



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
NILSE WAHLA  
přednesené dne 17. května 2017<sup>1</sup>

**Věc C-501/15 P**

**Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)  
proti**

**Cactus SA**

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Články 15, 28 a 42 – Obrazové označení obsahující slovní prvky CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Námitky majitele starších ochranných známek Společenství obsahujících slovní prvek CACTUS – Dosah těchto starších ochranných známek – Služby maloobchodního prodeje – Posouzení skutečného užívání obrazové ochranné známky za okolností, kdy je užívána pouze část zapsané ochranné známky“

1. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se tímto kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu ve věci T-24/13<sup>2</sup>. Tribunál tímto rozsudkem zrušil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO, kterým bylo zrušeno rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž obsahovalo závěr, že skutečné užívání starších ochranných známek bylo prokázáno.

2. V projednávané věci vyvstávají dvě hlavní otázky. Obě se týkají zejména pojmu „řádné [skutečné] užívání“ ve smyslu článku 15 nařízení (ES) č. 207/2009<sup>3</sup>. Na jedné straně se projednávaná věc týká rozsahu ochrany, jež má být poskytnuta starší ochranné známce v případě, kdy kromě obecného odkazu na příslušnou třídu výrobků a služeb nebyla v době zápisu podána žádná konkrétní upřesnění ohledně výrobků a služeb, na které se tato ochranná známka vztahuje. V tomto ohledu poskytuje projednávaná věc Soudnímu dvoru příležitost, aby upřesnil svoji judikaturu plynoucí z rozsudků IP Translator<sup>4</sup> a Praktiker<sup>5</sup>. Na druhé straně má Soudní dvůr v projednávané věci objasnit, jak má být posuzováno skutečné užívání kombinované ochranné známky, pokud je tato ochranná známka v praxi používána ve zkrácené podobě.

1 – Původní jazyk: angličtina.

2 – Rozsudek ze dne 15. července 2015, Cactus v. OHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nezveřejněný, EU:T:2015:494, dále jen „napadený rozsudek“).

3 – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1, dále jen „nařízení o ochranné známce“).

4 – Rozsudek ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, dále jen „rozsudek IP Translator“).

5 – Rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, dále jen „rozsudek Praktiker“).

## I. Právní rámec

3. Článek 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce stanoví:

„Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně [skutečně] ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“

Za užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž:

a) užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími [neměnicími] rozlišovací schopnost ochranné známky;

[...]

4. Článek 28 nařízení o ochranné známce uvádí:

„Výrobky a služby, pro které jsou podány přihlášky ochranných známek Společenství, se klasifikují podle klasifikace stanovené prováděcím nařízením.“

5. Článek 42 odst. 2 nařízení o ochranné známce se týká průzkumu námitek. Stanoví toto:

„Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu [během] pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána 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 Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka [Společenství] užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

6. Pravidlo 2 nařízení (ES) č. 2868/95<sup>6</sup>, nadepsané „Seznam výrobků a služeb“, stanoví: „1. Pro klasifikaci výrobků a služeb se použije obecná klasifikace uvedená v článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění pozdějších předpisů.“

2. Seznam výrobků a služeb se uvede tak, aby jasně označoval povahu výrobků a služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy Niceské klasifikace.

3. Výrobky a služby se zpravidla seskupí podle tříd Niceské klasifikace, přičemž se před každou skupinou uvede číslo třídy této klasifikace, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a seřadí se podle této klasifikace.

4. Klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle Niceské klasifikace, a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle Niceské klasifikace.“

6 – Nařízení Komise 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. 189, dále jen „prováděcí nařízení“).

## II. Skutkový stav

7. V napadeném rozsudku je skutkový stav projednávané věci popsán následovně.

8. Dne 13. srpna 2009 podala Isabel Del Rio Rodríguez na základě nařízení o ochranné známce přihlášku ochranné známky Společenství u EUIPO.

9. Zápis ochranné známky byl požadován pro obrazové označení obsahující slovní prvky CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 31, 39 a 44 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceské třídění“)<sup>7</sup>.

11. Přihláška ochranné známky byla zveřejněna dne 14. prosince 2009.

12. Dne 12. března 2010 podala společnost Cactus SA (dále jen „Cactus“) námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě článku 41 nařízení o ochranné známce.

13. Na podporu námitek uplatnila společnost Cactus své starší ochranné známky Společenství (dále jen „starší ochranné známky Cactus“). Konkrétně se námitky zakládaly na jedné straně na slovní ochranné známce Společenství CACTUS (dále jen „starší slovní ochranná známka“), zapsané dne 18. října 2002 pro výrobky a služby náležející do tříd 2, 3, 5 až 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 až 35, 39, 41 a 42<sup>8</sup>. Na druhé straně se námitky zakládaly na obrazové ochranné známce Společenství (dále jen „starší obrazová ochranná známka“), zapsané dne 6. dubna 2001 pro stejné výrobky a služby, jako jsou ty, na které se vztahuje slovní ochranná známka, s výjimkou „krmiv nezahrnutých v jiných třídách; přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležejících do třídy 31.

14. Námitky, které se zakládaly na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce, směřovaly proti všem výrobkům a službám, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, a byly založeny na všech výrobcích a službách, na které se vztahují starší ochranné známky.

15. Rozhodnutím ze dne 2. srpna 2011 námitkové oddělení vyhovělo námitkám, pokud jde o „semena, přírodní rostliny a květiny“ náležející do třídy 31 a o „zahradnické služby, rostlinné školky, zahradnictví“ náležející do třídy 44, na které se vztahuje starší slovní ochranná známka. Zápis přihlášené ochranné známky byl tedy pro tyto výrobky a služby zamítnut, ale byl povolen pro služby náležející do třídy 39.

7 – Niceské třídění obsahuje seznam tříd doplněných vysvětlivkami. Od 1. ledna 2002 obsahuje toto třídění 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Každá třída se skládá z několika obecných údajů, které tvoří název tříd, a abecedního seznamu výrobků a služeb. Výrobky a služby dotčené v projednávané věci jsou následující. Třída 31: „Semena, přírodní rostliny a květiny“; Třída 39: „Skladování zboží, distribuce a přeprava hnoje, hnojiva, semen, květin, rostlin, stromů, zahradnických nářadí a výrobků všeho druhu“; Třída 44: „Zahradnické služby, rostlinné školky, zahradnictví“.

8 – Tyto výrobky a služby odpovídají pro některé z těchto tříd následujícímu popisu. Třída 31: „Krmiva nezahrnutá v jiných třídách; přírodní rostliny a květiny, semena; čerstvé ovoce a zelenina; s výjimkou kaktusů, kaktusových semen a obecně rostlin a semen čeledi kaktusovitých“; Třída 35: „Propagační činnost, reklama, služby v oblasti obchodního managementu, mimo jiné management prodejen, management prodejen pro kutily nebo zahradnictví, management supermarketů nebo hypermarketů; obchodní administrativa, kancelářské služby, mimo jiné reklama, rozhlasová a televizní reklama, šíření reklam, vydávání reklamních textů, přímá poštovní reklama; průzkum trhu; venkovní reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; předvádění zboží, distribuce vzorků zboží; průzkum veřejného mínění; nábor zaměstnanců; analýzy nákladů; služby vztahů s veřejností (public relations)“; Třída 39: „Doprava a přeprava; balení a skladování zboží; organizování cest, včetně kamionové přepravy; skladování zboží, pronájem skladů a skladišť; dodávka zboží; kurýrní a donáškové služby“.

16. Námitkové oddělení mělo zejména za to, že na základě žádosti podané I. Del Rio Rodríguez, aby společnost Cactus prokázala skutečné užívání starších ochranných známek, důkazní materiál předložený žalobkyní v prvním stupni doložil skutečné užívání starší slovní ochranné známky pro „přírodní rostliny a květiny, semena; čerstvé ovoce a zeleninu, s výjimkou kaktusů, kaktusových semen a obecně rostlin a semen čeledi kaktusovitých“ náležejících do třídy 31, a pro „maloobchodní prodej přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležející do třídy 35.

17. Dne 28. září 2011 podala I. Del Rio Rodríguez proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.

18. Rozhodnutím ze dne 19. října 2012 (dále jen „sporné rozhodnutí“) druhý odvolací senát EUIPO odvolání vyhověl a námitky v plném rozsahu zamítl. Odvolací senát zejména shledal, že námitkové oddělení mělo nesprávně za to, že společnost Cactus předložila důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek Cactus ve vztahu k „maloobchodnímu prodeji přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“, náležejícímu do třídy 35. Odvolací senát konkrétně konstatoval, že i) starší ochranné známky Cactus se na tyto služby nevztahují; ii) ačkoli se společnost Cactus dovolávala užívání pro „supermarketové služby“, nejenže se starší ochranné známky Cactus na tyto služby nevztahovaly, ale skutečné užívání ve vztahu k těmto službám nebylo navíc prokázáno a iii) „management supermarketů nebo hypermarketů“ náležející do třídy 35, na který se vztahují starší ochranné známky Cactus, odpovídá službám řízení prodeje poskytovaným třetím podnikům, takže je tyto služby třeba považovat za odlišné od služeb maloobchodního prodeje, pokud jde o jejich povahu, účel a konečné uživatele, kterým jsou tyto služby určeny. Odvolací senát též shledal, že společnost Cactus nepředložila důkaz pro období od 14. prosince 2004 do 13. prosince 2009 o skutečném užívání starších ochranných známek Cactus pro jakékoli z výrobků či služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují.

### **III. Řízení před Tribunálem**

19. Žalobou došlou kanceláři Tribunálu dne 21. ledna 2013 se společnost Cactus domáhala zrušení sporného rozhodnutí.

20. Napadeným rozsudkem Tribunál zrušil sporné rozhodnutí v rozsahu, v němž byly námitky zamítnuty na základě toho, že se starší ochranné známky Cactus nevztahovaly na „maloobchodní prodej přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“, náležející do třídy 35, jakož i pro „přírodní rostliny a květiny, semena“, náležející do třídy 31, a ve zbývající části žalobu zamítl.

### **IV. Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení**

21. Svým kasačním opravným prostředkem podaným k Soudnímu dvoru dne 22. září 2015 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek,
- uložil společnosti Cactus náhradu nákladů řízení.

22. Společnost Cactus navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

23. Řeči účastníků řízení byly vyslechnuty na jednání, které se konalo dne 29. března 2017.

## V. Analýza

24. EUIPO uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku dva důvody.

25. V rámci prvního důvodu tvrdí, že napadený rozsudek porušuje článek 28 nařízení o ochranné známce, ve spojení s pravidlem 2 prováděcího nařízení, neboť za služby spadající pod název třídy 35 považoval veškeré služby náležející do této třídy.

26. V rámci druhého důvodu EUIPO tvrdí, že napadený rozsudek porušuje čl. 42 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce, jelikož Tribunál dovodil, že užívání obrazového prvku, konkrétně loga znázorňujícího stylizovaný kaktus, bez slovního prvku nemění rozlišovací způsobilost obrazové ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána.

**A. První důvod kasačního opravného prostředku: může se ochranná známka vztahovat na služby maloobchodního prodeje, přestože tyto služby nejsou uvedeny v abecedním seznamu třídy 35 Niceského třídění?**

### 1. Úvod

27. Tento důvod kasačního opravného prostředku se týká možnosti zápisu ochranných známek pro služby maloobchodního prodeje a použití názvů tříd k označení výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka. Vznáší též důležitou otázku týkající se dopadu sdělení zveřejněných EUIPO ohledně jeho praxe v oblasti zápisu na rozsah ochrany plynoucí z ochranné známky.

28. V širším smyslu se tento důvod týká rozsahu ochrany, jež má být poskytnuta starší ochranné známce, pokud byly k označení výrobků a služeb, na které se má ochranná známka vztahovat, použity obecné názvy tříd Niceského třídění. Po zápise starších ochranných známek Cactus omezila judikatura Soudního dvora možnost přihlašovatelů ochranných známek odkazovat při označení výrobků a služeb, na které se má ochranná známka vztahovat, pouze na obecné názvy tříd. Rovněž poskytla vodítka ohledně podmínek, za kterých lze povolit zápisy ochranných známek pro služby maloobchodního prodeje.

29. Na jedné straně v rozsudku IP Translator Soudní dvůr rozhodl, že „za účelem dodržení požadavků jasnosti a přesnosti [...] musí [...] přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, upřesnit, zda se jeho přihláška k zápisu vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu dotčené konkrétní třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do této třídy se jedná“<sup>9</sup>.

30. Na druhé straně v rozsudku Praktiker Soudní dvůr rozhodl, že „od přihlašovatele [je] třeba vyžadovat, aby [v přihlášce] upřesnil výrobky nebo druhy výrobků, kterých se takové služby týkají“<sup>10</sup>.

31. V napadeném rozsudku Tribunál shledal, že zjištění Soudního dvora v rozsudku IP Translator nemají vliv na rozsah ochrany plynoucí ze starších ochranných známek Cactus a že se označení názvu třídy 35 vztahuje „na všechny služby zahrnuté v této třídě“, včetně služeb spočívajících v maloobchodním prodeji zboží. Podle Tribunálu se ochrana starších ochranných známek Společenství vztahuje i na služby maloobchodního prodeje týkající se obchodu s jakýmikoli výrobky, neboť přihlášky

9 – Rozsudek IP Translator, bod 61.

10 – Rozsudek Praktiker, bod 50.

k zápisu těchto ochranných známek byly podány před vydáním rozsudku Soudního dvora ve věci Praktiker. Z těchto důvodů dospěl Tribunál k závěru, že starší ochranné známky Společenství jsou chráněny pro služby „maloobchodního prodeje přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“<sup>11</sup>.

32. EUIPO tvrdí, že Tribunál nesprávně uplatnil judikaturu plynoucí z rozsudku IP Translator a chybně omezil uplatnění rozsudku Praktiker ve vztahu ke starším ochranným známkám Cactus. EUIPO je názoru, že tímto byl porušen článek 28 nařízení o ochranné známce, ve spojení s pravidlem 2 prováděcího nařízení. Vzhledem k tomu, že abecední seznam třídy 35 nezahrnuje služby maloobchodního prodeje jako takové ani služby „maloobchodního prodeje přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“, nejsou starší ochranné známky Cactus ve vztahu k těmto službám chráněny.

33. Společnost Cactus má za to, že výtky uplatněné EUIPO nejsou podložené a první důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný.

## 2. Praxe EUIPO

34. Na úvod je třeba podotknout, že výrobky a služby, pro které jsou ochranné známky Společenství přihlašovány, jsou roztrženy podle společného třídění uvedeného v článku 1 Niceského třídění. Podle pravidla 2 prováděcího nařízení se seznam výrobků a služeb uvede tak, aby jasně označoval povahu výrobků a služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy Niceské klasifikace.

35. Před tím, než Soudní dvůr vydal rozsudek IP Translator, EUIPO povoloval zápisy ochranných známek, které se vztahovaly na jeden nebo více názvů tříd, aniž požadoval jakéhokoli další údaje ohledně výrobků a služeb, na které se měla přihlášená ochranná známka vztahovat. V této souvislosti konkrétně sdělení prezidenta Úřadu č. 4/03<sup>12</sup> vysvětlovalo praxi (bývalého) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ohledně názvů tříd. Na jedné straně bylo dovoleno používat obecná označení tvořící názvy tříd. Žádný z těchto názvů nebyl považován za příliš vágní či neurčitý. Na druhé straně se na označení celého názvu konkrétní třídy nahlíželo tak, že se vztahuje na všechny výrobky a služby *potenciálně* spadající do předmětné třídy (všezahrnující přístup).

36. Po vydání rozsudku IP Translator dne 19. června 2012 nahradil EUIPO sdělení č. 4/03 sdělením č. 2/12<sup>13</sup>. Posledně zmíněné sdělení činí rozdíl podle data, kdy byla přihláška ochranné známky Společenství podána. Pokud jde o ochranné známky Společenství, jejichž přihláška byla podána dne 21. června 2012 nebo po tomto datu, musí přihlašovatelé výslovně sdělit svůj záměr, že se přihláška vztahuje na všechny výrobky a služby obsažené v abecedním seznamu konkrétní třídy. Pokud jde o ochranné známky Společenství, jejichž přihláška byla podána před mezním datem 21. června 2012, použití obecných označení názvu konkrétní třídy je chápáno tak, že se přihláška vztahuje na všechny výrobky a služby uvedené v abecedním seznamu konkrétní třídy. Jak bylo uvedeno výše, na takovouto přihlášku bylo v minulosti nahlíženo tak, že se v souladu s všezahrnujícím přístupem vztahuje na všechny výrobky nebo služby náležející do určité třídy.

37. Jak na to poukázal EUIPO, rozdíl mezi výrobky nebo službami uvedenými v abecedním seznamu konkrétní třídy na straně jedné a výrobky nebo službami *potenciálně* náležejícími do této konkrétní třídy na straně druhé je důležitý. Ne všechny výrobky a služby případně náležející do určité třídy jsou totiž uvedeny v abecedním seznamu.

11 – Body 36 až 39 napadeného rozsudku.

12 – Sdělení prezidenta Úřadu č. 4/03 ze dne 16. června 2003 o užívání názvů tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství.

13 – Sdělení prezidenta Úřadu č. 2/12 ze dne 20. června 2012 o užívání názvů tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství.

38. To mě vede k zamyšlení nad otázkou, jaký dopad má zjištění Soudního dvora v rozsudku IP Translator na rozsah ochrany plynoucí z ochranných známek zapsaných před vydáním zmíněného rozsudku.

### 3. *Judikatura a její důsledky*

#### a) *Rozsudek IP Translator*

39. Nedávný rozsudek ve věci Brandconcern, který byl vydán po ukončení písemné části řízení v projednávané věci, objasnil dosah zjištění Soudního dvora v rozsudku IP Translator ve vztahu k ochranným známkám zapsaným před vydáním tohoto rozsudku<sup>14</sup>.

40. Soudní dvůr v rámci řízení o kasačním opravném prostředku v rozsudku Brandconcern rozhodl, že se zjištění učiněné Soudním dvorem v rozsudku IP Translator netýká majitelů již zapsaných ochranných známek, ale pouze (nových) přihlašovatelů ochranných známek. Konkrétně shledal, že se Soudní dvůr omezil na upřesnění požadavků, kterým i nadále podléhají přihlašovatelé národních ochranných známek, kteří pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, používají obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy. Takové požadavky mají umožnit, aby bylo možné s jistotou určit rozsah ochrany přiznané ochrannou známkou, použije-li přihlašovatel všechna označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy. Soudní dvůr rovněž objasnil, že rozsudek IP Translator nemá žádný vliv na platnost přístupu zaujatého ve sdělení č. 4/03, pokud jde o ochranné známky zapsané před vydáním tohoto rozsudku<sup>15</sup>.

41. Jinými slovy, nebylo konstatováno, že se zjištění Soudního dvora uplatní na ochranné známky zapsané před vydáním tohoto rozsudku.

42. Tento závěr musí obdobně platit i v projednávané věci: Tribunálu nelze vytýkat, že měl za to, že zjištění učiněné Soudním dvorem v rozsudku IP Translator nemá vliv na rozsah ochrany plynoucí z ochranných známek zapsaných před vydáním tohoto rozsudku<sup>16</sup>.

43. Skutečnost, že EUIPO ve sdělení č. 2/12 zaujal nový přístup i ve vztahu k ochranným známkám zapsaným před 21. červnem 2012, nic na výše uvedeném nemění.

44. Jak bylo uvedeno výše, EUIPO na základě uvedeného sdělení změnil svou praxi ve vztahu k dříve zapsaným ochranným známkám: pro tyto ochranné známky mělo být použití obecných označení uvedených v názvu konkrétní třídy chápáno tak, že se ochrana plynoucí z ochranné známky vztahuje na všechny výrobky nebo služby uvedené v *abecedním seznamu* konkrétní třídy, a nikoli na všechny výrobky nebo služby (potenciálně) náležející do této třídy, jak tomu bylo dříve.

45. Rozsah ochrany plynoucí ze zapsaných ochranných známek prostě nemůže být změněn na základě nezávazného sdělení. Kdyby EUIPO mohl prostřednictvím sdělení omezit dosah již zapsaných ochranných známek, bylo by to v rozporu se stálostí zapsaných ochranných známek<sup>17</sup>.

14 – Rozsudek ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 – Body 29 až 32.

16 – Jakýkoli jiný výklad by činil změnu článku 28 nařízení č. 207/2009, která byla provedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) bezpředmětnou. Posledně uvedené nařízení vložilo do článku 28 přechodné ustanovení umožňující majitelům ochranných známek EU, jež byly přihlášeny před 22. červnem 2012 a zapsány pro celý název třídy Niceského třídění, prohlásit do 24. září 2016, že jejich záměrem v den podání přihlášky bylo požádat o ochranu jiných výrobků nebo služeb, než které jsou zahrnuty v doslovném významu názvu této třídy, pokud jsou tyto výrobky nebo služby uvedeny v abecedním seznamu pro tuto třídu.

17 – Viz bod 56 níže.

46. V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem sdělení EUIPO dotčených v projednávané věci je vysvětlit a upřesnit praxi EUIPO v oblasti průzkumu přihlášek ochranných známek Společenství. Tato sdělení nejsou právně závazná. V době zápisu starších ochranných známek Cactus povoloval EUIPO zápis ochranných známek pro služby maloobchodního prodeje náležející do třídy 35 a v příslušných sděleních ani ostatně v judikatuře nebylo vyjádřeno žádné omezení ohledně používání názvů tříd k označení výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka<sup>18</sup>.

47. Na rozdíl od toho, co EUIPO tvrdil na jednání, výše uvedené poznatky nelze zpochybnit jeho výkladem rozsudku Brandconcern. Je zajisté pravda, že Soudní dvůr nejen konstatoval, že se jeho zjištění v rozsudku IP Translator nevztahuje na ochranné známky, které byly již zapsány, ale i konkrétně potvrdil přístup zaujatý Tribunálem, že je starší ochrannou známkou odkazující na příslušný název konkrétní třídy (v dané věci třídy 12) třeba vykládat tak, že jejím cílem je chránit tuto ochrannou známkou pro všechny výrobky uvedené v *abecedním seznamu* příslušné třídy, v souladu s přístupem popsaným ve sdělení č. 2/12 pro ochranné známky zapsané před vydáním rozsudku IP Translator<sup>19</sup>. Podle EUIPO to znamená uznat, že se použití názvu konkrétní třídy pro označení výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka, může vztahovat pouze na výrobky nebo služby uvedené v abecedním seznamu konkrétní třídy.

48. V této souvislosti je třeba pouze podotknout, že ve věci Brandconcern nevyvstala otázka ohledně rozdílu mezi výrobky nebo službami uvedenými v abecedním seznamu na straně jedné a všemi výrobky nebo službami spadajícími pod název dané třídy na straně druhé.

49. V řízení o kasačním opravném prostředku byl Soudní dvůr požádán, aby rozhodl, zda Tribunál správně shledal, že ačkoli majitelka ochranné známky (LAMBRETTA) dosáhla v souladu s přihláškou, jež byla podána před vstupem sdělení č. 4/03 v platnost, zápisu své ochranné známky pro „vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní“ náležející do třídy 12, měla být majitelce v souladu s jejím záměrem přiznána na základě sdělení č. 2/12 ochrana pro všechny výrobky uvedené v abecedním seznamu týkajícímu se třídy 12<sup>20</sup>.

50. Rozsudek Brandconcern tedy neopravňuje k potvrzení přístupu zaujatého EUIPO ve sdělení č. 2/12 ve vztahu k předpokladu, že ochranná známka zapsaná před mezním datem dne 21. června 2012 může poskytovat ochranu nanejvýš pro výrobky nebo služby uvedené v příslušném abecedním seznamu. Stejně tak nelze rozsudek Brandconcern chápat tak, že kategoricky vylučuje, že tato ochrana plynoucí z ochranných známek zapsaných před vydáním rozsudku IP Translator může zacházet nad rámec výrobků a služeb uvedených v abecedním seznamu konkrétní třídy.

51. Po tomto upřesnění se nyní budu zabývat dosahem rozsudku Soudního dvora ve věci Praktiker.

18 – EUIPO povoluje zápis ochranných známek pro služby maloobchodního prodeje od vydání sdělení prezidenta Úřadu č. 3/01 ze dne 12. března 2001 o zápisu ochranných známek Společenství pro maloobchodní služby. Viz rozsudek ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHIM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, bod 42).

19 – Rozsudek ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 32).

20 – Rozsudek ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, body 19 a 32). Viz též rozsudek ze dne 30. září 2014, Scooters India v. OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, nezveřejněný, EU:T:2014:844, zejména body 35 a 36). Viz též rozsudek ze dne 31. ledna 2013, Present-Service Ullrich v. OHIM – Punt Nou (babilu) (T-66/11, nezveřejněný, EU:T:2013:48, body 49 a 50). V tomto rozsudku Tribunál shledal, že lze mít za to, že záměrem přihlašovatele ochranné známky, který použil všechna obecná označení uvedená v názvu třídy 35 před vstupem sdělení č. 2/12 v platnost, bylo pokrýt všechny služby zahrnuté v abecedním seznamu této třídy. Tribunál se však nezabýval tím, že odkaz na abecední seznam nebyl ve sdělení č. 4/03 obsažen.



## b) Rozsudek Praktiker

52. Otázka, která vyvstává v projednávané věci, je, zda Tribunál dospěl právem k závěru, že jelikož starší ochranné známky Cactus byly zapsány před tím, než Soudní dvůr vydal rozsudek Praktiker, ochrana plynoucí z těchto starších ochranných známek se vztahuje na služby maloobchodního prodeje jakýchkoli výrobků, aniž je třeba upřesnit výrobky nebo druhy výrobků, na které se předmětná činnost maloobchodního prodeje vztahuje.

53. Jak na to poukázal EUIPO, je pravda, že omezení časových účinků rozsudků Soudního dvora není pravidlem, nýbrž výjimkou. EUIPO rovněž správně zdůrazňuje, že Soudní dvůr konkrétně neomezil časové účinky svého rozsudku Praktiker.

54. Výjimečnost omezení časových účinků rozsudků je logickým následkem toho, jakým způsobem vyvolávají rozsudky Soudního dvora účinky. Rozsudky Soudního dvora mají v zásadě účinky *ex tunc*. Podle ustálené judikatury, opakovaně potvrzené v kontextu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku 267 SFEU, platí, že výklad ustanovení unijního práva podaný Soudním dvorem objasňuje a upřesňuje význam a dosah tohoto ustanovení tak, jak musí být nebo mělo být chápáno a používáno od okamžiku jeho vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že takto vyložené ustanovení může a musí být použito i na právní vztahy vzniklé a založené před rozsudkem, jímž je rozhodnuto o žádosti o výklad, pokud jsou splněny ostatní podmínky pro předložení sporu týkajícího se použití uvedeného ustanovení příslušným soudům<sup>21</sup>. Soudní dvůr tedy omezuje účinky svých rozsudků pouze za výjimečných okolností<sup>22</sup>. Soudní dvůr tak každopádně může učinit pouze v samotném rozsudku rozhodujícím o žádaném výkladu<sup>23</sup>.

55. Po tomto upřesnění je však přístup zaujatý Tribunálem podle mého názoru odůvodněný. Důvod toho je prostý.

56. Nebylo by konsistentní připustit, aby se na již zapsané ochranné známky uplatnilo zjištění Soudního dvora v rozsudku Praktiker, avšak nikoli zjištění v rozsudku IP Translator. Nejenže by připuštění zpětné účinnosti rozsudku Praktiker v projednávané věci bylo nekonzistentní, ale bylo by i chybné. Proto se zjištění učiněné v tomto rozsudku, obdobně jako zjištění v rozsudku IP Translator, na projednávanou věc nepoužije. Oba výše uvedené rozsudky se týkají přihlášek ochranných známek, zatímco v projednávané věci se Soudní dvůr zabývá rozsahem ochrany plynoucí z dříve zapsané ochranné známky.

57. Jak na to poukázal generální advokát M. Campos Sánchez-Bordona ve stanovisku ve věci Brandconcern, existuje podstatný rozdíl mezi stadiem podání přihlášek ochranných známek a stadiem jejich zápisu. Výklad seznamu výrobků a služeb obsaženého v přihlášce může být v souladu s článkem 43 nařízení o ochranné známce vždy ještě doplněn. Jinak je tomu u výkladu seznamu výrobků a služeb, na které se vztahuje již zapsaná ochranná známka. Podle článku 48 téhož nařízení je zapsaná ochranná známka v zásadě nezměnitelná<sup>24</sup>. Kdyby se připustilo, že následné zjištění Soudního dvora ohledně přihlášek ochranných známek má vliv na ochranu plynoucí z dříve zapsaných ochranných známek, narušilo by to to stálost těchto ochranných známek. Bylo by to též v rozporu se zásadou právní jistoty a legitimního očekávání majitelů ochranných známek.

58. Konečně se na závěr budu zabývat otázkou vznesenou EUIPO na jednání.

21 – Viz např. rozsudky ze dne 11. srpna 1995, Roders a další (C-367/93 až C-377/93, EU:C:1995:261, bod 42 a citovaná judikatura), a ze dne 6. března 2007, Meilicke a další (C-292/04, EU:C:2007:132, bod 34 a citovaná judikatura).

22 – Soudní dvůr povolil omezení časových účinků svých rozsudků mimo jiné v nedávném rozsudku ze dne 28. dubna 2016, Borealis Polyolefine a další (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14, EU:C:2016:311, body 101 až 111). Viz též rozsudek ze dne 8. dubna 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 – Viz mimo jiné rozsudek ze dne 9. března 2000, EKW a Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, bod 57).

24 – Stanovisko generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordona ve věci Brandconcern v. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, body 67 a 68).

### *c) Závěrečné poznámky*

59. EUIPO poukázal na to, že společnost Cactus neprohlásila do 24. září 2016 v souladu s čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce, že jejím záměrem v den podání přihlášek starších ochranných známek Cactus bylo požádat o ochranu v případě jiných výrobků nebo služeb, než jsou ty, které jsou zahrnuty v doslovném významu názvu dané třídy, avšak uvedených v abecedním seznamu pro uvedenou třídu.

60. Výše uvedené však nemá samo o sobě žádný důsledek pro rozhodnutí o projednávaném kasačním opravném prostředku.

61. Nicméně argument předložený EUIPO a následná poznámka společnosti Cactus ohledně absence takového prohlášení slouží k ilustraci dvou aspektů.

62. Zprvė dokládá, že normotvůrce usiloval o to, aby ochrana poskytnutá v budoucnu ochranným známkám zapsaným před tím, než Soudní dvůr vydal rozsudek IP Translator, byla sjednocena s ochranou poskytovanou ochranným známkám zapsaným po vydání uvedeného rozsudku<sup>25</sup>. Článek 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce totiž uvádí, že ochranné známky Evropské unie, pro které není podáno prohlášení do 24. září 2016, lze od uplynutí této lhůty použít pouze na výrobky nebo služby, které jsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu označení uvedených v názvu příslušné třídy.

63. Na druhé straně není vůbec jasné, do jaké míry je skutečnost, že abecední seznam týkající se třídy 35 výslovně neuvádí služby maloobchodního prodeje, rozhodující pro určení, zda takové ochranné známky, jako jsou starší ochranné známky Cactus, mohou poskytovat ochranu i pro služby maloobchodního prodeje. Nejeví se totiž jako zcela nepravděpodobné, že by s ohledem na vysvětlivky k třídě 35<sup>26</sup> mohly tyto služby být do této třídy zahrnuty i na základě doslovného výkladu<sup>27</sup>.

64. S ohledem na vše výše uvedené mám za to, že Tribunál nepochybil, když shledal, že označení uvedená v názvu třídy 35 zahrnují všechny služby obsažené v této třídě, včetně služeb spočívajících v maloobchodním prodeji zboží. V důsledku toho je třeba první důvod kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněný.

## **B. Druhý důvod kasačního opravného prostředku: jak má být posuzována rozlišovací způsobilost ochranné známky, je-li tato známka užívána ve zkrácené podobě?**

### **1. Úvod**

65. V napadeném rozsudku měl Tribunál za to, že „je třeba poznamenat, že starší obrazová ochranná známka se skládá z obrazového prvku, a sice stylizovaného kaktusu, následovaného slovním prvkem „Cactus“. Oba prvky tvořící starší obrazovou ochrannou známku proto ve svých příslušných formách odkazují na tentýž sémantický obsah. Je třeba dodat, že jak v zapsané obrazové ochranné známce, tak ve zkrácené podobě této ochranné známky je vyobrazení stylizovaného kaktusu stejné, což má za následek, že spotřebitelé si zkrácenou podobu této ochranné známky připodobní k zapsané podobě této

25 – Rozsudek ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 33).

26 – Vysvětlivky k Niceskému třídění (7. vydání, platné v době podání přihlášek starších ochranných známek Cactus) uvádí, že obecný název třídy 35 zahrnuje služby, které spočívají ve shromažďování různých výrobků ve prospěch jiných osob, aby si zákazníci mohli tyto výrobky pohodlně prohlédnout a koupit. Viz též Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného Evropským úřadem pro duševní vlastnictví (EUIPO) v oblasti ochranných známek Evropské unie, Část B: Průzkum, Oddíl 3: Třídění, ze dne 1. srpna 2016, s. 4. V těchto metodických pokynech EUIPO vysvětluje, že vysvětlivky objasňují, které výrobky nebo služby mají či nemají spadat pod určitý název třídy a které z nich se mají považovat za nedílnou součást třídění.

27 – Viz rozsudek Praktiker, bod 50. V tomto ohledu viz též rozsudek ze dne 10. července 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, body 33 až 36).

známky. Z toho vyplývá, že starší obrazová ochranná známka v zapsané podobě a ochranná známka užívaná žalobkyní v prvním stupni ve zkrácené podobě musí být považovány za v zásadě shodné. Je tudíž třeba dovodit, že skutečnost, že žalobkyně užívala pouze stylizovaný kaktus, nemění rozlišovací způsobilost starší obrazové ochranné známky<sup>28</sup>.

66. Mohl Tribunál právem shledat, že užívání stylizovaného loga znázorňujícího kaktus bez slovního prvku „Cactus“ odpovídá užívání „v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími [neměnicími] rozlišovací schopnost způsobilost ochranné známky“, ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce? Právě tuto otázku musí Soudní dvůr zodpovědět v rámci posouzení druhého důvodu kasačního opravného prostředku.

67. EUIPO tento názor nezastává. Tvrdí, že závěr Tribunálu je v zásadě založen na nesprávném kritériu (a sice na sémantické shodě loga a slovního prvku „Cactus“). Podle jeho názoru měl Tribunál rozlišovací způsobilost a význam vynechaného slovního prvku „Cactus“ posoudit odděleně.

68. Konkrétně poukazuje na čtyři nesprávná právní posouzení v napadeném rozsudku, která se všechna týkají čl. 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce. Zaprvé Tribunál tím, že svůj závěr založil toliko na sémantické shodě mezi logem a slovním prvkem, nezkoumal, do jaké míry je slovní prvek „Cactus“ rozlišující a jaký význam má v kombinované ochranné známce. Zadruhé Tribunál nezohlednil vzhledové a (případně) fonetické rozdíly mezi logem a kombinovanou ochrannou známkou. Zatřetí Tribunál nesprávně založil svůj závěr na předchozí znalosti starší obrazové ochranné známky u veřejnosti v Lucembursku. Začtvrté při posuzování rozlišovací způsobilosti obrazové ochranné známky nechal v úvahu vnímání evropské veřejnosti jako celku.

69. Společnost Cactus tvrdí, že druhý důvod kasačního opravného prostředku je nepřipustný. Každopádně tvrdí, že úvahy Tribunálu jsou bezchybné.

## **2. Kritéria pro určení, zda užívání ochranné známky ve zkrácené podobě mění rozlišovací způsobilost ochranné známky v zapsané podobě**

70. Na úvod musím vyjádřit své pochybnosti o přípustnosti nejméně dvou (ze čtyř) argumentů uplatněných EUIPO v rámci tohoto důvodu kasačního opravného prostředku. Jak je obecně známo, Soudní dvůr nemá pravomoc k přezkumu skutkového stavu nebo důkazů. V zásadě nemůže svým posouzením nahradit posouzení Tribunálu<sup>29</sup>.

71. Jsem názoru, že argumenty EUIPO ohledně vnímání starší obrazové ochranné známky ze strany spotřebitelů a ohledně relevantní veřejnosti (třetí a čtvrté nesprávné posouzení) implicitně Soudní dvůr vyzývají k přezkumu skutkového stavu projednávané věci. Takovéto argumenty jsou podle judikatury nepřipustné<sup>30</sup>. Charakteristické znaky relevantní veřejnosti a vnímání předmětné ochranné známky spotřebiteli totiž spadají jako takové do oblasti pravomoci Tribunálu k posouzení skutkového stavu<sup>31</sup>.

28 – Bod 61 napadeného rozsudku.

29 – Viz mimo jiné rozsudek ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 49 a citovaná judikatura).

30 – Viz mimo jiné rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 52 a citovaná judikatura).

31 – Viz např. rozsudky ze dne 4. října 2007, Henkel v. OHIM (C-144/06 P, EU:C:2007:577, bod 51), a ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 51 a citovaná judikatura).

72. Pokud jde o třetí tvrzené nesprávné posouzení, EUIPO namítá, že Tribunál implicitně založil svůj závěr o shodě mezi stylizovaným kaktusem a obrazovou ochrannou známkou v zapsané podobě na možné dřívější znalosti vynechaného prvku u spotřebitelů (v Lucembursku). Pokud jde o čtvrté tvrzené nesprávné posouzení, EUIPO tvrdí, že kdyby bylo vzato v úvahu vnímání evropských spotřebitelů obecně, Tribunál by nemohl učinit takový závěr, k němuž dospěl. Ověření opodstatněnosti těchto tvrzení by jasně vyžadovalo opětovný přezkum skutkového stavu a důkazů předložených Tribunálu a jím posouzených.

73. Nicméně se jeví, že dva zbývající argumenty mohou být Soudním dvorem přezkoumány<sup>32</sup>. Důvodem toho je, že se vztahují ke kritériím, jež mají být použita při posuzování, zda užívání ochranné známky ve zkrácené podobě mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

74. Článek 15 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce umožňuje, aby majitelé ochranných známek užívali v obchodě obměny zapsaných ochranných známek. V souladu s tímto ustanovením jsou obměny dovoleny v rozsahu, v němž nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky. Cílem tohoto ustanovení je tedy umožnit majiteli, aby se lépe přizpůsobil požadavkům na uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh a na jejich propagaci. V této souvislosti Soudní dvůr judikoval, že ochranná známka byla skutečně užívána tehdy, „je-li předložen důkaz o užívání této ochranné známky v mírně odlišné podobě od té, ve které byla zapsána“<sup>33</sup>.

75. Obecně řečeno, k vyřešení otázky, zda je podoba, ve které je ochranná známka užívána, v zásadě shodná s podobou, ve které byla tato známka zapsána, je třeba provést globální posouzení shody.

76. Nicméně judikatura neposkytuje jasné pokyny, jak má být posouzáno, zda užívání ochranné známky ve zkrácené podobě mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Judikatura se zabývá především poněkud odlišnými případy, které se týkají zejména přidání nových pojmově odlišných prvků k zapsané ochranné známce (nebo užívání ochranné známky v pozměněné podobě). V této souvislosti Tribunál opakovaně judikoval, že k učinění závěru o změně rozlišovací způsobilosti ochranné známky v zapsané podobě je třeba posoudit rozlišovací způsobilost a dominantní povahu přidávaných prvků, a to na základě inherentních vlastností každého z těchto prvků a příslušného umístění jednotlivých prvků v konfiguraci ochranné známky<sup>34</sup>.

77. Projednávaný kasační opravný prostředek vyvolává otázku, zda výše uvedené platí i pro vynechané prvky.

78. Odpověď na tuto otázku závisí podle mého názoru na okolnostech každého jednotlivého případu.

79. Předpokládejme, že by si společnost Cactus nechala zapsat obrazovou ochrannou známku skládající se ze dvou prvků: obrazového prvku znázorňujícího růži a slovního prvku „Cactus“. Rovněž předpokládejme, že by společnost Cactus užívala při využívání obrazové ochranné známky v rámci svých obchodních činností pouze obrazový prvek znázorňující růži. Za takovýchto okolností by bylo nezbytné posoudit rozlišovací způsobilost a dominantní povahu vynechaného prvku za účelem určení

32 – Viz stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci OHIM v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, bod 111).

33 – Rozsudek ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 86).

34 – Rozsudky ze dne 10. června 2010, Atlas Transport v. OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, nezveřejněný, EU:T:2010:229, body 38 a 39), a ze dne 14. července 2014, Vila Vita Hotel und Touristik v. OHIM – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, nezveřejněný, EU:T:2014:646, bod 34 a citovaná judikatura). Soudní dvůr mimoto rovněž rozhodl, že užívání kombinovaného označení, které je zapsáno jako ochranná známka, může zachovat práva plynoucí jak z tohoto kombinovaného označení, tak z jeho součástí, na kterou se vztahuje odlišný zápis, avšak za podmínky, že tato část je jako taková i nadále vnímána jako ochranná známka. Viz rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, body 27 až 35).

dopadu tohoto vynechání na rozlišovací způsobilost ochranné známky v zapsané podobě. Důvodem toho je v zásadě pojmová neshoda mezi obrazovým prvkem a slovním prvkem tvořícími zapsanou ochrannou známku. V takovémto případě může totiž vynechání jednoho z prvků mít dopad na rozlišovací způsobilost<sup>35</sup>.

80. Situace v projednávané věci je však odlišná. Obrazový prvek (stylizovaný kaktus) i slovní prvek (Cactus) odkazují na stejný pojem. Ačkoli mám pochybnosti o tom, zda je správné tvrdit, že logo a slovní prvek mají stejný sémantický obsah, jak to tvrdil Tribunál, nic to nemění na tom, že vynechaný prvek je pojmově shodný s používaným obrazovým prvkem.

81. Přestože Tribunál nevyjádřil svůj záměr provést globální posouzení shodnosti, je podle mého názoru jasné, že takovéto posouzení provedl ve sporném bodě napadeného rozsudku. Srovnal totiž ochrannou známku v užívané podobě (stylizovaný kaktus) s ochrannou známkou v zapsané podobě (stylizovaný kaktus a slovní prvek). Právě toto globální posouzení shodnosti mu totiž umožnilo dospět k závěru, že obě ochranné známky jsou v zásadě shodné. Jak na to poukázala společnost Cactus, jelikož předmětné prvky jsou pojmově shodné, rozlišovací způsobilost slovního prvku Cactus nemůže být odlišná od rozlišovací způsobilosti, kterou vykazuje obrazový prvek předmětné ochranné známky. V takovéto situaci by bylo oddělené posuzování rozlišovací způsobilosti vynechaného slovního prvku nadbytečné.

82. Z tohoto důvodu Tribunál právem shledal, že užívání samotného stylizovaného kaktusu bez slovního prvku „Cactus“ nemění rozlišovací způsobilost starší obrazové ochranné známky. Jsem proto názoru, že druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být zčásti odmítnut jako nepřipustný a zčásti zamítnut jako neopodstatněný.

## VI. Závěry

83. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

35 – Pokud jde o posouzení, jež má být provedeno, viz např. rozsudky ze dne 24. listopadu 2005, GfK v. OHIM – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, bod 36 a násl.), a ze dne 21. ledna 2015, Sabores de Navarra v. OHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, nezveřejněný, EU:T:2015:39, body 35 až 42).