



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

1. března 2018\*

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie tvořené dvěma paralelními pruhy na botě – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující tři paralelní pruhy na botě – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Zásah do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001]“

Ve věci T-629/16,

**Shoe Branding Europe BVBA**, se sídlem v Oudenaarde (Belgie), zastoupená J. Løjem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupenému A. Lukošūtė a A. Söder, jako zmocněnkyněmi,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

**adidas AG**, se sídlem v Herzogenaurachu (Německo), zastoupená I. Fowler a I. Junkar, solicitors,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. června 2016 (věc R 597/2016-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi adidas a Shoe Branding Europe,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, L. Madise a K. Kowalik-Bańczyk (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: X. Lopez Bancalari, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 1. září 2016,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 1. prosince 2016,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. prosince 2016,

\* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 6. července 2017,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 1. července 2009 podala žalobkyně, společnost Shoe Branding Europe BVB, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), v platném znění [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochranná známka, jejíž zápis byl požadován a kterou žalobkyně označila jako „jinou“ ochrannou známku, je vyobrazena níže:



- 3 V přihlášce k zápisu je ochranná známka popsána následovně:  
„Ochranná známka je poziční. Ochrannou známku tvoří dvě paralelní linie umístěné na vnějším povrchu horní strany boty. Paralelní linie vedou od okraje podrážky a zdvihají se dozadu směrem ke středu klenby boty. Tečkovaná linie označuje polohu ochranné známky a netvoří část ochranné známky.“
- 4 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Obuv“.
- 5 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 107/2010 ze dne 14. června 2010.
- 6 Dne 13. září 2010 podala vedlejší účastnice, společnost adidas AG, na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 46 nařízení 2017/1001) proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky týkající se všech výrobků, na něž se vztahuje přihláška k zápisu.

7 Námitky byly založeny zejména na následujících starších právech:

- obrazové ochranné známce Evropské unie, zapsané dne 26. ledna 2006 pod číslem 3517646 pro „obuv“, náležející do třídy 25, a odpovídající následujícímu popisu: „Ochrannou známku tvoří tři paralelní pruhy stejné délky a šířky umístěné na botách; pruhy byly umístěny na horní stranu bot na ploše mezi tkaničkami a podrážkou“. Tato ochranná známka (dále jen „starší ochranná známka“) je vyobrazena níže:



- německé ochranné známce typu „jiná ochranná známka“, zapsané dne 14. prosince 1999 pod č. 39950559, jejíž zápis byl řádně obnoven, pro „obuv, včetně sportovní a vycházkové obuvi“, náležející do třídy 25, a odpovídající následujícímu popisu: „Ochrannou známku tvoří tři pruhy kontrastující se základní barvou boty. Tvar boty slouží výlučně k prezentaci způsobu, jakým je ochranná známka umístěna, a jako takový není součástí ochranné známky“. Tato ochranná známka (dále jen „německá ochranná známka č. 39950559“) je vyobrazena níže:



- 8 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly zejména důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001].
- 9 Rozhodnutím ze dne 22. května 2012 námitkové oddělení námitek zamítlo.
- 10 Dne 2. července 2012 podala vedlejší účastnice k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).
- 11 Rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2013 druhý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl zejména z důvodu, že kolidující ochranné známky jsou celkově odlišné a že tato okolnost stačí k tomu, aby bylo u relevantní veřejnosti vyloučeno jakékoli nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a dále aby činila nepravděpodobným, že si tato veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost, a dojde tak k jednomu ze zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 téhož nařízení (dále jen „rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013“).
- 12 Vedlejší účastnice poté napadla uvedené rozhodnutí u Tribunálu.
- 13 Rozsudkem ze dne 21. května 2015, adidas v. OHIM – Shoe Branding Europe (Dva paralelní pruhy na botě) (T-145/14, nezveřejněný, dále jen „zrušující rozsudek“, EU:T:2015:303), Tribunál zrušil rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 z důvodu, že odvolací senát dospěl chybně k závěru

o neexistenci jakékoli podobnosti kolidujících ochranných známek a že toto nesprávné posouzení zkreslovalo závěry učiněné odvolacím senátem o existenci nebezpečí záměny a *a fortiori* nebezpečí, že si veřejnost vytvoří souvislost mezi kolidujícími ochrannými známkami.

- 14 Žalobkyně poté podala proti tomuto rozsudku kasační opravný prostředek.
- 15 Usnesením ze dne 17. února 2016, *Shoe Branding Europe v. OHIM* (C-396/15 P, nezveřejněné, dále jen „usnesení vydané v rámci kasačního opravného prostředku“, EU:C:2016:95), Soudní dvůr tento kasační opravný prostředek zamítl.
- 16 Druhý odvolací senát EUIPO, který vyvodil důsledky ze zrušujícího rozsudku a z usnesení vydaného v rámci kasačního opravného prostředku, znovu přezkoumal odvolání podané vedlejší účastnicí proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 17 Rozhodnutím ze dne 8. června 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát vyhověl tomuto odvolání i námitkám na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Měl zejména za to, že s ohledem na určitou podobnost kolidujících ochranných známek, totožnost výrobků označených těmito ochrannými známkami a velmi dobré jméno starší ochranné známky existuje nebezpečí, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost a že užíváním přihlášené ochranné známky bude neprávem těženo z dobrého jména starší ochranné známky, aniž by k tomuto užívání byl v projednávané věci dán řádný důvod.

#### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 18 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
  - zrušil napadené rozhodnutí,
  - uložil odvolacímu senátu náhradu nákladů řízení.
- 19 Na jednání žalobkyně upřesnila, že druhý bod jejich návrhových žádání musí být chápán jako směřující k tomu, aby byla náhrada nákladů řízení uložena EUIPO, což Tribunál zaznamenal do protokolu o jednání.
- 20 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
  - žalobu zamítl,
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

#### **Právní otázky**

- 21 Na podporu žaloby vznáší žalobkyně v podstatě jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a ze „zkreslení skutkového stavu“. Podle žalobkyně dospěl odvolací senát chybně k závěru, že podmínky pro zamítnutí zápisu ochranné známky stanovené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 jsou v projednávané věci splněny.
- 22 Tento žalobní důvod se dělí do tří částí, neboť žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil několika nesprávných posouzení, pokud jde zaprvé o důkaz dobrého jména starší ochranné známky, zadruhé existenci zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti této ochranné známky a zatřetí neexistenci řádného důvodu pro užívání přihlášené ochranné známky.

## Obecné úvahy týkající se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

- 23 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 téhož nařízení (nyní čl. 8 odst. 2 nařízení 2017/1001) nezapíše přihlášená ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Evropské unie, která má v rámci Evropské unie dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
- 24 Rozšířená ochrana přiznaná starší ochranné známce článkem 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 tedy předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé starší ochranná známka musí být zapsána. Zadruhé tato starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž zápis je požadován, musí být totožné nebo podobné. Zatřetí starší ochranná známka musí mít dobré jméno v Unii v případě starší ochranné známky Evropské unie, nebo v dotyčném členském státě v případě starší národní ochranné známky. Začtvrté musí užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu vést k nebezpečí, že by mohlo být neprávem těženo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by bylo na újmu rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tyto čtyři podmínky jsou kumulativní, nesplnění jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [viz rozsudek ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, bod 34 a citovaná judikatura].

### *Pojem „dobré jméno“ starší ochranné známky*

- 25 Zapsaná ochranná známka musí být k tomu, aby se na ni vztahovala ochrana podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, známá podstatné části veřejnosti, které jsou určeny výrobky nebo služby, na něž se tato ochranná známka vztahuje [rozsudek ze dne 6. února 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, bod 48; obdobně též viz rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, bod 26].
- 26 Při zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (rozsudek ze dne 6. února 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, bod 49; viz též obdobně rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, bod 27).
- 27 Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být v případě ochranné známky Evropské unie považována za splněnou, pokud má tato ochranná známka dobré jméno v podstatné části území Unie (rozsudek ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, bod 27). V některých případech může být území jednoho členského státu považováno za podstatnou část tohoto území (v tomto smyslu viz obdobně rozsudek ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, bod 28).
- 28 Kromě toho může majitel zapsané ochranné známky pro účely prokázání její zvláštní rozlišovací způsobilosti a jejího dobrého jména uplatňovat důkazy o jejím užívání v odlišné formě jakožto součást jiné zapsané ochranné známky s dobrým jménem za předpokladu, že dotčená veřejnost i nadále vnímá dotčené výrobky jako výrobky pocházející od téhož podniku. K určení, zda tomu tak je, je třeba ověřit, zda prvky rozlišující obě ochranné známky nebrání tomu, aby relevantní veřejnost i nadále vnímala dotčené výrobky jako pocházející od určitého podniku [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. května 2015, Spa Monopole v. OHIM – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, body 33 a 35].



### *Nezbytnost spojitosti nebo souvislosti mezi kolidujícími ochrannými známkami*

- 29 Je třeba připomenout, že zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a přihlášenou ochrannou známkou, kvůli níž relevantní veřejnost spatřuje mezi oběma těmito ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, i když je nezamění. Není tedy vyžadováno, aby podobnost mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a přihlášenou ochrannou známkou dosáhla takového stupně, aby u relevantní veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si relevantní veřejnost v důsledku stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a přihlášenou ochrannou známkou vytvoří mezi těmito ochrannými známkami spojitost (rozsudek ze dne 22. března 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, bod 41; rovněž obdobně viz rozsudky ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, bod 29, a ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 36).
- 30 Existence takovéto spojitosti musí být posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu, mezi které patří zejména zaprvé povaha a stupeň podobnosti nebo odlišnosti dotčených výrobků nebo služeb, zadruhé stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, zatřetí intenzita dobrého jména starší ochranné známky, začtvrté stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky, nebo též případně zapáté existence nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 41 a 42).
- 31 Je rovněž třeba zohlednit skutečnost, že úroveň pozornosti relevantní veřejnosti se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [obdobně viz rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 26, a ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, bod 42]. Právě proto je úroveň pozornosti uvedené veřejnosti rovněž relevantním faktorem pro posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 9. března 2012, Ella Valley Vineyards v. OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, body 27, 28, 45 a 55 až 57; ze dne 9. dubna 2014, El du Pont de Nemours v. OHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, nezveřejněný, EU:T:2014:196, body 74 a 75, a ze dne 19. května 2015, Swatch v. OHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, nezveřejněný, EU:T:2015:293, bod 33].
- 32 Kromě toho nelze vyloučit, že koexistence dvou ochranných známek na určitém trhu může případně společně s jinými prvky přispět ke snížení nebezpečí, že dojde k vytvoření souvislosti mezi těmito dvěma ochrannými známkami [rozsudek ze dne 26. září 2012, IG Communications v. OHIM – Citigroup a Citibank (CITIGATE), T-301/09, nezveřejněný, EU:T:2012:473, bod 128; viz rovněž obdobně rozsudky ze dne 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 82, a ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, bod 86].
- 33 Taková možnost však může být zohledněna pouze tehdy, když je patřičně prokázáno, že uvedená koexistence spočívá na neexistenci nebezpečí, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi uvedenými ochrannými známkami souvislost, a s výhradou, že tyto ochranné známky a kolidující ochranné známky jsou totožné (rozsudek ze dne 26. září 2012, CITIGATE, T-301/09, nezveřejněný, EU:T:2012:473, bod 128; viz též obdobně rozsudek ze dne 11. května 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, bod 86), nebo přinejmenším dostatečně podobné.
- 34 Neexistence nebezpečí vytvoření souvislosti tak může být odvozena zejména z „pokojné“ povahy koexistence ochranných známek na trhu (obdobně viz rozsudek ze dne 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 82). Koexistence dvou ochranných známek však nemůže být považována za „pokojnou“, pokud bylo užívání jedné z těchto ochranných známek zpochybněno přihlašovatelem druhé ochranné známky před správními orgány nebo soudy [v tomto

smyslu obdobně viz rozsudky ze dne 3. září 2009, *Aceites del Sur-Coosur v. Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 83, a ze dne 8. prosince 2005, *Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, T-29/04, EU:T:2005:438, bod 74].

### ***Druhy zásahů do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky***

- 35 Existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti představuje nutnou podmínku, která však sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, *L'Oréal a další*, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 37 a citovaná judikatura).
- 36 Tyto zásahy představují zaprvé újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, zadruhé újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky a zatřetí neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, *L'Oréal a další*, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 38 a citovaná judikatura).
- 37 Je třeba poznamenat, že jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl použit čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, s výjimkou případu, kdy k užívání přihlášené ochranné známky existuje řádný důvod. Z toho plyne, že se těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky třetí osobou může ukázat neoprávněným, třebaže užívání totožného nebo podobného označení nepůsobí újmu ani rozlišovací způsobilosti, ani dobrému jménu ochranné známky, anebo obecněji jejímu majiteli (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, *L'Oréal a další*, C-487/07, EU:C:2009:378, body 42 a 43).

### ***Důkazní pravidla a propojení mezi existencí zásahu a existencí řádného důvodu***

- 38 Aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené článkem 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, musí nejprve předložit důkaz, že by užívání přihlášené ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo bylo na újmu této rozlišovací způsobilosti nebo tomuto dobrému jménu (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 37).
- 39 V tomto ohledu může být skutečné užívání přihlášené ochranné známky zohledněno jako údaj či doklad o vysoké pravděpodobnosti nebezpečí zásahu do starší ochranné známky s dobrým jménem. Pokud je tedy přihlašovaná ochranná známka již užívána a jsou-li předloženy konkrétní důkazy dokládající existenci spojitosti u relevantní veřejnosti a tvrzený zásah, budou mít tyto důkazy samozřejmě velkou váhu při posuzování nebezpečí zásahu do starší ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 25. ledna 2012, *Viaguara v. OHIM – Pfizer (VIAGUARA)*, T-332/10, nezveřejněný, EU:T:2012:26, bod 72; ze dne 11. prosince 2014, *Coca-Cola v. OHIM – Mitico (Master)*, T-480/12, EU:T:2014:1062, body 88 a 89, a stanovisko generální advokátky Sharpston ve věci *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:370, bod 84].
- 40 Majitel starší ochranné známky však není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplývá z možného užívání přihlášené ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí však prokázat existenci okolností, které umožňují dojít *prima facie* k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde [rozsudek ze dne 25. května 2005, *Spa Monopole v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, EU:T:2005:179, bod 40; viz též obdobně rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 38].

- 41 Kromě toho je možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na starší ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí újmy způsobené starší ochranné známce nebo neoprávněného těžení z této ochranné známky je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět ani prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost (rozsudek ze dne 22. března 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, bod 48).
- 42 Podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajících zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší poté majiteli přihlášené ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 39).

**Pojem „prospěch neprávem získaný z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“**

- 43 Je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora se pojem „prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaný rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, váže k výhodě vytěžené z užívání totožné nebo podobné přihlášené ochranné známky. Zahrnuje zejména případy, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou jedná o zjevné využívání jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 41).
- 44 Pokud se tedy třetí osoba pokouší užíváním ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, její pověsti a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž vyvíjí v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být prospěch z tohoto užívání považován za získaný neprávem z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 49).
- 45 Nebezpečí, že k takovému zásahu dojde, může být tedy připuštěno pouze tehdy, když je předložen důkaz o asociaci přihlášené ochranné známky s kladnými vlastnostmi totožné nebo podobné starší ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. března 2012, You-Q v. OHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, nezveřejněný, EU:T:2012:177, body 71 a 72; ze dne 27. září 2012, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, nezveřejněný, EU:T:2012:500, body 66 a 68, a ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, body 140 až 143 a 146].
- 46 Pro určení, zda by v projednávané věci užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, je však třeba provést globální posouzení, při němž se zohlední všechny relevantní faktory daného případu (obdobně viz rozsudky ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 68 a 79, a ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 44).
- 47 K těmto faktorům patří zejména intenzita dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, jakož i povaha a míra blízkosti dotčených výrobků nebo služeb (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 44).
- 48 Pokud jde konkrétně o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, je třeba uvést, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu (obdobně viz rozsudky ze dne 14. září 1999,



General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, bod 30; ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 69, a ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 44).

- 49 Obdobně platí, že čím větší je podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, tím větší je nebezpečí, že přihlášená ochranná známka bude těžit ze spojitosti vytvořené mezi oběma známkami v mysli veřejnosti (obdobně viz stanovisko generální advokátky Sharpston ve věci Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, bod 65).
- 50 Kromě toho je třeba uvést, že v rámci globálního posouzení zmíněného v bodě 46 výše lze případně zohlednit i existenci nebezpečí rozmělnění nebo pošpinění ochranné známky, a tudíž výskyt jednoho ze dvou druhů zásahů zmíněných v bodě 36 výše (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 45).
- 51 Konečně existence zásahu spočívajícího v neoprávněném těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být posuzována z pohledu průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 36).

### *Pojem „řádný důvod“*

- 52 Je třeba upřesnit, že existence řádného důvodu umožňující užívání ochranné známky, jež porušuje práva k ochranné známce s dobrým jménem, musí být vykládána restriktivně [rozsudek ze dne 16. března 2016, The Body Shop International v. OHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, nezveřejněný, EU:T:2016:148, bod 65].
- 53 Je však třeba připomenout, že účelem nařízení č. 207/2009 je obecně vyvážit zájmy majitele ochranné známky na ochraně základní funkce této ochranné známky a zájmy ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (obdobně viz rozsudky ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, bod 29, a ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 41).
- 54 V systému ochrany ochranných známek, který byl zaveden nařízením č. 207/2009, jsou zájmy třetí osoby užívat v obchodním styku označení totožné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné a nechat zapsat toto označení jako ochrannou známku Evropské unie zohledněny zejména v kontextu čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení tím, že uživatel přihlášené ochranné známky má možnost dovolávat se „řádného důvodu“ (obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 43).
- 55 Z toho vyplývá, že pojem „řádný důvod“ nemůže být vykládán tak, že je omezen pouze na objektivně naléhavé důvody, ale může rovněž souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která již užívá označení totožné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné a usiluje o zápis tohoto označení jako ochranné známky Evropské unie (obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, body 45 a 48).
- 56 Právě proto Soudní dvůr rozhodl, že majitel ochranné známky může být na základě „řádného důvodu“ nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek nebo službu totožné s výrobkem nebo službou, pro které byla uvedena ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky k zápisu a že k takovému užívání docházelo v dobré víře (v tomto smyslu obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 60).

- 57 Soudní dvůr upřesnil, že při posuzování zejména toho, zda dotyčná třetí osoba užívala označení podobné ochranné známce s dobrým jménem v dobré víře, je třeba přihlídnout zaprvé zejména k tomu, jak bylo uvedené označení akceptováno a jakou má pověst u relevantní veřejnosti, zadruhé ke stupni blízkosti mezi výrobky a službami, pro které bylo uvedené označení původně užíváno, a výrobky a službami, pro které byla ochranná známka s dobrým jménem zapsána, zatřetí k časové posloupnosti mezi prvním použitím uvedeného označení u výrobku, který je totožný s výrobkem chráněným uvedenou ochrannou známkou, a okamžikem, kdy tato ochranná známka získala dobré jméno, a začtvrté k ekonomickému a obchodnímu významu užívání označení podobného této ochranné známce (v tomto smyslu obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, body 54 až 60).
- 58 Dřívější užívání označení nebo přihlášené ochranné známky, jež jsou totožné nebo podobné starší ochranné známce s dobrým jménem, třetí osobou může být kvalifikováno jako užívání, k němuž je dán „řádný důvod“ ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, a umožnit této třetí osobě nejen další užívání tohoto označení, ale i nechat zapsat toto označení jako ochrannou známku Evropské unie, a to i kdyby užívání přihlášené ochranné známky mohlo neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2016, *Future Enterprises v. EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, bod 113].
- 59 Aby se však jednalo o takovýto případ, musí užívání přihlášené ochranné známky splňovat několik podmínek, jež umožňují potvrdit skutečné užívání a dobrou víru majitele přihlášené ochranné známky.
- 60 Konkrétně zaprvé muselo být označení odpovídající přihlášené ochranné známce užíváno řádně a skutečně.
- 61 Zadruhé užívání tohoto označení muselo v zásadě začít před podáním přihlášky starší ochranné známky s dobrým jménem nebo přinejmenším předtím, než tato ochranná známka získala dobré jméno (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. února 2014, *Leidseplein Beheer a de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, body 56 až 59, a ze dne 5. července 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, bod 114).
- 62 Zatřetí označení odpovídající přihlášené ochranné známce muselo být užíváno na celém území, pro které byla starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána. Z toho vyplývá, že je-li starší ochranná známka s dobrým jménem ochrannou známkou Evropské unie, muselo být označení odpovídající přihlášené ochranné známce užíváno na celém území Unie (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. dubna 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, bod 85, a ze dne 5. července 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, bod 115).
- 63 Začtvrté toto užívání nesmělo být v zásadě zpochybněno majitelem starší ochranné známky s dobrým jménem. Jinými slovy přihlášená ochranná známka a starší ochranná známka s dobrým jménem musely pokojně koexistovat na dotyčném území (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. dubna 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, bod 85, a ze dne 5. července 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, bod 114).
- 64 Všechny tři části jediného žalobního důvodu žalobkyně je třeba přezkoumat s ohledem na tyto úvahy.

### **K první části vycházející z neexistence dobrého jména starší ochranné známky**

- 65 V rámci první části žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že důkazy předložené vedlejší účastníci stačí k prokázání, že starší ochranná známka má v Unii dobré jméno.

- 66 V této souvislosti je třeba předeslat, že jak bylo uvedeno v bodech 23 a 24 výše, taková ochranná známka Evropské unie, jako je starší ochranná známka, může ochrany přiznané článkem 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 požívat pouze tehdy, pokud má dobré jméno v Unii.
- 67 V projednávané věci předložila vedlejší účastnice během námitkového řízení různé dokumenty určené k prokázání skutečného užívání jejích starších ochranných známek a jejich dobrého jména, pokud jsou tyto ochranné známky umístěny na sportovních oděvech nebo obuvi. Tyto dokumenty zahrnovaly zejména memorandum o důkazu užívání několika německých ochranných známek, jakož i o mezinárodním zápisu, místopřísežné prohlášení týkající se obratu vztahujícího se k „ochranné známce adidas“, průzkumy týkající se podílů dotyčného podniku na trhu a dobrého jména jeho ochranných známek, rozhodnutí vnitrostátních soudů, katalogy, novinové výstřižky a reklamy.
- 68 Jak námitkové oddělení ve svém rozhodnutí ze dne 22. května 2012 (strany 3 a 4), tak odvolací senát nejprve v rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 (bod 66) a poté znovu v napadeném rozhodnutí (body 33 až 42 a 59) měly za to, že tyto důkazy posuzované celkově dokládají, že obrazová ochranná známka tvořená třemi paralelními pruhy umístěnými na botě má v Unii dobré jméno.
- 69 Pokud jde o důkazy uplatněné vedlejší účastnicí a zmíněné námitkovým oddělením a odvolacím senátem, Tribunál má za to, že některé z nich jsou obzvláště relevantní, zejména v rozsahu, v němž se týkají dobrého jména starších ochranných známek vedlejší účastnice umístěných na botě.
- 70 Zprvé, námitkové oddělení a odvolací senát připomněly, že obrazová ochranná známka tvořená třemi paralelními pruhy byla vedlejší účastnicí umísťována na boty od roku 1949 a v současnosti se vyskytuje na 70 % bot uváděných na trh vedlejší účastnicí. Uvedená oddělení rovněž zmínila výsledky studie provedené v roce 2004, z nichž vyplývalo, že na německém trhu se podíly na trhu zaujímané vedlejší účastnicí pro sportovní obuv pohybovaly v letech 2000 až 2004 v rozmezí od 23,1 do 25,7 %. Vedlejší účastnice mimoto předložila u EUIPO místopřísežné prohlášení, v němž byla podrobně uvedena částka odpovídající jejím prodejm obuvi za roky 2005 až 2009, jakož i částka odpovídající jejím reklamním výdajům v třinácti členských státech, a sice Dánsku, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Portugalsku, Finsku, Švédsku, jakož i souhrnně ve všech třech státech Beneluxu. Z tohoto místopřísežného prohlášení, které nepozbývá důkazní hodnotu, vyplývá, že vedlejší účastnice dosahuje ve výše uvedených členských státech značného obratu a vynakládá v nich značné reklamní výdaje. Tribunál má tedy za to, že tyto jednotlivé důkazy, posuzované celkově, jsou takového rázu, že prokazují velmi širokou dlouhodobou distribuci obuvi vedlejší účastnice označené obrazovou ochrannou známkou tvořenou třemi paralelními pruhy.
- 71 Zadruhé výše uvedená oddělení ve svých rozhodnutích uvedla, že z několika průzkumů veřejného mínění vyšlo najevo, že relevantní veřejnost má rozsáhlou znalost ochranné známky, která je tvořena třemi paralelními pruhy, zejména pokud je umístěna na botě. Tribunál v této souvislosti konstatuje, že vedlejší účastnice předložila u EUIPO několik průzkumů, jež měly v rámci vzorku dotázaných určit podíl osob, které se při setkání s botou, na níž je umístěna ochranná známka podobná starší ochranné známce a tvořená třemi paralelními pruhy, budou domnívat, že se jedná o výrobek vedlejší účastnice, nebo si přinejmenším tuto botu spojí s vedlejší účastnicí. Z průzkumu provedeného v roce 2008 ve Španělsku tak např. vyplývá, že v tomto členském státě 61,3 % dotázaných rozpoznalo uvedenou botu jako výrobek vedlejší účastnice nebo si ji spojilo s vedlejší účastnicí, přičemž tento podíl činil dokonce 83,3 % u osob ve věku 15 až 34 let, které tvoří jádro cílové veřejnosti vedlejší účastnice. Obdobně podle průzkumu provedeného v Itálii v roce 2005 42 % dotázaných – a až 55 % dotázaných, kteří patřili k veřejnosti, již je sportovní obuv určena – si spontánně spojují takovouto botu s vedlejší účastnicí. Podíl spontánní asociace s vedlejší účastnicí činí dokonce 71 % ve Švédsku podle průzkumu provedeného v tomto členském státě v roce 2003. Konečně, další studie provedené zejména v Německu v roce 1983, v Liverpoolu (Spojené království) v roce 1995 a ve Finsku v roce 2005 se snaží prokázat, že i v posledně zmíněných členských státech široká veřejnost zná ochrannou známku vedlejší účastnice tvořenou třemi paralelními pruhy, je-li umístěna na botě.

- 72 Zatřetí námitkové oddělení a odvolací senát zmínily skutečnost, že několik rozhodnutí vnitrostátních soudů poukazuje na dobré jméno ochranné známky vedlejší účastnice tvořené třemi paralelními pruhy. V této souvislosti Tribunál konstatuje, že vedlejší účastnice skutečně předložila u EUIPO několik rozhodnutí vnitrostátních soudů, v nichž bylo judikováno, že se tato ochranná známka v případě umístění na botách těší velmi dobrému jménu nebo proslulosti. Tak je tomu zejména v případě rozsudku Korkein oikeus (Nejvyšší soud, Finsko) ze dne 12. února 1987, rozsudku Audiencia Provincial de Valencia (provinční soud ve Valencii, Španělsko) ze dne 1. října 1998, rozsudku Juzgado de lo Mercantil de Madrid (obchodní soud v Madridu, Španělsko) ze dne 20. května 2002, rozsudku Oberlandesgericht Köln (vrchní zemský soud v Kolíně nad Rýnem, Německo) ze dne 24. ledna 2003, několika rozsudků vydaných v roce 2004 Polymeles Protodikeio Athinon (soud prvního stupně v Aténách, Řecko) a Polymeles Protodikeio Thessaloniki (soud prvního stupně v Soluni, Řecko), rozsudku Helsingin käräjäoikeus (soud prvního stupně v Helsinkách, Finsko) ze dne 31. srpna 2005, rozsudku Landesgericht Graz (zemský soud v Grazu, Rakousko) ze dne 19. října 2005, rozsudku Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (obchodní soud v Zaragoze, Španělsko) ze dne 31. července 2009 a rozsudku Tribunale civile di Roma (občanský soud v Římě, Itálie) ze dne 7. října 2010. Z důkazů předložených vedlejší účastnicí mimoto vyplývá, že ve Španělsku a Spojeném království vnitrostátní správní orgány příslušné v oblasti práva ochranných známek rovněž dospěly k těmto závěrům.
- 73 Začtvrté výše uvedená oddělení EUIPO rovněž zohlednila významnou sponzorskou činnost vedlejší účastnice. Vedlejší účastnice byla konkrétně přítomna na prestižních sportovních akcích, jako např. mistrovství světa ve fotbale v roce 1998 ve Francii, mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2000 v Belgii a v Nizozemsku nebo mistrovství světa ve fotbale v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku, a je oficiálním dodavatelem sportovního vybavení několika fotbalových mužstev, jako např. FC Bayern nebo Real Madrid. V rámci této sponzorské činnosti mnozí velmi známí fotbaloví a tenisoví hráči nosí zejména boty, na kterých je umístěna ochranná známka tvořená třemi paralelními pruhy.
- 74 Žalobkyně však zpochybňuje posouzení provedené odvolací senátem a předtím námitkovým oddělením, přičemž vznáší tři řady výtek.
- 75 Zprvce namítá, že se dokumenty předložené vedlejší účastnicí v převážné většině netýkají starší ochranné známky, ale týkají se jiných ochranných známek vedlejší účastnice, jež byly užívány především v Německu a u některých byly umístěny na oděvech. Důkaz o užívání těchto různých ochranných známek v Německu přitom neumožňuje prokázat dobré jméno starší ochranné známky v celé Unii.
- 76 Pokud jde nejprve o okolnost, že se některé důkazy týkají jiných ochranných známek vedlejší účastnice, než je samotná starší ochranná známka, je třeba připomenout, že podle judikatury připomenuté v bodě 28 výše může majitel zapsané ochranné známky pro účely prokázání jejího dobrého jména uplatňovat důkazy o jejím užívání v odlišné formě, zejména jako jiná zapsaná ochranná známka, za předpokladu, že dotčená veřejnost i nadále vnímá dotyčné výrobky jako výrobky pocházející od téhož podniku.
- 77 V projednávané věci přitom z bodu 42 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát správně dovodil, že byť se důkazy předložené vedlejší účastnicí týkají všech starších ochranných známek, důkazy týkající se samotné starší ochranné známky a německé ochranné známky č. 39950559 jsou mimořádně relevantní.
- 78 S ohledem na značnou vzhledovou podobnost obou ochranných známek, které jsou obě tvořeny třemi paralelními pruhy na stejném místě bot, není totiž pochyb o tom, že setká-li se relevantní veřejnost s jednou či druhou uvedenou ochrannou známkou, bude dotčené výrobky vnímat jako pocházející od téhož podniku. Důkazy týkající se německé ochranné známky č. 39950559 jsou tudíž relevantní pro



účely prokázání dobrého jména starší ochranné známky. Totéž platí ostatně i pro důkazy týkající se jiných ochranných známek tvořených třemi paralelními pruhy umístěnými na botách na stejném místě, jako např. německých ochranných známek č. 944623 a 944624.

- 79 Pokud jde dále o okolnost, že se některé důkazy týkají ochranných známek umístěných na oděvech, je tyto důkazy zajisté třeba odmítnout jako irelevantní v projednávané věci. Je však třeba připomenout, že z bodu 77 výše vyplývá, že se odvolací senát neopíral především o tyto důkazy a že nejrelevantnější důkazy předložené vedlejší účastnicí a vyjmenované v bodech 70 až 73 výše se naopak týkají ochranných známek umístěných na botách, a nikoli na oděvech.
- 80 Pokud jde konečně o skutečnost, že některé ochranné známky vedlejší účastnice jsou užívány především v Německu, je třeba připomenout, že podle judikatury citované v bodech 25 až 27 výše musí být starší ochranná známka, která je ochrannou známkou Evropské unie, k tomu, aby se na ni vztahovala ochrana podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, známá podstatné části veřejnosti, které jsou určeny výrobky nebo služby, na něž se tato ochranná známka vztahuje, na podstatné části území Unie, kterou může v některých případech tvořit území jednoho členského státu.
- 81 Za okolností v projednávané věci může být přitom území Německa považováno za tvořící podstatnou část území Unie.
- 82 Je ostatně třeba podotknout, že některé předložené důkazy, zejména důkazy zmíněné v bodech 71 a 72 výše, jsou s to prokázat dobré jméno starší ochranné známky v několika dalších členských státech, včetně Španělska, Finska, Itálie a Švédska. Je přitom zjevné, že tyto členské státy společně tvoří podstatnou část území Unie, *a fortiori* přidá-li se k nim Německo, což je členský stát, z něhož vedlejší účastnice rozvinula svoji činnost.
- 83 Zadruhé, žalobkyně tvrdí, že důkazy týkající se činnosti vedlejší účastnice a proslulosti jejího jména nejsou relevantní pro prokázání užívání a dobrého jména starší ochranné známky nebo užívání a dobrého jména německé ochranné známky č. 39950559.
- 84 V této souvislosti je třeba podotknout, že Tribunál v bodech 70 až 73 výše vyjmenoval nejrelevantnější důkazy předložené vedlejší účastnicí a zohledněné odvolacím senátem. Je nutno konstatovat, že se tyto důkazy netýkají obecně činnosti vedlejší účastnice a proslulosti jména adidas a že některé z nich se týkají nanejvýš její činnosti spočívající ve výrobě sportovních bot a distribuce těchto výrobků označených obrazovou ochrannou známkou tvořenou třemi paralelními pruhy. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné důkazy posuzovány celkově jsou samy o sobě dostačující k prokázání užívání a dobrého jména některých starších ochranných známek vedlejší účastnice umístěných na botách, a zejména starší ochranné známky samotné a německé ochranné známky č. 39950559, nemůže se žalobkyně důvodně dovolávat toho, že některé ze souboru důkazů předložených vedlejší účastnicí jsou obecnější povahy a týkají se činnosti vedlejší účastnice a proslulosti jejího jména.
- 85 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že dokumenty, které konkrétně zmiňují starší ochrannou známku, nejsou příliš početné a spočívají buď v průzkumech s nízkým počtem zúčastněných v omezených zeměpisných oblastech, nebo v soudních rozhodnutích nepodložených důkazy dobrého jména této ochranné známky.
- 86 V této souvislosti je třeba podotknout, že průzkumy zmíněné v bodě 71 výše byly provedeny v několika členských státech u podstatného vzorku veřejnosti, tj. 319 osob v případě průzkumu provedeného ve Finsku, 330 osob v případě průzkumu provedeného ve Španělsku – a nikoli pouze v Zaragoze – 500 osob v případě průzkumu provedeného v Itálii, 675 osob v případě průzkumu provedeného v Německu a 18 000 osob v případě průzkumu provedeného ve Švédsku. Pouze vzorek tvořený 82 osobami, který odpovídá průzkumu provedenému v Liverpoolu, se sám o sobě jeví jako nedostačující



k tomu, aby s jistotou prokázal dobré jméno starší ochranné známky v celém Spojeném království, přestože směřuje k potvrzení určitého dobrého jména této ochranné známky v jednom z největších měst tohoto členského státu.

- 87 Kromě toho žalobkyně důvodně nezpochybnuje důkazní hodnotu rozhodnutí vnitrostátních soudů, jež zmiňují dobré jméno starší ochranné známky, když se omezuje na tvrzení, že tato rozhodnutí nejsou založena na důkazech dobrého jména.
- 88 Za těchto okolností musí být výtky vznesené žalobkyní zamítnuty a důkazy zmíněné v bodech 70 až 73 výše se jeví jako dostačující k prokázání, že starší ochranná známka byla známá u podstatné části relevantní veřejnosti, a to na podstatné části území Unie.
- 89 V důsledku toho je třeba potvrdit posouzení existence dobrého jména starší ochranné známky provedené námitkovým oddělením a poté odvolacím senátem.
- 90 Z výše uvedeného vyplývá, že první část žalobního důvodu musí být zamítnuta.

### **K druhé části vycházející z neexistence zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky**

- 91 V rámci druhé části žalobního důvodu žalobkyně v podstatě tvrdí, že na rozdíl od názoru odvolacího senátu by užívání přihlášené ochranné známky neprávem netěžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a nebylo by jim na újmu.
- 92 Tato část žalobního důvodu se dělí do čtyř výtek, neboť žalobkyně tvrdí, že argumentace odvolacího senátu je stížena několika nesprávnými posouzeními, která spočívají zaprvé v chybném uplatnění „kritéria průměrného spotřebitele“, zadruhé v neprovedení globálního posouzení stupně podobnosti kolidujících ochranných známek, zatřetí v nezohlednění velmi nízké inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a začtvrté v neprovedení autonomního posouzení, a každopádně chybném posouzení nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

### ***K první výtce vycházející z chybného uplatnění „kritéria průměrného spotřebitele“***

- 93 Žalobkyně má za to, že odvolací senát chybně uplatnil „kritérium průměrného spotřebitele“ a jeho rozhodnutí je v tomto ohledu stíženo několika chybami v analýze, kterých se ve většině případů dopustil již Tribunál ve zrušujícím rozsudku.
- 94 Odvolacímu senátu předně vytýká, že nesprávně dovodil, že sportovní oděvy a obuv jsou zbožím běžné spotřeby, kdežto ve skutečnosti se jedná o specializované zboží. Dále tvrdí, že odvolací senát nezohlednil skutečnost, že některé části sportovních oděvů a sportovní obuvi plní funkci reklamy či vývěsky a že je zejména velmi časté, že jsou na těchto výrobcích umístěny takové obrazové ochranné známky nebo označení, jako jsou pruhy. Žalobkyně vysvětluje, že průměrný spotřebitel sportovních bot má ve zvyku důvěřovat těmto označením při výběru zakupovaného zboží, a že z tohoto důvodu je zpravidla schopen odlišit různé značky sportovních bot, a to i když jsou podobné. Žalobkyně konečně tvrdí, že odvolací senát nezohlednil skutečnost, že průměrný spotřebitel věnuje obzvláště vysokou pozornost boční části sportovních bot a obrazovým ochranným známkám umístěným v této části. Odvolací senát se tudíž podle žalobkyně dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že průměrný spotřebitel sportovních bot nevykazuje vysokou úroveň pozornosti, nýbrž pouze nízkou úroveň pozornosti.

- 95 S ohledem na tuto argumentaci se jeví, že se žalobkyně v rámci první výtky snaží v podstatě zpochybnit posouzení úrovně pozornosti relevantní veřejnosti ze strany odvolacího senátu a dožadovat se zohlednění vysoké úrovně pozornosti.
- 96 V této souvislosti je třeba podotknout, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí výslovně nevymezil úroveň pozornosti relevantní veřejnosti.
- 97 Nicméně v bodě 10 napadeného rozhodnutí odvolací senát zmínil, že v bodě 51 svého předchozího rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 měl za to, že úroveň pozornosti, kterou průměrný spotřebitel věnuje dotčeným výrobkům, není vyšší než průměrná. Kromě toho v bodě 57 napadeného rozhodnutí připomněl, že Tribunál v bodě 40 zrušujícího rozsudku rovněž dovodil, že průměrný spotřebitel uvedených výrobků vykazuje průměrnou úroveň pozornosti. Za těchto okolností je třeba mít za to, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí shledal průměrnou úroveň pozornosti, v souladu se zrušujícím rozsudkem.
- 98 Je tudíž třeba posoudit, zda je přípustné a případně důvodné, aby žalobkyně zpochybnila posouzení úrovně pozornosti relevantní veřejnosti takto provedené odvolacím senátem.
- 99 EUIPO a vedlejší účastnice totiž tvrdí, že otázka úrovně pozornosti relevantní veřejnosti byla s konečnou platností rozhodnuta Tribunálem ve zrušujícím rozsudku a Soudním dvorem v usnesení vydaném v rámci kasačního opravného prostředku. EUIPO upřesňuje, že tato soudní rozhodnutí zakládají překážku věci rozsouzené.
- 100 V této souvislosti je třeba podotknout, že za účelem rozhodnutí, že se odvolací senát dopustil chyb při posouzení podobnosti kolidujících označení, a ke zrušení rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 vycházel Tribunál v bodech 33 a 40 zrušujícího rozsudku zejména z dvojí okolnosti, že zaprvé „sportovní boty“ jsou zbožím běžné spotřeby a že zadruhé relevantní veřejnost tvořená běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným průměrným spotřebitelem vykazuje při koupi „sportovních bot“ průměrnou úroveň pozornosti. Žalobkyně se pokusila tato skutková zjištění zpochybnit u Soudního dvora, který však její argumentaci odmítl jako zčásti nepřipustnou a zčásti zjevně neopodstatněnou (usnesení vydané v rámci kasačního opravného prostředku, body 11 až 18). Z toho vyplývá, že se rozsudek zrušující rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 stal konečným.
- 101 Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že jakmile se zrušující rozsudek stal konečným, zakládá absolutní překážku věci rozsouzené (viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, *Itálie v. Komise*, C-372/97, EU:C:2004:234, bod 36 a citovaná judikatura). Tato překážka věci rozsouzené se vztahuje jak k výrokové části rozsudku, tak k odůvodnění, jež je nezbytnou oporou jeho výrokové části, takže je od ní neoddělitelné [viz rozsudek ze dne 1. června 2006, *P & O European Ferries (Vizcaya) a Diputación Foral de Vizcaya v. Komise*, C-442/03 P a C-471/03 P, EU:C:2006:356, bod 44 a citovaná judikatura].
- 102 Navíc je EUIPO podle čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001) povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí unijních soudů. V tomto ohledu z ustálené judikatury vyplývá, že aby vyhověl zrušujícímu rozsudku a aby byl tento vykonán v plném rozsahu, je orgán, který je autorem zrušeného aktu, povinen dodržet nejen výrok rozsudku, ale i odůvodnění, které k němu vedlo a tvoří jeho nezbytnou oporu. Právě toto odůvodnění totiž jednak určuje přesné ustanovení považované za protiprávní, a jednak ukazuje přesné důvody protiprávnosti, která je určena ve výroku, které musí dotýčný orgán brát v úvahu při nahrazení zrušeného aktu [viz rozsudky ze dne 25. března 2009, *Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL)*, T-402/07, EU:T:2009:85, bod 22 a citovaná judikatura, a ze dne 13. dubna 2011, *Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)*, T-262/09, EU:T:2011:171, bod 41].

- 103 V projednávané věci je třeba konstatovat, že body odůvodnění zrušujícího rozsudku připomenuté v bodě 100 výše, které se týkají úrovně pozornosti relevantní veřejnosti, představují nezbytnou oporu výrokové části zrušujícího rozsudku. Tyto body odůvodnění tedy samy o sobě zakládají absolutní překážku věci rozsouzené a odvolací senát byl povinen jim vyhovět.
- 104 Je přitom nutno konstatovat, že odvolací senát tím, že shledal – jak bylo uvedeno v bodě 97 výše – průměrnou úroveň pozornosti, dosáhl skutečně a plně souladu s výše uvedenými body odůvodnění zrušujícího rozsudku.
- 105 Z toho vyplývá, že žalobkyně není oprávněna zpochybnit opodstatněnost posouzení úrovně pozornosti relevantní veřejnosti provedeného odvolacím senátem.
- 106 Je ostatně třeba poznamenat, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát nekvalifikoval v napadeném rozhodnutí úroveň pozornosti relevantní veřejnosti jako nízkou. Z bodů 97 a 104 výše totiž vyplývá, že odvolací senát ve skutečnosti shledal průměrnou úroveň pozornosti.
- 107 Navíc žádný poznatek ve spisu není s to tento závěr zpochybnit a odůvodnit, aby byla úroveň pozornosti průměrného spotřebitele dotčených výrobků kvalifikována jako vysoká. V této souvislosti je třeba poznamenat, že ve svém předchozím rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 měl již odvolací senát správně za to, že tento spotřebitel nevykazuje vyšší úroveň pozornosti než průměrnou, a to z důvodu, že dotčené výrobky, které náleží do třídy 25 (obuv a oděvy), jsou výrobky běžné spotřeby, často nakupované a užívané unijním spotřebitelem, nejsou ani nákladné ani vzácné, jejich koupě a užívání nevyžaduje žádné specifické znalosti a nemají vážný dopad na zdraví, rozpočet nebo život spotřebitele. Tribunál mimoto již několikrát shledal, že výrobky náležející do třídy 25, zejména „obuv“, „sportovní obuv“ nebo též „boty“, jsou zbožím běžné spotřeby, ve vztahu k němuž vykazuje relevantní veřejnost průměrnou úroveň pozornosti [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. října 2013, Zoo Sport v. OHIM – K-2 (zoo sport), T-455/12, nezveřejněný, EU:T:2013:531, body 28, 30, 36, 39 a 42, a ze dne 25. února 2016, Puma v. OHIM – Sinda Poland (Vyobrazení zvířete), T-692/14, nezveřejněný, EU:T:2016:99, bod 25]. Z toho vyplývá, že závěr odvolacího senátu, podle kterého průměrný spotřebitel výrobků označených přihlášenou ochrannou známkou, tj. „obuvi“ náležející do třídy 25, vykazuje průměrnou úroveň pozornosti, musí být každopádně potvrzen.
- 108 První výtka obsažená ve druhé části žalobního důvodu je tudíž nepřipustná a každopádně neopodstatněná, takže musí být zamítnuta.

***K druhé výtce vycházející z neprovedení globálního posouzení stupně podobnosti kolidujících ochranných známek***

- 109 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nesprávně posoudil stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek. Odvolací senát se totiž omezil na přijetí závěru Tribunálu obsaženého ve zrušujícím rozsudku, podle kterého jsou kolidující ochranné známky do jisté míry podobné, namísto toho, aby provedl vlastní analýzu podobnosti a rozdílů mezi uvedenými ochrannými známkami. Žalobkyně upřesňuje, že odvolací senát měl zejména zohlednit určité rozdíly související s délkou a barvou pruhů, jež nebyly zmíněny v rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013, a proto nebyly zkoumány Tribunálem v rozsudku ze dne 21. května 2015. Dodává, že námitkové oddělení provedlo důkladné srovnání kolidujících ochranných známek, když se opřelo zejména o okolnost, že přihlášená ochranná známka je „poziční ochrannou známkou“, kdežto starší ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou.
- 110 V této souvislosti je třeba předeslat, že odvolací senát měl v bodech 58, 60 a 62 napadeného rozhodnutí skutečně za to, že kolidující ochranné známky jsou ze vzhledového hlediska do jisté míry podobné.

- 111 Ze znění napadeného rozhodnutí, zejména z jeho bodů 18, 20 a 57, však rovněž vyplývá, že odvolací senát založil tento závěr na okolnosti, že Tribunál ve zrušujícím rozsudku analyzoval podobnost a rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami (zrušující rozsudek, body 34, 35, 39 a 40) a dospěl k závěru, že tyto ochranné známky jsou ze vzledového hlediska do jisté míry podobné (zrušující rozsudek, bod 43).
- 112 EUIPO přitom správně tvrdí, že otázka podobnosti kolidujících ochranných známek byla s konečnou platností vyřešena v odůvodnění zrušujícího rozsudku, jež zakládá překážku věci rozsouzené.
- 113 Odůvodnění tohoto rozsudku, v němž byla shledána určitá podobnost kolidujících ochranných známek, totiž představuje nezbytnou oporu výrokové části tohoto rozsudku zrušujícího rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013. V této souvislosti je třeba podotknout, že se zrušení vyhlášené uvedeným rozsudkem opírá o důvod, že chybné posouzení podobnosti kolidujících ochranných známek provedené odvolacím senátem ovlivnilo zejména posouzení odvolacího senátu ohledně nebezpečí, že si veřejnost vytvoří mezi těmito ochrannými známkami spojitost a dojde k jednomu ze zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 (zrušující rozsudek, body 51 až 54).
- 114 Z toho vyplývá, že v souladu s judikaturou zmíněnou v bodech 101 a 102 výše se odvolací senát nemohl při přezkumu opodstatněnosti námitek z hlediska čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 odchýlit od posouzení podobnosti kolidujících ochranných známek provedeného Tribunálem ve zrušujícím rozsudku.
- 115 Žalobkyně tedy není oprávněna zpochybnit body odůvodnění napadeného rozhodnutí, které přebírají závěr Tribunálu o podobnosti kolidujících ochranných známek. V důsledku toho nemůže žalobkyně odvolacímu senátu důvodně vytýkat, že se omezil na přijetí uvedeného závěru namísto toho, aby provedl vlastní analýzu stupně podobnosti kolidujících ochranných známek.
- 116 Tento závěr ani posouzení provedené nejprve Tribunálem a poté odvolacím senátem nemohou být každopádně zpochybněny dalšími argumenty žalobkyně zmíněnými v bodě 109 výše.
- 117 Zprv je totiž bezpochyby pravda – jak uvádí žalobkyně – že Tribunál v bodě 44 zrušujícího rozsudku uvedl, že některé důkazy, jež před ním uplatnily EUIPO a žalobkyně, které měly prokázat, že kolidující ochranné známky jsou odlišné z důvodu různé barvy a délky paralelních pruhů umístěných na výrobcích žalobkyně a vedlejší účastnice, „[nejsou] relevantní, neboť nebyly zmíněny odvolacím senátem v rozhodnutí [ze dne 28. listopadu 2013]“. Tribunál v bodě 44 uvedeného rozsudku rovněž dodal, že „[t]yto nové důkazy nemohou doplnit odůvodnění rozhodnutí [ze dne 28. listopadu 2013] a nemají vliv na posouzení platnosti tohoto rozhodnutí“.
- 118 Na jedné straně je však třeba podotknout, že Tribunál v bodě 44 zrušujícího rozsudku rovněž shledal, že pokud jde o argument týkající se rozdílné délky pruhů vyplývající z rozdílného sklonu, průměrný spotřebitel nebude tento nepatrný rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami vnímat, neboť tento spotřebitel vykazuje průměrnou úroveň pozornosti, a uvedený rozdíl nebude mít vliv na celkový dojem vyvolávaný kolidujícími ochrannými známkami, jenž vyplývá z přítomnosti širokých šikmých pruhů na boční straně boty. Vše tedy nasvědčuje tomu, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, Tribunál zohlednil skutečnost, že pruhy tvořící kolidující ochranné známky mohou mít rozdílnou délku.
- 119 Na druhé straně je sice pravda, že Tribunál výslovně nezohlednil barvu pruhů, je však třeba nejprve upřesnit, že bylo na žalobkyni, aby toto nezohlednění napadla v kasačním opravném prostředku podaném proti zrušujícímu rozsudku, pokud se považovala k tomu za oprávněnou. Soudní dvůr dále v bodě 59 usnesení vydaného v rámci kasačního opravného prostředku rozhodl, že s ohledem zejména na skutečnost, že se vyjádřil k argumentu vycházejícímu z rozdílné délky pruhů, Tribunál vskutku provedl ve zrušujícím rozsudku globální posouzení podobnosti a rozdílů mezi kolidujícími ochrannými známkami. Konečně ze spisu nevyplývá, že by se žalobkyně a vedlejší účastnice dožadovaly zápisu přihlášené ochranné známky a starší ochranné známky s uvedením barvy, v souladu s pravidlem 3



odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1) [nyní čl. 3 odst. 3 písm. b) a f) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení č. 207/2009 (Úř. věst. 2017, L 205, s. 39)]. Ostatně je třeba uvést, že jsou-li pruhy přihlášené ochranné známky šedé barvy, zatímco pruhy starší ochranné známky jsou černé barvy, obě kolidující ochranné známky obsahují pruhy tmavé barvy, takže nepatrný rozdíl v barvě mezi těmito ochrannými známkami se nejeví jako způsobilý vyvrátit závěr o existenci určitého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, který vyvodil nejprve Tribunál a poté odvolací senát.

- 120 Zadruhé okolnost, že námitkové oddělení provedlo důkladné srovnání kolidujících ochranných známek, nemá sama o sobě vliv na opodstatněnost posouzení podobnosti ochranných známek provedeného nejprve Tribunálem a poté odvolacím senátem. Je mimoto třeba podotknout, že námitkové oddělení nejen na straně 5 svého rozhodnutí ze dne 22. května 2012 uvedlo, že vzhledové rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami vyvažují podobnost těchto ochranných známek, ale na stranách 2, 5, 7 a 8 tohoto rozhodnutí rovněž uvedlo, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost, a tudíž jistou míru podobnosti.
- 121 Pokud jde dále o argument vycházející z toho, že přihlášená ochranná známka je „poziční ochrannou známkou“, zatímco starší ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, je třeba podotknout, že jak tvrdil EUIPO na jednání, starší ochranná známka, vyobrazená v bodě 7 výše, by mohla být rovněž kvalifikována jako „poziční ochranná známka“. Obdobně jako přihlášená ochranná známka se i starší ochranná známka totiž skládá výlučně ze tří paralelních pruhů umístěných na botě, jejíž obrys je znázorněn tečkovanou čarou, což naznačuje, že tento obrys není součástí ochranné známky.
- 122 Žalobkyně každopádně neupřesňuje a Tribunál nespátřuje, čím by tvrzený rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami mohl snížit stupeň podobnosti těchto ochranných známek.
- 123 V této souvislosti je třeba podotknout, že na rozdíl od nařízení 2017/1431 neuvádí nařízení č. 207/2009 ani nařízení č. 2868/95 „poziční ochranné známky“ jako zvláštní kategorii ochranných známek. Kromě toho se „poziční ochranné známky“ podobají kategoriím obrazových a trojrozměrných ochranných známek, neboť se týkají umístění obrazových či trojrozměrných prvků na povrchu určitého výrobku [rozsudek ze dne 15. června 2010, X Technology Swiss v. OHIM (Oranžové zbarvení špičky ponožky), T-547/08, EU:T:2010:235, bod 20; v tomto smyslu viz též rozsudek ze dne 26. února 2014, Sartorius Lab Instruments v. OHIM (Žlutý kruhový oblouk ve spodní části obrazovky), T-331/12, EU:T:2014:87, bod 14].
- 124 Navíc sama žalobkyně uvádí, přičemž se opírá o pokyny EUIPO, že rozdíl mezi oběma těmito druhy ochranných známek spočívá v tom, že obrazová ochranná známka přiznává globální ochranu celé ochranné známce, zatímco poziční ochranná známka přiznává ochranu pouze způsobu, jakým je ochranná známka prezentována.
- 125 I kdyby byla tvrzená odlišnost kolidujících ochranných známek, které se obě skládají z paralelních pruhů umístěných na botě, prokázána, měla by v projednávané věci vliv pouze na rozsah prvků chráněných těmito ochrannými známkami, a nejeví se tedy, že by mohla mít vliv na stupeň podobnosti uvedených ochranných známek, ani na vnímání uvedených ochranných známek relevantní veřejností.
- 126 Je ostatně třeba poznamenat, že z rozhodnutí námitkového oddělení nevyplývá, že toto oddělení vyvodilo při posuzování stupně podobnosti kolidujících ochranných známek jakýkoli důsledek z rozdílné kvalifikace uvedených ochranných známek.
- 127 Za těchto okolností nemůže žalobkyně odvolacímu senátu důvodně vytýkat, že tento rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami nezohlednil.



128 Druhá výtka obsažená ve druhé části žalobního důvodu musí být proto odmítnuta jako nepřipustná a každopádně zamítnuta jako neopodstatněná.

***Ke třetí výtce vycházející z nezohlednění velmi nízké inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky***

129 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že se v napadeném rozhodnutí nevyjádřil ke stupni rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, a zejména nezohlednil skutečnost, že tato ochranná známka má velmi nízkou inherentní rozlišovací způsobilost. Stupeň rozlišovací způsobilosti – zejména inherentní – starší ochranné známky je totiž velmi důležitým kritériem pro posouzení jednak nebezpečí, že relevantní veřejnost zamění kolidující ochranné známky, spojí si je nebo si mezi nimi vytvoří souvislost, a jednak pravděpodobnosti, že dojde k jednomu ze zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Navíc i v případě ochranné známky s dobrým jménem závisí stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky na inherentní rozlišovací způsobilosti této ochranné známky. Kromě toho skutečnost, že přihlášená ochranná známka je stejně jako starší ochranná známka a v souladu s běžnou praxí umístěna na obuvi, a že kolidující ochranné známky jsou tudíž užívány na totožných výrobcích, činí starší ochrannou známku o to méně jedinečnou, než kdyby kolidující ochranné známky byly užívány pro různé výrobky.

130 Z této argumentace vyplývá, že žalobkyně na jedné straně vytýká odvolacímu senátu, že neposoudil a nevymezil stupeň rozlišovací způsobilosti – zejména inherentní – starší ochranné známky, a na druhé straně tvrdí, že stupeň rozlišovací způsobilosti této ochranné známky není příliš vysoký, zejména z důvodu velmi nízké inherentní rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky.

131 Zaprvé je třeba podotknout, že je pravda, že odvolací senát nezaujal v napadeném rozhodnutí výslovné stanovisko ke stupni rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, ať již inherentní nebo získané užíváním.

132 Odvolací senát však v bodech 65, 67 a 83 svého předchozího rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013 upřesnil, že ačkoli starší ochranné známky vedlejší účastnice, zejména starší ochranná známka a německá ochranná známka č. 39950559, mají nízkou inherentní rozlišovací způsobilost, tento nedostatek je vyvážen časově trvalým a rozsáhlým užíváním těchto ochranných známek, takže tyto ochranné známky získaly přinejmenším běžnou rozlišovací způsobilost. Toto posouzení stupně rozlišovací způsobilosti uvedených starších ochranných známek nebylo Tribunálem zpochybněno ve zrušujícím rozsudku. Navíc bod 10 napadeného rozhodnutí, který shrnuje argumentaci odvolacího senátu obsaženou v rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013, odkazuje na uvedené posouzení. Za těchto podmínek je třeba mít za to, že odvolací senát převzal v napadeném rozhodnutí své předchozí posouzení stupně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

133 Žalobkyně tedy nemůže důvodně tvrdit, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí zcela opomněl zohlednit stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

134 Zadruhé je třeba připomenout, že z přezkumu první části žalobního důvodu (viz body 65 až 90 výše) vyplývá, že starší ochranná známka má v Unii dobré jméno. Navíc bude v bodě 162 níže uvedeno, že toto dobré jméno může být kvalifikováno jako velmi dobré.

135 Je-li přitom prokázáno dobré jméno ochranné známky, není relevantní prokázat inherentní rozlišovací způsobilost této ochranné známky, aby byla považována za mající rozlišovací způsobilost (usnesení vydané v rámci kasačního opravného prostředku, body 75 a 76). Starší ochranná známka může totiž mít zvláštní rozlišovací způsobilost nejen inherentně, ale i díky proslulosti, již se u veřejnosti těší (obdobně viz rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 24), takže získala-li ochranná známka zvláštní rozlišovací způsobilost díky své proslulosti, argument vycházející z toho, že tato ochranná známka má pouze velmi nízkou inherentní rozlišovací způsobilost, není

relevantní v rámci posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, a tudíž zásahu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 (obdobně viz rozsudek ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, body 67 a 68).

- 136 Za těchto podmínek je posouzení odvolacího senátu, podle kterého má starší ochranná známka kvůli svému rozsáhlému užívání běžnou rozlišovací způsobilost, nutno potvrdit.
- 137 Žalobkyně tedy nemůže důvodně tvrdit zaprvé to, že odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí zohlednit stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, a zadruhé to, že z důvodu slabé inherentní rozlišovací způsobilosti by měl být stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky snížen.
- 138 Třetí výtka obsažená ve druhé části žalobního důvodu musí být proto zamítnuta.

***Ke čtvrté výtce vycházející z neprovedení autonomního posouzení a každopádně z chybného posouzení nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky***

- 139 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že by užívání přihlášené ochranné známky neprávem netěžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a nebylo by jim ani na újmu.
- 140 Žalobkyně konkrétně vznáší proti napadenému rozhodnutí dvě dílčí výtky. Zaprvé odvolací senát podle žalobkyně „autonomně“ neposoudil, zda by užívání přihlášené ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Zadruhé odvolací senát nezohlednil skutečnost, že vedlejší účastnice během námitkového řízení a poté odvolacího řízení neprokázala existenci neoprávněného prospěchu nebo újmy, přestože kolidující ochranné známky poklidně koexistovaly na trhu po mnoho let, a že za těchto podmínek se měl tvrzený zásah jasně projevit na trhu.
- 141 Je tedy třeba posoudit, zda jsou tyto dvě dílčí výtky opodstatněné s ohledem na odůvodnění napadeného rozhodnutí a všechny relevantní důkazy obsažené ve spise.

***K první dílčí výtce vycházející z neprovedení autonomního přezkumu existence zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky***

- 142 Nejprve je třeba stručně vylíčit argumentaci odvolacího senátu obsaženou v napadeném rozhodnutí.
- 143 V projednávané věci odvolací senát nejprve v bodě 61 napadeného rozhodnutí v podstatě uznal, že pokud by přihlášená ochranná známka byla zapsána, byl by stupeň asociace mezi starší ochrannou známkou, která evokuje „goodwill“, věhlasný image a dobrou pověst, na jedné straně a vedlejší účastnicí na druhé straně snížen, takže by výjimečnost starší ochranné známky byla „rozmělněna“. V tomto ohledu poukazuje napadené rozhodnutí na podstatný „goodwill“, který vyplývá z několika desetiletí trvající propagace této ochranné známky, rozsáhlé reklamy a zachování širokého výskytu na trhu.
- 144 Odvolací senát dále v bodech 60, 62 a 63 napadeného rozhodnutí uvedl, že se starší ochranná známka těší značnému celosvětovému dobrému jménu, že kolidující ochranné známky jsou podobné, že dotčené výrobky jsou totožné, a že tudíž relevantní veřejnost je rovněž totožná. V bodě 63 napadeného rozhodnutí dodal, že za těchto podmínek je nevyhnutelné, že zákazníci žalobkyně znají starší ochrannou známku a vytvoří si „spojitost“ s přihlášenou ochrannou známkou.

- 145 Konečně s ohledem na tyto poznatky měl odvolací senát v bodě 65 napadeného rozhodnutí za to, že v projednávané věci je velmi pravděpodobné, že užívání přihlášené ochranné známky bude neprávem těžit – úmyslně či neúmyslně – z dobrého jména starší ochranné známky a ze značných investic vynaložených vedlejší účastníci za účelem dosažení tohoto dobrého jména.
- 146 Z takto připomenutého znění napadeného rozhodnutí vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát sám skutečně posoudil, zda v projednávané věci hrozí, že by užívání přihlášené ochranné známky neprávem těžilo z dobrého jména starší ochranné známky. V tomto rámci odvolací senát v bodě 61 napadeného rozhodnutí incidenčně zohlednil, v souladu s judikaturou zmíněnou v bodě 50 níže, možnost, že by toto užívání zasahovalo do rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důvodu „rozmělnění“ výjimečnosti starší ochranné známky.
- 147 Odvolací senát se naproti tomu nevyjádřil k existenci újmy způsobené dobrému jménu starší ochranné známky a k existenci újmy způsobené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky se vyjádřil pouze nepřímou. Námitkám na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 totiž odvolací senát vyhověl především na základě důvodu vycházejícího z toho, že by užívání přihlášené ochranné známky neprávem těžilo z dobrého jména starší ochranné známky, přičemž tento důvod je sám založen pouze částečně a nepřímou na nebezpečí oslabení nebo „rozmělnění“ rozlišovací způsobilosti této ochranné známky.
- 148 Nicméně s přihlédnutím k alternativní povaze – připomenuté v bodě 37 výše – tří druhů zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, důvod vycházející z toho, že by užívání přihlášené ochranné známky neprávem těžilo z dobrého jména starší ochranné známky – pokud by byl skutečně podložený – by stačil k zamítnutí zápisu, avšak s výhradou, že pro užívání přihlášené ochranné známky neexistuje řádný důvod. Z toho vyplývá, že žalobkyně nemůže odvolacímu senátu důvodně vytýkat, že se nevyjádřil k existenci jiného druhu zásahu, než je zásah shledaný odvolacím senátem. Argumenty žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát neprovedl přezkum existence újmy způsobené dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jsou tedy irelevantní.
- 149 První dílčí výtka vznesená v rámci čtvrté výtky obsažené ve druhé části žalobního důvodu musí být tudíž zamítnuta.

***K druhé dílčí výtce vycházející z neprokázání zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky***

- 150 Jak bylo uvedeno v bodě 140 výše, žalobkyně v podstatě tvrdí, že vedlejší účastnice neprokázala, že by užívání přihlášené ochranné známky mohlo v budoucnu zasáhnout do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Podobnost kolidujících ochranných známek totiž nestačí k tomu, aby si relevantní veřejnost vytvořila mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost. Navíc přihlášená ochranná známka byla v minulosti užívána po mnoho let vedle starší ochranné známky, a přesto žádné neoprávněné těžení z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, ani žádná újma způsobená této ochranné známkou nevyšly až doposud na trhu najevo.
- 151 Na úvod je třeba připomenout, že jak bylo uvedeno v bodech 147 a 148 výše, napadené rozhodnutí se zakládá především na důvodu vycházejícím z toho, že by užívání přihlášené ochranné známky mohlo neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky, a nebezpečí, že k takovému zásahu dojde, je samo o sobě dostačující k zamítnutí zápisu, avšak s výhradou, že pro užívání přihlášené ochranné známky neexistuje řádný důvod. Výtka vycházející z toho, že vedlejší účastnice neprokázala existenci zásahu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, je tedy relevantní pouze v rozsahu, v němž zpochybňuje existenci nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky. Z toho vyplývá, že nebude nutné posoudit, zda by užívání přihlášené ochranné známky mohlo způsobit újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

- 152 Jak bylo uvedeno v bodech 30 a 46 výše, musí být existence či neexistence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami na straně jedné a nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky na straně druhé posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu.
- 153 Některé z těchto faktorů, zejména faktory zmíněné v bodech 30, 31 a 47 výše, vyžadují předběžnou analýzu ze strany příslušných orgánů EUIPO, tj. námitkového oddělení a případně odvolacího senátu. Jedná se zejména o úroveň pozornosti relevantní veřejnosti, stupeň blízkosti dotčených výrobků, stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, intenzitu dobrého jména starší ochranné známky a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.
- 154 Majitel starší ochranné známky může kromě toho předložit a příslušné orgány EUIPO mohou zohlednit jiné relevantní důkazy pro prokázání konkrétně existence či neexistence nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky.
- 155 Za těchto podmínek je nejprve třeba v první řadě připomenout posouzení relevantních faktorů zmíněných v bodě 153 výše provedené odvolacím senátem, a případně toto posouzení přezkoumat. Ve druhé a třetí řadě je poté třeba s ohledem na uvedené faktory, další důkazy předložené vedlejší účastníci u odvolacího senátu nebo tímto senátem zohledněné v napadeném rozhodnutí a případný vliv koexistence kolidujících ochranných známek uplatněné žalobkyní přezkoumat, zda se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že dovodil, že v projednávané věci existuje spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami a nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky.

#### *Předběžné posouzení relevantních faktorů*

##### *Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti*

- 156 Z přezkumu první výtky obsažené ve druhé části žalobního důvodu (viz body 93 až 108 výše) vyplývá, že odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí právem za to, že relevantní veřejnost, kterou je průměrný spotřebitel výrobků označených přihlášenou ochrannou známkou, vykazuje průměrnou úroveň pozornosti.

##### *Stupeň blízkosti dotčených výrobků*

- 157 V bodě 53 napadeného rozhodnutí odvolací senát konstatoval, že starší ochranná známka i přihlášená ochranná známka označují „obuv“, takže dotčené výrobky jsou totožné.
- 158 Žalobkyně nijak nezpochybňuje zjevnou totožnost dotčených výrobků, která byla znovu potvrzena v bodech 60, 62 až 64 napadeného rozhodnutí. Posouzení této otázky odvolacím senátem musí být tudíž potvrzeno.

##### *Stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek*

- 159 Z přezkumu druhé výtky obsažené ve druhé části žalobního důvodu (viz body 109 až 128 výše) vyplývá, že odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí právem za to, že kolidující ochranné známky jsou do jisté míry podobné.



### *Intenzita dobrého jména starší ochranné známky*

- 160 Je nejprve třeba připomenout, že z přezkumu první části žalobního důvodu (viz body 65 až 90 výše) vyplývá, že odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí správně za to, že starší ochranná známka má v Unii dobré jméno.
- 161 Pokud jde o intenzitu tohoto dobrého jména, z bodů 33, 36 až 38 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát shledal, že starší ochranná známka má velmi dobré jméno. Odvolací senát v bodech 41 a 62 napadeného rozhodnutí rovněž upřesnil, že toto dobré jméno je dlouhodobé, trvalé, významné a celosvětové. Naproti tomu se neztotožnil s argumentací vedlejší účastnice, která na stránce 11 svých námitek tvrdila, že její ochranná známka má mimořádně dobré jméno.
- 162 Žalobkyně, která popírá samotnou existenci dobrého jména starší ochranné známky, nevznáší žádnou konkrétní výtku vůči posouzení intenzity tohoto dobrého jména provedenému odvolacím senátem. Důkazy posouzené v rámci první části žalobního důvodu se přitom jeví jako dostačující k prokázání kromě samotné existence tohoto dobrého jména i vysoké úrovně tohoto dobrého jména. Navíc v bodě 47 zrušujícího rozsudku uvedl Tribunál závěr – aniž jej zpochybnil – učiněný odvolacím senátem v bodě 66 rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2013, podle kterého má starší ochranná známka velmi dobré jméno („významné“ podle Tribunálu).
- 163 Za těchto podmínek je třeba posouzení intenzity dobrého jména starší ochranné známky provedené odvolacím senátem potvrdit.

### *Stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky*

- 164 Z přezkumu třetí výtky obsažené ve druhé části žalobního důvodu (viz body 129 až 138 výše) vyplývá, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí správně shledal, že starší ochranná známka má z důvodu rozsáhlého užívání běžnou rozlišovací způsobilost.

### *Globální posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami*

- 165 Jak bylo uvedeno v bodě 144 výše, odvolací senát, který vycházel zejména z podobnosti, byť „menší“, mezi kolidujícími ochrannými známkami, totožnosti dotčených výrobků a intenzity dobrého jména starší ochranné známky, dospěl v bodě 63 napadeného rozhodnutí k závěru, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost.
- 166 Žalobkyně tento závěr zpochybňuje z důvodu, že odvolací senát nesprávně posoudil úroveň pozornosti relevantní veřejnosti, stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, jakož i významnost dobrého jména, a tudíž rozlišovací způsobilost starší ochranné známky.
- 167 Na jedné straně je však třeba podotknout, že argumentace žalobkyně týkající se údajných chyb odvolacího senátu v posouzení těchto faktorů již byla odmítnuta v rámci první části žalobního důvodu, jakož i prvních třech výtek obsažených ve druhé části uvedeného žalobního důvodu.
- 168 Na druhé straně je třeba uvést, že faktory zohledněné odvolacím senátem patří k faktorům považovaným za relevantní k prokázání existence takovéto spojitosti (viz judikatura zmíněná v bodech 30 a 31 výše). Konkrétně odvolací senát správně v bodě 63 napadeného rozhodnutí uvedl, že v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 může „menší“ stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek stačit k tomu, aby si relevantní veřejnost vytvořila mezi nimi spojitost (viz judikatura zmíněná v bodě 29 výše).



- 169 Žalobkyně nepředkládá žádnou jinou argumentaci, která by specificky směřovala proti závěru odvolacího senátu, podle kterého by si relevantní veřejnost mohla vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost.
- 170 Ke zpochybnění existence nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky však žalobkyně poukazuje na mnoholetou pokojnou koexistenci kolidujících ochranných známek na trhu a na neexistenci záměny původu výrobků žalobkyně v mysli veřejnosti. Navíc k tvrzení, že k užívání přihlášené ochranné známky měla řádný důvod, žalobkyně upřesňuje, že existuje možnost, že tato koexistence sníží nebezpečí, že si spotřebitelé vytvoří mezi oběma ochrannými známkami spojitost.
- 171 Podle judikatury připomenuté v bodech 32 až 34 výše může přitom dřívější koexistence kolidujících ochranných známek na trhu přispět v budoucnu ke snížení nebezpečí vytvoření souvislosti mezi těmito ochrannými známkami, a tudíž pravděpodobnosti, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi nimi spojitost, avšak zejména za podmínky, že tato koexistence byla pokojná, a tudíž sama spočívala na neexistenci nebezpečí vytvoření souvislosti.
- 172 Za těchto okolností je třeba posoudit, zda je tato podmínka splněna.
- 173 V projednávané věci odkazuje žalobkyně k odůvodnění koexistence kolidujících ochranných známek na užívání přihlášené ochranné známky, jakož i několika dalších podobných ochranných známek nebo označení, jež jsou tvořeny dvěma paralelními pruhy umístěnými na botě.
- 174 V tomto stadiu není nutné posoudit všechny argumenty týkající se této koexistence, jež předložili účastníci řízení, především v rámci třetí části žalobního důvodu. Zejména není pro účely níže uvedeného užitečné posoudit, zda a do jaké míry žalobkyně dokazuje skutečné užívání přihlášené ochranné známky a rozsah tohoto užívání, což je okolnost, kterou rovněž zpochybňuje vedlejší účastnice.
- 175 Je totiž zaprvé nesporné, že vedlejší účastnice zpochybnila u německého soudu Landgericht München (zemský soud v Mnichově, Německo) užívání ochranné známky tvořené dvěma paralelními pruhy umístěnými na botě společností Patrick International SA, jež byla prezentována jako předchůdkyně žalobkyně, a že uvedený soud rozsudkem ze dne 12. listopadu 1990 této společnosti zakázal uvádět na

trh výrobky označené touto ochrannou známkou z důvodu nebezpečí záměny s některými národními ochrannými známkami vedlejší účastnice. Ochranná známka, která byla tehdy zpochybněna, byla vyobrazena takto:



- 176 Je sice pravda, že ochranná známka tehdy užívaná společností Patrick International nebyla totožná s přihlášenou ochrannou známkou a ve sporu, který měl výše zmíněný německý soud rozhodnout, měl tento soud za to, že předmětná ochranná známka vyvolávala dojem ochranné známky s třemi pruhy. Avšak nezávisle na posouzení učiněném uvedeným soudem je předmětná ochranná známka natolik blízká přihlášené ochranné známce, aby zpochybnění jejího užívání učiněné vedlejší účastnicí mohlo být zohledněno při posuzování pokojné nebo konfliktní povahy tvrzené koexistence ochranných známek žalobkyně s dvěma pruhy na straně jedné a ochranných známek vedlejší účastnice s třemi pruhy na straně druhé, pokud jsou tyto různé ochranné známky umístěny na botách.
- 177 Zadruhé je třeba podotknout, že projednávaný spor není prvním sporem mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí ohledně zápisu ochranné známky Evropské unie tvořené dvěma paralelními pruhy umístěnými na botě požadovaného žalobkyní.
- 178 Když se totiž žalobkyně dožadovala dne 1. července 2009 zápisu přihlášené ochranné známky, vedlejší účastnice již podala námitky proti zápisu ochranné známky přihlášené žalobkyní, která vykazovala stejné znaky jako přihlášená ochranná známka, neboť dne 30. července 2004 podala námitky proti zápisu ochranné známky se dvěma pruhy, jež byla podobná přihlášené ochranné známce, pro výrobky náležející do tříd 18, 25 a 28.
- 179 S přihlédnutím ke sporu, jenž vyvstal v Německu v roce 1990, a k dřívějším námitkám podaným v roce 2004 nemůže být tudíž tvrzená koexistence přihlášené ochranné známky nebo jiných podobných ochranných známek žalobkyně na trhu na straně jedné a starší ochranné známky nebo jiných podobných ochranných známek vedlejší účastnice na straně druhé považována za pokojnou. Tato koexistence tudíž nespočívala sama o sobě na neexistenci nebezpečí, že dojde k vytvoření souvislosti mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 180 Za těchto podmínek je třeba posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami provedené odvolacím senátem potvrdit.

*Globální posouzení nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky*

- 181 Zprvč z bodů 60 až 65 napadeného rozhodnutí vyplývá, že k vyvození závěru, že v projednávané věci existuje nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky, vycházel odvolací senát zejména z vysokého stupně dobrého jména starší ochranné známky a z totožnosti dotčených výrobků.
- 182 Je sice pravda, že jak bylo uvedeno v bodě 161 výše, odvolací senát nekvalifikoval dobré jméno starší ochranné známky jako mimořádné, takže existence zásahu nemůže být podle judikatury zmíněné v bodě 41 výše z tohoto samotného důvodu presumována. Odvolací senát však správně shledal, že starší ochranná známka má dlouhodobé a trvalé velmi dobré jméno.
- 183 Je přitom třeba připomenout, že čím významnější je dobré jméno starší ochranné známky, tím je pravděpodobnější, že užívání ochranné známky podobné starší ochranné známce bude těžit z dobrého jména této ochranné známky (viz judikatura citovaná v bodě 48 výše).
- 184 Obdobně platí, že čím větší je podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, tím je pravděpodobnější, že k takovému těžení dojde (viz bod 49 výše). Odvolací senát tedy v bodě 64 napadeného rozhodnutí právem uvedl, že jelikož v projednávané věci jsou dotčené výrobky totožné, je logické, že je pravděpodobnější, že dojde k neoprávněnému těžení, než v případě, kdy dotčené výrobky jsou odlišné.
- 185 Z toho vyplývá, že dvojí okolnost, na kterou poukázal odvolací senát, jež vychází na jedné straně z toho, že starší ochranná známka má dlouhodobé a trvalé velmi dobré jméno, a na druhé straně z toho, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou totožné, může výrazně zvýšit pravděpodobnost, že dojde k neoprávněnému těžení.
- 186 Zadruhé, jak již bylo uvedeno v bodě 143 výše, odvolací senát v bodě 61 napadeného rozhodnutí uznal, že starší ochranná známka evokuje podstatný „goodwill“, prestižní image a dobrou pověst a že tento „goodwill“ byl získán mnoho desetiletí trvajícím propagací této ochranné známky, rozsáhlou reklamou a zachováním širokého výskytu na trhu. Odvolací senát v bodě 65 napadeného rozhodnutí rovněž poukázal na značné investice vynaložené vedlejší účastníci za účelem dosažení dobrého jména, kterému se starší ochranná známka těší.
- 187 V této souvislosti je třeba uvést, že ze stránek 12 až 14 námitek vyplývá, že se vedlejší účastnice u námitkového oddělení dovolávala nejen dobrého jména své starší ochranné známky, podobnosti kolidujících ochranných známek a podobnosti dotčených výrobků, ale i skutečnosti, že starší ochranná známka vykazuje přitažlivost spojenou s obrazem kvality a prestiže, jež získala po mnoha desetiletích investic, inovace a reklamy. Při této příležitosti vedlejší účastnice vysvětlila, že v případě užívání přihlášené ochranné známky jsou kladné vlastnosti spojené s výrobky označenými starší ochrannou známkou přeneseny na výrobky žalobkyně.
- 188 Je tedy nesprávné tvrdit – jak to činí žalobkyně – že vedlejší účastnice nepředložila žádný relevantní důkaz k prokázání existence neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky.
- 189 Žalobkyně navíc nezpochybňuje existenci ani rozsah obchodního úsilí vynakládaného vedlejší účastníci po několik desetiletí za účelem vytvoření a pěstování image její ochranné známky, nahromadění „goodwill“ a tím i zvýšení inherentní hospodářské hodnoty této ochranné známky.
- 190 Význam úsilí takto vynaloženého majitelem starší ochranné známky s dobrým jménem přitom zvyšuje pravděpodobnost nebezpečí, že se třetí osoby budou užíváním ochranné známky podobné uvedené ochranné známce pokoušet kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, pověsti a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž vyvíjí v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky.

- 191 Zatřetí EUIPO a vedlejší účastnice tvrdí, že žalobkyně, nebo alespoň její údajná předchůdkyně, jasně narážela na starší ochrannou známku, která obsahuje tři pruhy, když používala slogan „two stripes are enough“ (dva pruhy stačí) v reklamní kampani uskutečněné v roce 2007 ve Španělsku a Portugalsku, jež byla určena k propagaci jejích vlastních výrobků prodávaných pod ochrannou známkou obsahující dva pruhy.
- 192 Žalobkyně nepopírá, že slogan „two stripes are enough“ byl skutečně použit k propagaci některých jejích výrobků. Je přitom zjevné, že použití tohoto sloganu mělo za cíl evokovat starší ochrannou známku, kterou spotřebitelé znali díky jejímu dobrému jménu, a naznačovat, že výrobky prodávané žalobkyní pod ochrannou známkou s dvěma pruhy vykazují rovnocenné vlastnosti s výrobky prodávanými vedlejší účastnicí pod ochrannou známkou se třemi pruhy. Za těchto podmínek musí být reklamní kampaň uskutečněná v roce 2007 ve Španělsku a Portugalsku posouzena jako pokus o využívání dobrého jména starší ochranné známky. Takového počínání, jež bylo konstatováno při skutečném užívání ochranné známky podobné přihlášené ochranné známce, představuje konkrétní důkaz obzvláště relevantní pro prokázání existence nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky (viz judikatura citovaná v bodě 39 výše).
- 193 Začtvrté ke zpochybnění nebezpečí, že užívání přihlášené ochranné známky bude neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky, se žalobkyně omezuje na tvrzení, že toto nebezpečí se v minulosti neprojevalo, přestože kolidující ochranné známky koexistovaly na trhu.
- 194 Z bodů 174 až 179 výše přitom vyplývá, že tvrzená koexistence kolidujících ochranných známek nemůže být považována za pokojnou. Kromě toho bylo v bodě 192 výše uvedeno, že užívání přihlášené ochranné známky již vedlo přinejmenším k jednomu pokusu o neoprávněné těžení z dobrého jména starší ochranné známky.
- 195 Z toho vyplývá, že tvrzená koexistence kolidujících ochranných známek na trhu v minulosti neumožňuje vyloučit, že v budoucnu dojde k zásahu do dobrého jména starší ochranné známky, který shledal odvolací senát.
- 196 Za těchto podmínek a s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci stačí důkazy předložené vedlejší účastnicí u odvolacího senátu a důkazy tímto senátem zohledněné k prokázání existence vážného nebezpečí parazitování. Odvolací senát se tudíž nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že je pravděpodobné, že užívání přihlášené ochranné známky bude neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky.
- 197 Druhá dílčí výtku, jež je součástí čtvrté výtky obsažené ve druhé části žalobního důvodu, a tedy i tato výtku a tato část v plném rozsahu, musí být tudíž zamítnuty.

### **Ke třetí části vycházející z existence řádného důvodu k užívání přihlášené ochranné známky**

- 198 V rámci třetí části žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že na rozdíl od názoru odvolacího senátu prokázala existenci řádného důvodu tím, že během námitkového řízení předložila důkazy o dlouhodobém užívání přihlášené ochranné známky.
- 199 Tato část žalobního důvodu může být rozdělena na dvě výtky, jelikož žalobkyně odvolacímu senátu patrně vytýká jednak to, že nepřezkoumal její důkazy o užívání přihlášené ochranné známky, a jednak to, že nedovodil, že tyto důkazy prokazují existenci řádného důvodu.

***K první výtce vycházející z nepřezkoumání důkazů o užívání přihlášené ochranné známky***

- 200 Je třeba připomenout, že jak bylo uvedeno v bodě 58 výše, užívání přihlášené ochranné známky podobné starší ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou může být za určitých podmínek kvalifikováno jako užívání, k němuž je dán řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 201 Žalobkyně se tak může účinně dovolávat užívání přihlášené ochranné známky a odvolací senát byl povinen přezkoumat důkazy, které za tímto účelem předložila žalobkyně u EUIPO.
- 202 V tomto ohledu žalobkyně zřejmě tvrdí, přičemž se opírá o bod 65 napadeného rozhodnutí, že odvolací senát nepřezkoumal její důkazy o existenci řádného důvodu.
- 203 Odvolací senát přitom v projednávané věci nejen uvedl v bodě 65 napadeného rozhodnutí, že žalobkyně neuvedla důvody, které by prokazovaly existenci řádného důvodu, ale v bodě 66 téhož rozhodnutí též upřesnil, že tvrzená koexistence kolidujících ochranných známek nebyla pokojná. Tímto odvolací senát – jak to EUIPO uvedl ve vyjádření k žalobě – odpověděl na hlavní argument uplatněný žalobkyní k prokázání existence řádného důvodu. Za těchto podmínek nemůže žalobkyně tvrdit, že odvolací senát její důkazy nezohlednil.
- 204 První výtka obsažená ve třetí části žalobního důvodu musí být tudíž zamítnuta.

***K druhé výtce vycházející z nesprávného posouzení existence řádného důvodu***

- 205 Žalobkyně zdůrazňuje, že kolidující ochranné známky koexistovaly se souhlasem vedlejší účastnice po několik desetiletí. Odvolacímu senátu rovněž vytýká, že nepřihlédl k účinkům případného zákazu užívání přihlášené ochranné známky.
- 206 V této souvislosti je třeba podotknout, že aby byl k užívání přihlášené ochranné známky dán řádný důvod, musí toto užívání splňovat několik podmínek, jež byly připomenuty v bodech 59 až 63 výše.
- 207 Zaprvé je zejména třeba připomenout, že je-li starší ochranná známka s dobrým jménem ochrannou známkou Evropské unie, musela být přihlášená ochranná známka užívána na celém území Unie (viz bod 62 výše a citovaná judikatura).
- 208 Jak uvádí EUIPO a vedlejší účastnice, v projednávané věci žalobkyně přitom neprokázala ani netvrdila, že přihlášenou ochrannou známkou užívala na celém území Unie. Ve svém vyjádření předloženém dne 14. června 2011 u námitkového oddělení poukazovala žalobkyně na koexistenci kolidujících ochranných známek pouze na německém trhu a neuváděla, že skutečně užívala své ochranné známky tvořené dvěma paralelními pruhy umístěnými na botě, jež byly zapsány v jiných členských státech. Navíc se důkazy předložené žalobkyní u EUIPO týkaly převážně užívání přihlášené ochranné známky nebo jiných podobných ochranných známek v Německu nebo ve Francii.
- 209 Zadruhé je třeba připomenout, že aby byl k užívání přihlášené ochranné známky dán řádný důvod, nesmělo být toto užívání v zásadě zpochybněno majitelem starší ochranné známky s dobrým jménem. Tvrzená koexistence kolidujících ochranných známek musí tedy být pokojná (viz judikatura zmíněná v bodě 63 výše).
- 210 V bodech 179 a 194 výše bylo již však uvedeno, že jak tvrdí EUIPO a vedlejší účastnice, tvrzená koexistence kolidujících ochranných známek nebyla pokojná. Žalobkyně tedy nemůže důvodně tvrdit, že vedlejší účastnice tolerovala užívání přihlášené ochranné známky nebo s tímto užíváním souhlasila.
- 211 Zatřetí je obecně třeba podotknout, že jak bylo uvedeno v bodech 56 a 59 výše, majitelka přihlášené ochranné známky nebo její předchůdkyně musely přihlášenou ochrannou známkou užívat v dobré víře.



- 212 V projednávané věci přitom vytvoření a užívání sloganu „two stripes are enough“ svědčí o tom – jak bylo již uvedeno v bodech 192 a 194 výše – že užívání přihlášené ochranné známky již vedlo přinejmenším k jednomu pokusu o těžení z dobrého jména starší ochranné známky. Jak tvrdí vedlejší účastnice, nelze tudíž mít v projednávané věci za to, že k užívání přihlášené ochranné známky docházelo vždy v dobré víře.
- 213 Za těchto podmínek nelze užívání přihlášené ochranné známky, na které poukazuje žalobkyně, považovat za důvod k tomu, aby přihlášená ochranná známka mohla být zapsána jako ochranná známka Evropské unie, neboť existuje nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky.
- 214 Tento závěr nemůže být vyvrácen argumentem žalobkyně vycházejícím z účinků, které by vůči ní mohl mít případný zákaz užívání přihlášené ochranné známky. Na jedné straně totiž žalobkyně nepodává žádné upřesnění ohledně povahy a významu těchto účinků. Na druhé straně je každopádně jediným cílem a účinkem napadeného rozhodnutí zamítnout zápis přihlášené ochranné známky jako ochranné známky Evropské unie, a nikoli zakázat žalobkyni užívat tuto ochrannou známku na území jednoho či více členských států, v nichž by tato ochranná známka byla zapsána nebo i pouze užívána na základě řádného důvodu podle čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 215 Z toho vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že žalobkyně neprokázala existenci řádného důvodu k užívání přihlášené ochranné známky.
- 216 Druhá výtka obsažená ve třetí části jediného žalobního důvodu musí tedy být zamítnuta, a tudíž musí být tato třetí část a žalobní důvod zamítnuty v plném rozsahu.
- 217 S ohledem na výše uvedené musí být žaloba zamítnuta.

### **K nákladům řízení**

- 218 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 219 Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**
- 2) Společnosti Shoe Branding Europe BVBA se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. března 2018.

Podpisy.

## Obsah

Skutečnosti předcházející sporu .....	2
Návrhová žádání účastníků řízení .....	4
Právní otázky .....	4
Obecné úvahy týkající se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 .....	4
<b>Pojem „dobré jméno“ starší ochranné známky .....</b>	<b>5</b>
<b>Nezbytnost spojitosti nebo souvislosti mezi kolidujícími ochrannými známkami .....</b>	<b>5</b>
<b>Druhy zásahů do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky .....</b>	<b>7</b>
<b>Důkazní pravidla a propojení mezi existencí zásahu a existencí řádného důvodu .....</b>	<b>7</b>
<b>Pojem „prospěch neprávem získaný z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“ .....</b>	<b>8</b>
<b>Pojem „řádny důvod“ .....</b>	<b>9</b>
K první části vycházející z neexistence dobrého jména starší ochranné známky .....	11
K druhé části vycházející z neexistence zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky .....	14
<b>K první výtce vycházející z chybného uplatnění „kritéria průměrného spotřebitele“ .....</b>	<b>14</b>
<b>K druhé výtce vycházející z neprovedení globálního posouzení stupně podobnosti kolidujících ochranných známek .....</b>	<b>16</b>
<b>Ke třetí výtce vycházející z nezohlednění velmi nízké inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky .....</b>	<b>19</b>
<b>Ke čtvrté výtce vycházející z neprovedení autonomního posouzení a každopádně z chybného posouzení nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky .....</b>	<b>20</b>
<b>K první dílčí výtce vycházející z neprovedení autonomního přezkumu existence zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky .....</b>	<b>20</b>
<b>K druhé dílčí výtce vycházející z neprokázání zásahu do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky .....</b>	<b>21</b>
<i>Předběžné posouzení relevantních faktorů .....</i>	<i>22</i>
<i>Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti .....</i>	<i>22</i>
<i>Stupeň blízkosti dotčených výrobků .....</i>	<i>22</i>
<i>Stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek .....</i>	<i>22</i>
<i>Intenzita dobrého jména starší ochranné známky .....</i>	<i>23</i>

<i>Stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky</i> .....	23
<i>Globální posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami</i> .....	23
<i>Globální posouzení nebezpečí neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky</i> ...	25
Ke třetí části vycházející z existence řádného důvodu k užívání přihlášené ochranné známky .....	27
<b>K první výtce vycházející z nepřezkoumání důkazů o užívání přihlášené ochranné známky</b> .....	27
<b>K druhé výtce vycházející z nesprávného posouzení existence řádného důvodu</b> .....	27
K nákladům řízení .....	28