



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

11. října 2017*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 –
Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky ‚CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ‘ –
Námítky majitele slovní a obrazové ochranné známky Evropské unie obsahujících slovní prvek
‚Cactus‘ – Niceské třídění – Článek 28 – Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) –
Skutečné užívání ochranné známky ve zkrácené podobě“

Ve věci C-501/15 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 22. září 2015,

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

příčemž dalšími účastnicemi řízení jsou:

Cactus SA, se sídlem v Bertrange (Lucembursko), zastoupená K. Manhaeve, avocate,

žalobkyně v prvním stupni,

Isabel Del Rio Rodríguez, s bydlištěm v Malaze (Španělsko),

účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (zpravodajka)
a C. Lycourgos, soudci,

generální advokát: N. Wahl,

vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. března 2017,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. května 2017,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 15. července 2015, Cactus v. OHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2015:494), kterým Tribunal částečně zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. října 2012 (věc R 2005/2011-2), týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Cactus SA a Isabel Del Rio Rodríguez (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009, zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

- 3 Článek 15 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Užívání ochranné známky [EU]“, v odstavci 1 stanoví:

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

Za užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž:

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

[...]“

- 4 Článek 28 tohoto nařízení, nadepsaný „Klasifikace“, uvádí:

„Výrobky a služby, pro které jsou podány přihlášky ochranných známek [EU], se klasifikují podle klasifikace stanovené [nařízením Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189)].“

- 5 Článek 42 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Průzkum námitek“, v odstavci 2 stanoví:

„Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky [EU], který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky [EU] byla starší ochranná známka na území [Evropské unie] 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 [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 je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“

- 6 Pravidlo 2 nařízení č. 2868/95, nadepsané „Seznam výrobků a služeb“, uvádí:

„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 [(dále jen ‚Niceská dohoda‘)].

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.“

7 Prezident EUIPO ve dvou sděleních, z nichž jedno bylo zveřejněno v roce 2003 a druhé v roce 2012, poskytl údaje týkající se užívání záhlaví tříd výrobků, které jsou stanoveny v Niceské dohodě.

8 Bod IV první pododstavec sdělení prezidenta EUIPO č. 4/03 ze dne 16. června 2003 o užívání záhlaví tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství (dále jen „sdělení č. 4/03“) stanovil:

„Třicet čtyři tříd výrobků a jedenáct tříd služeb zahrnují veškeré výrobky a služby, v důsledku čehož použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy znamená uplatnění nároku ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám spadajícím do této konkrétní třídy.“ *(neoficiální překlad)*

9 Dne 20. června 2012 prezident EUIPO přijal sdělení č. 2/12, kterým bylo zrušeno sdělení č. 4/03 a které se týká užívání záhlaví tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství (dále jen „sdělení č. 2/12“). Bod V tohoto sdělení stanoví:

„Co se týče ochranných známek [EU], jež byly zapsány před vstupem tohoto sdělení v platnost a které používají všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy, má [EUIPO] za to, že ve světle obsahu sdělení č. 4/03 bylo úmyslem přihlašovatele pokrýt veškeré výrobky nebo služby uvedené v abecedním seznamu této třídy ve vydání platném v okamžiku podání přihlášky.“ *(neoficiální překlad)*

Skutečnosti předcházející sporu

10 Skutečnosti předcházející sporu jsou vylíčeny v bodech 1 až 12 napadeného rozsudku a lze je shrnout následovně.

11 Dne 13. srpna 2009 podala Isabel Del Rio Rodríguez na základě nařízení č. 207/2009 přihlášku k zápisu ochranné známky EU u EUIPO pro následující obrazové označení:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

12 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 31, 39 a 44 ve smyslu Niceské dohody.

13 Dne 12. března 2010 podala společnost Cactus SA námitky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky a služby, na které se tato ochranná známka vztahuje.

- 14 Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:
- slovní ochranné známce EU Cactus, zapsané dne 18. října 2002 pod číslem 963694 pro výrobky a služby náležející do tříd 2, 3, 5 až 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 až 35, 39, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody;
 - obrazové ochranné známce EU, vyobrazené níže a zapsané dne 6. dubna 2001 pod číslem 963595 pro stejné výrobky a služby, jako jsou ty, na které se vztahuje starší slovní ochranná známka, s výjimkou „krmiv nezahrnutých v jiných třídách; přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležejících do třídy 31 ve smyslu této dohody:



- 15 Námitky byly založeny na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 16 Rozhodnutím ze dne 2. srpna 2011 námitkové oddělení vyhovělo námitkám, pokud jde o „semena, přírodní rostliny a květiny“ náležející do třídy 31 ve smyslu Niceské dohody a o „zahradnické služby, rostlinné školky, zahradnictví“ náležející do třídy 44 ve smyslu této dohody, na které se vztahuje starší slovní ochranná známka.
- 17 Námitkové oddělení mělo zejména za to, že jelikož I. Del Rio Rodríguez požádala společnost Cactus, aby prokázala skutečné užívání starších ochranných známek, důkazy předložené posledně uvedenou doložily skutečné užívání starší slovní ochranné známky pro výrobky náležející do třídy 31 ve smyslu Niceské dohody a pro „maloobchodní prodej přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležející do třídy 35 ve smyslu této dohody.
- 18 Zápis přihlášené ochranné známky byl tedy pro výrobky a služby uvedené v bodě 16 výše zamítnut, ale byl povolen pro služby náležející do třídy 39 ve smyslu Niceské dohody.
- 19 Dne 28. září 2011 podala I. Del Rio Rodríguez u EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 20 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát EUIPO odvolání vyhověl a námitky v plném rozsahu zamítl. Měl zejména za to, že námitkové oddělení bylo nesprávně toho názoru, že společnost Cactus předložila důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek ve vztahu k „maloobchodnímu prodeji přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležejícímu do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 21 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 21. ledna 2013 podala společnost Cactus žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí.
- 22 Společnost Cactus na podporu své žaloby uplatnila v podstatě tři žalobní důvody, z nichž první vycházel z porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009, druhý z porušení článku 75 a čl. 76 odst. 1 tohoto nařízení a třetí z porušení čl. 76 odst. 2 uvedeného nařízení.
- 23 Tribunál v napadeném rozsudku vyhověl dvěma prvními žalobními důvodům a třetí žalobní důvod zamítl. Tribunál v důsledku toho zrušil sporné rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítlo námitky z důvodu, že se starší ochranné známky nevztahovaly na „maloobchodní prodej přírodních rostlin

a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ náležející do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody, a dále zamítlo námitky založené na „přírodních rostlinách a květinách, semenech“ náležejících do třídy 31 ve smyslu této dohody, a ve zbývajících částech žalobu zamítla.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 24 V kasačním opravném prostředku EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:
- vyhověl kasačnímu opravnému prostředku v plném rozsahu, zrušil napadený rozsudek a
 - uložil společnosti Cactus náhradu nákladů řízení.
- 25 Společnost Cactus navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zamítl kasační opravný prostředek jako celek a
 - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 26 Na podporu kasačního opravného prostředku EUIPO uplatňuje dva důvody, z nichž první vychází z porušení článku 28 nařízení č. 207/2009 ve spojení s pravidlem 2 nařízení č. 2868/95 a druhý z porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem posledně uvedeného nařízení.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 27 V prvním důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO Tribunálu vytýká, že porušil článek 28 nařízení č. 207/2009 ve spojení s pravidlem 2 nařízení č. 2868/95, když nesprávně vyložil rozsudky ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, dále jen „rozsudek IP Translator“, EU:C:2012:361), a ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, dále jen „rozsudek Praktiker Bau“, EU:C:2005:425). V důsledku tohoto nesprávného výkladu měl v bodech 36 a 37 napadeného rozsudku za to, že užívání všech obecných označení uvedených v záhlaví třídy 35 ve smyslu Niceské dohody rozšiřuje ochranu starších ochranných známek na všechny služby náležející do této třídy, včetně služeb spočívajících v maloobchodním prodeji výrobků.
- 28 EUIPO připomíná, že sdělení č. 4/03 původně povolilo používání obecných označení tvořících záhlaví tříd ve smyslu Niceské dohody. Uvedení celého záhlaví dané třídy ve smyslu této dohody představovalo podle tohoto sdělení nárok ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám náležejícím do této konkrétní třídy, včetně těch, které nejsou uvedeny v abecedním seznamu. Žádné z těchto označení tedy nebylo považováno za příliš vágní či neurčité.
- 29 Soudní dvůr tento přístup zpochybnil v rozsudku IP Translator. Podle EUIPO z bodů 57 až 64 uvedeného rozsudku vyplývá, že obecná označení uvedená v záhlaví dané třídy se mohou vztahovat jen na výrobky nebo služby zařazené na abecední seznam této třídy s výhradou splnění dvou kumulativních podmínek, a sice že různé výrazy tvořící záhlaví třídy jsou dostatečně „jasné a přesné“ a přihláška odráží úmysl přihlašovatelky pokrýt všechny výrobky nebo služby zařazené na uvedeném abecedním seznamu.

- 30 Po vyhlášení uvedeného rozsudku bylo sdělení č. 4/03 zrušeno a nahrazeno sdělením č. 2/12, které v případě ochranných známek EU přihlášených před 21. červnem 2012 omezuje rozsah obecných označení uvedených v záhlaví třídy ve smyslu Niceské dohody na všechny výrobky nebo služby uvedené na abecedním seznamu konkrétní třídy, a nikoliv již na všechny výrobky a služby náležející do této třídy.
- 31 EUIPO v projednávané věci nezpochybňuje, že maloobchodní prodej náleží do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody. Avšak maloobchodní prodej jako takový ani „maloobchodní prodej přírodních rostlin a květin, semen; čerstvého ovoce a zeleniny“ nejsou podle jeho názoru zahrnuty v abecedním seznamu této třídy. EUIPO má tedy za to, že se Tribunál dopustil pochybení, když měl za to, že starší ochranné známky jsou chráněny v případě maloobchodního prodeje.
- 32 EUIPO dodává, že Tribunál tím, že měl za to, že třída 35 ve smyslu Niceské dohody zahrnuje maloobchodní prodej všech možných výrobků, rovněž nesprávně vyložil rozsudek Praktiker Bau, ve kterém je stanoveno, že přihlašovatel je povinen upřesnit výrobky nebo druhy výrobků dotčených maloobchodním prodejem.
- 33 Tribunál tedy tím, že v bodě 38 napadeného rozsudku rozhodl, že se rozsudek Praktiker Bau nevztahuje na ochranné známky zapsané před vyhlášením uvedeného rozsudku, nezohlednil zpětný účinek judikatury, který lze omezit jen výjimečně. Soudní dvůr přitom účinky rozsudku Praktiker Bau neomezil. Tribunál tedy nesprávně nepoužil výklad plynoucí z daného rozsudku na starší ochranné známky.
- 34 Společnost Cactus zpochybňuje opodstatněnost všech těchto argumentů.

Závěry Soudního dvora

- 35 EUIPO v podstatě Tribunálu vytýká, že nesprávně vyložil rozsudky IP Translator Praktiker Bau, když rozhodl, že judikatura plynoucí z těchto rozsudků nemá zpětný účinek, a nesprávně dospěl k závěru, že uvedení záhlaví třídy 35 ve smyslu Niceské dohody pokrývá všechny služby náležející do této třídy, včetně maloobchodního prodeje všech výrobků. EUIPO má totiž za to, že citovaná judikatura má zpětný účinek a měla být na starší ochranné známky uplatněna bez ohledu na to, že tyto ochranné známky byly zapsány před vyhlášením uvedených rozsudků.
- 36 Tribunál měl v bodech 36 až 38 napadeného rozsudku za to, že s ohledem na zásadu právní jistoty není namíste použít judikaturu plynoucí z rozsudků IP Translator a Praktiker Bau na starší ochranné známky, jelikož tyto byly zapsány před vyhlášením těchto rozsudků. Tribunál z toho dovodil, že v případě starších ochranných známek pokrývá uvedení záhlaví třídy 35 ve smyslu Niceské dohody všechny služby náležející do této třídy, včetně služeb spočívajících v maloobchodním prodeji všech výrobků.
- 37 Pokud jde zaprvé o dosah rozsudku IP Translator, je třeba připomenout, že Soudní dvůr v bodě 61 uvedeného rozsudku rozhodl, že přihlašovatel 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, musí za účelem dodržení požadavků jasnosti a přesnosti 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 uvedené třídy se jedná.
- 38 Soudní dvůr v bodech 29 a 30 rozsudku ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, dále jen „rozsudek Brandconcern“, EU:C:2017:122), uvedl, že rozsudek IP Translator upřesnil pouze požadavky týkající se nových přihlášek k zápisu jako ochranných

známek EU, a netýká se tedy ochranných známek, které již byly zapsány ke dni vyhlášení posledně uvedeného rozsudku. Soudní dvůr z toho v bodě 31 rozsudku Brandconcern dovodil, že tedy nelze mít za to, že Soudní dvůr zamýšlel rozsudkem IP Translator zpochybnit praxi uvedenou ve sdělení č. 4/03, pokud jde o ochranné známky zapsané před vyhlášením posledně uvedeného rozsudku.

- 39 Sdělení č. 2/12 nemůže tuto judikaturu zpochybnit, a vést tak k omezení rozsahu ochrany ochranných známek, které byly před vyhlášením rozsudku IP Translator zapsány pro výrobky nebo služby určené pomocí obecných označení uvedených v záhlavích třídy ve smyslu Niceské dohody, pouze na výrobky nebo služby uvedené na abecedním seznamu této třídy a k odmítnutí toho, že tato ochrana se v souladu se sdělením č. 4/03 vztahuje na všechny výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy.
- 40 Jak totiž uvedl generální advokát v bodech 45 a 46 svého stanoviska, rozsah ochrany plynoucí ze zapsaných ochranných známek nemůže být změněn na základě nezávazného sdělení, které má přihlašovatelům pouze objasnit praxi EUIPO.
- 41 Na jednání před Soudním dvorem EUIPO namítal, že z rozsudku Brandconcern nelze dovodit, že ochranu plynoucí ze starších ochranných známek lze rozšířit i na jiné výrobky nebo služby, než které jsou uvedeny na abecedním seznamu dotyčné třídy. Poznamenal, že Soudní dvůr v uvedeném rozsudku potvrdil odůvodnění Tribunálu, že zápis starší ochranné známky odkazující na záhlaví dané třídy musí být vykládán v tom smyslu, že má chránit tuto ochrannou známku výhradně pro všechny výrobky uvedené na abecedním seznamu dotyčné třídy, a nikoliv nad jejich rámec, a to v souladu s ustanoveními sdělení č. 2/12, která se týkají ochranných známek zapsaných před vyhlášením rozsudku IP Translator.
- 42 V tomto ohledu je třeba nicméně poznamenat, jak uvedl generální advokát v bodech 48 až 50 svého stanoviska, že takový výklad rozsudku Brandconcern je nesprávný. Uvedený rozsudek se totiž netýkal rozdílu mezi výrobky nebo službami uvedenými na abecedním seznamu dané třídy ve smyslu Niceské dohody na jedné straně a širším souborem výrobků nebo služeb zahrnutých do záhlaví této třídy na straně druhé. Jednalo se pouze o určení toho, zda je třeba zohlednit doslovný význam záhlaví dané třídy, nebo zda je třeba mít naopak za to, že takové záhlaví označuje výrobky uvedené na abecedním seznamu této třídy. Rozsudek Brandconcern nelze proto vykládat v tom smyslu, že rozsah zápisu starších ochranných známek používajících záhlaví třídy omezil pouze na výrobky nebo služby uvedené na abecedním seznamu této třídy.
- 43 Z výše uvedeného vyplývá, že Tribunál měl právem za to, že se judikatura plynoucí z rozsudku IP Translator nevztahuje na starší ochranné známky.
- 44 Pokud jde zadruhé o dosah rozsudku Praktiker Bau, je třeba připomenout, že Soudní dvůr v bodech 39 a 50 uvedeného rozsudku rozhodl, že i když činnost maloobchodního prodeje výrobků představuje službu náležející do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody, přihlašovatel musí nicméně pro účely zápisu ochranné známky upřesnit výrobky nebo typy výrobků dotčené činností maloobchodního prodeje.
- 45 Jak přitom uvedl generální advokát v bodě 56 svého stanoviska, podobně jako rozsudek IP Translator se judikatura plynoucí z rozsudku Praktiker Bau týká pouze přihlášek k zápisu jako ochranných známek EU, a nikoli rozsahu ochrany ochranných známek zapsaných ke dni vyhlášení uvedeného rozsudku.
- 46 Takové řešení je ostatně v souladu se zásadami právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jak uvedl generální advokát v bodě 57 svého stanoviska.
- 47 Tribunálu tudíž nelze vytýkat, že měl v bodě 38 napadeného rozsudku za to, že společnost Cactus nebyla povinna upřesnit výrobky nebo typy výrobků dotčené činností maloobchodního prodeje.

- 48 Z přezkumu rozsudků IP Translator, jak jej vyložil Soudní dvůr v rozsudku Brandconcern, a Praktiker Bau tak vyplývá, že rozsah ochrany takové ochranné známky zapsané před vyhlášením těchto rozsudků, jako jsou slovní ochranná známka Cactus zapsaná dne 18. října 2002 a obrazová ochranná známka Cactus zapsaná dne 6. dubna 2001, nemůže být dotčena judikaturou plynoucí z těchto rozsudků, neboť tyto rozsudky se týkají pouze nových přihlášek k zápisu jako ochranné známky EU.
- 49 Konečně vzhledem k tomu, že čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), stanoví přechodné ustanovení, které majitelům ochranných známek EU, které byly přihlášeny před 22. červnem 2012 a zapsány ve vztahu k celému záhlaví třídy Niceského třídění, umožňuje, aby přede dnem 24. září 2016 prohlásili, že jejich záměrem v den podání přihlášky bylo požádat o ochranu výrobků nebo služeb, které nepatří mezi výrobky nebo služby spadající pod doslovný význam tohoto záhlaví, ale jsou uvedeny na abecedním seznamu této třídy, postačuje uvést, že toto ustanovení nebylo použitelné ke dni přijetí sporného rozhodnutí.
- 50 Z výše uvedených úvah vyplývá, že se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že v případě dotčených starších ochranných známek pokrývá uvedení záhlaví třídy 35 ve smyslu Niceské dohody všechny služby náležející do této třídy, včetně služeb spočívajících v maloobchodním prodeji výrobků.
- 51 První důvod kasačního opravného prostředku musí být tedy zamítnut jako neopodstatněný.

K druhému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastnic řízení

- 52 Ve druhém důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO tvrdí, že Tribunál porušil čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s jeho čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a), když měl za to, že užívání pouze obrazového prvku starší ochranné známky, a sice stylizovaného kaktusu, bez slovního prvku „Cactus“ se rovná užívání „v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími [neměnicími] rozlišovací schopnost ochranné známky“ ve smyslu posledně uvedeného ustanovení.
- 53 EUIPO tvrdí, že tato úvaha je stížena čtyřmi nesprávnými právními posouzeními.
- 54 Tribunál se dopustil prvního nesprávného právního posouzení, když měl za to, že stylizované logo kaktusu je „v zásadě rovnocenné“ podobě, ve které byla kombinovaná ochranná známka zapsána. Tribunál totiž neověřil, zda slovní prvek „Cactus“, který neobsahovala zkrácená verze starší obrazové ochranné známky, má zvláštní rozlišovací způsobilost ve vztahu k „přírodním rostlinám a květinám, semenům“, nebo zda je tento slovní prvek pro svoji velikost a umístění v rámci zapsané podoby starší ochranné známky zanedbatelný, nebo naopak může upoutat pozornost spotřebitele a být zapamatován jako označení, které samo o sobě identifikuje obchodní původ výrobků.
- 55 Druhé pochybení údajně vyplývá z toho, že Tribunál dovodil rovnocennost ochranných známek, jak jsou užívány a jak byly zapsány, pouze ze sémantické rovnocennosti jejich slovních a obrazových prvků, aniž provedl celkový přezkum rovnocennosti označení vyžadující analýzu vzhledových a případně fonetických rozdílů, které mohou odlišit podobu, ve které byla starší ochranná známka zapsána, od podoby, ve které byla tato ochranná známka užívána.

- 56 Třetí pochybení vytýkané Tribunálu vychází z toho, že svůj závěr o rovnocennosti stylizovaného kaktusu a podoby, ve které byla kombinovaná ochranná známka zapsána, implicitně založil na možné dřívější znalosti této ochranné známky spotřebiteli. Bez této dřívější znalosti by spotřebitelé neměli žádný důvod se domnívat, že stylizovaný kaktus je prvkem kombinované ochranné známky, jejímž druhým prvkem je nutně slovo „Cactus“.
- 57 Konečně čtvrtým pochybením Tribunálu bylo, že nezohlednil, že změna rozlišovací způsobilosti starší kombinované ochranné známky musí být zkoumána s ohledem na vnímání evropských spotřebitelů, a nikoliv pouze lucemburských spotřebitelů. Kdyby bylo zohledněno vnímání evropských spotřebitelů, Tribunál by musel dospět k závěru, že pro značnou část relevantní veřejnosti nelze stylizovaný kaktus postavit na roveň slovu „cactus“ nebo starší kombinované ochranné známce jako celku, neboť odpovídající výraz v úředních jazycích Unie, jako je „cacto“, „kaktus“, „kaktusas“, „kaktuzs“, „κάκτος“, má odlišný pravopis a výslovnost.
- 58 Společnost Cactus tvrdí, že druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být považován za nepřipustný, neboť EUIPO ve skutečnosti navrhuje, aby Soudní dvůr přezkoumal skutkové okolnosti, a to s cílem nahradit přezkum provedený Tribunálem svým vlastním přezkumem.
- 59 Společnost Cactus má podpůrně za to, že tvrzení EUIPO nejsou opodstatněná.

Závěry Soudního dvora

- 60 V souladu s čl. 256 odst. 1 SFEU a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Tribunál je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantního skutkového stavu a k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje – s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení – právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 52 a citovaná judikatura).
- 61 Pokud jde o údajné třetí pochybení, kdy EUIPO Tribunálu vytýká, že závěr o rovnocennosti označení vyvodil z údajné předchozí znalosti označení, jak bylo zapsáno, spotřebiteli, je třeba zdůraznit, že konstatování týkající se pozornosti, vnímání nebo chování relevantní veřejnosti jsou posouzeními skutkové povahy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 51 a citovaná judikatura).
- 62 Pokud jde o údajné čtvrté pochybení, kdy EUIPO Tribunálu vytýká, že případnou změnu rozlišovací způsobilosti starší obrazové ochranné známky zkoumal pouze s ohledem na vnímání lucemburských spotřebitelů, a nikoliv s ohledem na vnímání evropských spotřebitelů obecně, je třeba ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v předchozím bodě tohoto rozsudku, uvést, že kritizované závěry jsou skutkové povahy a Soudnímu dvoru nepřísluší o nich rozhodovat, s výjimkou případu zkreslení skutkového stavu, které není v projednávaném případě uplatňováno.
- 63 Druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být tedy odmítnut jako nepřipustný v rozsahu, v němž se týká definice relevantní veřejnosti a jejího vnímání starší obrazové ochranné známky.
- 64 Druhý důvod kasačního opravného prostředku je naproti tomu přípustný v rozsahu, v němž se v rámci údajného prvního a druhého pochybení týká kritérií, podle kterých je třeba posoudit skutečné užívání ochranné známky ve zkrácené podobě. Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Cactus, je totiž určení kritérií, která musí být použita při globálním posouzení rovnocennosti označení z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti, právní otázkou, která spadá do pravomoci Soudního dvora.

- 65 Soudní dvůr již v tomto ohledu upřesnil, že ze znění čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) uvedeného nařízení přímo vyplývá, že užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, je považováno za užívání ve smyslu prvního pododstavce tohoto článku, pokud není změněna rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla tato ochranná známka zapsána (rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C-252/12, EU:C:2013:497, bod 21).
- 66 Je třeba uvést, že čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) tohoto nařízení má tím, že nevyžaduje striktní soulad mezi podobou užívanou v obchodním styku a podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, za cíl umožnit majiteli této ochranné známky, aby na označení v rámci jeho obchodního využívání provedl různé obměny, které mu beze změny rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit požadavkům uvádění na trh a propagace dotčených výrobků nebo služeb (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C-252/12, EU:C:2013:497, bod 29).
- 67 Z toho plyne, že podmínka „skutečného užívání“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) téhož nařízení je splněna i v případě, že je užíván pouze obrazový prvek kombinované ochranné známky, pokud rozlišovací způsobilost ochranné známky, jak byla zapsána, není změněna.
- 68 Pokud jde o údajné první pochybení, EUIPO nemůže Tribunálu vytýkat, že neověřil, v jakém rozsahu měla vynechaná část, a sice slovní prvek „Cactus“, rozlišovací způsobilost a byla důležitá při vnímání označení jako celku, ačkoli Tribunál správně porovnal označení, jak bylo užíváno ve zkrácené podobě, a označení, jak bylo zapsáno.
- 69 Tribunál totiž v bodě 61 napadeného rozsudku konstatoval, aniž to EUIPO v projednávaném kasačním opravném prostředku zpochybňuje, že oba prvky tvořící starší obrazovou ochrannou známku, a sice stylizovaný kaktus a slovní prvek „Cactus“, mají ve svých příslušných formách tentýž sémantický obsah. Z tohoto konstatování přitom vyplývá, že Tribunál měl za to, že nelze mít za to, že slovní prvek „Cactus“ má rozlišovací způsobilost odlišnou od rozlišovací způsobilosti stylizovaného kaktusu, a že neexistence tohoto slovního prvku ve zkrácené podobě starší obrazové ochranné známky není při vnímání této ochranné známky jako celku dostatečně důležitá na to, aby změnila její rozlišovací způsobilost.
- 70 Pokud jde o údajné druhé pochybení, je třeba uvést, jak učinil generální advokát v bodě 81 svého stanoviska, že Tribunál správně provedl globální posouzení rovnocennosti označení užívaného ve zkrácené podobě, tedy samotného stylizovaného kaktusu, a označení chráněného starší obrazovou ochrannou známkou, tedy stylizovaného kaktusu doprovázeného slovním prvkem „Cactus“. V tomto ohledu je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, Tribunál provedl vizuální srovnání a uvedl, že znázornění stylizovaného kaktusu je stejné v obou těchto označeních. Dále je třeba uvést, že výslovné fonetické srovnání uvedených označení by bylo nadbytečné, jelikož Tribunál konstatoval, že oba prvky starší obrazové ochranné známky mají stejný sémantický obsah. Je tedy třeba mít za to, že Tribunál se mohl – aniž porušil čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009 – omezit v bodě 61 napadeného rozsudku na provedení přezkumu rovnocennosti dotčených označení z vizuálního a pojmového hlediska.
- 71 Druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být tedy zamítnut jako neopodstatněný v rozsahu, v němž se týká kritérií, podle kterých je třeba posoudit rovnocennost dotčených označení pro účely prokázání skutečného užívání.
- 72 Druhý důvod kasačního opravného prostředku je tudíž třeba odmítnout jako částečně nepřijatelný a zamítnout jako částečně neopodstatněný.
- 73 S ohledem na výše uvedené je třeba kasační opravný prostředek zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

⁷⁴ Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě jeho čl. 184 odst. 1, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že společnost Cactus požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné uložit posledně uvedenému náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.