



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
MACIEJE SZPUNARA  
přednesené dne 29. března 2017\*

Věc C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, dříve The Irish Dairy Board Co-operative Limited  
proti  
Tindale & Stanton Ltd España SL**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Alicante (oblastní soud v Alicante, Španělsko)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Jednotná povaha – Článek 1 – Nebezpečí záměny – Poškození dobrého jména – Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) – Kolidující ochranné známky, které obsahují údaj o zeměpisném původu – Pokojná koexistence kolidujících ochranných známek na části území Unie“

### Úvod

1. Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla předložena v rámci sporu, jehož základem je střet mezi označeními KERRYGOLD a KERRYMAID. Ačkoli dotčená označení, která jsou chráněna jako ochranná známka EU a národní ochranné známky, již více než dvacet let pokojně koexistují v Irsku a ve Spojeném království, projednávaný spor, který byl předložen španělskému soudu jakožto soudu pro ochranné známky EU, se týká střetu mezi těmito dvěma označeními na zbývající části území Evropské unie.

2. Zvláštní kontext projednávané věci poskytuje Soudnímu dvoru příležitost rozvinout jeho judikaturu týkající se zásady jednotné povahy ochranné známky EU\*\*. Zejména bude moci upřesnit, jak musí analýza nebezpečí záměny a poškození dobrého jména na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009\*\*\* zahrnovat dva aspekty, a sice zprvve skutečnost, že kolidující ochranné známky pokojně koexistují na části území Evropské unie, a zadruhé skutečnost, že obsahují údaj o zeměpisném původu\*\*\*\*.

\* Původní jazyk: francouzština.

\*\* Viz rozsudky ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), a ze dne 22. září 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

\*\*\* Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění použitelném v projednávané věci *ratione temporis*. V podstatě obdobná ustanovení jsou převzata v čl. 9 odst. 2 písm. b) a c) tohoto nařízení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

\*\*\*\* Používám výraz plynoucí ze znění článku 12 nařízení č. 207/2009. Různé mezinárodní a ujednání právní nástroje používají výraz „označení původu“ a „zeměpisné označení“, přičemž jejich přesný právní rozsah závisí na dotčeném nástroji.

## Právní rámec

3. Článek 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 uvádí:

„Ochranná známka [EU] má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé Unii: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

4. Článek 9 odst. 1 tohoto nařízení uvádí:

„Z ochranné známky [EU] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

[...]

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [EU] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [EU] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- c) označení totožné s ochrannou známkou [EU] nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka [EU] zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci [Unie] dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky [EU] nebo jim bylo na újmu.“

5. Článek 12 téhož nařízení uvádí:

„Ochranná známka [EU] neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

[...]

- b) údaje týkající se [...] zeměpisného původu [...],

[...]

pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.“

## Spor v původním řízení

6. Irská společnost Ornu Co-operative Limited, dříve The Irish Dairy Board Co-operative Limited (dále jen „Ornu“), je majitelkou slovní ochranné známky EU KERRYGOLD, která byla zapsána v roce 1998, a dvou obrazových ochranných známek obsahujících tentýž slovní prvek, které byly zapsány v letech 1998 a 2011 pro potravinové výrobky (dále jen společně „ochranné známky KERRYGOLD“).

7. Španělská společnost Tindale & Stanton Ltd España SL (dále jen „T&S“) dováží mléčné výrobky společnosti Kerry Group plc a ve Španělsku je pod označením KERRYMAID distribuuje.

8. Kerry Group je majitelkou národních slovních ochranných známek KERRYMAID, které byly zapsány v Irsku a ve Spojeném království.

9. Dne 29. ledna 2014 podala společnost Ornu a k Juzgado de lo Mercantil de Alicante (obchodní soud v Alicante, jednající jako soud pro ochranné známky EU, Španělsko) proti společnosti T&S žalobu pro porušení, která se týkala údajného porušení práv, jež vznikají z ochranných známek KERRYGOLD, v důsledku užívání označení KERRYMAID. Tato žaloba byla založena na čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.

10. Uvedený soud žalobu zamítl, protože jediná podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami vyplývá ze společného prvku „Kerry“, který odkazuje na irské hrabství známé chovem skotu, a protože je nesporné, že tyto ochranné známky v Irsku a ve Spojeném království pokojně koexistují.

11. Podle uvedeného soudu totiž důsledky pokojné koexistence v těchto dvou členských státech musí být s ohledem na jednotnou povahu ochranné známky EU přeneseny na celou Unii. Ze stejného důvodu nelze neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uplatněných ochranných známek, neboť označení KERRYMAID je ve Španělsku užíváno při uvádění výrobku na trh, přičemž tento výrobek je již řadu let uváděn na trh v jiných členských státech bez námitek majitelky ochranných známek KERRYGOLD.

12. Ornu a podala proti tomuto rozsudku odvolání k předkládajícímu soudu.

13. Předkládající soud uvádí, že ochranné známky KERRYGOLD mají dobré jméno v celé Unii. Poznává, že majitelka těchto ochranných známek připouští jejich pokojnou koexistenci s ochrannou známkou KERRYMAID pouze v Irsku a ve Spojeném království. Předkládající soud má tak pochybnosti o možnosti zohlednit tuto okolnost při analýze nebezpečí záměny a poškození dobrého jména týkající se celého území Unie.

#### **Předběžné otázky a řízení před Soudním dvorem**

14. Za těchto podmínek se Audiencia Provincial de Alicante (oblastní soud v Alicante, Španělsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Lze čl. 9 odst. 1 písm. b) [nařízení č. 207/2009] v rozsahu, v němž v případech uvedených v tomto ustanovení umožňuje majiteli ochranné známky [EU] zakázat třetí straně užívání označení v obchodním styku bez jeho souhlasu pouze tehdy, existuje-li nebezpečí záměny, vykládat v tom smyslu, že umožňuje vyloučit nebezpečí záměny, pokud starší ochranná známka [EU] díky toleranci jejího majitele roky pokojně koexistovala ve dvou členských státech Unie s podobnými národními ochrannými známkami, takže neexistence nebezpečí záměny se s ohledem na jednotnou povahu ochranné známky [EU] z těchto dvou států přenesla na další členské státy nebo na Unii jako celek?
- 2) Je v případě uvedeném v předchozím bodě možné při posuzování nebezpečí záměny zohlednit zeměpisné, demografické, hospodářské či jiné podmínky v členských státech, ve kterých došlo ke koexistenci, takže neexistenci nebezpečí záměny v těchto členských státech lze přenést na jiný členský stát nebo na celou Unii?
- 3) Pokud jde o případ uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. c) [nařízení č. 207/2009], musí být toto ustanovení vykládáno v tom smyslu, že v případě, kdy starší ochranná známka řadu let koexistovala se sporným označením ve dvou členských státech Unie bez námitek majitele této ochranné známky, může být tato tolerance majitele ve vztahu k užívání pozdějšího označení v těchto dvou členských státech přenesena na zbývající část území Unie pro účely určení, zda má třetí strana řádný důvod k užívání pozdějšího označení, a to z důvodu jednotného zacházení, které vyžaduje ochranná známka [EU]?”

15. Předkládací rozhodnutí došlo kanceláři Soudního dvora dne 15. února 2016. Účastníci původního řízení, německá a francouzská vláda a Evropská komise předložili písemná vyjádření.

16. Soudní dvůr zaslal předkládajícímu soudu žádost o vysvětlení, na kterou posledně uvedený odpověděl dne 12. prosince 2016. Účastníci původního řízení a Komise se zúčastnili jednání konaného dne 18. ledna 2017.

## **Analýza**

### ***Úvodní poznámky***

17. Projednávaný spor vyžaduje výklad čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 ve vztahu ke dvěma aspektům.

18. Zprvce vzhledem k tomu, že obě kolidující ochranné známky pokojně koexistují v Irsku a ve Spojeném království, předkládající soud se ve svých třech předběžných otázkách táže na případný závěr, který je třeba z této okolnosti vyvodit pro účely posouzení nebezpečí záměny a poškození dobrého jména na zbývající části území Unie.

19. Zadruhé projednávaný spor rovněž umožní Soudnímu dvoru upřesnit podmínky analýzy nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami, které obsahují tentýž údaj o zeměpisném původu \*\*\*\*.

20. Z předkládacího rozhodnutí totiž vyplývá, že výraz „Kerry“, který je společný oběma kolidujícím ochranným známkám, je názvem irského hrabství vyhlášeného chovem skotu. Relevance tohoto aspektu, který není výslovně zmíněn v předběžných otázkách, byla potvrzena v žádosti o vysvětlení, kterou Soudní dvůr zaslal předkládajícímu soudu, zatímco zúčastnění se mohli k této problematice užitečně vyjádřit na jednání. Rozsah předběžných otázek je tedy třeba rozšířit o tento aspekt v souladu s ustálenou judikaturou, která umožňuje takový postup za účelem poskytnutí užitečné odpovědi předkládajícímu soudu \*\*\*\*\*.

### ***K použití článku 9 nařízení č. 207/2009 v případě pokojné koexistence kolidujících ochranných známek na části území Unie***

21. Podstatou tří předběžných otázek předkládajícího soudu, které navrhuji zkoumat společně, je, zda a případně jak může skutečnost, že kolidující ochranné známky pokojně koexistují na části území Unie, ovlivnit analýzu existence nebezpečí záměny a poškození dobrého jména na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 na zbývající části území Unie.

22. Na úvod je třeba poznamenat, že pokojná koexistence kolidujících ochranných známek představuje aspekt, který je v judikatuře Soudního dvora poměrně málo rozvinut.

23. Pokud jde o analýzu nebezpečí záměny, z ustálené judikatury vyplývá, že existence takového nebezpečí u relevantní veřejnosti musí být posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu \*\*\*\*\*.

\*\*\*\* Viz rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230), a ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

\*\*\*\*\* Viz zejména rozsudky ze dne 7. prosince 2000, Telaustria a Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, bod 59), a ze dne 7. března 2013, Efir (C-19/12, nezveřejněný, EU:C:2013:148, bod 27).

\*\*\*\*\* Viz zejména rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 18).

24. Soudní dvůr v tomto ohledu uznal, že nelze vyloučit, že pokojná koexistence ochranných známek na daném trhu může případně společně s jinými prvky přispět ke snížení nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami \*\*\*\*\*.

25. Tato úvaha byla rovněž uvedena v judikatuře Tribunálu, která se týká námitkového řízení a podle které taková koexistence musí být nejen pokojná, ale musí být rovněž založena na neexistenci nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti \*\*\*\*\*.

26. Přestože Soudní dvůr neměl dosud příležitost upřesnit podmínky použití pojmu „pokojná koexistence“, z této judikatury nicméně vyplývá, že pokojná koexistence kolidujících ochranných známek na dotyčném trhu představuje relevantní skutečnost, kterou je třeba zohlednit při celkovém posouzení nebezpečí záměny.

27. V projednávané věci je nesporné, že pokojná a dlouhodobá koexistence kolidujících ochranných známek může vyloučit existenci nebezpečí záměny na dotyčném trhu v Irsku a ve Spojeném království.

28. Tato diskuze se tak soustředí na otázku, zda musí být tato okolnost zohledněna při posouzení takového nebezpečí ve Španělsku, tedy na území, na kterém došlo k údajnému porušení, jakož i na zbývající části území Unie.

29. Společnost Ornuá má za to, že aby mohla být pokojná koexistence zohledněna při posuzování nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU, musí být prokázána na celém území Unie. Tato úvaha podle jejího názoru vyplývá ze zásady jednotné povahy ochranné známky EU, jakož i ze skutečnosti, že se účinek takové ochranné známky vztahuje na celé území Unie. Koexistence na části území Unie neumožňuje podle společnosti Ornuá vyvodit žádný závěr pro zbývající část tohoto území.

30. Tento výklad v podstatě sdílí německá a francouzská vláda. Komise rovněž uvádí, že pokojná koexistence kolidujících ochranných známek musí být v zásadě prokázána na celém území, na kterém dochází k údajnému porušení, a v důsledku toho – pokud jde o ochrannou známku EU – na celém území Unie. Komise nicméně dodává, že nelze vyloučit, že situace na území, na kterém kolidující ochranné známky koexistují, může poskytnout informace užitečné pro posouzení nebezpečí záměny na jiných trzích.

31. Je třeba poznamenat, že podobný výklad – vyžadující důkaz o pokojné koexistenci na celém území Unie – vyplývá rovněž z praxe Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), jež se týká námitkových řízení \*\*\*\*\* a byla potvrzena Tribunálem \*\*\*\*\*. Podle tohoto přístupu platí, že pokud nebezpečí záměny potenciálně existuje na celém území Unie z důvodu dosahu ochranné známky EU, neexistence nebezpečí záměny díky koexistenci musí být prokázána na celém území Unie.

32. Společnost T&S navrhuje odlišný výklad a má za to, že pokojná koexistence představuje relevantní skutečnost i v případě, že se týká jen části území Unie. Je toho názoru, že pokud kolidující ochranné známky koexistovaly na podstatné části území Unie a nevyvolaly nebezpečí záměny, lze z toho dovodit, že takové nebezpečí neexistuje v žádné části Unie.

33. Ani jeden z těchto dvou postojů, které jsou zcela protichůdné, mne nepřesvědčil.

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 82).

\*\*\*\*\* Rozsudky ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, bod 86), a ze dne 11. prosince 2007, Portela & Companhia v. OHIM – Torrens Cuadrado a Sanz (Bial) (T-10/06, nezveřejněný, EU:T:2007:371, bod 76).

\*\*\*\*\* Pokyny EUIPO stanoví, že je-li starší ochranná známka uplatněná na podporu námitky ochrannou známkou EU, přihlašovatel musí prokázat koexistenci v celé Unii. Viz „Pokyny pro přezkum před Úřadem“, část C-2-6, s. 7 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines>).

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 10. dubna 2013, Höganäs v. OHIM – Haynes (ASTALOY) (T-505/10, nezveřejněný, EU:T:2013:160, body 49 a 50).

34. Je pravda, že systém ochranné známky EU spočívá na zásadě jednotné povahy této ochranné známky, která vyžaduje její jednotnou ochranu na celém území Unie.

35. Z charakteristik systému zavedeného nařízením č. 207/2009 nicméně vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny označení s ochrannou známkou EU nevede v určitých situacích k jednotnému výsledku platnému pro celé území Unie.

36. Soudní dvůr v rozsudku *combit Software* rozhodl, že tato zásada jednotné povahy nebrání tomu, aby soud pro ochranné známky EU rozhodl o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU na části území Unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, ani tomu, aby tento soud vyvodil z tohoto rozhodnutí důsledky a výjimečně a na základě důkazů, které v zásadě předložil odpůrce, vyslovil územně omezený příkaz \*\*\*\*\*.

37. Je-li totiž zjištěno, že žádné nebezpečí záměny neexistuje v určité části Unie, nemůže být v takové části Unie zakázáno oprávněné uvádění na trh vyplývající z užívání dotčeného označení \*\*\*\*\*.

38. Z téhož rozsudku vyplývá, že konstatování porušení výlučného práva, které vzniká z ochranné známky EU, může být výjimečně územně omezené. Z toho rovněž vyplývá, že neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami na části území Unie nevylučuje konstatování takového nebezpečí na jiné části tohoto území.

39. Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost T&S, je proto třeba uvést, že i kdyby bylo pomocí argumentu vycházejícího z pokojné koexistence prokázáno, že užíváním kolidujících ochranných známek nevzniká žádné nebezpečí záměny v Irsku a ve Spojeném království, tato okolnost sama o sobě nebrání konstatování existence takového nebezpečí v jiné části Unie.

40. Mám za to, že na rozdíl od postoje zastávaného společností Ornu a z toho nicméně ani nevyplývá, že pokojná koexistence na části území Unie je irelevantní pro analýzu nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU.

41. Posouzení nebezpečí záměny ve sporu týkajícím se porušení výlučného práva, které vzniká z ochranné známky EU, vyžaduje celkovou analýzu všech relevantních faktorů, jež se potenciálně vztahují k celému území Unie. V rámci tohoto zkoumání nemůže být relevance jedné skutečnosti vyloučena pouze na základě toho, že se týká situace panující pouze na části území Unie.

42. Pokojná koexistence dvou ochranných známek na vnitrostátní úrovni může být důsledkem různých okolností. V tomto ohledu nelze vyloučit, že neexistence nebezpečí záměny na části území Unie, kde byly dotčené ochranné známky dlouhodobě a intenzivně užívány, může naznačovat neexistenci takového nebezpečí v jiných částech Unie, pokud se tržní podmínky a vnímání relevantní veřejnosti výrazně neliší \*\*\*\*\*.

43. Pokud je tedy stejně jako v projednávané věci prokázáno, že užíváním dotčených označení nevzniká nebezpečí záměny na části území Unie, kde tato označení již dlouhou dobu pokojně koexistují, tato skutečnost může mít vliv na posouzení nebezpečí záměny v ostatních oblastech potenciálního konfliktu.

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 22. září 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, bod 36).

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 22. září 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, body 31 a 32); v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 12. dubna 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, body 46 až 48).

\*\*\*\*\* Je třeba poznamenat, že Komise vyloučila jakékoli automatické rozšíření a zároveň uvádí, že nic nebrání tomu, aby vnitrostátní soud zohlednil informace týkající se situace v jiných členských státech, pokud jsou jazykové a sociálně-kulturní podmínky, jakož i podmínky na dotčeném trhu srovnatelné.

44. Mám za to, že takový mohl být záměr španělského soudu prvního stupně, když uvedl, že jediná podobnost kolidujících ochranných známek vyplývá ze zeměpisného údaje „Kerry“ a že mimoto tyto ochranné známky pokojně koexistují v Irsku a ve Spojeném království, takže není důvod se domnívat, že činnost T&S vyvolává záměnu v jiné části Unie.

45. Jak totiž vyplývá z mojí analýzy uvedené níže \*\*\*\*\* , skutečnost, že kolidující ochranné známky obsahují údaj o zeměpisném původu, a sice odkaz na irské hrabství, což by mohla být jedna z okolností vysvětlujících pokojnou koexistenci v Irsku a ve Spojeném království, je relevantní pro posouzení nebezpečí záměny na úrovni Unie.

46. Je pravda, jak správně poznamenávají německá a francouzská vláda a Komise, že pokojná koexistence v některých členských státech nemůže být rozšířena na zbytek Unie. Takové automatické rozšíření musí být vyloučeno. Nic to však nemění na tom, že okolnosti pokojné koexistence na části území Unie mohou podle mého názoru představovat relevantní indicii pro posouzení nebezpečí záměny v celé Unii.

47. S ohledem na výše uvedené jsem tedy toho názoru, že pokojná koexistence kolidujících označení na části území Unie představuje skutečnost, která sice není rozhodující, ale lze ji zohlednit v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU na jiné části tohoto území, a to na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

48. Stejná úvaha podle mého názoru platí pro analýzu uvedenou v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, který zavádí širší ochranu pro ochranné známky s dobrým jménem.

49. Zjištění týkající se jednoho ze zásahů do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, musí vycházet zejména z existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, která je důsledkem jistého stupně podobnosti těchto ochranných známek. Existence takové spojitosti musí být posouzena celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi něž patří nebezpečí záměny u veřejnosti \*\*\*\*\*.

50. Ze stejných důvodů, jaké jsem uvedl s odkazem na čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, je třeba v rámci celkového posouzení, které vyžaduje písm. c) tohoto článku, zohlednit případně skutečnost, že ochranné známky pokojně koexistují na části území Unie.

51. Přestože předkládající soud ve třetí předběžné otázce zmiňuje možnost zohlednit pokojnou koexistenci jako řádný důvod k užívání, mám za to, že tato okolnost musí být vzata v úvahu v rámci celkového posouzení existence spojitosti mezi ochrannými známkami. Pokud by taková spojitost neexistovala, nebylo by potřeba zkoumat existenci řádného důvodu.

52. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podmínka dobrého jména musí být považována za splněnou, má-li ochranná známka EU dobré jméno na podstatné části území Unie, přičemž taková část může případně odpovídat území jediného členského státu \*\*\*\*\* . Mám za to, že okolnost týkající se pokojné koexistence by mohla být ještě relevantnější v tomto kontextu, kdy se týká části Unie, která slouží jako referenční kritérium pro určení dobrého jména starší ochranné známky.

\*\*\*\*\* Viz bod 65 tohoto stanoviska.

\*\*\*\*\* Obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 30, 41 a 42 a citovaná judikatura).

\*\*\*\*\* V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, body 27 a 29), a ze dne 3. září 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, bod 19).

53. S ohledem na všechny tyto úvahy mám za to, že ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládána v tom smyslu, že skutečnost, že kolidující ochranné známky pokojně koexistují na části území Unie a nevyvolávají záměnu, neznamená, že nebezpečí záměny je automaticky vyloučeno na jiné části tohoto území. Tato koexistence je nicméně relevantním prvkem, který může být případně zohledněn v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny a existence spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami, na nichž je založeno každé z těchto ustanovení.

***K použití článku 9 nařízení č. 207/2009 v případě ochranných známek obsahujících údaj o zeměpisném původu***

54. Je třeba poznamenat, že přijetím nařízení č. 207/2009 unijní normotvůrce uznal existenci obecného zájmu na zachování dostupnosti údajů, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu dotyčných výrobků. Z této úvahy vychází několik ustanovení tohoto nařízení, zejména ustanovení týkající se absolutních důvodů zamítnutí, omezení účinků ochranné známky a účinků kolektivní ochranné známky\*\*\*\*\*.

55. Podle čl. 12 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemůže majitel ochranné známky EU zakázat třetí straně používat v obchodním styku údaje týkající se mimo jiné zeměpisného původu výrobku, pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Obdobné omezení stanoví čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95/ES\*\*\*\*\*.

56. Toto omezení výlučných práv, která vznikají z ochranné známky, má uvést zájmy majitele ochranné známky do souladu se zájmy ostatních výrobců na vnitřním trhu, a to s ohledem na axiologii práva ochranných známek jakožto základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, který má Smlouva o FEU za cíl zavést a zachovat\*\*\*\*\*.

57. Existence obecného zájmu na zachování dostupnosti označení nebo údajů, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu, zejména zeměpisných názvů, byla uznána v judikatuře Soudního dvora\*\*\*\*\*.

58. K uplatnění dotčeného obecného zájmu postačuje, aby zeměpisný název mohl označovat původ dotyčných výrobků. Je tak třeba určit, zda zeměpisný název označuje místo, které pro zúčastněné kruhy skutečně vykazuje spojitost s dotyčnou kategorií výrobků, nebo zda je rozumné očekávat, že by taková spojitost mohla v budoucnu vzniknout\*\*\*\*\*.

59. V kontextu sporu, jehož základem je konflikt mezi označením „KERRY Spring“ a ochrannou známkou GERRI pro osvěžující nápoje, tak Soudní dvůr rozhodl, že majitel národní ochranné známky může zakázat užívání údaje o zeměpisném původu vztahujícího se k jinému členskému státu pouze tehdy, pokud toto užívání není v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Pouhá skutečnost, že existuje nebezpečí zvukové záměny mezi dvěma označeními, nepostačuje k učinění závěru, že užívání tohoto údaje v obchodním styku není v souladu s poctivými zvyky\*\*\*\*\*.

60. Tyto úvahy, které Soudní dvůr uvedl s ohledem na velkou jazykovou rozmanitost tehdejšího Evropského společenství tvořeného patnácti členskými státy, jsou v současné době ještě relevantnější.

\*\*\*\*\* Článek 7 odst. 1 písm. c), čl. 12 písm. b) a čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

\*\*\*\*\* Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

\*\*\*\*\* V souvislosti s totožným ustanovením obsaženým v čl. 6 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS) (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), viz v témže smyslu rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, bod 16).

\*\*\*\*\* Obdobně viz rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 26).

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 31).

\*\*\*\*\* Rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, body 25 a 27).



61. I za předpokladu, že by údaj o zeměpisném původu vztahující se k jednomu členskému státu mohl být spotřebiteli v jiném členském státě považován za podobný výrazu, který je součástí ochranné známky, majitel ochranné známky nemůže zakázat takové užívání, pokud je nadále v souladu s poctivými zvyky. Podobnost plynoucí z tohoto výrazu tedy nemůže být zohledněna při určení existence nebezpečí záměny.

62. Jak v projednávané věci vyplývá z předkládacího rozhodnutí, výraz „Kerry“, který je společný oběma kolidujícím označením, je názvem irského hrabství vyhlášeného chovem skotu, který může tedy sloužit jako údaj o původu mléčných výrobků dotčených ve věci v původním řízení.

63. Za těchto podmínek soud pro ochranné známky EU nemůže k takové podobnosti označení vyplývající z užívání tohoto zeměpisného údaje v souladu s poctivými zvyky přihlídnout za účelem určení existence nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU nebo poškození dobrého jména této ochranné známky.

64. Uvedenému soudu totiž přísluší dbát na to, aby konstatování porušení výlučných práv, která vznikají z ochranné známky EU, za takových okolností nebylo v rozporu s omezením účinků této ochranné známky uvedeným v čl. 12 písm. b) nařízení č. 207/2009.

65. S ohledem na výše uvedené mám za to, že čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že dotčené ochranné známky obsahují tentýž výraz, který je údajem o zeměpisném původu použitým v souladu s poctivými zvyky, nemůže sloužit jako základ pro konstatování existence nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU nebo poškození dobrého jména této ochranné známky.

## **Závěry**

66. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podanou Audiencia Provincial de Alicante (oblastní soud v Alicante, Španělsko) následovně:

- „1. Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že kolidující ochranné známky pokojně koexistují na části území Unie a nevyvolávají záměnu, neznamená, že nebezpečí záměny je automaticky vyloučeno na jiné části tohoto území. Tato koexistence je nicméně relevantním prvkem, který může být případně zohledněn v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny a existence spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami, na nichž je založeno každé z těchto ustanovení.
2. Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že dotčené ochranné známky obsahují tentýž výraz, který je údajem o zeměpisném původu použitým v souladu s poctivými zvyky, nemůže sloužit jako základ pro konstatování existence nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU nebo poškození dobrého jména této ochranné známky.“