



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

6. června 2019*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka znázorňující kříž na boční straně sportovní boty – Zamítnutí návrhu na zrušení“

Ve věci C-223/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 27. března 2018,

Deichmann SE, se sídlem v Essenu (Německo), zastoupená C. Onken, Rechtsanwältin,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený D. Gájou, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

Munich SL, se sídlem v Capellades (Španělsko), zastoupená J. Güell Serrou a M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení C. Toader, předsedkyně senátu, A. Rosas a M. Safjan (zpravodaj), soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

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

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Kasačním opravným prostředkem se společnost Deichmann SE domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 17. ledna 2018, Deichmann v. EUIPO – Munich (Znázornění kříže na boční straně sportovní boty) (T-68/16, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:7), jímž Tribunal zamítl její žalobu na zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. prosince 2015 (věc R 2345/2014-4), týkajícího se řízení o zrušení mezi společnostmi Deichmann a Munich SL (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Komise (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189) bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Nařízení č. 207/2009 v pozmeněném znění bylo zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno 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). Avšak vzhledem k datu podání dotčeného návrhu na zrušení, a to 26. ledna 2011, které je rozhodující pro účely stanovení rozhodného práva, se projednáváný spor řídí ustanoveními nařízení č. 207/2009.

- 3 Článek 15 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Užívání ochranné známky [Evropské unie]“, ve svém odstavci 1 písm. a) stanoví:

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

Za užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž:

- a) užívání ochranné známky [Evropské unie] v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky.“

- 4 Článek 51 tohoto nařízení, nadepsaný „Důvody zrušení“, ve svém odst. 1 písm. a) stanoví:

„Ke zrušení práv majitele ochranné známky [Evropské unie] dojde na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

- a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v [Unii] řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; nikdo však nemůže dát návrh na zrušení ochranné známky [Evropské unie], pokud v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu nebo protinávrhu majitel začal ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval; k zahájení užívání nebo k pokračování v užívání, k němuž došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu nebo protinávrhu, přičemž tato lhůta počíná běžet nejdříve po uplynutí nepřerušného období pěti let neužívání, se však nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh nebo protinávrh.“

5. Prováděcí 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), které se podle svého článku 38 stalo použitelným až od 1. října 2017, tedy až po dni přijetí sporného rozhodnutí, stanoví v článku 3, nadepsaném „Ztvárnění ochranné známky“:

„1. Ochranná známka se ztvární v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytované majiteli ochranné známky.

2. Ztvárnění ochranné známky vymezí předmět zápisu. V případě, že je ztvárnění doplněno popisem v souladu s odst. 3 písm. d), e), odst. 3 písm. f) bodem ii), odst. 3 písm. h) nebo odstavcem 4, se takový popis musí shodovat se ztvárněním a nesmí přesahovat jeho rozsah.

3. Týká-li se přihláška jakéhokoli z druhů ochranných známek uvedených v písmenech a) až j), musí být v ní tato skutečnost uvedena. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 nebo 2, musí se druh ochranné známky a jejího ztvárnění vzájemně shodovat takto:

- a) v případě ochranné známky tvořené výlučně slovy nebo písmeny, číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací (slovní ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev;
- b) v případě ochranné známky využívající neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafický prvek nebo barvu (obrazová ochranná známka), včetně známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se ochranná známka ztvární předložením reprodukce označení znázorňujícího veškeré jeho prvky a případně také její barvy;
- c) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné trojrozměrným tvarem, zahrnujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění (prostorová ochranná známka), se ochranná známka ztvární předložením buď grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy. Není-li ztvárnění předloženo elektronicky, může zahrnovat až šest různých náhledů;
- d) v případě ochranné známky vyznačující se zvláštním způsobem, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna (poziční ochranná známka), se ochranná známka ztvární předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které tvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Ztvárnění může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je známka k výrobku připevněna;
- e) v případě ochranné známky tvořené výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují (ochranná známka se vzorem), se ochranná známka ztvární předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Ztvárnění může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se jeho prvky pravidelně opakují;
- f) v případě barevné ochranné známky:
 - i) je-li ochranná známka tvořena výlučně jedinou barvou bez obrysů, ztvární se předložením reprodukce této barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy;
 - ii) je-li ochranná známka tvořena výlučně barevnou kombinací bez obrysů, ztvární se předložením reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy. Připojit lze rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev;

- g) v případě ochranné známky tvořené výlučně zvukem nebo kombinací zvuků (zvuková ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením audionahrávky reprodukcí zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu;
- h) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné pohybem nebo změnou pozice prvků na známce (pohybová ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí;
- i) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné kombinací obrazu a zvuku (multimediální ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku;
- j) v případě ochranné známky tvořené prvky s holografickými znaky (hologramová ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

4. Není-li ochranná známka zahrnuta v jakémkoli z druhů uvedených v odstavci 3, musí být její ztvárnění v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 a může být doprovázena popisem.

5. Je-li ztvárnění předloženo elektronicky, výkonný ředitel určí formát a velikost elektronického souboru, jakož i veškeré ostatní příslušné technické požadavky.

6. Není-li ztvárnění předloženo elektronicky, ochranná známka se ztvární na jediném listu papíru, odděleně od znění přihlášky. Velikost jediného listu, na kterém je ochranná známka ztvárněna, musí obsahovat příslušné náhledy nebo obrazy a nesmí přesahovat formát DIN A4 (výška 29,7 cm, šířka 21 cm). Okraje jsou nejméně 2,5 cm.

7. Není-li zřejmá správná orientace ochranné známky, naznačí se doplněním slov ‚horní část‘ na každé reprodukci.

8. Reprodukce ochranné známky je natolik kvalitní, aby ji bylo možno:

a) zmenšit na formát nejméně 8 cm na šířku a 8 cm na výšku, nebo
nebo

b) zvětšit na formát nepřesahující 8 cm na šířku a 8 cm na výšku.

9. Předložení vzorků nepředstavuje náležité ztvárnění ochranné známky.“

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 6 Skutečnosti předcházející sporu, jak vyplývají z bodů 1 až 14 napadeného rozsudku, mohou být shrnuty následovně.
- 7 Dne 6. listopadu 2002 podala vedlejší účastnice, společnost Munich, u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení č. 207/2009.

- 8 Obrazová ochranná známka, jejíž zápis byl požadován (dále jen „dotčená ochranná známka“), byla znázorněna následujícím způsobem:



- 9 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají 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 popisu „Sportovní obuv“.
- 10 Dotčená ochranná známka byla zapsána dne 24. března 2004 pod číslem 2923852.
- 11 V rámci řízení o porušení práv zahájeného společností Munich u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) proti společnosti Deichmann, podala posledně zmíněná společnost dne 29. června 2010 protinávrh podle čl. 51 odst. 1 písm. a), čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 100 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Dne 26. října 2010 se Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení o porušení práv podle čl. 100 odst. 7 nařízení č. 207/2009 a vyzval společnost Deichmann, aby u EUIPO předložila návrh na zrušení a prohlášení neplatnosti ve lhůtě tří měsíců.
- 12 Dne 26. ledna 2011 podala navrhovatelka u EUIPO návrh na zrušení dotčené ochranné známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 z důvodu, že tato ochranná známka nebyla zejména během pěti let předcházejících datu podání protinávru v Evropské unii skutečně užívána pro výrobky, pro které byla zapsána.
- 13 Rozhodnutím ze dne 7. srpna 2014 zrušovací oddělení vyhovělo návrhu na zrušení, prohlásilo dotčenou ochrannou za zrušenou od 26. ledna 2011 a uložilo společnosti Munich náhradu nákladů řízení.
- 14 Dne 10. září 2014 podala společnost Munich proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.
- 15 Sporným rozhodnutím čtvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení a zamítl návrh na zrušení. V zásadě uvedl, že důkazy o užívání prokázaly užívání dotčené ochranné známky pro „sportovní obuv“, která spadá do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, během příslušného období, které definovala tak, že odpovídá období pěti let předcházejících datu podání protinávru.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 16 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 15. února 2016 podala navrhovatelka proti spornému rozhodnutí žalobu.
- 17 Na podporu své žaloby navrhovatelka uplatnila tři žalobní důvody. První žalobní důvod vycházel z porušení čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009 odvolacím senátem z důvodu, že odvolací senát tím, že považoval za irelevantní otázku, zda dotčená ochranná známka byla obrazovou nebo poziční ochrannou známkou, nesprávně posoudil předmět této žaloby. Druhý žalobní důvod se týkal porušení čl. 51 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 tohoto nařízení v rozsahu, v němž odvolací senát k určení, zda byla dotčená ochranná známka užívána v její zapsané formě nebo ve formě, která nemění její rozlišovací způsobilost, se omezil pouze na porovnání jedné části této ochranné známky, a to dvou překřížených pásků

umístěných na sportovní obuvi, kterou vedlejší účastnice údajně uvedla na trh. Ve svém třetím žalobním důvodu navrhovatelka tvrdila, že odvolací senát porušil čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tím, že vycházel z modelů obuvi, jejichž uvedení vedlejší účastnicí na trh nebylo prokázáno.

- 18 Napadeným rozsudkem Tribunál tyto tři žalobní důvody zamítl, a v důsledku toho zamítl žalobu v plném rozsahu.
- 19 Pokud jde o první žalobní důvod, Tribunál měl v bodech 33 a 34 napadeného rozsudku za to, že se „poziční ochranné známky“ podobají kategoriím obrazových a trojrozměrných ochranných známek, neboť se vztahují na umístění obrazových nebo trojrozměrných prvků na povrch výrobku. Měl za to, že z judikatury vyplývá, že kvalifikace „poziční ochranné známky“ jako obrazové či trojrozměrné ochranné známky nebo jako zvláštní kategorie ochranných známek není v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky relevantní. Kromě toho judikatura uznává, že obrazové ochranné známky mohou ve skutečnosti být „pozičními“ ochrannými známkami.
- 20 Podle Tribunálu nelze z pouhé skutečnosti, že při zápisu dotčené ochranné známky bylo zaškrtnuto políčko „obrazová ochranná známka“, dovodit, že tuto ochrannou známku nelze současně považovat za „poziční“ ochrannou známku. V tomto ohledu Tribunál v bodě 36 napadeného rozsudku uvedl, že je třeba přihlídnout zvláště k tomu, že grafické ztvárnění ochranné známky jasně označuje plnými čarami prvek, jehož ochrana je požadována, a tečkovanými čarami obrysy předmětných výrobků, na kterých je tento prvek umístěn. Tribunál upřesnil, že byť je dotčená ochranná známka považována za ochrannou známku spadající pod druh „poziční ochranné známky“, nadále zůstává i obrazovou ochrannou známkou.
- 21 V bodě 40 napadeného rozsudku měl Tribunál za to, že lze přímo z grafického ztvárnění dotčené ochranné známky dovodit, že se požadovaná ochrana týkala pouze kříže, který je tvořen dvěma překříženými černými čarami vyobrazenými plnými čarami. Uvedl, že naproti tomu „tečkované“ čáry, které tvoří obrysy sportovní boty a jejich tkaniček, musí být chápány jako upřesnění umístění uvedeného kříže vzhledem k tomu, že tečkované čáry jsou ve srovnatelných situacích obvykle používány v tomto smyslu.
- 22 Tribunál na základě toho v bodě 44 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že odvolací senát mohl správně dovodit, že „jelikož je ochranná známka definována grafickým ztvárněním, není otázka, zda se jedná o poziční či obrazovou ochrannou známku[,] relevantní“.
- 23 Pokud jde o druhý a třetí žalobní důvod, Tribunál rozhodl, že odvolací senát měl správně za to, že důkazy předložené před zrušovací oddělením dostačují k prokázání skutečného užívání dotčené ochranné známky.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 24 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:
 - napadený rozsudek zrušil;
 - zrušil sporné rozhodnutí či podpůrně vrátil věc Tribunálu a
 - uložil žalovanému a vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení vynaložených v řízení prvním stupni, jakož i v řízení o kasačním opravném prostředku.
- 25 Společnost Munich a EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 26 Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka vznáší jediný důvod kasačního opravného prostředku, jenž vychází z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Na podporu tohoto důvodu kasačního opravného prostředku má navrhovatelka zaprvé za to, že Tribunál tím, že nepovažoval za relevantní, zda je dotčená ochranná známka poziční ochrannou známkou nebo obrazovou ochrannou známkou, postupoval v rozporu s významem a právními důsledky určení druhu předmětné ochranné známky. Zadruhé Tribunál neurčil předmět dotčené ochranné známky správně, nýbrž na tuto ochrannou známku při posuzování jejího skutečného užívání nahlížel jako na poziční ochrannou známku. Zatřetí Tribunál nesprávně připustil, že se společnosti Munich podařilo prokázat skutečné užívání její ochranné známky předložením důkazu o prodeji obuvi s dvěma překříženými pásky na boční straně.

Argumentace účastníků řízení

- 27 Svým jediným důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka na úvod tvrdí, že Tribunál v bodě 44 napadeného rozsudku nesprávně uvedl, že „jelikož je ochranná známka definována grafickým ztvárněním, není otázka, zda se jedná o poziční či obrazovou ochrannou známku[,] relevantní“.
- 28 V tomto ohledu zdůrazňuje, že pro účely určení, zda byla dotčená ochranná známka skutečně užívána či nikoli, je důležité vědět, zda tato ochranná známka byla zapsána jako poziční ochranná známka nebo jako obrazová ochranná známka.
- 29 Právní podmínky, předmět a rozsah ochrany specifické pro různé druhy ochranných známek a jejich užívání jsou totiž odlišné. Pokud by bylo nutno dotčenou ochrannou známkou považovat za obrazovou ochrannou známku, její předmět by sestával z grafického ztvárnění, jak bylo zapsáno, a to ze stylizovaného obrázku boty s tkaničkami, bez viditelné podrážky a se dvěma překříženými pásky na boční straně. Pokud by naproti tomu bylo třeba dotčenou ochrannou známkou považovat za poziční ochrannou známku, její předmět by sestával ze dvou překřížených pásků, které musí být umístěny na konkrétním místě na výrobku.
- 30 Navrhovatelka rovněž zpochybňuje bod 34 napadeného rozsudku, ve kterém Tribunál konstatoval, že judikatura uznává, že obrazové ochranné známky mohou ve skutečnosti být „pozičními“ ochrannými známkami. Tvrdí, že tento výklad je v rozporu s čl. 3 odst. 3 písm. d) prováděcího nařízení 2017/1431, podle něhož poziční ochranné známky představují zvláštní kategorii ochranných známek, která se liší od kategorie obrazových ochranných známek. Rovněž tvrdí, že judikatura citovaná Tribunálem, zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), a rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2010, Rosenruist v. OHIM (Vyobrazení dvou křivek na kapse) (T-388/09, nezveřejněný, EU:T:2010:410), se v projednávané věci nepoužije, neboť zápis dotčené ochranné známky označené jako obrazová ochranná známka neobsahoval ani popis této ochranné známky, který by mohl vést k tomu, že bude považována za poziční ochrannou známku, ani prohlášení o vzdání se práva.
- 31 Dále má navrhovatelka za to, že si Tribunál protiřečí, když na jedné straně tvrdí, že otázka, zda se jednalo o poziční obrazovou ochrannou známku nebo o obrazovou ochrannou známku, není relevantní, a na druhé straně na dotčenou ochrannou známku v bodech 26, 28, 35, 40, 49 a 65 a následujících napadeného rozsudku nahlíží jako na poziční ochrannou známku.
- 32 Navrhovatelka má za to, že v každém případě je nesprávné považovat dotčenou ochrannou známku za poziční ochrannou známku, jelikož byla na formuláři přihlášky označena a zapsána jako obrazová ochranná známka. Podle navrhovatelky se tak Tribunál dopustil nesprávného posouzení při určení předmětu zpochybněné ochranné známky, což jej vedlo k tomu, že na tuto ochrannou známku nahlížel jako na poziční ochrannou známku při posuzování jejího skutečného užívání.

- 33 Zprvé, a na rozdíl od posouzení Tribunálu, podle něhož ochranná známka nebyla požadována pro přesné obrysy sportovní boty, neboť jsou vyznačeny tečkovanými čarami, prosté vyznačení tečkované nebo přerušované čáry bez dalších kritérií nasvědčujících tomu, že se jedná o poziční ochrannou známku, neprokazuje, že se na prvky vyznačené touto formou vztahovalo vzdání se práva. Při neexistenci prohlášení o vzdání se práv nebo popisu bylo třeba předpokládat, že tyto čáry tvoří součást dotčené ochranné známky.
- 34 Zadruhé žádné právní ustanovení nestanoví, že pouhé použití tečkovaných čar ke znázornění ochranné známky vede ke kvalifikaci této ochranné známky jako poziční ochranné známky.
- 35 Zatřetí měl Tribunál v bodě 38 napadeného rozsudku podle navrhovatelky nesprávně za to, že napadenou ochrannou známku je třeba považovat za poziční ochrannou, známku vzhledem k tomu, že společnost Munich se dovolala přednosti na základě španělské ochranné známky zapsané v roce 1992, jejíž grafické ztvárnění bylo totožné s dotčenou ochrannou známkou a obsahovalo popis, že ochrannou známku tvořilo vyobrazení kříže umístěného na boční straně sportovní boty.
- 36 Konečně navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tím, že se omezil na přezkum, zda překřížené pásy byly či nebyly umístěny v určité přesné pozici na obuvi prodávané společností Munich, aniž srovnal označení užívaná touto společností s ochrannou známkou tak, jak byla zapsána. Z tohoto důvodu Tribunál podle navrhovatelky nesprávně konstatoval, že společnost Munich prokázala skutečné užívání dotčené ochranné známky tím, že prokázala prodej obuvi opatřené překříženými pásy na boční straně.
- 37 EUIPO má za to, tento důvod kasačního opravného prostředku není opodstatněný.
- 38 Společnost Munich, jež primárně namítá nepřípustnost daného důvodu kasačního opravného prostředku, má za to, že tento důvod je v každém případě neopodstatněný.

Závěry Soudního dvora

- 39 Pokud jde nejprve o námitku nepřípustnosti, kterou vnesla společnost Munich a která vycházela z údajně skutkové povahy posouzení prvků tvořících dotčenou ochrannou známku, a sice že se jednalo pouze o černý kříž, a nikoli o tečkované pozadí, z kasačního opravného prostředku plyne, že navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že v projednávané věci není relevantní určit, zda je dotčená ochranná známka poziční ochrannou známkou nebo obrazovou ochrannou známkou. Vzhledem k tomu, že se námitka nepřípustnosti nevztahuje na posouzení Tribunálu napadené v tomto důvodu kasačního opravného prostředku, je namísto ji odmítnout.
- 40 Pokud jde o meritum důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba nejprve konstatovat, že platné právní předpisy nedefinovaly „poziční ochranné známky“ k datu rozhodnému v projednávané věci, takže Tribunál nebyl povinen posoudit, zda je kvalifikace dotčené ochranné známky jako obrazové ochranné známky nebo poziční ochranné známky relevantní.
- 41 Dále je třeba poznamenat, že Tribunál si neprotiřekl, když na straně jedné považoval za irelevantní otázku, zda je třeba dotčenou ochrannou známku považovat za poziční ochrannou známku či obrazovou ochrannou známku a na druhé straně na ni nahlížel jako na poziční ochrannou známku. Z bodu 36 napadeného rozsudku totiž vyplývá, že Tribunál měl za to, že byt je dotčená ochranná známka považována za ochrannou známku spadající pod druh pozičních ochranných známek, nadále zůstává i obrazovou ochrannou známkou. Tribunál kromě toho v zásadě vycházel z grafického ztvárnění dotčené ochranné známky, a to bez ohledu na její klasifikaci, za účelem posouzení, zda došlo ke skutečnému užívání této ochranné známky, když v bodech 40 a 42 až 44 tohoto rozsudku

uvedl, že požadovaná ochrana se vztahuje pouze na kříž tvořený dvěma černými čarami, vyobrazenými plnými čarami, a že tečkované čáry, které tvoří obrysy sportovní boty a jejích tkaniček, měly pouze umožnit snadněji vymezit umístění grafického designu na boční straně boty.

- 42 V bodě 33 napadeného rozsudku Tribunál správně připomněl, že se „poziční ochranné známky“ podobají kategoriím obrazových a trojrozměrných ochranných známek, neboť se vztahují na umístění obrazových nebo trojrozměrných prvků na povrch určitého výrobku, a že kvalifikace „poziční ochranné známky“ jako obrazové či trojrozměrné ochranné známky nebo jako zvláštní kategorie ochranných známek není v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky relevantní [rozsudek ze dne 15. června 2010, X Technology Swiss v. OHIM (Oranžové zbarvení špičky ponožky), T-547/08, EU:T:2010:235].
- 43 Tato kvalifikace rovněž není relevantní při posouzení – jako je tomu v projednávané věci – skutečného užívání takové ochranné známky. Soudní dvůr již totiž rozhodl, že požadavky na ověření skutečného užívání ochranné známky jsou obdobné požadavkům, které se týkají získání rozlišovací způsobilosti označení užíváním pro účely jeho zápisu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. července 2018, Société des produits Nestlé v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, EU:C:2018:596, bod 70 a citovaná judikatura).
- 44 Pokud jde o určení předmětu dotčené ochranné známky, z judikatury Soudního dvora navíc vyplývá, že grafické ztvárnění ochranné známky musí být jasné, přesné, samostatné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní (rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, bod 55).
- 45 V tomto ohledu dospěl Tribunál v bodě 40 napadeného rozsudku k závěru, že pro grafické ztvárnění dotčené ochranné známky byly použity dva typy grafického designu, a to přerušované nebo „tečkované“ čáry, které znázorňují obrysy výrobku, na který se vztahuje tato ochranná známka, a dvě nepřerušované plné čáry znázorňující umístěný kříž. V bodě 42 napadeného rozsudku z toho Tribunál dovodil, že „tečkované“ čáry, tvořící obrysy sportovní boty a jejích tkaniček, bylo třeba chápat tak, že umožňují upřesnit umístění kříže, jelikož takové tečkované čáry bývají obvykle užívány k přesnému vymezení umístění označení na výrobku, pro nějž je totéž označení zapsáno, aniž se přitom ochranná známka vztahuje na obrysy uvedeného výrobku.
- 46 Toto skutkové posouzení, které Soudnímu dvoru nepřísluší v rámci kasačního opravného prostředku kontrolovat, potvrzuje posouzení Tribunálu v bodě 40 napadeného rozsudku, že přímo z grafického ztvárnění dotčené ochranné známky bylo možno dovodit, že se požadovaná ochrana týkala pouze kříže, který je tvořen dvěma překříženými černými čarami vyobrazenými plnými čarami.
- 47 Na rozdíl od tvrzení navrhovatelky proto skutečnost, že dotčená ochranná známka byla zapsána jako obrazová ochranná známka, nemá v projednávané věci význam pro účely stanovení rozsahu žádosti o ochranu. Při posuzování vlastností označení mohou být totiž kromě grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky k zápisu zohledněny další skutečnosti, které jsou užitečné k vhodné identifikaci základních vlastností označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C-337/12, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 54).
- 48 Pokud jde o tvrzení navrhovatelky, podle něhož v případě, že ochranná známka, která obsahuje přerušované nebo tečkované čáry, není popsána jako poziční ochranná známka nebo přerušované čáry či tečkované čáry nejsou předmětem výslovného prohlášení o vzdání se práva, je třeba dospět k závěru, že tyto čáry jsou součástí ochranné známky, postačí uvést, že žadatel o ochranu ochranných známek může vždy upřesnit rozsah požadované ochrany tím, že doplní popis předmětu zapsané ochranné známky.

- 49 Ačkoli je pravda, že použití přerušovaných čar při zápisu ochranné známky je často doprovázeno popisem nebo prohlášením o vzdání se práva za účelem omezení rozsahu požadované ochrany, jak zdůrazňuje navrhovatelka, nic to nemění na tom, že ani legislativa použitelná *ratione temporis*, ani judikatura předložení takových prohlášení nevyžadují. V rozsahu, v němž navrhovatelka mimoto tvrdí, že pokyny EUIPO vyžadují, aby poziční ochranná známka byla jako taková výslovně popsána, je třeba připomenout, že tyto pokyny nepředstavují právně závazné akty pro výklad ustanovení unijního práva (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 48).
- 50 Konečně, Tribunál se nedopustil nesprávného právního posouzení, když na základě podrobného přezkumu obsaženého v bodech 64 až 69 napadeného rozsudku uvedl, že rozdíly mezi dotčenou ochrannou známkou a variantami používanými na sportovní obuvi prodávané společností Munich byly zanedbatelné, což posledně uvedené společnosti umožnilo prokázat „skutečné užívání“ dotčené ochranné známky.
- 51 Je proto třeba zamítnout jediný důvod kasačního opravného prostředku vznesený navrhovatelkou jako neopodstatněný, a tudíž zamítnout kasační opravný prostředek v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 52 Podle čl. 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora platí, že není-li kasační opravný prostředek opodstatněný, Soudní dvůr rozhodne o nákladech řízení. Článek 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, stanoví, že účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, se uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 53 Vzhledem k tomu, že EUIPO a společnost Munich požadovaly náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

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

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Společnosti Deichmann SE se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.