



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

5. března 2020*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitky – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Kritéria pro posouzení – Použitelnost v případě starší kolektivní ochranné známky – Vzájemná závislost mezi podobností kolidujících ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují“

Ve věci C-766/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 5. prosince 2018,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, se sídlem v Nikósii (Kypr), zastoupená S. Malyniczem, QC, S. Baranem, barrister, V. Marsland, solicitor, a K. K. Kleanthous,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

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

žalovaný v prvním stupni,

M. J. Dairies EOOD, se sídlem v Sofii (Bulharsko), zastoupená D. Dimitrovou a I. Pakidanskou, advokati,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, R. Silva de Lapuerta, místopředsedkyně Soudního dvora vykonávající funkci soudkyně pátého senátu, I. Jarukaitis, E. Juhász a M. Ilešič (zpravodaj), soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: M. Longar, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 12. září 2019,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne čtvrtek 17. října 2019,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 25. září 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:594), kterým Tribunal zamítl její žalobu proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 16. března 2017 (věc R 497/2016–4), týkajícímu se námitkového řízení (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o [ochranné známce Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), 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. Toto nařízení bylo následně 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). Vzhledem k době rozhodné z hlediska skutkového základu sporu je však třeba tento kasační opravný prostředek přezkoumat s ohledem na nařízení č. 207/2009 v jeho původním znění.

- 3 Článek 7 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanovil:

„1. Do rejstříku se nezapíšu:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]

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 8 tohoto nařízení, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky [...] se rovněž nezapíše 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 známkou Evropské unie], která má v rámci [Evropské unie] dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, 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.“

5 Článek 65 uvedeného nařízení stanovil:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepřislusnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

[...]“

6 Článek 66 nařízení č. 207/2009, který stejně jako články 67 až 74 tohoto nařízení patřil do hlavy VIII tohoto nařízení, nadepsané „Kolektivní ochranné známky [Evropské unie]“, stanovil:

„1. Kolektivní [ochrannou známkou Evropské unie] je [ochranná známka Evropské unie], která je takto označena již při podání přihlášky a která je schopna rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků. O zápis kolektivní [ochranné známky Evropské unie] mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle příslušných předpisů mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy a činit jiné právní úkony a způsobilost procesní, jakož i právnické osoby veřejného práva.

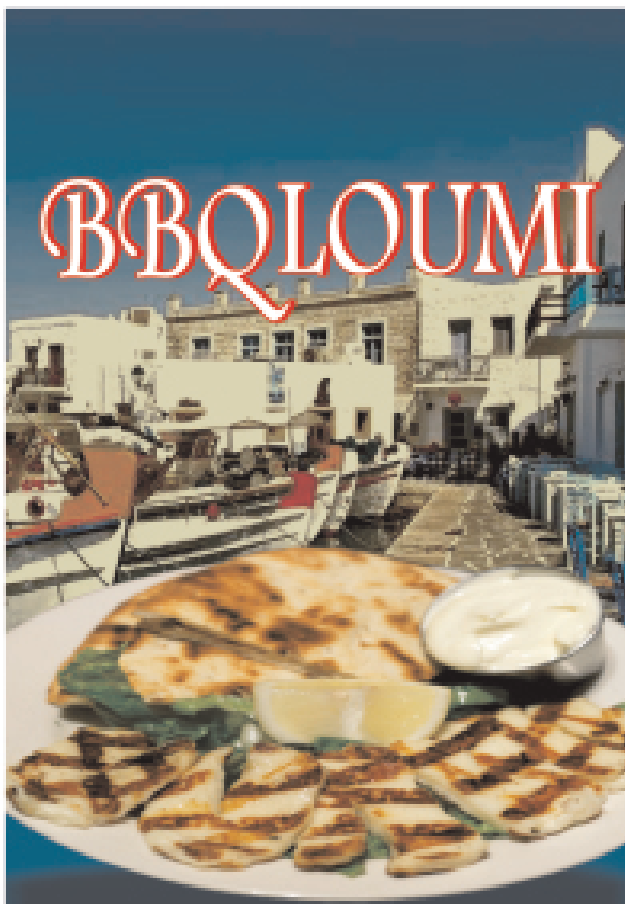
2. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) mohou tvořit kolektivní [ochrannou známkou Evropské unie] ve smyslu odstavce 1 i označení, která mohou v obchodním styku sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. Majitel kolektivní ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání těchto označení v obchodním styku, pokud je toto užívání v souladu s dobrými mravy v oblasti průmyslu a obchodu; zejména nelze tuto známku uplatňovat vůči třetí straně, která je oprávněna užívat zeměpisné označení.

3. Na kolektivní [ochranné známky Evropské unie] se vztahují ustanovení tohoto nařízení, nestanoví-li články 67 až 74 jinak.“

7 Znění čl. 7 odst. 1 písm. b) až d), čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 5, jakož i článků 65 a 66 nařízení č. 207/2009 odpovídalo znění čl. 7 odst. 1 písm. b) až d), čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 5, jakož i článků 63 a 64 nařízení č. 40/94 a bylo převzato bez podstatných změn do čl. 7 odst. 1 písm. b) až d), čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 5, jakož i článků 72 a 74 nařízení 2017/1001.

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 8 Dne 9. července 2014 požádala M. J. Dairies EOOD, společnost se sídlem v Bulharsku, EUIPO o zápis následujícího slovního a obrazového označení jako ochranné známky Evropské unie (dále jen „přihlášená ochranná známka“ nebo „přihlášená ochranná známka BBQLOUMI“):



- 9 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, patří do tříd 29, 30 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a odpovídají následujícímu popisu:

třída 29: „Mléčné výrobky a jejich náhražky; sýrové výrobky; [...] hotová jídla skládající se výhradně nebo téměř výhradně z masa nebo mléčných výrobků“;

třída 30: „Sendviče; krekry ochucené sýrem; [...]“ a

třída 43: „Restaurační služby; [...]“

- 10 Přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Evropské unie* ze dne 12. srpna 2014.
- 11 Dne 12. listopadu 2014 podala navrhovatelka námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky BBQLOUMI pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 9 tohoto rozsudku.

- 12 Navrhovatelka své námitky založila na kolektivní ochranné známce Evropské unie HALLOUMI, zapsané dne 14. července 2000 pro výrobky spadající do třídy 29 a odpovídající následujícímu popisu: „Sýry“.
- 13 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 14 Rozhodnutím ze dne 15. ledna 2016 námitkové oddělení EUIPO námitky zamítlo.
- 15 Odvolání podané navrhovatelkou proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto sporným rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu EUIPO (dále jen „odvolací senát“).
- 16 K odůvodnění tohoto zamítnutí odvolací senát nejprve uvedl, že se staršími kolektivními ochrannými známkami musí být v rámci námitkových řízení zacházeno stejně jako se staršími individuálními ochrannými známkami. Rozlišovací způsobilost dotčené starší ochranné známky je přitom nízká, jelikož výraz „halloumi“ jednoduše označuje druh sýra. Tento výraz je užíván pouze jako druhový název pro určitý druh výrobku. I pokud jde o Kypr a Řecko, navrhovatelka nepředložila důkazy, které byly způsobilé prokázat, že široká veřejnost vnímá ochrannou známku HALLOUMI jinak než jako popis druhu sýra.
- 17 Dále měl odvolací senát za to, že mezi starší ochrannou známkou a přihlášenou ochrannou známkou BBQLOUMI neexistuje žádné nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 18 Je pravda, že pokud jde o třídu 29 Niceské dohody, jsou výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, ve většině případů totožné nebo podobné. Naproti tomu mezi těmito ochrannými známkami existuje pouze nízká vzhledová podobnost. Kromě toho z fonetického a pojmového hlediska podobnost neexistuje.
- 19 Konečně odvolací senát konstatoval, že navrhovatelka vzala zpět důvod námitek vycházející z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 20 Žalobou došlou kanceláři Tribunálu dne 26. května 2017 se navrhovatelka domáhala zrušení sporného rozhodnutí.
- 21 Na podporu této žaloby uplatnila jediný žalobní důvod, jenž vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a dělí se na čtyři části.
- 22 Zaprvé žalobkyně odvolacímu senátu vytýkala, že nesprávně charakterizoval dosah a účinky kolektivních ochranných známek Evropské unie tím, že převzal úvahy – rovněž nesprávné –, které byly obsaženy v rozsudku ze dne 13. června 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichianias v. OHIM – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292).
- 23 Zadruhé uvedla, že odvolací senát porušil článek 66 a následující nařízení č. 207/2009 tím, že nezohlednil skutečnost, že kolektivní ochranné známky neumožňují označovat jediný obchodní původ a mohou označovat zeměpisný původ.
- 24 Zatřetí odvolací senát nesprávně kvalifikoval starší ochrannou známku jako druhovou, a popřel tak rozlišovací způsobilost této ochranné známky.
- 25 Začtvrté měl odvolací senát nesprávně za to, že rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami umožňují zabránit jakémukoli nebezpečí záměny.

- 26 Jelikož žádná z částí jediného žalobního důvodu nebyla přijata, byla žaloba zamítnuta.
- 27 Usnesením ze dne 17. září 2019 Tribunál opravil bod 71 napadeného rozsudku, ve znění v jednacím jazyce. Podle takto opraveného znění Tribunál navzdory skutečnosti, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou zčásti totožné a do určité míry zčásti podobné, uvedl, že u relevantní veřejnosti nemůže existovat nebezpečí záměny, jelikož existence nízkého stupně podobnosti ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska není v případě starší ochranné známky, která má popisný význam, a vykazuje tedy nízkou rozlišovací způsobilost, dostačující k závěru o existenci nebezpečí záměny.
- 28 V bodě 71 napadeného rozsudku ve znění tohoto rozsudku v jednacím jazyce, jež bylo původně sděleno účastníkům řízení a jež bylo zveřejněno, měl Tribunál za to, že navzdory skutečnosti, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou zčásti totožné a do určité míry zčásti podobné, u relevantní veřejnosti nemůže existovat nebezpečí záměny, neboť existence podobnosti ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska není v případě starší ochranné známky, která je popisná a vykazuje nízkou rozlišovací způsobilost, dostačující k závěru o předpokladu nebezpečí záměny.

Návrhová žádání účastníků řízení o kasačním opravném prostředku

- 29 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek;
 - vyhověl její žalobě na neplatnost a
 - rozhodl, že EUIPO a M. J. Dairies ponесou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené navrhovatelkou.
- 30 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zamítl kasační opravný prostředek a
 - uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.
- 31 M. J. Dairies navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zamítl kasační opravný prostředek a
 - uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení vynaložených M. J. Dairies.

K žádosti o znovuotevření ústní části řízení

- 32 Po přednesení stanoviska generální advokátky požádala navrhovatelka podáním došlým kanceláři Soudního dvora dne 30. října 2019, aby v souladu s článkem 83 jednacích řádu Soudního dvora bylo nařízeno znovuotevření ústní části řízení.
- 33 Podle tohoto ustanovení Soudní dvůr může kdykoli po vyslechnutí generálního advokáta nařídit zahájení nebo znovuotevření ústní části řízení, zejména má-li za to, že věc není dostatečně objasněna, nebo předložil-li některý z účastníků řízení po ukončení této části řízení novou skutečnost, která může mít rozhodující vliv na rozhodnutí Soudního dvora, anebo má-li být věc rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení projednán.

- 34 Na podporu svého návrhu navrhovatelka tvrdí, že stanovisko generální advokátky spočívá na nesprávném výkladu důvodů a argumentů předložených na podporu kasačního opravného prostředku. Takový nesprávný výklad podle ní představuje novou skutečnost a mimoto vyvolává riziko, že věc bude rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení projednán.
- 35 Je však třeba připomenout, že podle článku 252 druhého pododstavce SFEU generální advokát předkládá veřejně, zcela nestranně a nezávisle odůvodněná stanoviska ve věcech, které podle statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. Soudní dvůr není tímto stanoviskem ani důvody, na základě kterých k němu generální advokát dospěl, vázán (rozsudky ze dne 22. června 2017, *Federatie Nederlandse Vakvereniging a další*, C-126/16, EU:C:2017:489, bod 31, jakož i ze dne 13. listopadu 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, bod 39).
- 36 Je třeba rovněž připomenout, že statut Soudního dvora Evropské unie ani jednací řád nedávají možnost podat vyjádření ke stanovisku přednesenému generálním advokátem. Nesouhlas se stanoviskem generálního advokáta tedy nemůže sám o sobě představovat důvod ke znovuotevření ústní části řízení (rozsudky ze dne 25. října 2017, *Polbud – Wykonawstwo*, C-106/16, EU:C:2017:804, body 23 a 24, jakož i ze dne 13. listopadu 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, bod 40).
- 37 Jelikož v projednávané věci byly důvody a argumenty předložené na podporu kasačního opravného prostředku projednány v písemné a ústní části řízení a jelikož Soudní dvůr není vázán popisem těchto důvodů a argumentů uvedených ve stanovisku generální advokátky, neexistuje na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, riziko, že věc bude rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení projednán.
- 38 Kromě toho zjištění učiněná v tomto stanovisku, včetně zjištění týkajících se dosahu důvodů a argumentů předložených na podporu kasačního opravného prostředku, nepředstavují novou skutečnost, kterou účastník řízení předložil po ukončení ústní části řízení ve smyslu článku 83 jednacího řádu.
- 39 Soudní dvůr má po vyslechnutí generální advokátky za to, že disponuje všemi poznatky nezbytnými pro rozhodnutí o kasačním opravném prostředku.
- 40 S ohledem na výše uvedené skutečnosti není třeba nařizovat znovuotevření ústní části řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 41 Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka vznáší čtyři důvody.
- 42 Na podporu prvního důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícího z porušení článku 66 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 74 nařízení 2017/1001), navrhovatelka uvádí, že z tohoto ustanovení vyplývá, že kolektivní ochranné známky nemohou být posuzovány stejně jako individuální ochranné známky, pokud jde o jejich rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu navrhovatelka zdůrazňuje, že z odstavce 1 uvedeného ustanovení vyplývá, že základní funkcí označení původu kolektivních ochranných známek je rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení od výrobků nebo služeb jiných podniků a že z odstavce 2 téhož ustanovení vyplývá, že odchýlně od čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení je přípustné, aby takové ochranné známky označovaly zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb.

- 43 Tribunál přitom tím, že potvrdil přístup odvolacího senátu spočívající ve snížení rozlišovací způsobilosti ochranné známky HALLOUMI na základě skutečnosti, že výraz „halloumi“ označuje druh sýra vyráběného podle zvláštního kyperského receptu na bázi mléka, nezohlednil vlastnosti kolektivní ochranné známky uvedené v čl. 66 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009.
- 44 Kromě toho Tribunál tím, že vyžadoval, aby majitelka kolektivní ochranné známky v rámci námitkového řízení prokázala stupeň rozlišovací způsobilosti této ochranné známky, stanovil nepřiměřené důkazní břemeno. V podstatě vycházel z předpokladu nízké rozlišovací způsobilosti a vyžadoval, aby navrhovatelka tento předpoklad vyvrátila.
- 45 Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku, vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s jeho článkem 66, navrhovatelka v podstatě opakuje stejné argumenty, jako jsou argumenty, které byly uvedeny v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku, a vyvozuje z nich, že Tribunál při posouzení kritéria „nebezpečí záměny u veřejnosti“ uvedeného ve zmíněném čl. 8 odst. 1 písm. b) nezohlednil vlastnosti kolektivní ochranné známky stanovené v uvedeném článku 66.
- 46 Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál při použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 porušil judikaturu Soudního dvora týkající se tohoto ustanovení.
- 47 Zaprvé navrhovatelka zdůrazňuje, že rozsudek ze dne 13. června 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. OHIM – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292), na nějž odkázal Tribunál, nebyl Soudním dvorem potvrzen. Je pravda, že kasační opravný prostředek podaný proti tomuto rozsudku byl zamítnut usnesením ze dne 21. března 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. OHIM (C-393/12 P, nezveřejněné, EU:C:2013:207). V tomto usnesení se však Soudní dvůr omezil na konstatování, že navrhovatelka nesprávně vyložila uvedený rozsudek, aniž se zabýval otázkou, zda Tribunál správně použil relevantní zásady.
- 48 Pokud jde o rozsudek ze dne 20. září 2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702), který Tribunál rovněž zmínil v napadeném rozsudku, navrhovatelka poznamenává, že Soudní dvůr v něm pouze upřesnil, že nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být posuzováno s přihlédnutím ke skutečnosti, že základní funkcí kolektivní ochranné známky je podobně jako v případě základní funkce individuálních ochranných známek označovat obchodní původ dotčených výrobků nebo služeb.
- 49 Pokud jde o rozsudek ze dne 24. května 2012, Formula One Licensing v. OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314), na který Tribunál rovněž odkázal, navrhovatelka tvrdí, že v bodě 41 napadeného rozsudku Tribunál z uvedeného rozsudku nesprávně vyvodil, že kolektivní ochranné známce Evropské unie lze přiznat určitý stupeň rozlišovací způsobilosti pouze tehdy, když majitel této ochranné známky v tomto ohledu předloží důkazy.
- 50 Tribunál kromě toho porušil základní pravidla stanovená v judikatuře Soudního dvora týkající se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pokud jde o globální posouzení nebezpečí záměny. Navrhovatelka v tomto ohledu odkazuje na rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837), a zejména na jeho body 61 až 64, v nichž Soudní dvůr tato pravidla zopakoval s tím, že zejména zdůraznil, že i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí může existovat nebezpečí záměny z důvodu podobnosti kolidujících ochranných známek a výrobků nebo služeb, na které se vztahují.
- 51 Navrhovatelka tvrdí, že bod 71 napadeného rozsudku je zjevně neslučitelný s touto judikaturou, jelikož Tribunál v něm vyloučil existenci nebezpečí záměny, aniž řádně provedl globální posouzení tohoto nebezpečí při zohlednění všech relevantních faktorů a vzájemné závislosti mezi nimi.

- 52 V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 65 odst. 2 nařízení č. 207/2009, navrhovatelka Tribunálu vytýká, že věc nevrátil EUIPO, přestože konstatoval, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení.
- 53 EUIPO a M. J. Dairies jsou názoru, že odvolací senát a Tribunál dospěly k závěru – aniž se dopustily nesprávného právního posouzení – že v rámci přezkumu nebezpečí záměny uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky HALLOUMI kvalifikována jako nízká.
- 54 Připomínají, že podobně jako v případě základní funkce individuální ochranné známky je funkcí kolektivní ochranné známky označovat obchodní původ výrobků a služeb, na které se vztahuje. Rozlišovací způsobilost takové kolektivní ochranné známky tedy nemá být posuzována podle kritérií odlišných od kritérií, která se použijí v případě, že je starší ochranná známka individuální ochrannou známkou.
- 55 První a druhý důvod kasačního opravného prostředku mají být v důsledku toho zamítnuty.
- 56 Třetí důvod kasačního opravného prostředku je rovněž neopodstatněný. V tomto ohledu EUIPO a M. J. Dairies poznamenávají, že Tribunál dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny tím, že vycházel nejen z nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, ale i z jiných relevantních faktorů, zejména z nízkého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Napadený rozsudek, včetně jeho bodu 71, je tedy slučitelný s judikaturou Soudního dvora týkající se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 57 Pokud jde o čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, EUIPO a M. J. Dairies mají za to, že Tribunál právem dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny i přes nesprávná posouzení, kterých se dopustil odvolací senát při fonetickém a pojmovém srovnání kolidujících označení.

Závěry Soudního dvora

- 58 Ačkoli námitky podané navrhovatelkou proti přihlášené ochranné známce BBQLOUMI byly založeny na čl. 8 odst. 1 písm. b) i na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, je nesporné, že tyto námitky mohly být s ohledem na později předložené důvody a argumenty posouzeny odvolacím senátem a Tribunálem pouze z hlediska uvedeného čl. 8 odst. 1 písm. b).
- 59 Podle posledně uvedeného ustanovení, které se – nestanoví-li články 67 až 74 tohoto nařízení jinak – vztahuje na kolektivní ochranné známky Evropské unie na základě čl. 66 odst. 3 téhož nařízení (rozsudek ze dne 20. září 2017, *The Tea Board v. EUIPO*, C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 46), se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 60 V projednávané věci je starší ochrannou známkou kolektivní ochranná známka Evropské unie HALLOUMI, kterou navrhovatelka nechala zapsat pro sýry. Není zpochybňováno posouzení provedené odvolacím senátem a potvrzené Tribunálem, podle něhož je relevantní veřejnost z důvodu, že výrobky, na které se tato vztahuje, jsou výrobky běžné spotřeby, tvořena širokou veřejností Unie.
- 61 Navrhovatelka nicméně v rámci prvního až třetího důvodu svého kasačního opravného prostředku tvrdí, že Tribunál nedodržel kritéria, podle kterých musí být posuzována existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Tyto důvody se tak týkají právních zásad použitelných na posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, což je právní

otázka, která Soudnímu dvoru může být v rámci řízení o kasačním opravném prostředku položena (rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 52 a citovaná judikatura).

- 62 Těmito třemi důvody kasačního opravného prostředku je třeba se zabývat společně, s cílem nejprve přezkoumat otázku, jaká kritéria byla použita, a poté otázku, zda Tribunál tato kritéria dodržel.
- 63 Soudní dvůr při rozhodování o věcech týkajících se námitek založených na starších individuálních ochranných známkách opakovaně rozhodl, že nebezpečím záměny se rozumí nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (zejména viz rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 33; ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 19, a ze dne 12. června 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 40).
- 64 V případě, jako je i ten v projednávané věci, kdy je starší ochrannou známkou kolektivní ochranná známka, jejíž základní funkcí je v souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009 odlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je jejím majitelem, od výrobků nebo služeb jiných podniků (rozsudky ze dne 20. září 2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 63, a ze dne 12. prosince 2019, Der Grüne Punkt v. EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, bod 52), však musí být nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1, písm. b) nařízení č. 207/2009 chápáno jako nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, pocházejí všechny od členů sdružení, které je majitelem starší ochranné známky, či případně od podniků hospodářsky propojených s těmito členy nebo s tímto sdružením.
- 65 Ačkoli je tedy třeba v případě námitek majitele kolektivní ochranné známky zohlednit základní funkci tohoto druhu ochranné známky, jak je uvedena v čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009, za účelem porozumění tomu, co je třeba chápat pod pojmem „nebezpečí záměny“ ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, nic to nemění na tom, že judikatura stanoví kritéria, podle kterých musí být konkrétně posouzeno, zda takové nebezpečí existuje, je použitelná na věci týkající se starší kolektivní ochranné známky.
- 66 Žádná z vlastností kolektivních ochranných známek Evropské unie totiž v případě námitek založených na takové ochranné známce neodůvodňuje odchýlení od kritérií posouzení nebezpečí záměny, která z této judikatury vyplývají.
- 67 Podle uvedené judikatury musí být existence nebezpečí záměny posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory daného případu (rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 34; ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 44, a ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 20).
- 68 Pokud jde o vzhledovou, fonetickou nebo pojmovou podobnost kolidujících ochranných známek, toto posouzení musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na relevantní veřejnost (rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35; ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 45, a ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 21).
- 69 Uvedené posouzení mimoto zahrnuje určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na něž se vztahují. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka

vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky ze dne 18. prosince 2008, *Les Éditions Albert René v. OHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, bod 46, a ze dne 12. června 2019, *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 43).

- 70 Z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, který určuje rozsah ochrany přiznané touto ochrannou známkou, patří mezi relevantní faktory daného případu. Je-li rozlišovací způsobilost starší ochranné známky značná, taková okolnost může zvýšit nebezpečí záměny. Existence nebezpečí záměny však není vyloučena, je-li rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nízká (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 8. listopadu 2016, *BSH v. EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, body 61 a 62, jakož i ze dne 12. června 2019, *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, body 42 a 44).
- 71 Tvrzení žalobkyně, podle kterého musí být rozlišovací způsobilost starší ochranné známky posuzována zejména s ohledem na čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 odlišně, je-li starší ochranná známka kolektivní ochrannou známkou Evropské unie, nelze přijmout.
- 72 V tomto ohledu je třeba uvést, že nestanoví-li články 67 až 74 nařízení č. 207/2009 jinak, čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení se použijí na kolektivní ochranné známky Evropské unie. V důsledku toho musejí mít tyto ochranné známky v každém případě, ať už inherentně nebo užíváním, rozlišovací způsobilost.
- 73 Článek 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nepředstavuje výjimku z tohoto požadavku týkajícího se rozlišovací způsobilosti. Ačkoli toto ustanovení umožňuje odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení zápis označení, která mohou sloužit k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb jako kolektivních ochranných známek Evropské unie, naopak neumožňuje, aby takto zapsaná označení postrádala rozlišovací způsobilost. Pokud sdružení podá přihlášku k zápisu označení, které může označovat zeměpisný původ, jako kolektivní ochranné známky Evropské unie, přísluší mu tedy, aby se ujistilo, že toto označení je opatřeno prvky, které spotřebiteli umožní odlišit výrobky nebo služby jeho členů od výrobků nebo služeb jiných podniků.
- 74 Proto i za předpokladu, že kolektivní ochranná známka Evropské unie HALLOUMI implicitně odkazuje, jak tvrdí navrhovatelka, na kyperský zeměpisný původ dotčených výrobků, tato ochranná známka musí plnit svou základní funkci, a sice odlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem ochranné známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků, a stupeň rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky je v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 70 tohoto rozsudku relevantním faktorem pro účely posouzení, zda existuje nebezpečí záměny ve smyslu tohoto článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 mezi touto ochrannou známkou a přihlášenou ochrannou známkou BBQLOUMI.
- 75 Z toho vyplývá, že se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že posoudil stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky HALLOUMI a tento faktor zahrnul do svého posouzení existence nebezpečí záměny.
- 76 Kromě toho na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, se nejeví, že Tribunál při tomto posouzení „snížil“ rozlišovací způsobilost starší ochranné známky HALLOUMI nebo že vycházel z předpokladu nízké rozlišovací způsobilosti, který měla navrhovatelka vyvrátit. Z bodů 42 a 70 napadeného rozsudku naopak vyplývá, že Tribunál objektivně konstatoval, podobně jako odvolací senát poté, co provedl analýzu důkazů předložených navrhovatelkou, že výraz „halloumi“, jediný prvek, který tvoří tuto starší ochrannou známku, označuje zvláštní druh sýra vyráběného podle zvláštního receptu a že rozlišovací způsobilost takové ochranné známky, která se omezuje na označení druhu výrobku, je nízká. Toto posouzení stupně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nemůže být při neexistenci konkrétní výtky vycházející ze zjevného zkreslení důkazů zpochybněno před Soudním dvorem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. září 2017, *The Tea Board v. EUIPO*, C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 41).

- 77 Tribunál rovněž neporušil dosah rozsudku ze dne 24. května 2012, *Formula One Licensing v. OHIM* (C-196/11 P, EU:C:2012:314). V bodech 41 až 47 tohoto rozsudku Soudní dvůr upřesnil, že při přezkumu námitek založených na národní ochranné známce musí být této ochranné známce přiznán „určitý stupeň rozlišovací způsobilosti“. Nezávisle na tom, zda je tato judikatura použitelná na projednávanou věc, z napadeného rozsudku každopádně vyplývá, že Tribunál tím, že konstatoval, že ochranná známka HALLOUMI má nízkou rozlišovací způsobilost, přiznal této ochranné známce „určitý stupeň rozlišovací způsobilosti“, a tudíž neporušil uvedený rozsudek Soudního dvora.
- 78 Ačkoli ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že první a druhý důvod kasačního opravného prostředku jsou neopodstatněné a že argumenty předložené v rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku vycházející z nerespektování dosahu rozsudků ze dne 24. května 2012, *Formula One Licensing v. OHIM* (C-196/11 P, EU:C:2012:314), a ze dne 20. září 2017, *The Tea Board v. EUIPO* (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702), musí být rovněž odmítnuty, zbývá posoudit argument, který byl rovněž uplatněn na podporu tohoto třetího důvodu kasačního opravného prostředku, podle něhož Tribunál opomněl provést globální posouzení nebezpečí záměny, které by v souladu s judikaturou Soudního dvora zohlednilo všechny relevantní faktory a vzájemnou závislost mezi nimi.
- 79 V tomto ohledu je třeba uvést, že v bodech 62 až 69 napadeného rozsudku měl Tribunál za to, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru, že z fonetického a pojmového hlediska neexistuje mezi kolidujícími ochrannými známkami podobnost. Tribunál měl naopak za to, že tyto ochranné známky jsou, byť do nízké míry, podobné jak ze vzhledového, tak fonetického a pojmového hlediska.
- 80 Tribunál rovněž v bodě 70 tohoto rozsudku konstatoval, že starší ochranná známka HALLOUMI má nízkou rozlišovací způsobilost, a v bodě 71 uvedeného rozsudku konstatoval, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou zčásti totožné a do určité míry zčásti podobné.
- 81 Vzhledem k tomu, že Tribunál takto posoudil tyto různé faktory, příslušelo mu v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jak je vykládán judikaturou připomenutou v bodech 67 až 70 tohoto rozsudku, tyto faktory zahrnout do globálního posouzení s ohledem na vzájemnou závislost mezi uvedenými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, jelikož nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak.
- 82 Z toho vyplývá, že Tribunálu příslušelo přinejmenším přezkoumat, zda je skutečnost, že ochranná známka HALLOUMI a přihlášená ochranná známka BBQLOUMI jsou podle jeho posouzení ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska pouze málo podobné, vyvážena zejména totožností výrobků, na které se vztahuje každá z těchto ochranných známek, a sice sýrů. V souladu se zásadami uvedenými ve zmíněné judikatuře, která vyžaduje posouzení zohledňující vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, byl takový přezkum nezbytný pro účely určení, zda existuje nebezpečí, že se široká veřejnost může mylně domnívat, že výrobky nebo služby nabízené pod ochrannou známkou BBQLOUMI pocházejí od podniku, který je majitelem ochranné známky HALLOUMI.
- 83 Tribunál se přitom poté, co připomněl uvedené zásady v bodě 56 napadeného rozsudku a v bodě 69 tohoto rozsudku uvedl, že ve zbývajících částech tohoto rozsudku provede globální posouzení nebezpečí záměny, omezil v bodech 70 a 71 uvedeného rozsudku na to, že uvedl svá zjištění týkající se stupně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a stupně podobnosti jak kolidujících ochranných známek, tak výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují, a na abstraktní závěr o tom, že u relevantní veřejnosti nemůže existovat nebezpečí záměny, neboť existence stupně podobnosti – v daném případě nízkého – ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska není v případě starší ochranné známky vykazující nízkou rozlišovací způsobilost dostačující k závěru o existenci nebezpečí záměny. Pouze na tomto základě Tribunál v bodě 72 napadeného rozsudku rozhodl, že i když se odvolací senát dopustil nesprávných posouzení konstatovaných v bodech 62 až 69 tohoto rozsudku, správně dospěl k závěru o neexistenci nebezpečí záměny.

- 84 Z žádného odůvodnění napadeného rozsudku tak nevyplývá, že Tribunál řádně přezkoumal vzájemnou závislost relevantních faktorů. I za předpokladu, že zkoumal, zda nízký stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek může být vyvážen podstatně vyšším stupněm podobnosti výrobků, na které se vztahují tyto ochranné známky, je nutno konstatovat, že Tribunál v napadeném rozsudku neuvedl důvody, pro které měl za to, že tomu tak není.
- 85 Z bodu 71 napadeného rozsudku spíše vyplývá, že Tribunál vycházel z předpokladu, že v případě nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky musí být existence nebezpečí záměny vyloučena od okamžiku, kdy se ukáže, že podobnost kolidujících ochranných známek neumožňuje sama o sobě takové nebezpečí prokázat.
- 86 Jak vyplývá z judikatury připomenuté v bodech 69 a 70 tohoto rozsudku, takový předpoklad je nesprávný, neboť okolnost, že rozlišovací způsobilost starší ochranné známky je nízká, nevylučuje existenci nebezpečí záměny. Za účelem určení, zda takové nebezpečí existuje, či nikoli, bylo s ohledem na kritérium vzájemné závislosti uvedené v této judikatuře nezbytné přezkoumat, zda nízký stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek je vyvážen vyšším stupněm podobnosti, či dokonce totožností výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují. Posouzení, které provedl Tribunál, přitom neobsahuje žádný konkrétní přezkum v tomto ohledu.
- 87 Tento výklad napadeného rozsudku je jediný možný, ať již je zohledněno původní znění tohoto rozsudku nebo znění usnesení o opravě ze dne 17. září 2019. Vzhledem k tomu, že oprava, kterou Tribunál provedl, nemá vliv na posouzení projednávaného kasačního opravného prostředku, není namístě zkoumat otázku, která byla diskutována mezi účastníky řízení na jednání před Soudním dvorem, zda je taková oprava, kterou Tribunál oznámil účastníkům řízení krátce před tímto jednáním před Soudním dvorem, slučitelná s použitelnými procesními pravidly.
- 88 Jelikož posouzení, které učinil Tribunál, nesplňuje z důvodů uvedených v bodech 82 až 87 tohoto rozsudku požadavek globálního posouzení, které by zohlednilo vzájemnou závislost relevantních faktorů, je třeba dospět k závěru, že Tribunál porušil kritéria, podle kterých musí být posuzována existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a tím se dopustil nesprávného právního posouzení.
- 89 Z toho vyplývá, že napadený rozsudek musí být zrušen, aniž je třeba zkoumat čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku.

K vrácení věci Tribunálu

- 90 Článek 61 první pododstavec statutu Soudního dvora Evropské unie stanoví, že zruší-li Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu, může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.
- 91 V projednávaném případě se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že opomněl provést globální posouzení podle kritérií stanovených judikaturou týkající se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 92 Za těchto podmínek je třeba vrátit věc Tribunálu, aby mohl provést takové posouzení, a tímto způsobem i nový přezkum existence nebezpečí záměny.

K nákladům řízení

- 93 Vzhledem k tomu, že se věc vrací Tribunálu, je třeba stanovit, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

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

- 1) **Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 25. září 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, nezveřejněný, EU:T:2018:594), se zrušuje.**
- 2) **Věc se vrací Tribunálu Evropské unie.**
- 3) **O nákladech řízení bude rozhodnuto později.**

Podpisy.