



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého rozšířeného senátu)

ze dne 29. června 2022 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie La Irlandesa 1943 – Absolutní důvody neplatnosti – Prohlášení neplatnosti velkým odvolacím senátem EUIPO – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem – Relevantní datum pro posouzení absolutního důvodu neplatnosti – Ochranná známka, která by mohla klamat veřejnost – Článek 7 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2017/1001] – Nedostatek dobré víry – Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

Ve věci T-306/20,

Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, se sídlem v Las Palmas de Gran Canaria (Španělsko), zastoupená J. García Domínguezem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, D. Hanfem a E. Markakisem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před velkým odvolacím senátem EUIPO bylo

Irsko,

a

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

Ornua Co-operative Ltd, se sídlem v Dublinu (Irsko), zastoupená E. Armijo Chávarrim a A. Sanz Cerralbem, advokáty,

TRIBUNÁL (šestý rozšířený senát),

ve složení A. Marcoulli, předsedkyně, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (zpravodaj), C. Iliopoulos a R. Norkus, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

vedoucí soudní kanceláře: A. Juhász-Tóth, radová,

s ohledem na písemnou část řízení,

po jednání konaném dne 3. února 2022,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žalobou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně, společnost Hijos de Moises Rodríguez González, SA, domáhá zrušení rozhodnutí velkého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 2. března 2020 (věc R 1499/2016-G) (dále jen „napadené rozhodnutí“).

Skutečnosti předcházející sporu

- 2 Dne 6. srpna 2013 podala žalobkyně u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 3 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 4 Dne 3. ledna 2014 byla přihlášená ochranná známka zapsána pro následující výrobky spadající do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce; mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“.
- 5 Dne 7. ledna 2015 Irsko a vedlejší účastnice, Ornuu Co-operative (jejíž obchodní firma byla dříve Irish Dairy Board Co-operative Ltd), podaly návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v bodě 4 výše.
- 6 V návrhu na prohlášení neplatnosti bylo tvrzeno, že ochranná známka je klamavá ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení 2017/1001] a že přihláška k jejímu zápisu nebyla podána v dobré víře ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001].

- 7 Rozhodnutím ze dne 15. června 2016 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti v plném rozsahu zamítlo. Mělo za to, že se čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 nepoužije, jelikož klamavost zpochybněné ochranné známky musí být prokázána ke dni podání její přihlášky. V projednávané věci každé případné klamání vyplývá z užívání této ochranné známky po skončení platnosti obchodní dohody uzavřené mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí, která byla v platnosti od roku 1967 do roku 2011. Na takovou situaci se přitom konkrétně vztahuje důvod zrušení stanovený v čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001]. Zrušovací oddělení rovněž odmítlo argument vznesený na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, když mělo za to, že ze skutečnosti, že zpochybněná ochranná známka byla přihlášena po ukončení obchodního vztahu s vedlejší účastnicí, nelze vyvodit žádný závěr o nedostatku dobré víry.
- 8 Dne 12. srpna 2016 podaly Irsko a vedlejší účastnice k EUIPO odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
- 9 Rozhodnutím ze dne 6. prosince 2017 prezidium odvolacích senátů postoupilo věc velkému odvolacímu senátu.
- 10 V napadeném rozhodnutí dospěl velký odvolací senát EUIPO k závěru, že ke dni podání přihlášky k zápisu byla zpochybněná ochranná známka užívána klamavým způsobem. Rovněž konstatoval, že přihláška k jejímu zápisu nebyla podána v dobré víře. Zrušil tedy rozhodnutí zrušovacího oddělení a prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- napadené rozhodnutí zrušil,
 - uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.
- 12 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
- žalobu zamítl,
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
- 13 Irsko nepředložilo vyjádření k žalobě, a v projednávané věci tedy neuvedlo žádné návrhové žádání.

Právní otázky

- 14 S ohledem na datum podání dotčené přihlášky k zápisu, a sice dne 6. srpna 2013, které je rozhodné pro určení použitelného hmotného práva, se na skutkové okolnosti projednávané věci vztahují hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009 [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. září 2021, *Univers Agro v. EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, T-592/20, nezveřejněný, EU:T:2021:633, bod 19 a citovaná judikatura]. Navíc vzhledem k tomu, že podle ustálené judikatury jsou procesní pravidla obecně považována za použitelná ke dni, kdy vstoupí

v platnost [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. září 2021, Qx World v. EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-84/20, nezveřejněný, EU:T:2021:555, bod 17 a citovaná judikatura], se na projednávaný spor vztahují procesní ustanovení nařízení 2017/1001.

- 15 Pokud jde o hmotněprávní pravidla, je tedy v projednávané věci třeba odkazy na čl. 59 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení 2017/1001, které učinil velký odvolací senát v napadeném rozhodnutí a účastníci řízení, chápat tak, že se týkají čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 s totožným zněním.

K dokladům předloženým poprvé před Tribunálem

- 16 EUIPO a vedlejší účastnice namítají nepřípustnost příloh A.6 až A.8 žaloby. Tvrdí, že tyto přílohy obsahují dokumenty, které nebyly nikdy předloženy v rámci správního řízení u EUIPO, a musí být tedy podle ustálené judikatury prohlášeny za nepřípustné.
- 17 Je třeba konstatovat – jak tvrdí EUIPO a vedlejší účastnice – že přílohy A.6 až A.8 žaloby byly předloženy poprvé před Tribunálem. Přílohy A.6 a A.7 obsahují dokumenty týkající se výdajů na reklamu a některé faktury a údaje o ročních prodejkách pod zpochybněnou ochrannou známkou. Jejich cílem je prokázat rozsah podílu na trhu a proslulost této ochranné známky na Kanárských ostrovech (Španělsko), jakož i rozlišovací způsobilost, kterou tato ochranná známka získala. Příloha A.8 spočívá v místopřísežném prohlášení jednoho ze zástupců žalobkyně ze dne 15. května 2020, tj. po vydání napadeného rozhodnutí ze dne 2. března 2020.
- 18 Tyto dokumenty, jež byly poprvé předloženy před Tribunálem, nemohou být vzaty v úvahu. Cílem žaloby podané k Tribunálu je totiž přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů EUIPO ve smyslu článku 72 nařízení 2017/1001, takže úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly před ním předloženy poprvé. Je tudíž třeba odmítnout výše uvedené dokumenty, aniž by bylo nutno zkoumat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 19 a citovaná judikatura, a ze dne 18. března 2016, Karl-May-Verlag v. OHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, bod 17].

K věci samé

Úvodní poznámky k žalobním důvodům uplatněným žalobkyní a ke struktuře napadeného rozhodnutí

- 19 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009, týkajících se ochranných známek, které by mohly klamat veřejnost, a zadruhé z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, který se týká přihlášek ochranných známek, jež nebyly podány v dobré víře.
- 20 Napadené rozhodnutí zakládá své odůvodnění na dvou opěrných bodech, které odpovídají prvnímu a druhému žalobnímu důvodu.

- 21 Jestliže je výrok rozhodnutí založen na několika opěrných bodech odůvodnění, z nichž každý by sám o sobě postačoval k odůvodnění tohoto výroku, je v zásadě důvodné zrušit tento akt pouze tehdy, pokud je stížen protiprávností každý z těchto bodů. V takovém případě vada nebo jiná protiprávnost, která postihuje pouze jediný z bodů odůvodnění, nemůže postačovat k odůvodnění zrušení sporného rozhodnutí, jelikož tato vada nemohla mít rozhodující vliv na výrok přijatý orgánem, který je autorem tohoto rozhodnutí [rozsudek ze dne 20. ledna 2021, Jareš Procházková a Jareš v. EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, nezveřejněný, EU:T:2021:17, bod 19 a citovaná judikatura; v tomto smyslu viz též rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Vinos de Arganza v. EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO), T-239/19, nezveřejněný, EU:T:2020:12, bod 49 a citovaná judikatura].
- 22 V důsledku toho může být napadené rozhodnutí zrušeno pouze tehdy, pokud jsou protiprávností stíženy oba opěrné body odůvodnění velkého odvolacího senátu.
- 23 Kromě toho je třeba konstatovat, že před určením, zda je zpochybněná ochranná známka klamavá a zda nebyla podána v dobré víře, přezkoumal velký odvolací senát její inherentní vlastnosti, které posloužily jako základ pro úvahy uvedené v napadeném rozhodnutí. Je proto třeba nejprve ověřit, zda byl tento přezkum řádně proveden, a teprve poté rozhodnout o dvou žalobních důvodech předložených žalobkyní.

K inherentním vlastnostem zpochybněné ochranné známky a k výrobkům, na které se tato ochranná známka vztahuje

- 24 Velký odvolací senát konstatoval, že zpochybněná ochranná známka je obrazovým označením skládajícím se ze slov „la“ a „irlandesa“, psaným bílým písmem na zeleném štítku orámovaném žlutou barvou a obsahujícím pod těmito slovy kresbu rovněž ve žluté barvě a nápis „1943“ malým písmem.
- 25 Dále velký odvolací senát ze skutečnosti, že slova obsažená v ochranné známce jsou španělská, dovedl, že relevantní veřejností je průměrný španělsky hovořící spotřebitel, kterému jsou určeny dotčené výrobky, a sice potravinářské výrobky spadající do třídy 29. Podle něj je slovní prvek zpochybněné ochranné známky dominantním prvkem a pro tohoto spotřebitele jasně znamená, že někdo (žena) nebo něco má irský původ.
- 26 Velký odvolací senát dodal, že je všeobecně známo, že zelená barva je užívána k symbolizaci Irska, například při takových mezinárodních oslavách, jako je Den svatého Patrika. Poznamenal, že Irsko je známo pod názvem „smaragdový ostrov“ odkazujícím na zeleň jeho krajiny. Velký odvolací senát dospěl k závěru, že tato barva potvrzuje vnímání veřejnosti, podle něhož mají výrobky označené zpochybněnou ochrannou známkou irský původ, a to tím spíše, že tyto výrobky jsou potravinářskými výrobky, které mohou být vyráběny v Irsku a některé z nich, jako maso, ryby a máslo, jsou známé svou jakostí, jsou-li irského původu.
- 27 Nic nevede ke zpochybnění analýzy velkého odvolacího senátu ohledně inherentních vlastností zpochybněné ochranné známky a významu této ochranné známky pro relevantní veřejnost.
- 28 Vzhledem ke své poměrné velikosti a středovému umístění je slovní prvek ve zpochybněné ochranné známce dominantní, zejména ve vztahu k nápisu „1943“, který je napsán malým písmem. Je také dominantní ve vztahu ke žluté kresbě nacházející se bezprostředně pod ním. V tomto ohledu je třeba připomenout, že pokud se ochranná známka skládá ze slovních a obrazových prvků, jako je tomu v projednávané věci, slovní prvky ochranné známky mají

v zásadě větší rozlišovací způsobilost než obrazové prvky, jelikož průměrný spotřebitel snáze odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky [viz rozsudky ze dne 7. května 2015, *Cosmowell v. OHIM – Haw Par (GELENGOLD)*, T-599/13, EU:T:2015:262, bod 48 a citovaná judikatura, a ze dne 5. května 2021, *Grangé a Van Strydonck v. EUIPO – Nema (âme)*, T-442/20, nezveřejněný, EU:T:2021:237, bod 38].

- 29 Žalobkyně ve své žalobě podané k Tribunálu připustila, že se shoduje s osobami navrhujícími prohlášení neplatnosti přinejmenším na následujících významech slovního prvku „la irlandesa“ zpochybněné ochranné známky: „osoba původem z Irska, ze země Irsko“ nebo „irská žena“, přičemž se k těmto slovům připojuje ženský člen určitý „la“. Poukazuje na to, že slovník španělského jazyka Španělské královské akademie i slovník Collins anglického jazyka obsahují tyto významy, které jsou podle žalobkyně relevantní v projednávané věci.
- 30 Je tedy třeba konstatovat, že dominantní slovní prvek zpochybněné ochranné známky má ve španělštině takový význam, což podporuje závěr velkého odvolacího senátu, podle něhož tento prvek jasně označuje pro průměrného španělsky hovořícího spotřebitele irský původ.
- 31 Pokud jde o zelenou barvu obsaženou ve zpochybněné ochranné známce, je třeba připomenout, že obecně známé skutečnosti jsou definovány jako skutečnosti, které může znát každý nebo s nimiž je možno se seznámit z obecně dostupných zdrojů [viz rozsudky ze dne 13. prosince 2018, *Monolith Frost v. EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)*, T-830/16, EU:T:2018:941, bod 32 a citovaná judikatura, a ze dne 10. června 2020, *Louis Vuitton Malletier v. EUIPO – Wisniewski (Vyobrazení šachovnicového vzoru)*, T-105/19, nezveřejněný, EU:T:2020:258, bod 30 a citovaná judikatura].
- 32 Velký odvolací senát právem dovodil, že je všeobecně známo, že zelená barva je užívána k symbolizaci Irska. Přesvědčivě vysvětlil, že tato barva hraje tuto roli při oslavách irského svátku Svatého Patrika a že Irsko je známo pod názvem „smaragdový ostrov“ odkazujícím na zeleň jeho krajiny.
- 33 Tato role symbolizace Irska, kterou hraje zelená barva, sice nemusí být nutně známa všem, avšak může být známa z obecně dostupných zdrojů.
- 34 V tomto ohledu žalobkyně odkazuje v žalobě na argument, který uplatnila před zrušovacím oddělením, podle něhož je zelená barva pouze prvkem „hříčky vytvořené [zpochybněným] označením evokující svěžest (zelené louky) a slunce (žlutá)“. Tento argument však nemůže obstát, neboť i za předpokladu, že zelená barva hraje takovou roli, neodporuje obecně známé skutečnosti zjištěné velkým odvolacím senátem, že tato barva symbolizuje Irsko. Žalobkyně ostatně Tribunálu nepředložila žádný důkaz, který by zpochybňoval správnost této obecně známé skutečnosti.
- 35 Kromě toho, aniž je třeba se vyjadřovat k otázce obecné jakosti výrobků pocházejících z Irska, je třeba uvést, že žalobkyně nezpochybnila ani to, že tato země vyrábí maso, ryby a mléčné výrobky, což jsou tři druhy výrobků, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka.
- 36 S ohledem na dominantní slovní prvek „la irlandesa“ a na jeho význam pro relevantní veřejnost, potvrzený zelenou barvou, která jej rámuje, dospěl tedy velký odvolací senát správně k závěru, že pokud je zpochybněná ochranná známka bez dalšího údaje umístěna na výrobcích, na které se vztahuje, vytvoří si španělsky hovořící spotřebitelé na první pohled a bez dalšího přemýšlení

přímou spojitost mezi významem tohoto slovního prvku a jednou vlastností těchto výrobků, a sice jejich zeměpisným původem, a že se tedy při pohledu na ochrannou známku umístěnou na těchto výrobcích budou domnívat, že tyto výrobky pocházejí z Irska.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009

37 První žalobní důvod se dělí na tři části. V rámci první části žalobkyně nejprve velkému odvolacímu senátu vytýká, že na řízení o prohlášení neplatnosti uplatnil podmínky použitelné na důvody zrušení. Dále v rámci druhé části tvrdí, že napadené rozhodnutí nesprávně uplatnilo čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009. Konečně, pokud jde o třetí část prvního žalobního důvodu, má žalobkyně za to, že velký odvolací senát měl zohlednit získanou rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky.

38 Nejprve je třeba přezkoumat třetí část prvního žalobního důvodu a poté společně posoudit jeho první a druhou část.

– Ke třetí části prvního žalobního důvodu, vycházející z toho, že velký odvolací senát měl zohlednit získanou rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky

39 Žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil některé skutečnosti nasvědčující tomu, že zpochybněná ochranná známka získala v průběhu času rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu uplatňuje žalobkyně dobu užívání ochranné známky nepřetržitě od roku 1967, skutečnost, že jako jediná užívala tuto ochrannou známku ve Španělsku, a významný podíl na trhu másla, který pod stejnou ochrannou známkou již dlouho má na Kanárských ostrovech.

40 EUIPO a vedlejší účastnice tuto argumentaci žalobkyně odmítají.

41 Je třeba konstatovat – jak správně uvádí EUIPO – že se ustanovení nařízení č. 207/2009, která upravují rozlišovací způsobilost ochranné známky získanou užíváním, jakožto výjimku z některých absolutních důvodů pro zamítnutí či neplatnost, nevztahují na ochranné známky považované za klamavé. Ani čl. 7 odst. 3, ani čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 a čl. 59 odst. 2 nařízení 2017/1001) totiž neodkazují na čl. 7 odst. 1 písm. g) téhož nařízení. Obě tato ustanovení odkazují pouze na důvody stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) tohoto nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení 2017/1001].

42 Třetí část prvního žalobního důvodu je tudíž třeba zamítnout jako irelevantní.

– K první části prvního žalobního důvodu, vycházející z toho, že velký odvolací senát neměl na řízení o prohlášení neplatnosti uplatnit podmínky použitelné na důvody zrušení, a ke druhé části prvního žalobního důvodu, vycházející z nesprávného použití čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009

43 V rámci první části prvního žalobního důvodu žalobkyně poznamenává, že právní předpisy Evropské unie v oblasti ochranných známek rozlišují mezi důvody neplatnosti a důvody zrušení. V projednávané věci přitom velký odvolací senát nesprávně použil na řízení o prohlášení neplatnosti pravidla týkající se zrušení, což vyvolává situaci právní nejistoty.

- 44 Žalobkyně uvádí, že řízení o prohlášení neplatnosti vyžaduje provedení analýzy ke dni podání přihlášky ochranné známky, která se týká zejména její povahy, prvků, z nichž se skládá, a výrobků, které označuje, zatímco řízení o zrušení předpokládá přezkum užívání ochranné známky jejím majitelem po zápisu této ochranné známky. Velký odvolací senát podle ní pochybil, když odůvodnil neplatnost zpochybněné ochranné známky s ohledem na užívání po jejím zápisu namísto toho, aby vycházel ze stavu ke dni podání přihlášky.
- 45 Podle žalobkyně mělo zrušovací oddělení správně za to, že se osoby navrhuující prohlášení neplatnosti snažily prokázat klamavost zpochybněné ochranné známky na základě aktů, které následovaly dlouho po jejím přihlášení u EUIPO, že tyto akty mohly být relevantní v řízení o zrušení, nikoli však v řízení o prohlášení neplatnosti, a že k rozhodnému dni podání přihlášky k zápisu neexistoval zjevný rozpor mezi zpochybněnou ochrannou známkou a výrobky, které označovala, což vylučovalo jakoukoliv klamavou povahu.
- 46 Žalobkyně poukazuje na to, že poctivé užívání zpochybněné ochranné známky musí být presumováno, není-li prokázán opak, který by měl odpovídat datu podání přihlášky ochranné známky, a nikoli pouze následnému užívání této ochranné známky jejím majitelem.
- 47 V odpovědi na první část prvního žalobního důvodu uplatněného žalobkyní EUIPO tvrdí, že velký odvolací senát přezkoumal v souladu s použitelným právem návrh na prohlášení neplatnosti tak, že vycházel ze stavu ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. Podle EUIPO je tato ochranná známka inherentně klamavá s ohledem zejména na její barvy, její obrazové prvky a proslulost Irska ve vztahu k zemědělským výrobkům, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka. Vzhledem k neexistenci výslovného omezení seznamu těchto výrobků na výrobky irského původu uvádí zpochybněná ochranná známka relevantní veřejnost v omyl, pokud jde o jejich zeměpisný původ. Důkazy z doby po podání přihlášky ochranné známky, jako je katalog z roku 2014, pouze potvrzují posouzení, které provedl velký odvolací senát, když vycházel ze stavu ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, jak bylo jeho povinností.
- 48 Pokud jde o první část prvního žalobního důvodu, argumenty vedlejší účastnice se v podstatě shodují s argumenty EUIPO.
- 49 V rámci druhé části prvního žalobního důvodu žalobkyně poznamenává, že spojitost zpochybněné ochranné známky s Irskem sama o sobě nestačí k tomu, aby spotřebitele mohla uvést v omyl, pokud jde o povahu výrobků nebo jejich zeměpisný původ, neboť označení je vnímáno jako evokativní, zejména proto, že obsahuje číselné a obrazové prvky. Označení je tak vnímáno jako ochranná známka, a nikoli jako označení zeměpisného původu.
- 50 Kromě toho má žalobkyně výhrady vůči napadenému rozhodnutí v rozsahu, v němž se zakládá na dřívějších rozhodnutích Oficina Española de Patentes y Marcas (španělský úřad pro patenty a ochranné známky), kterými byly zamítnuty přihlášky podobných ochranných známek obsahujících prvek „la irlandesa“ podané žalobkyní, jakož i na rozhodnutí zrušovacího oddělení EUIPO, kterým byla taková ochranná známka prohlášena za neplatnou. Podle žalobkyně se tato rozhodnutí týkají ochranných známek, které jsou odlišné a jež označovaly konkrétně máslo a v některých případech též mléčné výrobky, zatímco ochranná známka zpochybněná v projednávané věci označuje výrobky spadající do třídy 29 jako celku.

- 51 V odpovědi na druhou část prvního žalobního důvodu má EUIPO za to, že argument žalobkyně vycházející z údajné evokativní povahy zpochybněné ochranné známky není přesvědčivý. Pokud jde o dřívější rozhodnutí citovaná v napadeném rozhodnutí, EUIPO žalobkyni odpovídá, že byla relevantní, pokud jde o vnímání relevantní veřejnosti, a že velký odvolací senát na ně mohl legitimně odkázat za účelem potvrzení svých vlastních závěrů.
- 52 Pokud jde o vedlejší účastníci, ta v podstatě sdílí argumenty EUIPO k druhé části prvního žalobního důvodu.
- 53 Je třeba připomenout, že podle čl. 52 odst. 1 písm. a) vykládaného ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka prohlásí za neplatnou, pokud byla zapsána, přestože může klamat veřejnost, například pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.
- 54 Podle ustálené judikatury je jediným rozhodným datem pro účely přezkumu návrhu na prohlášení neplatnosti datum podání přihlášky zpochybněné ochranné známky (usnesení ze dne 24. září 2009, *Bateaux mouches v. OHIM*, C-78/09 P, nezveřejněné, EU:C:2009:584, bod 18, a ze dne 23. dubna 2010, *OHIM v. Frosch Touristik*, C-332/09 P, nezveřejněné, EU:C:2010:225, bod 41). Judikatura však připouští zohlednění skutečností, které nastaly po tomto datu, za podmínky, že se tyto skutečnosti týkají situace ke dni podání přihlášky ochranné známky [rozsudek ze dne 3. června 2009, *Frosch Touristik v. OHIM – DSR touristik (FLUGBÖRSE)*, T-189/07, EU:T:2009:172, body 19 a 28].
- 55 Případy uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 předpokládají, že lze zjistit existenci skutečného klamání nebo dostatečně vážného nebezpečí klamání spotřebitele [viz rozsudek ze dne 26. října 2017, *Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v. EUIPO (Klosterstoff)*, T-844/16, EU:T:2017:759, bod 42 a citovaná judikatura].
- 56 Posouzení důvodu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 lze provést pouze ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám na jedné straně a ve vztahu k vnímání ochranné známky relevantní veřejností na druhé straně [viz rozsudek ze dne 22. března 2018, *Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)*, T-60/17, nezveřejněný, EU:T:2018:164, bod 63 a citovaná judikatura].
- 57 Kromě toho čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 vyžaduje dostatečně konkrétní označení možných vlastností výrobků a služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Ochranná známka klame spotřebitele pouze tehdy, pokud je spotřebitel veden k domněnce, že výrobky a služby mají určité vlastnosti, které ve skutečnosti nemají [viz rozsudek ze dne 29. listopadu 2018, *Khadi and Village Industries Commission v. EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)*, T-683/17, nezveřejněný, EU:T:2018:860, bod 53 a citovaná judikatura].
- 58 Podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 2 nařízení 2017/1001) se čl. 7 odst. 1 téhož nařízení použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Unie.
- 59 V projednávané věci velký odvolací senát nejprve zkoumal inherentní vlastnosti zpochybněné ochranné známky, aby určil její význam pro relevantní veřejnost, s ohledem na výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Velký odvolací senát měl za to, že by se španělsky hovořící spotřebitelé mohli při pohledu na zpochybněnou ochrannou známku umístěnou na dotčených výrobcích domnívat, že tyto výrobky pocházejí z Irska.

- 60 Velký odvolací senát z této analýzy zpochybněné ochranné známky vyvodil, že „již v okamžiku podání její přihlášky“ byla tato ochranná známka pro relevantní veřejnost klamavá. K „potvrzení“ tohoto závěru zohlednil velký odvolací senát důkazy předložené osobami navrhuujícími prohlášení neplatnosti, zejména rozhodnutí zrušovacího oddělení EUIPO ze dne 25. září 2002, které prohlásilo ochrannou známku obsahující prvek „la irlandesa“ podobnou zpochybněné ochranné známce za neplatnou. Důkazy byly rovněž tvořeny následujícími doklady z doby po dni podání přihlášky ochranné známky:
- online katalog žalobkyně z roku 2014;
 - fotografie potravinářských výrobků označených zpochybněnou ochrannou známkou, které byly vyrobeny v roce 2016 a zakoupeny ve Španělsku v témže roce.
- 61 Podle velkého odvolacího senátu z těchto důkazů, zejména z informací na obalech výrobků a jejich etiketách, psaných velmi malým písmem nebo ve formě kódů zemí nebo čísel spojených s jejich zdravotní nezávadností vyplývalo, že tyto výrobky byly vyrobeny v jiných zemích než v Irsku. Žalobkyně ostatně ve svém vyjádření před velkým odvolacím senátem připustila, že zpochybněná ochranná známka „není omezena pouze na výrobky pocházející z Irska“.
- 62 Velký odvolací senát se rovněž dovolával španělských soudních rozhodnutí a rozhodnutí španělského úřadu pro patenty a ochranné známky, která byla všechna z doby předcházející dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, aby „potvrdil“ klamavost této ochranné známky.
- 63 Je třeba poznamenat, že články 52 až 54 nařízení č. 207/2009 (články 53 a 54 jsou nyní články 60 a 61 nařízení 2017/1001) upravují důvody neplatnosti ochranné známky Evropské unie, zatímco odlišné ustanovení, článek 51 uvedeného nařízení, se týká důvodů zrušení.
- 64 Navíc je třeba podotknout, že klamavost ochranné známky představuje důvod její absolutní neplatnosti na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 a kromě toho důvod zrušení podle čl. 51 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.
- 65 Článek 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 přitom výslovně stanoví, že klamavost zapsané ochranné známky, která odůvodňuje zrušení práv jejího majitele, vyplývá z jejího užívání, zatímco čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení, které postihují neplatností ochrannou známku, jež byla zapsána navzdory její klamavosti, odkaz na takové užívání neobsahují.
- 66 Z výše uvedeného vyplývá, že přezkum návrhu na zrušení ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 v zásadě vyžaduje zohlednění skutečného užívání ochranné známky, tedy skutečnosti a důkazů z doby následující po podání přihlášky této ochranné známky, zatímco tak tomu není pro účely přezkumu návrhu na prohlášení neplatnosti podaného na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009. Přezkum takového návrhu na prohlášení neplatnosti totiž vyžaduje prokázání, že označení přihlášené k zápisu jako ochranná známka mohlo samo o sobě klamat spotřebitele v okamžiku podání přihlášky k zápisu, přičemž pozdější nakládání s uvedeným označením je irelevantní (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, body 55 a 56).
- 67 Tato zásada je potvrzena judikaturou, podle níž jediným rozhodným datem pro účely přezkumu návrhu na prohlášení neplatnosti je datum podání přihlášky zpochybněné ochranné známky (usnesení ze dne 24. září 2009, Bateaux mouches v. OHIM, C-78/09 P,

nezveřejněné, EU:C:2009:584, bod 18, a ze dne 23. dubna 2010, OHIM v. Frosch Touristik, C-332/09 P, nezveřejněné, EU:C:2010:225, bod 41) a podle níž skutečnosti a důkazy z doby následující po datu podání přihlášky ochranné známky mohou být zohledněny pouze za podmínky, že se týkají stavu k tomuto datu (rozsudek ze dne 3. června 2009, FLUGBÖRSE, T-189/07, EU:T:2009:172, body 19 a 28).

- 68 Jinými slovy ve věci prohlášení neplatnosti vyvstává otázka, zda ochranná známka neměla být zapsána *ab initio* z důvodů existujících již ke dni podání přihlášky ochranné známky, přičemž zohlednění pozdějších skutečností či důkazů může sloužit pouze k objasnění okolností existujících k tomuto datu.
- 69 Právě ve světle těchto úvah je třeba určit, zda velký odvolací senát správně rozhodl prohlásit zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou z důvodu, že tato ochranná známka mohla klamat veřejnost ohledně zeměpisného původu dotčených výrobků.
- 70 Jak bylo konstatováno v bodě 36 výše, velký odvolací senát správně shledal, že relevantní veřejnost bude vnímat zpochybněnou ochrannou známku jako uvádějící, že výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje, mají irský původ.
- 71 Naproti tomu, jak právem uvádí žalobkyně, měl velký odvolací senát pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 ověřit, zda ke dni podání přihlášky k zápisu neexistoval rozpor mezi informací, kterou zpochybněná ochranná známka šířila, a vlastnostmi výrobků, na něž se uvedená přihláška vztahovala [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 27. října 2016, Caffè Nero Group v. EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, nezveřejněný, EU:T:2016:635, body 45 až 50, a ze dne 13. května 2020, SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, EU:T:2020:199, body 70 až 87]. Je přitom třeba podotknout, že seznam výrobků, na které se vztahovala zpochybněná ochranná známka, neobsahoval žádný údaj o jejich zeměpisném původu, a že tedy mohl zahrnovat výrobky pocházející z Irska. Na rozdíl od okolností, k nimž se Tribunál vyjádřil ve výše uvedených věcech CAFFÈ NERO (T-29/16, nezveřejněný, EU:T:2016:635) a BIO-INSECT Shocker (T-86/19, EU:T:2020:199), tudíž neexistoval v projednávané věci ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky rozpor mezi touto ochrannou známkou a označenými výrobky, takže bylo vyloučeno učinit závěr, že taková ochranná známka byla k tomuto dni klamavá.
- 72 Vzhledem k tomu, že ke dni podání přihlášky k zápisu neexistoval rozpor mezi zpochybněnou ochrannou známkou a výrobky, na které se tato ochranná známka vztahovala, velký odvolací senát neprávem vytkl žalobkyni, že neomezila seznam těchto výrobků na výrobky pocházející z Irska. Vložení takového omezení do uvedeného seznamu totiž nebylo vyžadováno článkem 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009, jehož cílem je zabránit zápisu ochranných známek, které by mohly klamat veřejnost.
- 73 Navíc vzhledem k tomu, že zpochybněná ochranná známka nemohla být ke dni podání přihlášky k zápisu v roce 2013 považována za klamavou, nemohly pozdější důkazy z let 2014 a 2016, jež zohlednil velký odvolací senát, potvrdit takovou klamavost. S ohledem na spis v projednávané věci nebylo prokázáno, že se tyto pozdější důkazy týkaly stavu ke dni podání přihlášky ochranné známky, a proto se judikatura uvedená v rozsudku ze dne 3. června 2009, FLUGBÖRSE (T-189/07, EU:T:2009:172), která mohla povolit zohlednění takových důkazů, nemohla použít v projednávané věci.

- 74 Kromě toho velký odvolací senát uvedl, že „bylo prokázáno – a [žalobkyně] to nepopřela – že ochranná známka byla užívána již přede dnem podání její přihlášky“. Nicméně nevysvětluje, jak toto užívání zpochybněné ochranné známky, ke kterému došlo před podáním přihlášky, „bylo prokázáno“ a jak takové dřívější užívání prokazuje klamavost ochranné známky.
- 75 Pokud jde o rozhodnutí zrušovacího oddělení EUIPO ze dne 25. září 2002, jakož i o španělská soudní rozhodnutí a rozhodnutí španělského úřadu pro patenty a ochranné známky, jež byla uvedena v napadeném rozhodnutí a předchází dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, je třeba připomenout, že Tribunál není vázán ani rozhodovací praxí EUIPO, ani rozhodnutími vnitrostátních orgánů [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 9. března 2012, *Ella Valley Vineyards v. OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, EU:T:2012:118, bod 54 a citovaná judikatura, a ze dne 28. října 2020, *Electrolux Home Products v. EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE)*, T-583/19, nezveřejněný, EU:T:2020:511, bod 31 a citovaná judikatura]. Tato rozhodnutí neumožňují obejít rámec analýzy stanovený unijními právními předpisy a vyžadovaný pro přezkum návrhu na prohlášení neplatnosti, o jaký jde v projednávané věci, jelikož tento rámec není stejný jako rámec použitelný na přezkum návrhu na zrušení.
- 76 Z výše uvedeného vyplývá, že třetí část prvního žalobního důvodu není opodstatněná, ale první a druhá část tohoto žalobního důvodu, jež byly posuzovány společně, opodstatněné jsou, neboť velký odvolací senát pochybil při použití čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009.
- 77 Toto pochybení má vliv na legalitu prvního opěrného bodu napadeného rozhodnutí. Ke zrušení napadeného rozhodnutí však může vést pouze tehdy, je-li stížen protiprávností i jeho druhý opěrný bod.
- K druhému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009*
- 78 Žalobkyně tvrdí, že velký odvolací senát neprokázal, že v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nebyla v dobré víře. Poukazuje na to, že již více než 40 let užívá podobné ochranné známky obsahující prvek „la irlandesa“, které jsou stále platné, a že z ukončení obchodního vztahu s vedlejší účastnicí v roce 2011 nelze vyvozovat, že nebyla v dobré víře. Velký odvolací senát se bezdůvodně zaměřil na příklady sporů nebo zápisů, jež byly zamítnuty ve vztahu k podobným ochranným známkám obsahujícím prvek „la irlandesa“, a nesprávně považoval za indicie nedostatku dobré víry žalobkyně určité vlastnosti zpochybněné ochranné známky, zejména její obrazové prvky, barvu a skutečnost, že evokuje zeměpisný původ.
- 79 EUIPO a vedlejší účastnice s argumenty žalobkyně nesouhlasí.
- 80 Je třeba poznamenat, že podle čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka prohlásí za neplatnou, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře.
- 81 Z téhož ustanovení vyplývá, že relevantním okamžikem pro účely posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele je okamžik podání přihlášky k zápisu dotyčnou osobou (rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 35). Užívání zpochybněné ochranné známky však může představovat skutečnost, kterou je třeba zohlednit při určování úmyslu, jenž předcházel podání přihlášky k zápisu, včetně užívání po datu této přihlášky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 1. února 2012, *Carrols v. OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)*, T-291/09, EU:T:2012:39, bod 76; ze dne 8. května 2014,

Simca Europe v. OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, bod 48, a ze dne 23. května 2019, Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR), T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 126].

- 82 Pojem „nebyl v dobré víře“ uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není v právních předpisech definován, vymezen ani jakýmkoli způsobem popsán [viz rozsudky ze dne 11. července 2013, SA.PAR. v. OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, bod 19 a citovaná judikatura, a ze dne 8. března 2017, Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, nezveřejněný, EU:T:2017:149, bod 41 a citovaná judikatura]. Podle judikatury nemůže být tento pojem omezen na ohraňčenou kategorii konkrétních skutečností. Cíl obecného zájmu tohoto ustanovení, který spočívá v zabránění zápisům ochranných známek, které jsou zneužívající nebo v rozporu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě, by totiž byl ohrožen, pokud by nedostatek dobré víry mohl být prokázán pouze za taxativně vyjmenovaných okolností [viz rozsudek ze dne 21. dubna 2021, Hasbro v. EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, bod 37 a citovaná judikatura].
- 83 Každé tvrzení o nedostatku dobré víry musí být posuzováno globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním skutkovým okolnostem projednávané věci (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 47).
- 84 Z ustálené judikatury tak vyplývá, že v rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 lze zohlednit původ zpochybněného označení a jeho užívání od jeho vytvoření, obchodní logiku, do níž zapadá podání přihlášky označení k zápisu jako ochranné známky Evropské unie, jakož i časový sled událostí, který charakterizuje uvedené podání přihlášky (viz rozsudek ze dne 21. dubna 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, bod 38 a citovaná judikatura).
- 85 Kromě toho je třeba zohlednit úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu, což je subjektivní prvek, který musí být určen s odkazem na objektivní okolnosti projednávané věci (rozsudky ze dne 11. června 2009, Chocodéfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, body 41 a 42, a ze dne 8. března 2017, Formata, T-23/16, nezveřejněný, EU:T:2017:149, bod 44). V tomto ohledu je nutno přezkoumat úmysl přihlašovatele ochranné známky, který lze vyvodit z objektivních okolností a jeho konkrétního jednání, role nebo postavení, vědomosti, již měl o užívání staršího označení, ze smluvního propojení, propojení před uzavřením smlouvy nebo propojení po uzavření smlouvy s osobou, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, ze vzájemných povinností nebo závazků a obecně ze všech objektivních situací kolize zájmů, v nichž přihlašovatel ochranné známky vystupoval (rozsudek ze dne 11. července 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, bod 28).
- 86 Přísluší osobě, která návrh na prohlášení neplatnosti podala a snaží se opřít o tento důvod neplatnosti, aby prokázala okolnosti, které umožňují dospět k závěru, že majitel ochranné známky Evropské unie v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře [viz rozsudek ze dne 26. února 2015, Pangyrus v. OHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, nezveřejněný, EU:T:2015:115, bod 63 a citovaná judikatura].
- 87 Dobrá víra se presumuje, není-li prokázán opak (viz rozsudek ze dne 8. března 2017, Formata, T-23/16, nezveřejněný, EU:T:2017:149, bod 45 a citovaná judikatura).

- 88 V projednávané věci velký odvolací senát vyjmenovává několik skutečností, které podle něj umožňují dospět k závěru, že žalobkyně nebyla v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v dobré víře.
- 89 Zprvce velký odvolací senát opakuje svůj závěr, že zpochybněná ochranná známka uvádí španělsky hovořícího spotřebitele v omyl tím, že vytváří jasnou zeměpisnou spojitost s Irskem, ačkoli dotčené výrobky nepocházejí z této země.
- 90 Zadruhé velký odvolací senát poznamenává, že z důvodu této klamavosti byly ochranné známky obsahující prvek „la irlandesa“, podobné ochranné známce dotčené v projednávané věci, které zahrnovaly specifitější seznamy výrobků, zrušeny nebo odmítnuty ze strany EUIPO a španělských soudních a správních orgánů a že vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí nepříznivá pro žalobkyni byla vydána v letech 2000, 2001 a 2002, dávno přede dnem podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v roce 2013, žalobkyně o nich k uvedenému dni nutně věděla. Tato vědomost je potvrzena tím, že žalobkyně později dosáhla španělských zápisů podobných ochranných známek tím, že do popisu výrobků výslovně zahrnula zeměpisné omezení týkající se Irska, což neučinila, pokud jde o zpochybněnou ochrannou známku.
- 91 Zatřetí velký odvolací senát konstatuje, že žalobkyně byla po dlouhou dobu výhradní zástupkyní vedlejší účastnice a nakupovala od ní nebalené irské máslo, které balila a prodávala na Kanárských ostrovech. Velký odvolací senát má za to, že španělská ochranná známka La Irlandesa přihlášená žalobkyní v roce 1967 měla za cíl propagovat ve Španělsku prodej másla irského původu, že tato ochranná známka vznikla na základě smluvního vztahu mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí a že uvedená ochranná známka souvisela s irským původem výrobků, které žalobkyně byla oprávněna prodávat v rámci tohoto vztahu. Podle velkého odvolacího senátu žalobkyně po ukončení tohoto obchodního vztahu v roce 2011 pokračovala v prodeji výrobků pod ochrannými známkami obsahujícími slova „la“ a „irlandesa“, ačkoli tyto výrobky již neměly irský původ. Žalobkyně neprokázala legitimní obchodní logiku vysvětlující podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, ani hospodářskou logiku jejího užívání po ukončení obchodního vztahu s vedlejší účastnicí v roce 2011. Žalobkyně se tedy pouze snažila získat neoprávněnou výhodu z ukončeného obchodního vztahu, aby nadále těžila z image irských výrobků.
- 92 Začtvrté měl velký odvolací senát za to, že s ohledem na klamavé užívání zpochybněné ochranné známky, dřívější rozhodnutí EUIPO a španělských orgánů, jakož i na dřívější obchodní vztah s vedlejší účastnicí, který je nyní ukončen, měla žalobkyně při podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v úmyslu pokračovat v klamání veřejnosti ohledně zeměpisného původu dotčených výrobků a těžit z dobré pověsti irských výrobků. Žalobkyně tedy měla nepoctivý úmysl, když úmyslně přihlásila zpochybněnou ochrannou známku za účelem vytvoření asociace s Irskem.
- 93 S ohledem na všechny tyto skutečnosti velký odvolací senát dovedl nedostatek dobré víry žalobkyně při podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. V důsledku toho prohlásil, že tato ochranná známka je neplatná i z tohoto důvodu.
- 94 Úvodem je třeba připomenout, že z judikatury citované v bodě 81 výše vyplývá, že při rozhodování o otázce, zda žalobkyně nebyla v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v dobré víře, mohl velký odvolací senát platně vycházet z důkazů z doby po dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, jelikož tyto důkazy představovaly indicie týkající se stavu k relevantnímu datu, a dokonce užívání zpochybněné ochranné známky po uvedeném podání přihlášky.

- 95 V projednávané věci je zaprvé třeba uvést, že pokud jde o klamavé užívání zpochybněné ochranné známky, je mezi účastníky řízení nesporné, že žalobkyně po desetiletí prodávala pod touto ochrannou známkou máslo irského původu v rámci svého smluvního vztahu s vedlejší účastnicí, že po ukončení tohoto vztahu pokračovala v prodeji potravinářských výrobků pod uvedenou ochrannou známkou a že jejich nezanedbatelná část, včetně mléčných výrobků a uzenin, neměla irský původ. Žalobkyně každopádně netvrdila, že všechny výrobky, které prodávala pod zpochybněnou ochrannou známkou, pocházely z Irska.
- 96 Jinými slovy, žalobkyně prodávala výrobky pod zpochybněnou ochrannou známkou, třebaže jejich nezanedbatelná část neměla irský původ, a tedy neodpovídala jejich vnímání relevantní veřejností.
- 97 Tato okolnost sice není relevantní pro účely přezkumu prvního žalobního důvodu vycházejícího z čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009, je však relevantní pro účely přezkumu druhého žalobního důvodu vycházejícího z nedostatku dobré víry žalobkyně.
- 98 Jakmile žalobkyně rozšířila užívání zpochybněné ochranné známky na jiné výrobky než máslo irského původu, španělsky hovořící spotřebitelé, kteří tvoří relevantní veřejnost, totiž mohli být uvedeni v omyl ohledně zeměpisného původu těchto výrobků, neboť byli po desetiletí zvyklí na umístění zpochybněné ochranné známky na másle pocházejícím z Irska. Takové jednání značí o nedostatku dobré víry, jelikož ukazuje, že žalobkyně v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky chtěla neoprávněně převést výhodu vyplývající z asociace s Irskem na výrobky, které neměly tento zeměpisný původ, zejména po ukončení jejího obchodního vztahu s vedlejší účastnicí, jež jí dodávala irské máslo.
- 99 V tomto ohledu nemohou informace případně uvedené na obalech a etiketách výrobků prodávaných žalobkyní samy o sobě rozptýlit riziko uvedení spotřebitele v omyl. Vzhledem k tomu, že jsou tyto informace napsány velmi malým písmem nebo ve formě kódů zemí nebo čísel spojených se zdravotní nezávadností, není totiž jisté, zda jsou systematicky vnímány relevantní veřejností.
- 100 Zadruhé, pokud jde o věci, ve kterých byly ochranné známky obsahující prvek „la irlandesa“ podobné ochranné známce dotčené v projednávané věci zrušeny nebo odmítnuty ze strany EUIPO a španělských soudních a správních orgánů v letech 2000, 2001 a 2002, je pravda, že nemohou zavazovat Tribunál a že v každém případě neumožňují určit, zda zpochybněná ochranná známka je klamavá ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009, ale potvrzují, že zpochybněná ochranná známka mohla být relevantní veřejností vnímána jako uvádějící, že výrobky, na kterých je tato ochranná známka umístěna, jsou irského původu. Uvádějí též, že užívání zpochybněné ochranné známky pro výrobky, které nemají irský původ, bylo předmětem sporu ohledně její případné klamavosti, o čemž žalobkyně nutně věděla ke dni podání přihlášky této ochranné známky, a tedy může potvrdit nedostatek její dobré víry k tomuto datu.
- 101 Konečně zatřetí se velký odvolací senát mohl právem opřít o důkazy, které mu byly předloženy a umožňují zejména prokázat časový sled událostí charakterizujících podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, aby dospěl k závěru, že žalobkyně přijala obchodní strategii asociace s ochrannými známkami obsahujícími prvek „la irlandesa“, které byly spojeny s dřívějším obchodním vztahem žalobkyně s vedlejší účastnicí (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 8. května 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, bod 63, a ze dne 23. května 2019, ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR, T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 164), aby i nadále těžila z tohoto

ukončeného vztahu a z ochranných známek, které s ním byly spojeny [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. května 2019, *Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)*, T-795/17, nezveřejněný, EU:T:2019:329, body 49 až 51 a 55].

- 102 Z výše uvedených úvah lze vyvodit, že zápis zpochybněné ochranné známky byl v rozporu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Velký odvolací senát tedy správně dospěl k závěru, že žalobkyně nebyla v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v dobré víře.
- 103 Žádný z argumentů předložených žalobkyní nemůže tento závěr zpochybnit.
- 104 Pokud jde o argumenty žalobkyně, podle nichž používala po dobu více než 40 let podobné ochranné známky zapsané na evropské nebo národní úrovni obsahující prvek „la irlandesa“, které jsou stále platné, a podle nichž se velký odvolací senát neměl zaměřit výlučně na spory nebo přihlášky k zápisu, které byly zamítnuty, stačí znovu připomenout, že Tribunál není v rámci přezkumu legality vázán ani rozhodovací praxí EUIPO (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. října 2020, *FRIGIDAIRE*, T-583/19, nezveřejněný, EU:T:2020:511, bod 31 a citovaná judikatura), ani rozhodnutím přijatým na úrovni členského státu, kterým se připouští způsobilost označení k zápisu jako národní ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2021, *Jakober v. EUIPO (Tvar šálku)*, T-658/20, nezveřejněný, EU:T:2021:795, bod 41]. Tyto argumenty musí tedy být odmítnuty.
- 105 Pokud jde o argument žalobkyně, že nedostatek její dobré víry nemůže být vyvozen z ukončení jejího obchodního vztahu s vedlejší účastníci v roce 2011, je třeba jej odmítnout z důvodu, že ochranné známky obsahující prvek „la irlandesa“, jako zpochybněná ochranná známka, souvisely s tímto vztahem a že konec tohoto vztahu byl okolností relevantní pro posouzení úmyslu žalobkyně při podání přihlášky zpochybněné ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 30. dubna 2019, *Kuota International v. EUIPO – Sintema Sport (K)*, T-136/18, nezveřejněný, EU:T:2019:265, bod 45]. Žalobkyně totiž pokračovala v užívání zpochybněné ochranné známky po ukončení tohoto vztahu pro výrobky, které nepocházejí z Irska, zatímco irský původ výrobků byl základním aspektem uvedeného vztahu a původního užívání této ochranné známky.
- 106 Konečně, pokud jde o výtku velkému odvolacímu senátu, že některé vlastnosti zpochybněné ochranné známky, zejména její obrazové prvky, barvu a skutečnost, že evokuje zeměpisný původ, považoval za indicie nedostatku dobré víry, je třeba připomenout, že jak bylo uvedeno v bodech 24 až 36 výše, velký odvolací senát správně dospěl k závěru, že se španělsky hovořící spotřebitelé při pohledu na zpochybněnou ochrannou známku umístěnou na dotčených výrobcích budou domnívat, že tyto výrobky pocházejí z Irska, s ohledem na samotné vlastnosti této ochranné známky. Kromě toho měl velký odvolací senát v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 83 výše zohlednit všechny skutkové okolnosti relevantní v rámci globálního posouzení projednávané věci, a mohl tedy mezi všemi těmito okolnostmi platně zohlednit vnímání zpochybněné ochranné známky relevantní veřejností, pokud jde o dotčené výrobky.
- 107 S ohledem na výše uvedené musí být druhý žalobní důvod zamítnut.
- 108 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba dospět k závěru, že skutečnost, že první žalobní důvod je opodstatněný, nemá vliv na legalitu napadeného rozhodnutí, neboť druhý žalobní důvod směřující proti druhému opěrnému bodu tohoto rozhodnutí opodstatněný není a tento druhý opěrný bod může sám o sobě odůvodnit výrok tohoto rozhodnutí (viz rozsudky ze dne

29. ledna 2020, ENCANTO, T-239/19, nezveřejněný, EU:T:2020:12, bod 49 a citovaná judikatura, a ze dne 20. ledna 2021, MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, nezveřejněný, EU:T:2021:17, bod 19 a citovaná judikatura).

109 Žalobu je tedy třeba zamítnout.

K nákladům řízení

110 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, jenž měl ve věci úspěch, požadoval.

111 Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý rozšířený senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Hijos de Moisés Rodríguez González, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 29. června 2022.

Podpisy.