



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc C-93/16

**Ornua Co-operative Ltd
proti
Tindale & Stanton Ltd España, S. L.**

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Alicante)

„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“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. července 2017

1. *Ochranná známka Evropské unie – Účinky ochranné známky Evropské unie – Práva z ochranné známky – Právo zakázat užívání ochranné známky – Užívání totožného nebo podobného označení, jež se vztahuje na totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny s ochrannou známkou – Kritéria pro posouzení – Pokojná koexistence ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky užívané třetí osobou v části Evropské unie – Neexistence takové pokojné koexistence v jiné části Unie – Neexistence nebezpečí záměny – Nepřípustnost*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 9 odst. 1 písm. b)]

2. *Ochranná známka Evropské unie – Účinky ochranné známky Evropské unie – Práva z ochranné známky – Právo zakázat užívání ochranné známky – Užívání totožného nebo podobného označení, jež se vztahuje na totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny omezené na část Unie – Kritéria pro posouzení – Zohlednění relevantních faktorů nacházejících se v části Unie za účelem zákazu užívání označení v jiné části Unie – Podmínky*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 9 odst. 1 písm. b)]

3. *Ochranná známka Evropské unie – Účinky ochranné známky Evropské unie – Práva z ochranné známky – Právo zakázat užívání ochranné známky – Užívání totožného nebo podobného označení, jež se vztahuje na totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny s ochrannou známkou – Pokojná koexistence ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky v části Evropské unie – Neexistence takové pokojné koexistence v jiné části Unie – Existence řádného důvodu ospravedlňujícího užívání tohoto označení – Neexistence*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 9 odst. 1 písm. c)]

1. Článek 9 odst. 1 písm. b) 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 ochranná známka Evropské unie 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 Evropské unie a označení totožného s touto národní ochrannou známkou nedochází, neexistuje nebezpečí záměny mezi uvedenou ochrannou známkou Evropské unie a tímto označením.

Pokud by totiž majitel ochranné známky Evropské unie 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.

Pokud užívání označení vyvolává v určité části Unie nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, 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 Evropské unie, 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).

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).

(viz body 32, 33, 36, 38, výrok 1)

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 Evropské unie, jenž má rozhodnout o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví, byly relevantní pro posouzení, zda je majitel ochranné známky Evropské unie 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.

(viz bod 47, výrok 2)

3. Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že ochranná známka Evropské unie 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.

(viz bod 60, výrok 3)