení a účelu k určení autonomní podkategorie výrobků ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

69. Zdá se mi však, že kritika formulovaná navrhovatelkou je neopodstatněná.

70. Cílem kritéria určení a účelu výrobků není vymezit abstraktním nebo umělým způsobem autonomní podkategorie výrobků, ale musí být uplatňováno soudržným a konkrétním způsobem.

71. Určitý výrobek přitom sleduje cíle, které pokrok a know-how dále rozšiřují. Například mycí tělové prostředky již nejsou určeny pouze k čištění pokožky, ale rovněž k lékařské či nelékařské péči o tuto pokožku. Stejně tak oděvní výrobky splňují společnou estetickou funkci nad rámec své primární funkce, tedy přikrýt, schovat nebo chránit lidské tělo proti nepříznivým počasím, když přispívají k vnějšímu image spotřebitele. Třebaže spotřebitel hledá oděv k ochraně proti dešti, ať už se jedná o svrchní oděv nebo o klobouk, anebo k ochraně proti zimě, jako jsou svrchní oděvy nebo rukavice či ponožky, není vyloučeno ani to, že hledá nejestetičtější oděv. Každé z těchto určení nelze samozřejmě posuzovat izolovaně pro určení existence odlišné podkategorie výrobků. Pokud by tomu tak bylo, omezovalo by to znovu práva majitele starší ochranné známky na rozšíření a obohacení jeho škály výrobků. Navíc by to zjevně odrazovalo od výzkumu a rozvoje, které má právo z ochranné známky právě podporovat.

72. V napadeném rozsudku tedy Tribunál podle mého názoru důvodně nerozlišil užívání spočívající v „ochraně“ lidského těla, „zkrášlení“, nebo také „schování“ a „přikrytí“, k nimž jsou oděvní výrobky určeny, neboť se tato různá použití za účelem uvedení těchto výrobků na trh kombinují, aniž se vzájemně vylučují.

73. Upozorňuji však na to, že tato různá určení představují prvek, který lze zohlednit v rámci posouzení relevantní veřejnosti, úrovně její pozornosti, jakož i nebezpečí záměny.

74. Vzhledem k těmto skutečnostem tedy navrhuji, aby Soudní dvůr tuto první vytýkanou skutečnost druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítl jako neopodstatněnou.

2) Ke druhé vytýkané skutečnosti týkající se kritérií vycházejících z povahy a vlastností dotčených výrobků

75. V rámci druhé vytýkané skutečnosti navrhovatelka Tribunálu vytýká, že náležitě nezohlednil skutečnost, že dotčené výrobky jsou určeny odlišné veřejnosti, a že jsou mimoto prodávány v rovněž odlišných obchodech, takže se tyto výrobky odlišují od oděvních výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.

76. Tuto vytýkanou skutečnost je třeba bez dalšího odmítnout jako neopodstatněnou.

77. Z judikatury, kterou jsem přezkoumala, totiž vyplývá, že jiná kritéria, než je určení a účel dotčených výrobků, jako je veřejnost, které jsou určeny nebo také jejich distribuční řetězce nejsou zpravidla relevantní pro vymezení podkategorie výrobků, jež může být pojata autonomním způsobem. Za těchto okolností nelze Tribunálu vytýkat, že se dopustil nesprávného právního posouzení, když pro účely svého posouzení tato kritéria nezohlednil.

78. S ohledem na všechny tyto úvahy tedy navrhuji, aby Soudní dvůr první důvod kasačního opravného prostředku zamítl jako neopodstatněný.

B. K cílenému přezkumu druhého důvodu kasačního opravného prostředku

79. V souladu s žádostí Soudního dvora se toto stanovisko omezí na analýzu druhé části tohoto druhého důvodu kasačního opravného prostředku, a zejména na třetí vytýkanou skutečnost této části.

80. Pro lepší pochopení rámce, do něhož spadá tato vytýkaná skutečnost, upřesňuji, že ve druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál dospěl neprávem k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. První část tohoto důvodu vychází z nesprávného posouzení podobnosti, případně totožnosti dotčených výrobků. Druhá část uvedeného důvodu se skládá ze tří vytýkaných skutečností týkajících se posouzení vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících označení. Konečně třetí část druhého důvodu se týká globálního posouzení nebezpečí záměny, které provedl Tribunál.

81. Pokud jde konkrétně o třetí vytýkanou skutečnost druhé části druhého důvodu kasačního opravného prostředku, vychází z nesprávného posouzení Tribunálu, pokud jde o pojmovou podobnost kolidujících označení. Navrhovatelka v podstatě kritizuje analýzu Tribunálu, podle níž dospěl Tribunál k závěru, že pojmové rozdíly mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou nebyly prokázány na území Unie *jako celku*, takže tyto rozdíly nemohou neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti existující mezi kolidujícími označeními.

82. Na podporu této vytýkané skutečnosti navrhovatelka uplatňuje dva argumenty.

83. Pokud jde o první argument, navrhovatelka kritizuje analýzu Tribunálu uvedenou v bodě 71 napadeného rozsudku, podle níž Tribunál konstatoval, že se navrhovatelce nepodařilo prokázat, že výraz „taïga“ má přesný význam pro průměrné spotřebitele nacházející se na jihu evropského kontinentu, jakož i pro anglicky hovořící spotřebitele.

84. Podle navrhovatelky je tato analýza nesprávná. Navrhovatelka totiž tvrdí, že v bodě 18 návrhu na zahájení řízení před Tribunálem tento argument podrobněji rozvinula a prokázala nezpochybnitelným způsobem, že tento výraz je součástí běžného francouzského jazyka a navíc s ohledem na velikost prostoru, na který se tento pojem vztahuje, spadá pod obecné vzdělání napříč Evropou.

85. Podle mého názoru je tento argument zjevně nepřipustný.

86. Je třeba uvést, že Tribunál v bodě 71 napadeného rozsudku konstatoval, že „žádná skutečnost ve spisu neumožňuje prokázat, že výraz ‚taïga‘ má přesný a bezprostřední význam pro průměrné spotřebitele, kteří se nacházejí na jiných částech území Unie, než je sever a východ evropského kontinentu a kteří tvoří podstatnou část spotřebitelů Unie“, a že to platí „zejména pro průměrné spotřebitele z jihu evropského kontinentu a anglicky hovořící spotřebitele“.

87. Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že pouze Tribunál je příslušný k posuzování hodnoty, kterou je třeba přiznat důkazům, jež mu byly předloženy. Posouzení těchto důkazů s výhradou případu jejich zkreslení tak nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku³⁴.

88. Konstatuji, že v rámci kasačního opravného prostředku navrhovatelka neprokázala, ba ani netvrdila, že posouzení uvedené v bodě 71 napadeného rozsudku vychází ze zkreslení důkazů. Kromě toho podpůrně uvádím, že na rozdíl od toho, co navrhovatelka tvrdí, v bodě 18 svého návrhu na zahájení řízení uvedené argumenty podrobněji nerozvinula.

89. V důsledku toho musí být tento první argument podle mého názoru odmítnut jako zjevně nepřipustný.

90. Pokud jde nyní o druhý argument, navrhovatelka vytýká Tribunálu, že nezohlednil vlastní judikaturu týkající se posouzení pojmové podobnosti kolidujících označení.

91. Navrhovatelka má totiž za to, že analýza uvedená v bodě 67 napadeného rozsudku, podle níž Tribunál rozhodl, že navrhovatelka neprokázala, že výraz „taïga“ má jasný a určitý význam pro relevantní veřejnost tvořenou spotřebiteli Unie *jako celkem*, není nikterak podložena judikaturou, na kterou Tribunál výslovně odkázal, a sice rozsudkem ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Kromě toho navrhovatelka uvádí, že v souladu s rozsudkem ze dne 11. prosince 2013, Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)³⁶ je podle ní dostačující, aby byl výraz pochopen pouze v části Unie k tomu, aby byl učiněn závěr, že mezi kolidujícími označeními existují pojmové rozdíly.

92. Po přezkoumání této judikatury mám za to, že žádná z obou těchto kritik není opodstatněná.

34 – Viz rozsudky ze dne 5. září 2019, Evropská unie v. Guardian Europe a Guardian Europe v. Evropská unie (C-447/17 P a C-479/17 P, EU:C:2019:672, bod 137, jakož i citovaná judikatura), a ze dne 13. listopadu 2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:961, bod 47, jakož i citovaná judikatura).

35 – T-292/01, EU:T:2003:264.

36 – T-487/12, nezveřejněný, EU:T:2013:637.

93. Pokud jde o první kritiku vycházející z nesprávného odkazu na rozsudek ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, je užitečné připomenout, že Tribunál v bodě 54 toho rozsudku uvedl, že pojmové rozdíly mezi kolidujícími označeními *mohou* v široké míře neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti, jestliže některá z dotčených ochranných známek má pro „relevantní veřejnost“ *jasný a určitý* význam, takže jej tato veřejnost může *bezprostředně* pochopit.

94. Úvodem bych chtěla poznamenat, že s ohledem na výrazy použité Tribunálem v uvedeném rozsudku byl Tribunál oprávněn v napadeném rozsudku dospět k závěru, že pro všechny spotřebitele nacházející se na území 28 členských států Unie neplatí, že jim výraz „taiga“ *jasně a bezprostředně* připomene jejich zeměpisné vzdělání, takže jej snadno spojí s boreálním lesem.

95. Po tomto upřesnění bych však chtěla poznamenat, že v rozsudku ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸ Tribunál odkázal na „relevantní veřejnost“ bez žádné další zmínky ani upřesnění, zatímco v bodě 67 napadeného rozsudku Tribunál upřesnil, že jde o relevantní veřejnost „tvořenou spotřebiteli Unie jako celkem“. Navrhovatelka v projednávané věci zpochybňuje toto upřesnění „jako celkem“.

96. Nedomnívám se přitom, že Tribunál tím, že toto upřesnění doplnil, nezohlednil svou judikaturu nebo se dopustil jakéhokoli nesprávného právního posouzení.

97. Jak vyplývá z bodu 67 napadeného rozsudku, upřesnění „jako celkem“ má prokázat, že je třeba zohlednit vnímání spotřebitelů nacházejících se *ve všech státech, které tvoří Unii*. Umožňuje tak Tribunálu odmítnout argument navrhovatelky vycházející z vnímání spotřebitelů nacházejících se „v mnoha zemích [Unie]“.

98. Tribunál tak použil svou judikaturu, podle níž „[v]ztahuje-li se ochrana starší ochranné známky na Evropskou unii jako celek, je třeba zohlednit vnímání kolidujících ochranných známek spotřebitelem dotčených výrobků *na tomto území*“³⁹. Na rozdíl od věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, v níž relevantní veřejnost tvořili němečtí spotřebitelé⁴¹, v projednávané věci relevantní veřejnost tvoří, jak vyplývá z bodů 38 a 39 napadeného rozsudku, spotřebitelé nacházející se na území Unie.

99. Konečně uvádím, že odkazu na rozsudek ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴² předchází výrazy „v tomto smyslu viz“. Výraz „v tomto smyslu“ svědčí o vůli Tribunálu odkázat na zásadu stanovenou v uvedeném rozsudku a zároveň provést konkrétní uplatnění této zásady na projednávaný případ. Tento výraz tedy nevyžadoval, aby Tribunál doslovně převzal zásadu stanovenou v uvedeném rozsudku, a naopak mu umožnil v bodě 67 napadeného rozsudku zohlednit zvláštnosti projednávaného případu.

100. Za těchto okolností se mi jeví, že Tribunálu nelze vytýkat, že pochybil, když odkázal na bod 54 rozsudku ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³.

37 – T-292/01, EU:T:2003:264.

38 – Tamtéž.

39 – Rozsudek ze dne 13. června 2013, Hostel drap v. OHIM – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, nezveřejněný, EU:T:2013:314, bod 22) (kurzivou zvýraznila autorka stanoviska).

40 – T-292/01, EU:T:2003:264.

41 – Bod 43 tohoto rozsudku.

42 – T-292/01, EU:T:2003:264.

43 – Tamtéž.

101. Pokud jde o druhou kritiku týkající se toho, že Tribunál nezohlednil rozsudek ze dne 11. prosince 2013, *Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁴, mám rovněž za to, že není opodstatněná.

102. Na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, totiž na základě tohoto rozsudku nelze dovodit, že stačí, aby byl výraz pochopen v části Unie k tomu, aby byl učiněn závěr, že existují pojmové rozdíly, které jsou s to neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti existující mezi kolidujícími označeními.

103. Úvodem je třeba připomenout rámec věci, ve které byl vydán uvedený rozsudek.

104. V uvedené věci byl Tribunál vyzván k tomu, aby přezkoumal, zda u relevantní veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé Unie, existuje jasný pojmový rozdíl mezi prvkem „panini“, který je předmětem přihlášené ochranné známky, a prvkem „granini“, který je předmětem starší ochranné známky.

105. Tribunál nejprve konstatoval, že prvek „granini“ postrádá význam, a poté zkoumal, do jaké míry relevantní veřejnost prvek „panini“ spojí s konkrétním konceptem. Za tímto účelem Tribunál odlišil zaprvé italsky hovořící veřejnost, v souvislosti s níž uvedl, že si může velmi dobře spojit prvek „panini“ s malým pečivem nebo se sendviči připravenými z tohoto malého pečiva, a u níž existuje jasný pojmový rozdíl mezi kolidujícími označeními, zadruhé takovou veřejnost, která nehovoří italsky, jako je španělsky či francouzsky hovořící veřejnost, která si rovněž může prvek „panini“ spojit s konkrétním konceptem, a konečně zatřetí veřejnost, pro kterou tento prvek „panini“ naproti tomu postrádá jakýkoli význam⁴⁵.

106. Po provedení této analýzy Tribunál potvrdil posouzení odvolacího senátu, přičemž odvolací senát měl za to, že v některých členských státech, jako v Itálii a ve Španělsku, se kolidující označení z pojmového hlediska liší, zatímco v jiných členských státech, kde prvek „panini“ postrádá význam, není možné žádné srovnání mezi kolidujícími označeními z pojmového hlediska⁴⁶.

107. Na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, tedy Tribunál v rozsudku ze dne 11. prosince 2013, *Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁷ neuvedl, že stačí, aby pouze část relevantní veřejnosti spojila dotčený výraz s konkrétním konceptem za účelem učinění závěru o existenci pojmových rozdílů, které by mohly neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi kolidujícími označeními.

108. Za těchto okolností nelze Tribunálu vytýkat, že v napadeném rozsudku nezohlednil pravidla použitá v rozsudku ze dne 11. prosince 2013, *Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁸.

109. Upřesňuji, že v napadeném rozsudku Tribunál ve skutečnosti použil analytický rámec, který je srovnatelný s rámcem, jenž přijal v rozsudku ze dne 11. prosince 2013, *Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)*⁴⁹, neboť přezkoumal, v jaké míře je relevantní veřejnost, kterou tvoří, jak připomínám, spotřebitelé Unie, schopna výraz „taïga“ spojit s konkrétním konceptem. Tribunál odlišil zejména:

- spotřebitele nacházející se na severu a na východě evropského kontinentu, kteří jsou s to *velmi pravděpodobně* spojit výraz „taïga“ s boreálním lesem a u nichž tedy existuje pojmový rozdíl mezi kolidujícími označeními⁵⁰,

44 – T-487/12, nezveřejněný, EU:T:2013:637.

45 – Viz rozsudek ze dne 11. prosince 2013, *Eckes-Granini v. OHIM – Panini (PANINI)* (T-487/12, nezveřejněný, EU:T:2013:637, bod 56).

46 – Tamtéž (bod 58).

47 – T-487/12, nezveřejněný, EU:T:2013:637.

48 – Tamtéž.

49 – Tamtéž.

50 – Viz bod 70 napadeného rozsudku.

- „průměrné“ spotřebitele nacházející se na jiných částech území Unie, než je sever a východ evropského kontinentu, a to konkrétně spotřebitele z jihu Evropy a anglicky hovořící spotřebitele, kteří tvoří podstatnou část relevantní veřejnosti a v *souvislosti s nimiž nebylo prokázáno*, že mezi kolidujícími označeními existuje jasný pojmový rozdíl⁵¹.

110. Vzhledem k tomu, že v souladu s uvedenou judikaturou musí být význam výrazu posouzen ve vztahu k tomu, jak jej pochopí relevantní veřejnost jako celek a nesmí být omezen pouze na vnímání spotřebitelů tvořících pouze část relevantního území, Tribunál proto v bodě 73 napadeného rozsudku odmítl argument navrhovatelky, že význam výrazu „taïga“ může neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti existující mezi kolidujícími označeními. Tribunálu tedy nelze vytýkat, že provedl nesprávné právní posouzení.

111. S ohledem na veškeré tyto úvahy tedy navrhuji, aby byla třetí vytýkaná skutečnost druhé části druhého důvodu kasačního opravného prostředku zčásti odmítnuta jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítnuta jako neopodstatněná.

VII. Závěry

112. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr, aniž by byla předjímana přípustnost, opodstatněnost ostatních důvodů kasačního opravného prostředku podaného společností ACTC GmbH a rozhodnutí o nákladech řízení, zamítl první důvod tohoto kasačního opravného prostředku jako neopodstatněný a třetí vytýkanou skutečnost druhé části druhého důvodu uvedeného kasačního opravného prostředku zčásti odmítl jako zjevně nepřípustnou a zčásti zamítl jako neopodstatněnou.

51 – Viz bod 71 napadeného rozsudku.