



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

11. června 2020*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitky – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Posouzení podobnosti kolidujících označení – Posouzení rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“

Ve věci C-115/19 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 14. února 2019,

China Construction Bank Corp., se sídlem v Pekingu (Čína), zastoupená A. Carboni a J. Gibbs, solicitors,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený J. Ivanauskasem a D. Botisem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

Groupement des cartes bancaires, se sídlem v Paříži (Francie), zastoupené C. Herissay-Ducamp, avocate,

vedlejší účastník v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení I. Jarukaitis, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj) a C. Lycourgos, soudci,

generální advokát: G. Hogan,

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 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost China Construction Bank Corp. (dále jen „CCB“) domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2018, China Construction Bank v. EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:879), kterým Tribunál zamítl její žalobu znějící na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 14. června 2017 (věc R 2265/2016-1), týkajícího se námitkového řízení mezi Groupement des cartes bancaires a společností CCB (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; 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. Toto nařízení bylo následně s účinností od 1. října 2017 zrušeno a 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 hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009.
- 3 Článek 8 nařízení č. 207/2009 stanovil:

„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 známku [Evropské unie], která má v rámci [Unie] dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 4 Dne 14. října 2014 společnost CCB požádala u EUIPO o zápis následujícího označení jako ochranné známky Evropské unie:



- 5 Služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 36 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: „Bankovníctví; finanční oceňování (pojišťovnictví, bankovníctví, nemovitosti); finanční služby; služby týkající se platebních karet; depozit cenin; oceňování (starožitnosti); makléřství, jednatelství; záruční služby; správní rada trustu“.
- 6 Dne 7. května 2015 podalo Groupement des cartes bancaires proti zápisu přihlášené ochranné známky námítky pro všechny služby uvedené v předcházejícím bodě. Tyto námítky byly založeny na starších právech, mezi něž patří následující ochranná známka Evropské unie, která byla zapsána dne 12. listopadu 1999:



- 7 Tato ochranná známka je zapsána zejména pro následující služby, které náležejí do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody: „Pojištění a finance, a sice: pojištění, směnárny; vystavování cestovních šeků a akreditivů; finanční služby, měnové a peněžní služby, bankovní služby; [...] správa bankovních a peněžních toků pomocí elektronických prostředků; [...] vydávání a služby předplacených karet, platebních karet, kreditních karet, karet pro výběr hotovosti [...]; služby elektronické platby [...]; služby finančních transakcí pro držitele karet prostřednictvím bankomatů; služby autentizace a ověřování [...]; služby finančních informací prostřednictvím jakéhokoli telekomunikačního prostředku“.
- 8 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 9 Dne 4. října 2016 námitkové oddělení EUIPO námítkám vyhovělo z důvodu, že existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Námitkové oddělení nepřezkoumalo důvod vycházející z čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 10 Společnost CCB podala odvolání, které bylo sporným rozhodnutím zamítnuto.
- 11 V tomto rozhodnutí měl první odvolací senát EUIPO za to, že relevantní veřejnost tvoří zčásti profesionálové a zčásti koneční spotřebitelé nebo široká veřejnost, jejíž úroveň pozornosti je vysoká.
- 12 Pokud jde o území relevantní pro posouzení nebezpečí záměny, odvolací senát uvedl, že tímto územím je celé území Unie, přičemž připomněl, že konstatování existence nebezpečí záměny v části Unie stačí k zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky.

- 13 Odvolací senát měl dále za to, že z důvodu užívání starší ochranné známky relevantní francouzská veřejnost identifikuje tuto ochrannou známku jakožto odkaz na karty „CB“. V rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. srpna 2014 ve věci R 944/2013-4 týkajícím se námitkového řízení mezi Groupement des cartes bancaires a společností CCB ve věci slovního označení CCB, jehož zápis jakožto ochranné známky Evropské unie byl požadován, již podle něj bylo prokázáno, že slovní ochranná známka CB má ve Francii dobré jméno pro služby náležející do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody. Důkazy předložené Groupement des cartes bancaires v projednávané věci zachování tohoto dobrého jména potvrzují.
- 14 Pokud jde o srovnání kolidujících označení, první odvolací senát EUIPO měl s ohledem na dobré jména starší ochranné známky ve Francii za to, že tato ochranná známka je navzdory velmi stylizovanému charakteru vnímána jakožto skupina písmen „CB“. Pokud jde o přihlášenou ochrannou známku, její obrazový prvek je pouze vedlejší s ohledem na její dominantní prvek, který tvoří skupina písmen „CCB“.
- 15 Mezi kolidujícími ochrannými známkami tedy podle něj existuje určitá vzhledová podobnost. Tato označení jsou kromě toho z fonetického hlediska podobná, přičemž tato podobnost dosahuje stupně vyššího, než je průměrný stupeň. Naproti tomu, pokud jde o pojmové hledisko, podle odvolacího senátu není možné provést srovnání.
- 16 První odvolací senát EUIPO měl za to, že s ohledem na totožnost služeb, na které se vztahují kolidující označení, na podobnost těchto označení a na dobré jméno starší ochranné známky ve Francii rozdíl mezi kolidujícími označeními a úroveň pozornosti relevantní veřejnosti, která je vyšší než průměrná, nepostačují k tomu, aby bylo vyloučeno nebezpečí záměny.
- 17 Odvolací senát dodal, že v důsledku skutečnosti, že některé služby společnosti CCB, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, spotřebitelé neužívají pravidelně, se zvyšuje možnost, že tito spotřebitelé, a to i ti, kteří vykazují vysokou úroveň pozornosti, budou uvedeni v omyl vzhledem k jejich nepřesné představě o konfiguraci kolidujících označení.
- 18 Ze všech těchto důvodů měl první odvolací senát EUIPO za to, že ve Francii existuje nebezpečí záměny a že námitkové oddělení tohoto úřadu tedy správně rozhodlo, že námitkám vyhoví.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 19 Dne 27. září 2017 podala společnost CCB žalobu k Tribunálu.
- 20 Uplatnila zejména žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. V rámci tohoto žalobního důvodu společnost CCB zpochybnila, jak první odvolací senát EUIPO posoudil rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, jak posoudil podobnost kolidujících označení a jak globálně posoudil existenci nebezpečí záměny.
- 21 Pokud jde o rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, společnost CCB vytýkala prvnímu odvolacímu senátu EUIPO zejména to, že řádně neidentifikoval služby, ve vztahu k nimž měl za to, že má tato ochranná známka dobré jméno. Podle společnosti CCB důkazy předložené Groupement des cartes bancaires neumožňovaly prokázat dobré jméno uvedené ochranné známky pro všechny služby, na které se tato ochranná známka vztahuje.
- 22 Pokud jde o posouzení podobnosti kolidujících označení, společnost CCB zvláště uvedla, že první odvolací senát EUIPO při tomto posouzení neprávem zohlednil dobré jméno starší ochranné známky. Tato ochranná známka byla ve sporném rozhodnutí analyzována tak, jako by se jednalo o slovní ochrannou známku. Stejně tak bylo označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, analyzováno na základě jeho slovního prvku, aniž byl zohledněn jeho obrazový prvek.

23 Tribunál žalobu zamítl jako neopodstatněnou.

Návrhová žádání účastníků v řízení o kasačním opravném prostředku

24 Společnost CCB navrhuje, aby Soudní dvůr:

- napadený rozsudek zrušil;
- rozhodl ve věci nebo podpůrně vrátil věc Tribunálu a
- rozhodl, že EUIPO a všichni vedlejší účastníci ponесou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení, které společnost CCB vynaložila v rámci tohoto řízení a v rámci řízení v prvním stupni.

25 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:

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

Ke kasačnímu opravnému prostředku

Argumentace účastníků řízení

26 Společnost CCB uplatňuje tři důvody na podporu svého kasačního opravného prostředku.

27 Prvním důvodem kasačního opravného prostředku Tribunálu vytýká, že nesprávně právně posoudil existenci nebezpečí záměny a porušil tak čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

28 Tento důvod kasačního opravného prostředku obsahuje čtyři části.

29 Tribunál se zaprvé dopustil nesprávného právního posouzení, když během fáze přezkumu spočívajícího v posouzení podobnosti kolidujících označení zohlednil dobré jméno starší ochranné známky a když toto dobré jméno zohlednil znovu při globálním posouzení nebezpečí záměny. Provedl tak dvojí započtení rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

30 Společnost CCB zdůrazňuje, že posouzení podobnosti kolidujících označení představuje autonomní analýzu. Stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky hraje roli pouze v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny, podobně jako stupeň podobnosti kolidujících označení a stupeň podobnosti dotčených výrobků nebo služeb.

31 Tribunál podle ní zadruhé ponechal bez povšimnutí obrazovou povahu kolidujících označení. Tribunál tato označení analyzoval tak, jako by se jednalo o slovní označení, přičemž nezohlednil judikaturu týkající se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle níž posouzení podobnosti kolidujících označení musí vycházet z dojmu vyvolaného těmito označeními jako celkem, což zjevně zahrnuje jejich obrazové prvky.

32 Tribunál tím, že nezohlednil obrazový charakter kolidujících označení, kromě toho nesprávně poměřil vzhledové srovnání a fonetické srovnání těchto označení. Vzhledem k tomu, že dotčená označení obsahují logo příslušných podniků a že logo je svou povahou koncipováno k tomu, aby sloužilo jako vizuální orientační bod, měl Tribunál přiznat větší význam vzhledovému srovnání. Nadhodnotil význam fonetického srovnání.

- 33 Zatřetí se Tribunál dopustil pochybení při určování služeb, u nichž měl za to, že má starší ochranná známka dobré jméno, a má tudíž vysokou rozlišovací způsobilost. Konstatování Tribunálu, podle něhož se vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky vztahuje na „finanční služby, měnové a peněžní služby a bankovní služby“, není podepřeno důkazy, ani není odůvodněno. Tribunál toto konstatování založil na dobrém jménu starší ochranné známky, přestože toto dobré jméno bylo prokázáno pouze pro omezený počet služeb, na které se vztahuje tato ochranná známka. Tribunál kromě toho jednoznačně nekonstatoval, že první odvolací senát EUIPO neměl vycházet z rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu tohoto úřadu ve věci R 944/2013-4, které se týkalo slovních ochranných známek dotčených podniků, a mělo tedy jiný předmět, než je předmět projednávané věci.
- 34 Začtvrté Tribunál neprovedl globální posouzení existence nebezpečí záměny.
- 35 Nebylo totiž zohledněno několik relevantních faktorů. Skutečnost, že úroveň pozornosti relevantní veřejnosti je vysoká, měla být podle společnosti CCB začleněna do globálního posouzení existence nebezpečí záměny, jelikož taková okolnost činí méně pravděpodobným, že veřejnost bude mít nedokonalou představu o kolidujících označeních a bude vedena k tomu, že původ služeb, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, zamění s původem služeb, na které se vztahuje starší ochranná známka. Tribunál přitom namísto toho, aby tuto skutečnost zohlednil, vycházel z obecné úvahy, podle níž má relevantní veřejnost o kolidujících označeních nedokonalou představu.
- 36 Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článku 36 statutu Soudního dvora Evropské unie týkajícího se požadavku na odůvodnění rozsudků, který se na Tribunál vztahuje na základě čl. 53 prvního pododstavce tohoto statutu.
- 37 Tribunál konkrétně neodůvodnil své konstatování, podle kterého má starší ochranná známka dobré jméno, a má tak vysokou rozlišovací způsobilost v souvislosti s finančními službami, měnovými a peněžními službami a bankovními službami. Neposkytl žádné vysvětlení, pokud jde o otázku, jak mohou důkazy o užívání starší ochranné známky, které se týkaly specificky platebních karet, odůvodnit tak obecný závěr.
- 38 V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku, který společnost CCB uplatňuje podpůrně, je Tribunálu vytýkáno, že zkreslil skutkový stav a důkazy zaprvé tím, že nezohlednil obrazový charakter kolidujících označení, zadruhé tím, že vycházel z rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ve věci R 944/2013-4, a zatřetí tím, že starší ochranné známce přiznal vysokou rozlišovací způsobilost pro finanční, měnové, peněžní a bankovní služby.
- 39 Podle EUIPO musí být kasační opravný prostředek zamítnut.
- 40 Pokud jde o první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, EUIPO poznamenal, že první odvolací senát EUIPO a Tribunál zkoumaly grafické ztvárnění starší ochranné známky a měly právoplatně za to, že i přes stylizaci této ochranné známky ji relevantní veřejnost ve Francii vnímá jako zkratku „CB“.
- 41 Odkaz na dobré jméno starší ochranné známky v rámci posouzení podobnosti kolidujících označení byl učiněn pouze pro úplnost. I kdyby toto dobré jméno bylo v rámci tohoto posouzení ponecháno zcela bez povšimnutí, úvahou týkající se vnímání starší ochranné známky relevantní veřejností by byla stále úvaha uvedená Tribunálem.
- 42 EUIPO má kromě toho za to, že odvolací senát a Tribunál mohly uvedené dobré jméno zohlednit. Poznamenal, že posouzení podobnosti kolidujících označení nemůže být provedeno pouze na základě grafického ztvárnění těchto označení. Z judikatury totiž vyplývá, že srovnání uvedených označení musí vycházet z vnímání veřejnosti. Každá skutečnost, která by mohla ovlivnit toto vnímání, jako je dobré jméno starší ochranné známky, je tudíž pro toto srovnání relevantní.

- 43 Pokud jde o druhou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, EUIPO tvrdí, že většina argumentů společnosti CCB ke srovnání kolidujících označení se týká skutkových okolností, a jsou tudíž nepřijatelné.
- 44 Kromě toho poznamenává, že Tribunál mohl právem konstatovat, že stylizace starší ochranné známky není dostatečně výrazná, aby zabránila relevantní veřejnosti v tom, aby svou pozornost soustředila na skupinu písmen „CB“. Společnost CCB tedy Tribunálu neprávem vytýká, že kolidující označení analyzoval tak, jako by se jednalo o slovní označení.
- 45 Třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být podle EUIPO odmítnuta jako nepřijatelná, jelikož se týká skutkového stavu.
- 46 Argumenty předložené společností CCB v rámci této části jsou v každém případě neopodstatněné.
- 47 Pokud jde konkrétně o zohledněné služby, EUIPO má za to, že není nezbytné prokázat vysokou rozlišovací způsobilost s ohledem na všechny specifické prvky široké kategorie výrobků nebo služeb, na které se dotčená ochranná známka vztahuje.
- 48 Pokud jde o čtvrtou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, EUIPO tvrdí, že vysoká úroveň pozornosti relevantní veřejnosti nevylučuje, že tato veřejnost bude mít o kolidujících označeních nedokonalou představu.
- 49 Druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být podle EUIPO rovněž zamítnut.
- 50 Tribunál řádně vysvětlil, proč odmítl argumenty společnosti CCB, podle kterých nebylo prokázáno, že má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost v souvislosti s finančními, měnovými, peněžními a bankovními službami.
- 51 Tribunál totiž uvedl, že konstatování učiněné prvním odvolacím senátem EUIPO ohledně vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je dostatečně podloženo důkazy předloženými v projednávané věci. Z toho vyplývá, že nebylo namístě zkoumat zejména otázku, zda tento odvolací senát právem odkázal na rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu tohoto úřadu ve věci R 944/2013-4. Takovým přezkumem by totiž nemohlo být dotčeno konstatování týkající se vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.
- 52 Pokud jde konečně o třetí důvod kasačního opravného prostředku, EUIPO má za to, že společnost CCB neupřesnila skutečnosti a důkazy, které Tribunál údajně zkreslil, a neuvedla ani specifické pasáže napadeného rozsudku, z nichž by takové zkreslení zjevně vyplývalo.
- 53 Tento důvod kasačního opravného prostředku je podle něj každopádně neopodstatněný. Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost CCB, Tribunál zohlednil obrazový charakter kolidujících označení, přičemž na rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ve věci R 944/2013-4 odkázal pouze pro úplnost a měl správně za to, že starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost pro všechny dotčené služby.

Závěry Soudního dvora

- 54 V případě námitek založených na starší individuální ochranné známce se nebezpečím záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 rozumí nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby, na které se vztahuje tato ochranná známka, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Existence takového nebezpečí musí být posuzována globálně, přičemž musí

být zohledněny všechny relevantní faktory daného případu (rozsudek ze dne 5. března 2020, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO*, C-766/18 P, EU:C:2020:170, body 63 a 67, jakož i citovaná judikatura).

- 55 Mezi tyto faktory patří zejména stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními a mezi dotčenými označenými výrobky nebo službami, jakož i intenzita dobrého jména a stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky či rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky získané užíváním (rozsudky ze dne 24. března 2011, *Ferrero v. OHIM*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 64, a ze dne 4. března 2020, *EUIPO v. Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 57).
- 56 Pokud jde o první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, v rámci něhož společnost CCB Tribunálu vytýká, že do svého posouzení podobnosti kolidujících označení nesprávně začlenil dobré jméno, a tudíž rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, je třeba připomenout, že přezkum podobnosti kolidujících označení spočívá ve vzhledovém, fonetickém a pojmovém srovnání, které vychází z celkového dojmu, který tato označení zanechají s ohledem na své inherentní vlastnosti v mysli relevantní veřejnosti (rozsudek ze dne 4. března 2020, *EUIPO v. Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 71 a citovaná judikatura), zatímco rozlišovací způsobilost starší ochranné známky se týká způsobilosti této ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků (pokud jde o rozlišovací způsobilost ochranných známek Evropské unie, viz rozsudek ze dne 13. září 2018, *Birkenstock Sales v. EUIPO*, C-26/17 P, EU:C:2018:714, bod 31 a citovaná judikatura).
- 57 Pokud jde konkrétně o dobré jméno, je třeba připomenout, že ochranná známka má dobré jméno, pokud ji zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, v podstatné části relevantního území. V tomto ohledu je třeba zohlednit zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, zeměpisné rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (rozsudek ze dne 28. června 2018, *EUIPO v. Puma*, C-564/16 P, EU:C:2018:509, body 55 a 56, jakož i citovaná judikatura).
- 58 Na rozdíl od faktoru podobnosti kolidujících označení tedy faktor dobrého jména a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nevyžaduje srovnání mezi několika označeními, ale týká se pouze jednoho označení, a sice označení, které si osoba podávající námitky nechala zapsat jako ochrannou známku. Vzhledem k tomu, že oba tyto faktory mají zásadně odlišný dosah, přezkum jednoho z nich neumožňuje vyvodit závěry ohledně druhého z nich. I v případě, že má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu svého dobrého jména, tato okolnost neumožňuje určit, zda, a v případě kladné odpovědi, jaký je stupeň vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti této ochranné známky s přihlášenou ochrannou známkou.
- 59 V důsledku toho je z právního hlediska nesprávné posuzovat podobnost kolidujících označení v závislosti na dobrém jménu starší ochranné známky.
- 60 V projednávané věci měl Tribunál v části odůvodnění napadeného rozsudku týkající se podobnosti kolidujících označení v bodech 52 a 53 tohoto rozsudku za to, že dobré jméno a vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky mohou být relevantní pro identifikaci dominantního prvku v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou. Tribunál z toho v bodě 54 uvedeného rozsudku vyvodil, že s ohledem na dobré jméno starší ochranné známky mohl mít první odvolací senát EUIPO oprávněně za to, že relevantní veřejnost tuto ochrannou známku bude vnímat jako slovní prvek, který tvoří zkratka CB. V bodě 58 téhož rozsudku dospěl k závěru, že tento odvolací senát právem zohlednil při srovnání kolidujících označení především tuto složku starší ochranné známky.

- 61 V tomto ohledu je třeba uvést, že i když se identifikace dominantního prvku označení může jevit jako relevantní za účelem provedení srovnání kolidujících označení (rozsudek ze dne 22. října 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 37 a citovaná judikatura), nevyplývá z toho, že dobré jméno a stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení, které se jej týkají jako celku, umožňují určit, která složka uvedeného označení je dominantní ve vnímání relevantní veřejnosti.
- 62 Nařízení č. 207/2009 naopak nelze chápat v tom smyslu, že dobré jméno nebo vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky mohou vést ke konstatování, že jeden z prvků, z nichž se ochranná známka skládá, dominuje jinému z jejích prvků pro účely posouzení podobnosti kolidujících označení.
- 63 V bodě 52 napadeného rozsudku Tribunál uvedl, že dobré jméno starší ochranné známky „může ovlivnit vnímání vztahů mezi jednotlivými prvky“ této ochranné známky. Dobré jméno silně stylizované slovní ochranné známky, jako je dotčená starší ochranná známka, je přitom založeno právě na tom, že podstatná část relevantní veřejnosti zná všechny prvky, jak slovní, tak obrazové, které tvoří tuto ochrannou známku.
- 64 Z toho vyplývá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení popsaného v bodě 59 tohoto rozsudku, když měl za to, že první odvolací senát EUIPO mohl z dobrého jména a vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky vyvodit, že tato ochranná známka bude vnímána jako slovní prvek CB, že je tedy tento slovní prvek dominantní a že musí dominovat i posouzení podobnosti kolidujících označení. První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je tudíž opodstatněná.
- 65 Vzhledem k tomu, že dobré jméno a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky byly kromě toho přezkoumány v bodech 38 až 48 napadeného rozsudku a následně byly v bodě 67 tohoto rozsudku začleněny do globálního posouzení existence nebezpečí záměny, je třeba ještě určit, zda tato část přezkumu provedeného Tribunálem není dostatečně odůvodněna, jak tvrdí společnost CCB v druhém důvodu kasačního opravného prostředku.
- 66 Společnost CCB konkrétně vytýká Tribunálu, že v odpovědi na její argumenty shrnuté v bodě 21 tohoto rozsudku konstatoval, aniž toto konstatování dostatečně odůvodnil, že starší ochranná známka má dobré jméno, a má tak obecně vysokou rozlišovací způsobilost pro služby týkající se „finančních služeb, měnových a peněžních služeb a bankovních služeb“.
- 67 Podle ustálené judikatury musí z odůvodnění rozsudku Tribunálu jasně a jednoznačně vyplývat úvahy Tribunálu, tak aby se zúčastněné osoby mohly seznámit s důvody, které vedly k přijetí rozhodnutí a Soudní dvůr mohl vykonávat soudní přezkum (rozsudek ze dne 1. prosince 2016, Klement v. EUIPO, C-642/15 P, nezveřejněný, EU:C:2016:918, bod 24 a citovaná judikatura). Otázka, zda je odůvodnění rozsudku Tribunálu rozporné či nedostatečné, je právní otázkou, kterou je možno uplatnit v rámci kasačního opravného prostředku (rozsudek ze dne 4. března 2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, bod 25 a citovaná judikatura).
- 68 V bodech 39 až 41 napadeného rozsudku Tribunál podrobně odůvodnil, že posouzení obsažené ve sporném rozhodnutí týkající se dobrého jména starší ochranné známky lze postavit na roveň konstatování provedenému prvním odvolacím senátem EUIPO o existenci vysoké rozlišovací způsobilosti této ochranné známky.
- 69 Dále Tribunál v bodě 44 tohoto rozsudku jasně uvedl, že společnost CCB nezpochybnila existenci dobrého jména starší ochranné známky pro některé služby, tvrdila však, že takové dobré jméno nelze konstatovat pro všechny služby, na které se tato ochranná známka vztahuje. Tribunál měl v bodě 45 uvedeného rozsudku za to, že za účelem odpovědi na tuto argumentaci společnosti CCB je třeba přezkoumat, zda posouzení obsažené především ve sporném rozhodnutí, podle kterého má starší ochranná známka dobré jméno pro obecnou kategorii služeb týkajících se „finančních služeb, měnových a peněžních služeb a bankovních služeb“, je odůvodněné.

- 70 V bodě 46 téhož rozsudku měl Tribunál za to, že toto posouzení bylo náležitě odůvodněno body 22 až 24 sporného rozhodnutí, jelikož údaje obsažené v těchto bodech prokazují význam a dobré jméno starší ochranné známky ve francouzském systému plateb a při realizaci transakcí pomocí bankovních karet ve Francii.
- 71 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že společnost CCB správně uvádí, že význam a dobré jméno starší ochranné známky v systému transakcí pomocí bankovních karet sice umožňují pochopit, proč měl Tribunál za to, že tato ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost pro služby týkající se plateb pomocí bankovních karet, nijak však nevysvětlují, proč má starší ochranná známka obecně vysokou rozlišovací způsobilost v oblasti finančních, měnových, peněžních a bankovních služeb.
- 72 V tomto kontextu je nutno připomenout, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posouzena ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, a ve vztahu k předpokládanému vnímání zúčastněných kruhů. Z toho vyplývá, že stupeň této rozlišovací způsobilosti musí být určen na základě zejména podílu na trhu, který dotyčná ochranná známka zaujímá, intenzity, geografického rozšíření a doby užívání této ochranné známky, jakož i poměru zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky uvedené ochranné známce (rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, body 22 a 23, jakož i ze dne 19. června 2014, Oberbank a další, C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, body 39 a 41).
- 73 Bod 46 napadeného rozsudku na takové důkazy odkazuje, ale tyto důkazy se týkají podílu na trhu, který starší ochranná známka zaujímá a intenzity jejího užívání ve Francii, pokud jde specificky o služby umožňující provádět transakce pomocí bankovních karet.
- 74 Jak Tribunál sám konstatoval v bodě 45 napadeného rozsudku, pro účely určení, zda u veřejnosti existuje nebezpečí záměny, je třeba přezkoumat rozlišovací způsobilost starší ochranné známky pro služby týkající se „finančních služeb“, „měnových a peněžních služeb“ a „bankovních služeb“, jelikož tyto služby jsou součástí služeb označených starší ochrannou známkou a jsou ostatně v podstatě totožné se službami, kterých se týká přihlášená ochranná známka.
- 75 Tribunál přitom následně tento přezkum neprovedl. V bodě 46 napadeného rozsudku se omezil na odkaz na dobré jméno, které má starší ochranná známka v konkrétní podkategorii služeb umožňujících provádět transakce pomocí bankovních karet. Kromě toho se v bodě 47 tohoto rozsudku Tribunál omezil na odmítnutí kritiky společnosti CCB týkající se zohlednění rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ve věci R 944/2013-4 ve sporném rozhodnutí.
- 76 Jeví se tak, že v napadeném rozsudku chybí posouzení dobrého jména a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, které by bylo řádně provedeno ve vztahu ke službám, na které se vztahuje tato ochranná známka, pokud jde o „finanční služby“, „měnové a peněžní služby“ a „bankovní služby“, ačkoli toto širší spektrum služeb, na které se vztahuje uvedená ochranná známka, bylo spektrem, jak vyplývá z bodu 45 napadeného rozsudku, v závislosti na němž je třeba posoudit, zda existuje nebezpečí, že se veřejnost může mylně domnívat, že služby poskytované společností CCB pod přihlášenou ochrannou známkou pocházejí od Groupement des cartes bancaires nebo od propojeného podniku.
- 77 Z toho vyplývá, že závěr uvedený Tribunálem v bodě 48 napadeného rozsudku, podle kterého byla rozlišovací způsobilost starší ochranné známky ve sporném rozhodnutí správně posouzena, je nedostatečně odůvodněný. Touto vadou odůvodnění je stíženo rovněž globální posouzení existence nebezpečí záměny provedené Tribunálem v bodě 67 napadeného rozsudku, jelikož tento bod 67 odkazuje zvláště na uvedený bod 48. Za těchto podmínek je třeba druhému důvodu kasačního opravného prostředku vyhovět.

78 S ohledem na nesprávné právní posouzení konstatované v rámci přezkumu první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku a nedostatek odůvodnění konstatovaný v rámci přezkumu druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být napadený rozsudek zrušen, aniž je nezbytné zkoumat druhou až čtvrtou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku a třetí důvod kasačního opravného prostředku.

K žalobě před Tribunálem

79 Z článku 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že je-li kasační opravný prostředek opodstatněný, může Soudní dvůr vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje.

80 V projednávané věci má Soudní dvůr k dispozici informace nezbytné k rozhodnutí o žalobě.

81 Jak bylo připomenuto v bodech 55 a 72 tohoto rozsudku, rozlišovací způsobilost starší ochranné známky je relevantním faktorem pro účely globálního posouzení existence nebezpečí záměny a musí být určena ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, a ve vztahu k předpokládanému vnímání zúčastněných kruhů.

82 Pokud jde o tento faktor, první odvolací senát EUIPO se v bodech 22 až 25 sporného rozhodnutí omezil na konstatování existence dobrého jména starší ochranné známky ve Francii v odvětví služeb umožňujících provádět transakce pomoci bankovních karet. I přes zřetelně širší rozsah služeb, na které se vztahuje starší ochranná známka, první odvolací senát EUIPO nepřezkoumal rozlišovací způsobilost této ochranné známky tak, že by obecně zohlednil služby, na které se tato ochranná známka vztahuje.

83 Kromě toho z bodu 30 sporného rozhodnutí vyplývá, že první odvolací senát EUIPO pro účely posouzení podobnosti kolidujících označení vycházel z dobrého jména starší ochranné známky. Z důvodů uvedených v bodech 58 a 59 tohoto rozsudku je takový přístup nesprávný.

84 Z toho vyplývá, že argumentace společnosti CCB uplatněná u Tribunálu v rámci jejího žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle níž první odvolací senát EUIPO nesprávně posoudil podobnost kolidujících označení a řádně neidentifikoval služby, ve vztahu k nimž měla být rozlišovací způsobilost starší ochranné známky zkoumána, je opodstatněná. Vzhledem k tomu, že tomuto důvodu musí být tedy vyhověno, je třeba sporné rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

85 Článek 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydá sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne o nákladech řízení.

86 Podle čl. 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

87 Kromě toho podle čl. 184 odst. 4 jednacího řádu může být vedlejšímu účastníkovi řízení v prvním stupni, který sám nepodal kasační opravný prostředek, uložena náhrada nákladů řízení o kasačním opravném prostředku jen tehdy, účastnil-li se písemné nebo ústní části řízení před Soudním dvorem.

88 V projednávané věci předložilo Groupement des cartes bancaires, které bylo vedlejším účastníkem v prvním stupni, kanceláři Soudního dvora dupliku za účelem odpovědi na kasační opravný prostředek a zároveň na repliku společnosti CCB. Tato duplika, které nepředcházela kasační odpověď Groupement

des cartes bancaires, však byla v souladu s článkem 175 jednacího řádu, podle kterého má duplika za cíl doplnit kasační odpověď, kvalifikována jako písemnost, kterou tento jednací řád nezmiňuje, a nebyla proto založena do spisu.

- 89 I když je tedy třeba mít za to, že se Groupement des cartes bancaires neúčastnilo řízení před Soudním dvorem, a nemůže mu tedy být uložena náhrada nákladů řízení o kasačním opravném prostředku, je naproti tomu třeba rozhodnout s ohledem na tohoto účastníka řízení o nákladech řízení vynaložených v řízení v prvním stupni. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr vydá konečné rozhodnutí ve věci, když se vyjádří k žalobě, přísluší mu totiž rozhodnout rovněž o nákladech řízení vynaložených v prvním stupni.
- 90 Vzhledem k tomu, že společnost CCB měla ve věci úspěch jak v rámci kasačního opravného prostředku, tak v rámci žaloby a požadovala, aby byla EUIPO i Groupement des cartes bancaires uložena náhrada nákladů řízení, je důvodné s ohledem na výše uvedené rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení v rámci jak projednávaného kasačního opravného prostředku, tak řízení v prvním stupni a ukládá se mu náhrada všech nákladů řízení vynaložených společností CCB v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku a poloviny nákladů řízení vynaložených touto společností v rámci řízení v prvním stupni. Groupement des cartes bancaires ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností CCB v rámci řízení v prvním stupni.

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

- 1) **Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2018, China Construction Bank v. EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), se zrušuje.**
- 2) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 14. června 2017 (věc R 2265/2016-1) se zrušuje.**
- 3) **Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností China Construction Bank Corp. v rámci projednaného kasačního opravného prostředku a polovinu nákladů řízení vynaložených touto společností v rámci řízení v prvním stupni.**
- 4) **Groupement des cartes bancaires ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností China Construction Bank Corp. v rámci řízení v prvním stupni.**

Podpisy.