



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

20. července 2017*

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Ochranná známka Evropské unie – Jednotná povaha – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) – Jednotná ochrana práva z ochranné známky Evropské unie proti nebezpečím záměny a poškození dobrého jména – Pokojná koexistence této ochranné známky a národní ochranné známky užívané třetí osobou v části Evropské unie – Chybějící pokojná koexistence jinde v Unii – Vnímání průměrného spotřebitele – Rozdílné vnímání, které může existovat v různých částech Unie“

Ve věci C-93/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Audiencia Provincial de Alicante (oblastní soud v Alicante, Španělsko) ze dne 8. února 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 15. února 2016, v řízení

Ornua Co-operative Ltd, dříve The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

proti

Tindale & Stanton Ltd España SL

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 18. ledna 2017,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Ornua Co-operative Ltd, dříve The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, E. Armijem Chávarrim, abogado,
- za Tindale & Stanton Ltd España SL A. von Mühlendahlem a J. Güell Serrou, abogados,
- za německou vládu T. Henzem a M. Hellmannem, jako zmocněnci,
- za francouzskou vládu D. Colasem a D. Segoinem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: španělština.

– za Evropskou komisi Ě. Gippini Fournierem, T. Scharfem a J. Samnadda, jako zmocněnci,
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 29. března 2017,
vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Ornu a Co-operative Ltd, dříve The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (dále jen „Ornu a“), a společností Tindale & Stanton Ltd España SL (dále jen „T & S“) ve věci užívání označení společností T & S, které podle společnosti Ornu a vyvolává nebezpečí záměny s ochrannými známkami EU, jejichž je majitelkou, a poškozují dobré jméno těchto ochranných známek.

Právní rámec

- 3 Nařízení č. 207/2009, které 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), bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Nicméně s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutečností v původním řízení je tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována podle nařízení č. 207/2009 ve znění platném před touto změnou.
- 4 Bod 3 odůvodnění tohoto nařízení uvádí:
„Pro sledování cílů [Evropské unie] se jeví nezbytným přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky [EU], kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území [Unie]. Takto vyjádřená zásada jednotné povahy ochranné známky [EU] by se měla uplatnit, nestanoví-li toto nařízení jinak.“
- 5 Článek 1 odst. 2 uvedeného nařízení, který je součástí jeho hlavy I, nadepsané „Obecná ustanovení“, 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.“
- 6 Hlava II téhož nařízení je nadepsána „Právo ochranných známek“. Její oddíl 2, který je nadepsán „Účinky ochranné známky [Unie]“, obsahuje mimo jiné článek 9, nadepsaný „Práva z ochranné známky [EU]“, a článek 12, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky [EU]“.
- 7 Uvedený čl. 9 odst. 1 stanoví:
„Z ochranné známky [EU] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:
a) označení totožné s ochrannou známkou [EU] pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka [EU] zapsána;

- 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.“

8 Uvedený článek 12 stanoví:

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

- a) jeho jméno [její jméno] nebo adresu;
- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností;
- c) ochrannou známkou, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,

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

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 9 Ornu je společností založenou podle irského práva, která vykonává ekonomickou činnost v potravinářském odvětví. Uvádí na trh zejména máslo a jiné mléčné výrobky.
- 10 Tato společnost je majitelkou několika ochranných známek EU, mezi něž patří slovní ochranná známka KERRYGOLD, která byla v roce 1998 zapsána pro výrobky náležející do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, tedy zejména máslo a jiné mléčné výrobky, a následující dvě obrazové ochranné známky zapsané v roce 1998 a 2011 pro tutéž třídu výrobků (dále jen společně „ochranné známky EU KERRYGOLD“):



- 11 Výrobky, na kterých jsou tyto ochranné známky umístěny, jsou vyváženy do několika zemí. V Unii jsou uvedené výrobky prodávány především ve Španělsku, v Belgii, Dánsku, Německu, Irsku, Řecku, ve Francii, na Kypru, v Lucembursku, na Maltě, v Nizozemsku a ve Spojeném království.
- 12 T & S je společností založenou podle španělského práva, která do Španělska dováží a v tomto státě distribuuje margaríny pod označením KERRYMAID. Tyto výrobky v Irsku vyrábí společnost Kerry Group plc.
- 13 Kerry Group nechala v Irsku i ve Spojeném království zapsat národní ochrannou známku KERRYMAID.
- 14 Dne 29. ledna 2014 podala The Irish Dairy Board Co-operative, která se dne 31. března 2015 stala společností Ornu, proti T & S k Juzgado de lo Mercantil de Alicante (obchodní soud v Alicante, Španělsko) jakožto soudu pro ochranné známky EU žalobu pro porušení směřující k tomu, aby bylo určeno, že T & S tím, že do Španělska dováží a v tomto státě distribuuje margaríny pod označením KERRYMAID, porušuje práva z ochranných známek EU KERRYGOLD. Užívání označení KERRYMAID společností T & S podle jejího názoru vyvolává nebezpečí záměny a bez řádného důvodu těží z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména uvedených ochranných známek.
- 15 Daný soud nejprve konstatoval, že jediná podobnost mezi označením KERRYMAID a ochrannými známkami EU KERRYGOLD se týká prvku „kerry“, který odkazuje na irské hrabství známé chovem skotu.
- 16 Dále uvedl, že mezi účastníky řízení je nesporné, že ochranné známky EU KERRYGOLD a národní ochranná známka KERRYMAID v Irsku a ve Spojeném království pokojně koexistují.
- 17 Uvedený soud z toho dovedl, že ve Španělsku nemůže existovat nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami EU KERRYGOLD a označením KERRYMAID. Vzhledem k tomu, že Irsko a Spojené království mají společně v Unii značný demografický význam, pokojná koexistence těchto ochranných známek a tohoto označení v obou členských státech musí s ohledem na jednotnou povahu ochranné známky EU vést k závěru, že mezi uvedenými ochrannými známkami a uvedeným označením neexistuje nebezpečí záměny na celém území Unie.
- 18 Tentýž soud měl konečně za to, že z důvodu uvedené pokojné koexistence v Irsku a ve Spojeném království nemůže společnost T & S ve Španělsku neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranných známek EU KERRYGOLD.
- 19 Na základě těchto úvah Juzgado de lo Mercantil de Alicante (obchodní soud v Alicante) žalobu pro porušení rozsudkem ze dne 18. března 2015 zamítl.
- 20 Proti uvedenému rozsudku bylo podáno odvolání k předkládajícímu soudu.
- 21 Předkládající soud má na základě zjištění, že pokojná koexistence ochranných známek EU KERRYGOLD a označení KERRYMAID je prokázána pouze v Irsku a ve Spojeném království, pochybnosti o slučitelnosti rozšíření, které soud prvního stupně učinil, s nařízením č. 207/2009. I za předpokladu, že pokojná koexistence těchto ochranných známek a tohoto označení v Irsku a ve Spojeném království vede k tomu, že v obou členských státech neexistuje nebezpečí záměny, z toho však podle předkládajícího soudu nevyplývá, že mezi uvedenými ochrannými známkami a uvedeným označením neexistuje nebezpečí záměny ani v ostatních členských státech. Takové rozšíření totiž může práva přiznaná majiteli ochranné známky EU na základě článku 9 nařízení č. 207/2009 zbavit jejich užitečného účinku.

- 22 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 ve státech, ve kterých došlo ke koexistenci, takže neexistenci nebezpečí záměny v těchto 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 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]?“
- 23 Soudní dvůr zaslal předkládajícímu soudu žádost o vysvětlení, zda má uvedený soud při použití nařízení č. 207/2009 přezkoumat i posouzení soudu prvního stupně, podle kterého z důvodu existence údaje o zeměpisném původu „kerry“ v kolidujících označeních a neexistence podobnosti mezi prvky „gold“ a „maid“ každopádně nemůže existovat nebezpečí záměny.
- 24 Předkládající soud na tuto žádost o vysvětlení odpověděl kladně.

K předběžným otázkám

K první otázce

- 25 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU a národní ochranná známka v části Unie pokojně koexistují, umožňuje s ohledem na jednotnou povahu ochranné známky EU dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k pokojné koexistenci mezi touto ochrannou známkou EU a označením totožným s touto národní ochrannou známkou nedochází, neexistuje nebezpečí záměny mezi uvedenou ochrannou známkou EU a tímto označením.
- 26 Vzhledem k tomu, že tato otázka je položena z hlediska jednotné povahy ochranné známky EU, je třeba nejprve uvést, že na základě této zásady, která je vyjádřena v bodě 3 odůvodnění nařízení č. 207/2009 a upřesněna v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, ochranné známky EU požívají jednotné ochrany a mají účinky na celém území Unie. Podle tohoto ustanovení může být ochranná známka EU zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie, nestanoví-li toto nařízení jinak.

- 27 Článek 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 sice uvádí pouze zápis ochranné známky, její převedení, ztrátu práv z ochranné známky a zákaz ji užívat, z výkladu tohoto ustanovení ve spojení s bodem 3 odůvodnění tohoto nařízení nicméně vyplývá, že účinky ochranné známky EU uvedené v hlavě II oddíle 2 daného nařízení se rovněž uplatní jednotným způsobem na celém území Unie.
- 28 Soudní dvůr již rozhodl, že výlučné právo, které vzniká majiteli z ochranné známky EU na základě čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, se v zásadě vztahuje na celé území Unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, bod 39).
- 29 Pokud jde o čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že toto ustanovení chrání majitele ochranné známky EU proti veškerému užívání, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce údaje o původu této ochranné známky (rozsudek ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, bod 27 a citovaná judikatura).
- 30 Jednotná ochrana, kterou toto ustanovení takto poskytuje majiteli ochranné známky EU, spočívá v oprávnění tohoto majitele zakázat všude v Unii všem třetím stranám užívání totožného nebo podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby v obchodním styku a bez jeho souhlasu, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce údaje o původu ochranné známky a vyvolává tak nebezpečí záměny.
- 31 Aby se majitel ochranné známky EU mohl tohoto práva dovolávat, není nezbytné, aby k užívání totožného nebo podobného označení vyvolávajícího nebezpečí záměny docházelo na celém území Unie.
- 32 Pokud by totiž majitel ochranné známky EU byl chráněn pouze proti porušením, k nimž došlo na celém území Unie, nemohl by bránit užívání totožných nebo podobných označení, která vyvolávají nebezpečí záměny pouze na části tohoto území, ačkoli cílem čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je chránit tohoto majitele proti jakémukoli užívání zasahujícímu do funkce údaje o původu jeho ochranné známky všude v Unii.
- 33 Pokud užívání označení vyvolává v určité části Unie nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU, zatímco v jiné části Unie stejné užívání takové nebezpečí nevyvolává, dochází tedy k porušení výlučného práva, které vzniká z této ochranné známky. Soud pro ochranné známky EU, jemuž byla věc předložena, musí v tomto případě zakázat uvádění dotyčných výrobků na trh pod dotčeným označením na celém území Unie, s výjimkou části tohoto území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny (rozsudek ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, body 25 a 36).
- 34 Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru v projednávaném případě vyplývá, že mezi účastníky původního řízení je nesporné, že ochranné známky EU KERRYGOLD a národní ochranná známka KERRYMAID v Irsku a ve Spojeném království pokojně koexistují, a Ornu a tedy nebrání užívání této národní ochranné známky v těchto členských státech.
- 35 Je rovněž nesporné, že k takové pokojné koexistenci nedochází na části území Unie, které se týká žaloba pro porušení, tedy na španělském území, a že společnost T & S v tomto státě užívá označení KERRYMAID bez souhlasu společnosti Ornu a.
- 36 Z judikatury Soudního dvora ostatně vyplývá, že přezkum existence nebezpečí záměny v části Unie musí vycházet z globálního posouzení veškerých relevantních faktorů dotčeného případu a že toto posouzení musí zahrnovat vizuální, fonetické nebo pojmové srovnání ochranné známky a označení užívaného třetí osobou, což může zejména z jazykových důvodů vést k rozdílným závěrům pro jednotlivé části Unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, body 31 a 33 a citovaná judikatura).

- 37 Z toho plyne, jak uvedl generální advokát v bodě 39 svého stanoviska, že v takové situaci, jaká je dotčena v původním řízení, v rámci které byla v Irsku a ve Spojeném království konstatována pokojná koexistence ochranných známek EU a označení, nemůže soud pro ochranné známky EU, k němuž byla podána žaloba pro porušení týkající se užívání tohoto označení v jiném členském státě, v projednávaném případě ve Španělském království, založit své posouzení pouze na uvedené pokojné koexistenci panující v Irsku a ve Spojeném království. Uvedený soud musí naopak provést globální posouzení všech relevantních faktorů.
- 38 S ohledem na tyto úvahy je třeba na první otázku odpovědět, že čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU a národní ochranná známka v jedné části Evropské unie pokojně koexistují, neumožňuje dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k pokojné koexistenci této ochranné známky EU a označení totožného s touto národní ochrannou známkou nedochází, neexistuje nebezpečí záměny mezi uvedenou ochrannou známkou EU a tímto označením.

Ke druhé otázce

- 39 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnosti, které jsou podle soudu pro ochranné známky EU, jenž má rozhodnout o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví, relevantní pro posouzení, zda je majitel ochranné známky EU oprávněn zakázat užívání označení v části Unie, které se netýká tato žaloba, může uvedený soud vzít do úvahy pro účely posouzení, zda je tento majitel oprávněn zakázat užívání tohoto označení v části Unie, které se uvedená žaloba týká.
- 40 Jak bylo připomenuto v bodě 36 tohoto rozsudku, přezkum, který musí provést příslušný soud pro ochranné známky EU, musí vycházet z globálního posouzení veškerých relevantních faktorů věci, která je mu předložena.
- 41 Pokud jde o vizuální, fonetické nebo pojmové srovnání dotčené ochranné známky EU a označení užívaného třetí osobou, musí toto globální posouzení vycházet z celkového dojmu, jakým tato ochranná známka a toto označení působí na relevantní veřejnost, kterou tvoří průměrný spotřebitel dotyčných výrobků nebo služeb, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. června 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, body 21 a 25 a citovaná judikatura).
- 42 Jak uvedl generální advokát v bodech 41 a 42 svého stanoviska, pokud se tržní podmínky a sociokulturní nebo jiné okolnosti, které přispívají k celkovému dojmu, jakým ochranná známka EU a dotčené označení působí na průměrného spotřebitele, v jednotlivých částech Unie výrazně neliší, nic nebrání tomu, aby relevantní faktory, jejichž existence v určité části Unie byla prokázána, byly vzaty v úvahu při posouzení, zda je majitel této ochranné známky oprávněn zakázat užívání tohoto označení v jiné části Unie nebo na celém jejím území.
- 43 Jak v projednávané věci vyplývá z odpovědi na žádost o vysvětlení a z vyjádření předložených Soudnímu dvoru, T & S zejména tvrdí, že označení KERRYMAID, které užívá ve Španělsku, není podobné ochranným známkám EU KERRYGOLD společnosti Ornu, a nemůže tedy vyvolávat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jelikož prvek „kerry“ je údajem o zeměpisném původu, na který se na základě článku 12 tohoto nařízení nevztahuje výlučné právo, které uvedený článek 9 společnosti Ornu přiznává.
- 44 Omezení výlučného práva přiznaného článkem 9 nařízení č. 207/2009, na které odkazuje společnost T & S, je však podmíněno tím, že užívání označení, které obsahuje údaj o zeměpisném původu, musí být v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Za účelem zkoumání, zda je tato podmínka, která je vyjádřením povinnosti loajality vůči oprávněným zájmům majitele ochranné známky, splněna,

musí soud, který má o věci rozhodnout, provést globální posouzení veškerých relevantních okolností (viz zejména rozsudky ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, body 24 a 26; ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, body 82 a 84, a ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 41).

- 45 V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu zejména celkové představení výrobku uváděného na trh třetí osobou, podmínky, za kterých je činěn rozdíl mezi dotčenou ochrannou známkou a označením užívaným touto třetí osobou, a snahu uvedené třetí osoby zajistit, že spotřebitelé odliší její výrobky od výrobků majitele ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 46).
- 46 Pokud by měl předkládající soud pro účely posouzení, zda je Ornuo oprávněna zakázat užívání označení KERRYMAID ve Španělsku, zvážit zohlednění skutečností existujících v Irsku a ve Spojeném království, musel by se nejprve ujistit, že neexistuje významný rozdíl mezi tržními podmínkami nebo sociokulturními okolnostmi, které lze pozorovat v části Unie, které se týká žaloba pro porušení, a v části Unie, kde se nachází zeměpisná oblast odpovídající zeměpisnému výrazu obsaženému v dotčeném označení. Nelze totiž vyloučit, že chování, které lze očekávat od třetí osoby, aby její užívání označení bylo v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě, musí být v části Unie, kde spotřebitelé mají zvláštní náklonnost k zeměpisnému výrazu obsaženému v dotčené ochranné známce a dotčeném označení, analyzováno jinak, než v části Unie, kde je tato náklonnost slabší.
- 47 S ohledem na výše uvedené je třeba na druhou otázku odpovědět, že čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnosti, které by podle soudu pro ochranné známky EU, jenž má rozhodnout o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví, byly relevantní pro posouzení, zda je majitel ochranné známky EU oprávněn zakázat užívání označení v části Evropské unie, které se netýká tato žaloba, může uvedený soud vzít do úvahy při posouzení, zda je tento majitel oprávněn zakázat užívání tohoto označení v části Unie, které se uvedená žaloba týká, pokud se tržní podmínky a sociokulturní okolnosti v obou uvedených částech Unie od sebe výrazně neliší.

Ke třetí otázce

- 48 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU s dobrým jménem a označení v určité části Unie pokojně koexistují, umožňuje s ohledem na jednotnou povahu ochranné známky EU dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k této pokojné koexistenci nedochází, existuje řádný důvod ospravedlňující užívání tohoto označení.
- 49 Jak bylo připomenuto v bodě 28 tohoto rozsudku, výlučné právo, které vzniká z ochranné známky EU jejímu majiteli na základě čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, se v zásadě vztahuje na celé území Unie.
- 50 Rozšířená ochrana, kterou čl. 9 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení poskytuje majitelům ochranných známek EU s dobrým jménem, spočívá v oprávnění těchto majitelů zakázat všem třetím stranám užívání totožného nebo podobného označení – ať již pro podobné výrobky nebo služby nebo výrobky nebo služby, které nejsou podobné výrobkům nebo službám, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány – bez souhlasu daného majitele a bez řádného důvodu v obchodním styku, které neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedených ochranných známek nebo jim je na újmu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 68 a 70).
- 51 Aby majitel ochranné známky EU požíval této rozšířené ochrany, musí být podle uvedeného čl. 9 odst. 1 písm. c) prokázáno, že tato ochranná známka má „dobré jméno v rámci [Unie]“. Za tímto účelem postačuje, aby bylo prokázáno, že uvedená ochranná známka má takové dobré jméno na podstatné části území Unie, která může případně odpovídat zejména území jediného členského státu.

Je-li tato podmínka splněna, je třeba mít za to, že dotčená ochranná známka EU má dobré jméno v celé Unii (rozsudky ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, body 27, 29 a 30, a ze dne 3. září 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, body 19 a 20).

- 52 Tato judikatura zajišťuje, že majitel ochranné známky EU buďto má nárok na rozšířenou ochranu poskytnutou článkem 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 všude v Unii, nebo jej nemá vůbec. Rozsah ochrany poskytnuté každou ochrannou známkou EU je tak jednotný na celém území Unie.
- 53 Naproti tomu aby se majitel ochranné známky EU, kterému je poskytnuta uvedená rozšířená ochrana, mohl dovolávat svého práva poskytnutého daným čl. 9 odst. 1 písm. c), není nijak nezbytné, aby k užívání označení zasahujícím do uvedeného práva docházelo na celém území Unie.
- 54 Pokud by byl totiž tento majitel chráněn pouze proti porušením, k nimž došlo na celém území Unie, nemohl by se bránit proti porušením, k nimž došlo pouze na jedné části tohoto území, ačkoli cílem čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 je chránit tohoto majitele všude v Unii proti každému užívání totožného nebo podobného označení bez řádného důvodu, které neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek nebo jim je na újmu.
- 55 S výhradou ověření předkládajícím soudem není v projednávaném případě patrně zpochybněno, že ochranné známky EU KERRYGOLD mají dobré jméno ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.
- 56 Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru krom toho vyplývá, že mezi účastníky původního řízení je nesporné, že z důvodu pokojné koexistence těchto ochranných známek a národní ochranné známky KERRYMAID v Irsku a ve Spojeném království existuje řádný důvod pro užívání tohoto označení v této části Unie.
- 57 Jak již bylo uvedeno v bodě 35 tohoto rozsudku, je rovněž nesporné, že k takové pokojné koexistenci nedochází na části území Unie, které se týká žaloba pro porušení, tedy na španělském území, a že společnost T & S tam užívá označení KERRYMAID bez souhlasu společnosti Ornu.
- 58 Z ustálené judikatury Soudního dvora ostatně vyplývá, že přezkum existence porušení podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí vycházet z globálního posouzení, které zohledňuje veškeré relevantní faktory projednávané věci (rozsudky ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 44, a ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další, C-252/12, EU:C:2013:497, bod 39).
- 59 Z toho plyne, že v projednávané věci, ve které existuje řádný důvod ospravedlňující užívání označení KERRYMAID v Irsku a ve Spojeném království z důvodu pokojné koexistence ochranných známek EU KERRYGOLD a dotčené národní ochranné známky v obou členských státech, soud pro ochranné známky EU, k němuž byla podána žaloba pro porušení týkající se užívání tohoto označení v jiném členském státě, nemůže při svém posouzení vycházet pouze z uvedené pokojné koexistence v Irsku a ve Spojeném království, ale musí naopak provést globální posouzení všech relevantních faktorů.
- 60 Na třetí otázku je tedy třeba odpovědět, že čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU s dobrým jménem a označení v jedné části Evropské unie pokojně koexistují, neumožňuje dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k této pokojné koexistenci nedochází, existuje řádný důvod ospravedlňující užívání tohoto označení.

K nákladům řízení

- ⁶¹ Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

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

- 1) Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU a národní ochranná známka v jedné části Evropské unie pokojně koexistují, neumožňuje dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k pokojné koexistenci této ochranné známky EU a označení totožného s touto národní ochrannou známkou nedochází, neexistuje nebezpečí záměny mezi uvedenou ochrannou známkou EU a tímto označením.
- 2) Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnosti, které by podle soudu pro ochranné známky EU, jenž má rozhodnout o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví, byly relevantní pro posouzení, zda je majitel ochranné známky EU oprávněn zakázat užívání označení v části Evropské unie, které se netýká tato žaloba, může uvedený soud vzít do úvahy při posouzení, zda je tento majitel oprávněn zakázat užívání tohoto označení v části Unie, které se uvedená žaloba týká, pokud se tržní podmínky a sociokulturní okolnosti v obou uvedených částech Unie od sebe výrazně neliší.
- 3) Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka EU s dobrým jménem a označení v jedné části Evropské unie pokojně koexistují, neumožňuje dospět k závěru, že v jiné části Unie, kde k této pokojné koexistenci nedochází, existuje řádný důvod ospravedlňující užívání tohoto označení.

Podpisy.