



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

29. července 2019\*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Řízení o prohlášení neplatnosti – Kombinace dvou barev jako takových – Neexistence systematického uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem“

Ve věci C-124/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 15. února 2018,

**Red Bull GmbH**, se sídlem ve Fuschlu am See (Rakousko), zastoupená A. Renckem, Rechtsanwalt, a S. Petivlasovem, abogada,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

**Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupený A. Folliard-Monguirem a D. Botisem, jako zmocněnci,

žalovaný v řízení v prvním stupni,

**Marques**, se sídlem v Leicesteru (Spojené království), zastoupená R. Mallinsonem, solicitor, a T. Müllerem, Rechtsanwalt,

**Optimum Mark sp. z o.o.**, se sídlem ve Varšavě (Polsko), zastoupená R. Skubiszem, J. Dudzikem a M. Mazurkem, adwokaci, jakož i E. Jaroszyńskou-Kozłowskou, advocate,

vedlejší účastnice řízení v první stupni,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení C. Lycourgos, předseda senátu, E. Juhász (zpravodaj) a M. Ilešič, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

\* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

### **Rozsudek**

- 1 Kasačním opravným prostředkem se společnost Red Bull GmbH domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 30. listopadu 2017, Red Bull v. EUIPO – Optimum mark (Kombinace modré a stříbrné barvy) (T-101/15 a T-102/15, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2017:852), kterým Tribunál zamítl její žaloby znějící na zrušení dvou rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 2. prosince 2014 (věc R 2036/2013-1 a věc 2037/2013-1) týkajících se dvou řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Optimum Mark sp. z o.o. a Red Bull.

### **Právní rámec**

#### ***Nařízení (ES) č. 40/94***

- 2 Článek 4 nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), nadepsaný „Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství“, uvádí:

„Ochrannou známku Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

- 3 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, uvádí:

„1. Do rejstříku se nezapíšíou:

- a) označení, která nespĺňují podmínky článku 4;
- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

- 4 Článek 15 uvedeného nařízení, nadepsaný „Užívání ochranné známky Společenství“, stanoví:

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

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

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

[...]“

- 5 Článek 51 téhož nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, je následujícího znění:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [EUIPO] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 5 nebo článkem 7;
- b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

[...]“

### **Narřízení (ES) č. 207/2009**

- 6 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009, zrušilo a nahradilo nařízení č. 40/94.
- 7 Články 4 a 7, čl. 15 odst. 1 a článek 52 nařízení č. 207/2009 v podstatě přebírají obsah článků 4 a 7, čl. 15 odst. 1 a 2, jakož i článku 51 nařízení č. 40/94.

### **Okolnosti předcházející sporu**

- 8 Skutečnosti předcházející sporu, které jsou uvedeny v bodech 1 až 26 napadeného rozsudku, lze pro účely tohoto řízení shrnout následujícím způsobem.
- 9 Pokud jde o věc T-101/15, společnost Red Bull podala dne 15. ledna 2002 přihlášku k zápisu týkající se kombinace dvou barev jako takových, znázorněné níže:



- 10 Sdělením ze dne 30. června 2003 předložila navrhovatelka dodatečné dokumenty k prokázání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky získané užíváním. Dne 11. října 2004 navrhovatelka předložila popis této ochranné známky, jenž byl formulován takto:

„Požadovaná ochrana zahrnuje barvy modrou (RAL 5002) a stříbrnou (RAL 9006). Poměr barev je přibližně 50 % – 50 %.“

- 11 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 32 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: „Energetické nápoje“.
- 12 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 10/2005 ze dne 7. března 2005. Ochranná známka byla zapsána dne 25. července 2005 pod č. 002534774 s vyznačením rozlišovací způsobilosti získané užíváním a s popisem uvedeným v bodě 10 tohoto rozsudku.
- 13 Dne 20. září 2013 podala společnost Optimum Mark u EUIPO návrh znějící na prohlášení neplatnosti ochranné známky.
- 14 Na podporu svého návrhu tato společnost tvrdila, že zaprvé ochranná známka nespĺňuje požadavky čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, jelikož její grafické ztvárnění neobsahuje systematické uspořádání barev, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem, a zadruhé, že popis ochranné známky, podle něhož poměry obou barev, které tvoří ochrannou známku, jsou „přibližně 50 % – 50 %“, může umožnit řadu kombinací, takže by spotřebitelé nemohli s jistotou zopakovat nákupní zkušenost.
- 15 Pokud jde o věc T-102/15, navrhovatelka podala dne 1. října 2010 u EUIPO druhou přihlášku k zápisu ochranné známky Evropské unie týkající se kombinace barev jako takových, jak je znázorněna v bodě 9 tohoto rozsudku a týkající se týchž výrobků, jako jsou výrobky uvedené v bodě 11 tohoto rozsudku.
- 16 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 48/2011 ze dne 29. listopadu 2010.
- 17 Dne 22. prosince 2010 průzkumový referent vydal oznámení o nedodržení formálních náležitostí, a v důsledku tohoto navrhovatelku požádal, aby upřesnila „poměry, v nichž budou obě barvy používány (například ve stejném poměru), a způsob, jak se budou objevovat“.
- 18 Dne 10. února 2011 navrhovatelka průzkumovému referentovi sdělila, že „[v] souladu s [jeho] sdělením ze dne 22. prosince 2010 informovala EUIPO o skutečnosti, že obě barvy budou používány ve stejném poměru a budou umístěny vedle sebe (v juxtapozici)“.
- 19 Dne 8. března 2011 byla tato druhá ochranná známka zapsána na základě rozlišovací způsobilosti získané užíváním s vyznačením barev „modrá (Pantone 2747 C), stříbrná (Pantone 877 C)“ a s následujícím popisem: „Obě barvy budou používány ve stejném poměru a budou umístěny vedle sebe (v juxtapozici)“.
- 20 Dne 27. září 2011 podala společnost Optimum Mark u EUIPO návrh znějící na prohlášení neplatnosti uvedené ochranné známky, přičemž tvrdila, že zaprvé ochranná známka nespĺňuje požadavky čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, a zadruhé, že vzhledem ke skutečnosti, že výraz „v juxtapozici“ může mít několik významů, popis ochranné známky neuvádí typ uspořádání, podle něhož budou obě barvy na výrobcích používány, a není tudíž úplný, jasný a sám o sobě přesný.
- 21 Dvěma rozhodnutími ze dne 9. října 2013 zrušovací oddělení EUIPO prohlásilo obě předmětné ochranné známky (dále jen „sporné ochranné známky“) za neplatné zejména z důvodu, že nejsou dostatečně přesné. Zrušovací oddělení se totiž opíralo o skutečnost, že sporné ochranné známky mohou umožnit četné různorodé kombinace, které spotřebiteli neumožňují pojmut a zapamatovat si konkrétní kombinaci, kterou by mohl použít k tomu, aby s jistotou zopakoval nákupní zkušenost.
- 22 Společnost Red Bull podala proti těmto dvěma rozhodnutím odvolání u odvolacího senátu OHIM.

- 23 Dvěma rozhodnutími ze dne 2. prosince 2014 (dále jen „sporná rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO zamítl tato odvolání, když měl v podstatě za to, že grafické ztvárnění sporných ochranných známek, posuzované společně s popisem, který je doprovázel, nesplňuje požadavky přesnosti a stálosti stanovené rozsudkem ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), podle něhož ochranné známky tvořené kombinací barev musí být předmětem systematického uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem. Podle prvního odvolacího senátu EUIPO sporné ochranné známky umožňují uspořádání dvou barev v četných různorodých kombinacích, které vyvolávají velmi rozdílný celkový dojem.

### **Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek**

- 24 Navrhovatelka podala dvě žaloby na zrušení sporných rozhodnutí návrhy došlými kanceláři Soudu dne 26. února 2015.
- 25 Na podporu svých žalob uplatňovala společnost Red Bull dva žalobní důvody, přičemž první vycházel z porušení článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, jakož i zásad proporcionality a rovného zacházení a druhý vycházel z porušení zásady ochrany legitimního očekávání.
- 26 Napadeným rozsudkem Tribunál žalobu v celém rozsahu zamítl.

### **Návrhová žádání stran před Soudním dvorem**

- 27 Navrhovatelka, podporovaná společností Marques, navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek;
- zrušil sporná rozhodnutí a
- uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

- 28 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravný prostředek a
- uložil společnosti Red Bull náhradu nákladů řízení.

- 29 Společnost Optimum Mark navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravný prostředek a
- uložil společnosti Red Bull náhradu nákladů řízení.

### **Ke kasačnímu opravnému prostředku**

- 30 Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka pět důvodů kasačního opravného prostředku, první vycházející z porušení zásad rovného zacházení a proporcionality v kontextu článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, druhý vycházející z porušení článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, třetí vycházející z porušení zásady legitimního očekávání, čtvrtý vycházející z porušení zásady proporcionality a nakonec pátý vycházející z porušení čl. 134 odst. 1 a článku 135 jednacího řádu Tribunálu.

## ***K druhému důvodu kasačního opravného prostředku***

### *Argumentace účastníků řízení*

- 31 Prostřednictvím druhého důvodu kasačního opravného prostředku, který je třeba analyzovat jako první, navrhovatelka Tribunálu vytýká, že provedl nesprávný výklad rozsudku ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), a porušil článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, když rozhodl, že ochranné známky tvořené kombinací barev musí systematicky obsahovat upřesnění týkající se uspořádání barev v prostoru, a následně měl za to, že v projednávané věci grafické ztvárnění ochranných známek bylo nedostatečně přesné z důvodu neexistence takového uspořádání.
- 32 Prostřednictvím první části druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), konkrétně jeho bod 34, musí být na rozdíl od toho, jak rozhodl Tribunál v bodech 55, 64, 96, 114 a 119 napadeného rozsudku, vykládán ve zvláštním kontextu věci, v níž byl vydán tento rozsudek, která se týkala ochranné známky spočívající v kombinaci barev a jejíž popis uváděl, že tyto barvy mají být užívány „ve všech představitelných podobách“. Tím, že Tribunál v projednávaném případě rozhodl, že pouhá juxtapozice barev je nedostatečná pro vytvoření přesného a stálého grafického ztvárnění, podle navrhovatelky porušil pravidlo, podle něhož ochranná známka musí být posuzována tak, jak byla přihlášená, jak rozhodl Soudní dvůr v rozsudku ze dne 10. července 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), a popřel tak zvláštnost ochranných známek týkajících se kombinace barev, která tkví v tom, že nemají obrys.
- 33 Prostřednictvím druhé části druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka kritizuje body 78 a 89 napadeného rozsudku v rozsahu, v němž Tribunál v těchto bodech uvedl, že ochranné známky spočívající v kombinaci barev musí obsahovat popis grafického ztvárnění, třebaže toto bylo vždy ponecháno na uvážení účastníků řízení. V každém případě každá ze sporných ochranných známek obsahovala popis, jenž nebyl v rozporu s grafickým ztvárněním, a neodůvodňoval tedy prohlášení jejich neplatnosti.
- 34 Prostřednictvím třetí části druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že v bodech 65, 66, 69, 71, 72 a 90 napadeného rozsudku přihlédl ke skutečnému užívání sporných ochranných známek, aby prokázal, že jejich grafické ztvárnění umožňovalo četná uspořádání, a zaměnil tak analýzu grafického ztvárnění s analýzou rozlišovací způsobilosti dotyčného označení, třebaže podle čl. 7 odst. 3 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je majitel ochranné známky oprávněn užívat tuto ochrannou známku v různých variantách a ochranné známky spočívající v kombinaci barev tak nemohou být omezeny na jediné obrazové uspořádání odpovídající způsobu, kterým jsou skutečně užívány.
- 35 EUIPO a společnost Optimum Mark navrhuje zamítnutí tohoto důvodu kasačního opravného prostředku.

### *Závěry Soudního dvora*

- 36 Pokud jde o první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba uvést, že podle ustálené judikatury Soudního dvora, týkající se nařízení č. 40/94 a č. 207/2009, může být označení zapsáno jako ochranná známka, pouze pokud je přihlašovatel předložil ve formě grafického ztvárnění v souladu s požadavky uvedenými v článku 4 těchto nařízení v tom smyslu, že předmět a rozsah požadované ochrany jsou jasně a přesně určeny (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. března 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, bod 38 a citovaná judikatura).

- 37 Pokud je v přihlášce ochranné známky uveden slovní popis označení, musí tento popis přispívat ke zpřesnění předmětu a rozsahu ochrany požadované na základě právních předpisů v oblasti ochranných známek a takový popis nemůže být v rozporu s grafickým ztvárněním ochranné známky, ani způsobilý vyvolat pochybnosti o předmětu a dosahu tohoto grafického ztvárnění (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. března 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, body 39 a 40).
- 38 Navíc Soudní dvůr v bodě 33 rozsudku ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), rozhodl, že grafické ztvárnění tvořené dvěma nebo více barvami, které jsou popsány abstraktním způsobem a bez obrysu, musí obsahovat systematické uspořádání, které přiřazuje dotyčné barvy předem určeným a stálým způsobem, a v bodě 34 tohoto rozsudku uvedl, že prosté postavení dvou nebo více barev vedle sebe (v juxtapozici) bez tvaru či obrysu nebo zmínka o dvou nebo více barvách „ve všech představitelných podobách“ nevykazuje znaky přesnosti a stálosti vyžadované v článku 4 nařízení č. 40/94 (následně článek 4 nařízení č. 207/2009). Jak vysvětlil Soudní dvůr v bodě 35 tohoto rozsudku, takováto ztvárnění by umožňovala četné různorodé kombinace, které by neumožnily spotřebiteli pojmout a zapamatovat si určitou kombinaci, aby pak mohl s jistotou opakovat nákupní zkušenost, ani by neumožnily příslušným orgánům a hospodářským subjektům rozpoznat dosah chráněných práv majitele ochranné známky.
- 39 V projednávané věci je nesporné, že přihlášky k zápisu předložené společností Red Bull se týkaly, jak jedna, tak druhá, kombinace barev modré a stříbrné jako takových.
- 40 Obě označení, jejichž ochrana byla požadována na základě právních předpisů o ochranných známkách, byla graficky ztvárněna ve formě dvou paralelních vertikálních pruhů přiléhajících jeden k druhému, přičemž každý z nich má stejnou plochu, jednoho modré barvy a druhého stříbrné barvy.
- 41 Tato grafická ztvárnění byla mimoto doprovázena dvěma popisy, první uváděl, že poměr, který zaujímá každá ze dvou barev je „přibližně 50 % – 50 %“, druhý uváděl, že obě barvy jsou umístěny vedle sebe (v juxtapozici) a že budou používány ve stejném poměru.
- 42 Tribunál potvrdil závěry odvolacího senátu a v bodě 89 napadeného rozsudku konstatoval, že prosté označení poměru dvou barev modré a stříbrné umožňuje uspořádání těchto barev v četných různorodých kombinacích, a nepředstavuje tedy systematické uspořádání, které tyto barvy přiřazuje předem určeným a stálým způsobem, a konstatoval, že grafické ztvárnění předložené v projednávané věci, jež je doprovázeno popisem označujícím pouze poměr obou barev, nemůže být považováno za dostatečně přesné a že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.
- 43 Co se týče první přihlášky k zápisu, Tribunál v bodě 90 napadeného rozsudku uvedl, že výraz „přibližně“ v popisu pouze posiluje nepřesnost grafického ztvárnění, které umožňuje rozdílná uspořádání dotčených barev.
- 44 Co se týče druhé přihlášky k zápisu, i když navrhovatelka uvedla, že „obě barvy budou používány ve stejném poměru a budou umístěny vedle sebe (v juxtapozici)“, měl Tribunál v bodě 62 napadeného rozsudku za to, že toto postavení barev vedle sebe (v juxtapozici) může mít rozdílné podoby, které vedou k odlišným obrázkům či schémátům, přičemž všechny respektují stejný poměr.
- 45 Tribunál v tomto ohledu v bodě 65 napadeného rozsudku zejména uvedl, že nedostatečně přesná povaha obou grafických ztvárnění, doprovázených jejich popisem, je potvrzena skutečností, že navrhovatelka ke svým přihláškám předloženým na základě rozlišovací způsobilosti sporných ochranných známek získané užíváním připojila důkazy, které je zobrazují velmi rozdílnými způsoby ve vztahu ke svislému postavení dvou barev vedle sebe (v juxtapozici), které se objevuje v grafickém ztvárnění obsaženém v uvedených přihláškách.

- 46 I za předpokladu, že dotčená grafická ztvárnění vykazovala přesnější povahu než ztvárnění, jež vedla k vydání rozsudku ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), navrhovatelka nemůže tvrdit, že Tribunál prostřednictvím svého skutkového posouzení, podle něhož neexistovalo systematické uspořádání přiřazující barvy předem určeným a stálým způsobem, nesprávně uplatnil zásady vyplývající z tohoto rozsudku.
- 47 Tribunál mohl, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, dospět v napadeném rozsudku zejména k závěru, že zápis ochranné známky, jež umožňuje četnost ztvárnění, která nejsou předem určena ani stálá, je neslučitelný s článkem 4 nařízení č. 207/2009 a rozsudkem ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).
- 48 Navíc a na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, požadavek, aby ochranná známka spočívající v kombinaci barev, která má systematické uspořádání přiřazující barvy předem určeným a stálým způsobem, nemůže nijak přeměnit tento druh ochranné známky v obrazovou ochrannou známku, neboť tento požadavek neimplikuje, že barvy jsou vymezeny obrysy.
- 49 Konečně navrhovatelka se nemůže dovolávat rozsudku ze dne 10. července 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), aby mohla tvrdit, že Tribunál nesprávně rozhodl, že grafické ztvárnění sporných ochranných známek není dostatečně přesné.
- 50 Věc, ve které byl vydán tento rozsudek, se totiž týkala ochranné známky týkající se grafického ztvárnění složeného ze „souboru čar, obrysů a tvarů“, což není případ sporných ochranných známek, takže řešení přijaté v uvedeném rozsudku nelze v projednávané věci použít.
- 51 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.
- 52 Pokud jde o druhou část druhého důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba uvést, že argument, podle něhož Tribunál v bodech 78 a 89 napadeného rozsudku nesprávně rozhodl, že grafické ztvárnění ochranné známky spočívající v kombinaci barev musí být systematicky doprovázeno popisem týkajícím se uspořádání každé z barev, musí být odmítnut jako irelevantní.
- 53 Je totiž nesporné, že každá ze sporných ochranných známek byla doprovázena popisem.
- 54 Tudíž, i kdyby Soudní dvůr měl tento argument přijmout, nemělo by to žádný vliv na posouzení kasačního opravného prostředku v projednávané věci.
- 55 Pokud jde o třetí část druhého důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba uvést, že podle článku 4 nařízení č. 207/2009 může ochrannou známkou Evropské unie tvořit jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, pokud je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.
- 56 Označení tedy musí mít k tomu, aby bylo zapsáno jako ochranná známka Evropské unie, rozlišovací způsobilost, tak aby výrobky nebo služby dotčeného podniku mohly být rozlišeny od výrobků nebo služeb jiných podniků.
- 57 V projednávané věci byly sporné ochranné známky zapsány na základě rozlišovací způsobilosti získané užíváním.
- 58 V této situaci bylo legitimní, že EUIPO a poté Tribunál zkoumaly, zda sporné ochranné známky splňovaly požadavky článku 4 nařízení č. 207/2009, a v rámci tohoto přezkumu zohlednily různé projevy tohoto užívání, zejména skutečné užívání těchto ochranných známek.

59 S ohledem na výše uvedené je třeba třetí část druhého důvodu kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněnou, a v důsledku toho zamítnout druhý důvod kasačního opravného prostředku v plném rozsahu.

### ***K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku***

#### *Argumentace účastníků řízení*

60 Prostřednictvím prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že porušil zásady rovného zacházení a proporcionality v kontextu článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

61 Navrhovatelka kritizuje body 85, 96 a 114 napadeného rozsudku v rozsahu, v němž Tribunál podle ní neprávem zohlednil „inherentně menší přesnost ochranných známek tvořených barvou jako takovou“, jejich omezenou možnost nést jakýkoliv přesný význam, jakož i úvahy týkající se konkurence, ve vztahu k požadavku, aby ochranná známka spočívající v kombinaci barev vykazovala systematické uspořádání těchto barev.

62 Podle navrhovatelky nejsou takové úvahy pro analýzu grafického ztvárnění ochranné známky relevantní, takže Tribunál podle ní tímto postupem zacházel s ochrannými známkami spočívajícími v kombinaci barev ve vztahu k ostatním druhům ochranných známek nerovným a nepřiměřeným způsobem a omezil je tím na pouhé barevné obrazové ochranné známky, ochranné známky se vzorem nebo poziční ochranné známky.

63 EUIPO a společnost Optimum Mark navrhuji zamítnutí tohoto důvodu kasačního opravného prostředku.

#### *Závěry Soudního dvora*

64 Je třeba uvést, že v bodech 85 až 87 napadeného rozsudku Tribunál v podstatě připomněl, že ochranné známky spočívající v kombinaci barev musí vykazovat systematické uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem.

65 Tribunál tím, že v této souvislosti odkázal na „požadavek na dostupnost barev“ v obchodním styku, správně použil ustálenou judikaturu Soudního dvora, podle níž je nutné během zkoumání prováděného v souvislosti se zápisem označení spočívajícího v kombinaci barev věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející výrobky nebo služby takového typu, jako jsou výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. května 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, body 54 až 56, a ze dne 24. června 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 41).

66 Navíc, jak vyplývá z předcházejících bodů, požadavek, aby přihláška ochranné známky spočívající v kombinaci barev stanovila systematické uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem, se jeví nezbytným pro splnění podmínky jasnosti a přesnosti, kterou musí ochranná známka splňovat.

67 Za těchto podmínek Tribunál připomenutím tohoto požadavku neporušil ani zásadu proporcionality, ani zásadu rovného zacházení.

68 V důsledku toho je třeba první důvod kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněný.

### *K třetímu důvodu kasačního opravného prostředku*

#### *Argumentace účastníků řízení*

- 69 Prostřednictvím třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká porušení zásady ochrany legitimního očekávání.
- 70 Prostřednictvím první části třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že po vydání rozsudku ze dne 19. června 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), který se týkal otázky jasnosti a přesnosti identifikace výrobků a služeb v oblasti zápisu ochranných známek, bylo rozsudkem ze dne 16. února 2017, *Brandconcern v. EUIPO a Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), a poté rozsudkem ze dne 11. října 2017, *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750) zajištěno, aby účinky prvního rozsudku, které se přičily ustálené praxi EUIPO, nepůsobily zpětně a neměly dopad na ochranné známky zapsané před vydáním tohoto rozsudku, tak aby byla zachována zásada legitimního očekávání.
- 71 Navrhovatelka upřesňuje, že vzhledem k tomu, že před vydáním rozsudku ze dne 24. června 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), byly sporné ochranné známky považovány ze strany EUIPO za platné, požadavky vyplývající z tohoto rozsudku musí být uplatněny pouze na ochranné známky zapsané po vydání uvedeného rozsudku.
- 72 Prostřednictvím druhé části třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka kritizuje bod 100, jakož i body 129 až 144 napadeného rozsudku v rozsahu, v němž Tribunál neprovedl celkové posouzení, zda postoj EUIPO u ní nevyvolal legitimní očekávání, pokud jde o platnost sporných ochranných známek, jejichž rozlišovací způsobilost byla prokázána na základě jejich užívání.
- 73 V této souvislosti navrhovatelka tvrdí, že Tribunál měl za to, že nemohlo vzniknout legitimní očekávání na základě ujištění poskytnutého EUIPO, které bylo v rozporu s právními předpisy, třebaže se v dané době pouze rozsudek ze dne 24. června 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), týkal kombinace barev „ve všech představitelných podobách“, a že jediná vodítka, která navrhovatelka měla, byly metodické pokyny EUIPO, podle nichž byly sporné ochranné známky považovány za platné. Navíc se Tribunál podle navrhovatelky v bodě 100 napadeného rozsudku nesprávně odvolával pouze na pokyn EUIPO po roce 2016, třebaže předcházející pokyny obsahovaly údaje, na základě nichž bylo možné považovat sporné ochranné známky za platné, a v bodech 141 a 142 napadeného rozsudku měl za to, že navrhovatelka se nemohla opírat o rozsudky vydané unijními soudy, které jsou založeny výlučně na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Navrhovatelka kritizuje ještě body 126, 134, 135 a 138 napadeného rozsudku v rozsahu, v němž měl Tribunál podle ní v těchto bodech za to, že praxe EUIPO týkající se ochranných známek spočívajících v kombinaci barev byla protiprávní.
- 74 EUIPO navrhuje prohlášení nepřijatelnosti tohoto důvodu kasačního opravného prostředku. Pokud jde o první část tohoto důvodu, navrhovatelka se totiž během řízení před Tribunálem nedovolávala prospěchu z rozsudku ze dne 16. února 2017, *Brandconcern v. EUIPO a Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). Pokud jde o druhou část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, týkající se zásady legitimního očekávání, argumenty přednesené navrhovatelkou představují pouhá tvrzení.
- 75 Společnost *Optimum Mark* má za to, že tento důvod kasačního opravného prostředku je neopodstatněný.

## *Závěry Soudního dvora*

### *– K přípustnosti daného důvodu kasačního opravného prostředku*

- 76 Pokud jde o první část třetího důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba konstatovat, že v žalobě, kterou navrhovatelka podala u Tribunálu, přednesla v bodě 85 žaloby argumentaci založenou v podstatě na judikatuře vyplývající z rozsudku ze dne 16. února 2017, *Brandconcern v. EUIPO a Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). Za těchto podmínek nelze na navrhovatelku nahlížet tak, že se dovolává nové skutečnosti, která by nebyla předložena k posouzení Tribunálu.
- 77 Pokud jde o druhou část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, všechny argumenty přednesené navrhovatelkou mají podpořit skutečnost, že je oprávněna se dovolávat porušení zásady legitimního očekávání, což není samo o sobě důvodem nepřipustnosti.
- 78 Tento důvod kasačního opravného prostředku je tudíž přípustný v plném rozsahu.

### *– K věci samé*

- 79 Pokud jde o druhou část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, kterou je třeba se zabývat na prvním místě, na základě ustálené judikatury Soudního dvora svědčí právo dovolávat se zásady ochrany legitimního očekávání každému jednotlivci, u kterého vyvolal orgán podložené naděje. Nikdo se nemůže dovolávat porušení této zásady v případě, že mu příslušný unijní orgán neposkytl konkrétní, nepodmíněná a shodující se ujištění (rozsudky ze dne 22. září 2011, *Bell & Ross v. OHIM*, C-426/10 P, EU:C:2011:612, bod 56 a citovaná judikatura, jakož i ze dne 14. června 2016, *Marchiani v. Parlament*, C-566/14 P, EU:C:2016:437, bod 77).
- 80 V projednávané věci žádný z argumentů přednesených navrhovatelkou nemůže prokázat existenci porušení zásady legitimního očekávání ze strany EUIPO, a tudíž existenci nesprávného právního posouzení ze strany Tribunálu.
- 81 Navrhovatelka se tím, že se omezila na prosazování „kombinace faktorů“, jejíž celkové posouzení jí podle ní mohlo poskytnout možnost dovolávat se takové zásady, totiž ve skutečnosti nedovolávala žádného pozitivního aktu EUIPO, který by jí mohl poskytnout konkrétní, nepodmíněná a shodující se ujištění, že sporné ochranné známky nemohou být zrušeny.
- 82 V této souvislosti je třeba zaprvé uvést, že navrhovatelka nenamítá žádné konkrétní vysvětlení pokynu EUIPO, podle něhož měl EUIPO informovat veřejnost, že má za to, že není nezbytné, aby ochranná známka spočívající v kombinaci barev obsahovala systematické uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem. Zadruhé, jak uvedl Tribunál v bodě 132 napadeného rozsudku, skutečnost, že průzkumový referent EUIPO požádal o dodatečná upřesnění sporných ochranných známek, nemůže být považována za poskytnutí konkrétního a nepodmíněného ujištění EUIPO navrhovatelce, co se týče dostatečně přesné povahy grafických ztvárnění těchto ochranných známek. Naopak jednání průzkumového referenta spíše signalizovalo, že podle názoru EUIPO tato označení postrádala dostatečnou přesnost, aby mohla splnit požadavky čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Zatřetí skutečnost, že sporné ochranné známky byly původně zapsány EUIPO, nemohla EUIPO zavazovat do budoucnosti, neboť jak uvedl v podstatě Tribunál v bodě 133 napadeného rozsudku, zápis ochranné známky nebrání tomu, aby byla tato ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud byl tento zápis proveden v rozporu s absolutními důvody pro zamítnutí stanovenými v článku 7 tohoto nařízení. Opačný výklad by vedl k tomu, že ustanovení článku 52 nařízení č. 207/2009 by pozbyla veškeré účinnosti.

- 83 Tribunál tedy mohl, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, dospět k závěru, že EUIPO neposkytl navrhovatelce konkrétní, nepodmíněná a shodující se ujištění, že popisy, která poskytla, splňují požadavky stanovené článkem 4 nařízení č. 207/2009.
- 84 Tribunál v bodě 134 napadeného rozsudku tudíž pouze pro úplnost prohlásil, že i za předpokladu, že by informace poskytnuté průzkumovým referentem EUIPO bylo možné kvalifikovat jako konkrétní a nepodmíněná ujištění, nemohla taková ujištění, jež nebyla v souladu s použitelnými ustanoveními, vyvolat legitimní očekávání. Z toho vyplývá, že výtka navrhovatelky vznesená proti tomuto argumentu, který byl uveden pouze pro úplnost, je irelevantní.
- 85 Je třeba dodat, že na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 142 napadeného rozsudku rozhodl, že skutečnost, že se unijní soud vyjádřil k rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nutně nepředpokládá, že tato ochranná známka je považována za slučitelnou s článkem 4 uvedeného nařízení. Zkoumání rozlišovací způsobilosti EUIPO nebo unijním soudem totiž neimplikuje, že požadavek týkající se podmínek jasnosti a přesnosti ochranné známky je již naplněn.
- 86 Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti jsou samy o sobě dostatečné, aby prokázaly, že navrhovatelka není oprávněna dovolávat se zásady legitimního očekávání, je třeba odmítnout argument týkající se odkazu Tribunálu na pokyn EUIPO po roce 2016 jako irelevantní.
- 87 Za těchto podmínek musí být druhá část třetího důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta jako neopodstatněná.
- 88 Pokud jde o první část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba uvést, že rozsudek ze dne 16. února 2017, *Brandconcern v. EUIPO a Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), a rozsudek ze dne 11. října 2017, *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750) nelze v projednávané věci použít, neboť jak zdůraznil EUIPO, věci, ve kterých byly vydány tyto rozsudky, se zaprvé netýkaly absolutního důvodu pro zrušení, a zadruhé byly uvedené rozsudky vydány, když rozsudek ze dne 19. června 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), zrušil praxi EUIPO, která byla předtím podrobně popsána v jednom z jeho sdělení.
- 89 Projednávaná věc se přitom týká případu absolutní neplatnosti a k jejímu vzniku došlo, jak bylo připomenuto v bodě 81 tohoto rozsudku, aniž účastníci řízení jednali v souladu s přesnými a shodujícími se údaji formulovanými EUIPO v jednom z jeho sdělení.
- 90 První část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou, a tudíž je třeba zamítnout třetí důvod kasačního opravného prostředku jako neopodstatněný v plném rozsahu.

### ***Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku***

#### *Argumentace účastníků řízení*

- 91 Prostřednictvím čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka napadenému rozsudku vytýká, že jím byla porušena zásada proporcionality tím, že v něm nebyla zkoumána nepřiměřenost sporných rozhodnutí, a tím, že jí neumožnil vyjasnit popis sporných ochranných známek za účelem zamezení prohlášení jejich neplatnosti.
- 92 Navrhovatelka uznává, že články 43 a 48 nařízení č. 207/2009 v zásadě neumožňují změnu ochranné známky a jejího předmětu, jakmile byla tato ochranná známka zapsána. Nic to však nemění na tom, pokud jde o sporné ochranné známky, že popisy, které se jich týkají, byly připojeny po podání jejich

příhlášky. V souladu s body 37 a 38 rozsudku ze dne 6. května, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), by mohl být tento nedostatek napraven připojením požadovaných upřesnění, což v praxi umožňovalo sdělení prezidenta EUIPO č. 6/03 ze dne 10. listopadu 2003.

- 93 EUIPO a společnost *Optimum Mark* navrhuji zamítnutí tohoto důvodu kasačního opravného prostředku.

#### *Závěry Soudního dvora*

- 94 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury musí být důvod, který je poprvé uplatněn teprve ve fázi řízení o kasačním opravném prostředku před Soudním dvorem, odmítnut jako nepřijatelný. Umožnit účastníkovi řízení, aby vznesl důvod kasačního opravného prostředku, který nevznesl před Tribunálem, poprvé až před Soudním dvorem, by totiž znamenalo umožnit mu, aby předložil Soudnímu dvoru, jehož pravomoc je v rámci kasačního opravného prostředku omezena, spor v širším rozsahu, než v jakém jej projednával Tribunál. V řízení o kasačním opravném prostředku je tedy pravomoc Soudního dvora omezena na přezkum toho, jak Tribunál posoudil před ním projednávané žalobní důvody (usnesení ze dne 13. listopadu 2018, *Toontrack Music v. EUIPO*, C-48/18 P, nezveřejněné, EU:C:2018:895, bod 42 a citovaná judikatura).
- 95 V projednávané věci, třebaže navrhovatelka zakládá důvod kasačního opravného prostředku na údajném porušení zásady proporcionality ze strany Tribunálu, je třeba uvést, že navrhovatelka se ve své žalobě před Tribunálem domáhala možnosti změny sporných ochranných známek nikoli na základě zásady proporcionality, ale na základě zásady legitimního očekávání.
- 96 Vzhledem k tomu, že čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku tak představuje nový důvod, je třeba jej odmítnout jako nepřijatelný.

#### *K pátému důvodu kasačního opravného prostředku*

##### *Argumentace účastníků řízení*

- 97 Pátým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že porušil články 134 a 135 svého jednacího řádu, když jí uložil náhradu veškerých nákladů řízení.
- 98 Na podporu svého důvodu kasačního opravného prostředku tvrdí, že s ohledem na výjimečnou povahu věci měl Tribunál z důvodů ekvity uložit EUIPO náhradu nákladů řízení.
- 99 EUIPO a společnost *Optimum Mark* navrhuji zamítnutí tohoto důvodu kasačního opravného prostředku.

#### *Závěry Soudního dvora*

- 100 Podle čl. 58 druhého pododstavce statutu Evropského soudního dvora „[kasační o]pravný prostředek jen proti určení výše náhrady nákladů řízení nebo proti rozhodnutí, který z účastníků řízení je má platit, není přijatelný“. Pokud všechny ostatní důvody kasačního opravného prostředku byly zamítnuty nebo odmítnuty, návrhy týkající se namítané protiprávnosti rozhodnutí Tribunálu o náhradě nákladů řízení musí být podle tohoto ustanovení odmítnuty jako nepřijatelné (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 15. října 2012, *Internationaler Hilfsfonds v. Komise*, C-554/11 P, nezveřejněné, EU:C:2012:629, body 38 a 39).

- 101 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci byly první čtyři důvody kasačního opravného prostředku zamítnuty nebo odmítnuty, je nutné pátý důvod kasačního opravného prostředku na základě judikatury uvedené v předcházejícím bodě odmítnout jako nepřípustný.
- 102 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že kasační opravný prostředek musí být zčásti zamítnut jako neopodstatněný a zčásti odmítnut jako nepřípustný.

### **K nákladům řízení**

- 103 Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu, který se na kasační opravné prostředky použije na základě článku 184 odst. 1 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO a společnost Optimum Mark požadovaly náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

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

- 1) Kasační opravný prostředek se zčásti zamítá a zčásti odmítá.**
- 2) Společnosti Red Bull GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.