



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

18. července 2013 *

„Ochranné známky — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 9 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) — Důvody zrušení — Pojem ‚řádné užívání‘ — Ochranná známka užívaná ve spojení s jinou ochrannou známkou nebo jako součást kombinované ochranné známky — Barva nebo kombinace barev, ve které je ochranná známka užívána — Dobré jméno“

Ve věci C-252/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 26. dubna 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 16. května 2012, v řízení

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

proti

Asda Stores Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader a C. G. Fernlund, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 20. března 2013,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd a Specsavers Optical Superstores Ltd A. Goldem a K. Mattilou, solicitors, jakož i J. Mellorem a A. Speckem, QC,

* Jednací jazyk: angličtina.

- za vládu Spojeného království L. Christiem, jako zmocněncem, ve spolupráci s S. Malyniczem, barrister,
- za německou vládu T. Henzem, jakož i J. Kemper a V. Cramer, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi F. Bulstem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generální advokátky, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 9 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd a Specsavers Optical Superstores Ltd (dále jen společně „skupina Specsavers“), na straně jedné a Asda Stores Ltd (dále jen „Asda“) na straně druhé, ve věci údajného porušení práv k ochranným známkám Společenství zapsaným skupinou Specsavers.

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 3 Článek 5 část C odst. 1 a 2 úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“), stanoví:

„1) Je-li v některé zemi užívání zapsané ochranné známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě, a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky nevyužíval.

2) Jestliže majitel užívá tovární nebo obchodní známky v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací povahu ochranné známky, od podoby, ve které byla v některé unijní zemi [Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, zřízená na základě článku 1 Pařížské úmluvy] zapsána, nepřivodí to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udělenou známce.“

Unijní právo

- 4 Bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 uvádí následující:

„Není důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány.“

5 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšíou:

[...]

- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích 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. Odstavec 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.“

6 Článek 9 odst. 1 uvedeného nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, stanoví:

„Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

[...]

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci [Unie] dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

7 Článek 15 odst. 1 téhož nařízení, nadepsaný „Užívání ochranné známky Společenství“, zní takto:

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

Za užívání ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž:

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

[...]“

- 8 Článek 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Důvody zrušení“, uvádí:

„Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u [Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

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

[...]“

Skutkový základ sporu v původním řízení a předběžné otázky

- 9 V říjnu 2009 zahájila společnost Asda, vlastník řetězce supermarketů, reklamní kampaň na optické výrobky zaměřenou na skupinu Specsavers, jelikož tato skupina je největším řetězcem obchodů s optikou ve Spojeném království a hlavním konkurentem společnosti Asda. V rámci této kampaně Asda používala reklamní slogan „Be a real spec saver at Asda“ a „Spec savings at ASDA“, jakož i následující loga:



- 10 Krátce po zahájení této reklamní kampaně podala skupina Specsavers k High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) dne 19. října 2009 proti společnosti Asda žalobu založenou na porušení práv k následujícím ochranným známkám Společenství:

— slovní ochranné známky Společenství č. 1321298 a č. 3418928 skládající se ze slova „Specsavers“;

- obrazové ochranné známky Společenství č. 449256 a č. 1321348, které zahrnují následující označení (dále jen „ochranná známka s vystínovaným logem“):



- obrazová ochranná známka Společenství č. 5608385, která zahrnuje následující označení:



- a obrazová ochranná známka Společenství č. 1358589, která zahrnuje následující označení (dále jen „ochranná známka s bezeslovným logem“):



- 11 Rozsudkem vydaným dne 6. října 2010 High Court of Justice (England & Wales) rozhodl, že Asda neporušila práva k ochranným známkám Společenství skupiny Specsavers. Tento soud mimoto rozhodl o zrušení ochranné známky s bezeslovným logem z důvodu neužívání. Skupina Specsavers proti tomuto rozsudku podala odvolání ke Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 12 Rozsudkem vydaným dne 31. ledna 2012 předkládající soud rozhodl o sporu týkajícím se údajného porušení práv ke slovním ochranným známkám Společenství č. 1321298 a č. 3418928, jakož i k obrazovým ochranným známkám Společenství č. 449256, č. 1321348 a č. 5608385 skupiny Specsavers. Tento soud došel k závěru, že skupina Specsavers je na základě těchto ochranných známek a v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 oprávněna zakázat společnosti Asda užívání reklamních sloganů „Be a real spec saver at Asda“ a „Spec savings at Asda“, jakož i loga užívaného společností Asda v rámci její reklamní kampaně.
- 13 Předkládající soud naproti tomu rozhodl, že pro rozhodnutí o části sporu v původním řízení týkající se ochranné známky s bezeslovným logem je třeba položit otázku Soudnímu dvoru ohledně následujících bodů.
- 14 Zprvce a v rozsahu, v němž se Asda domáhala zrušení práv k ochranné známce s bezeslovným logem z důvodu neužívání, si předkládající soud klade otázku, zda užívání ochranných známek s vystínovaným logem může představovat užívání ochranné známky s bezeslovným logem.
- 15 Zadruhé se tento soud táže, zda lze rozšířenější dobré jméno označení v zelené barvě, což je barva, ve které skupina Specsavers vždy užívala svou ochrannou známku s bezeslovným logem, zohlednit v rámci čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 i přesto, že uvedená ochranná známka byla zapsána v černobílém provedení. Předkládající soud má za to, že by tomu tak mělo být, avšak je toho názoru, že unijní právo ponechává v tomto ohledu prostor pro výklad.

- 16 Za těchto podmínek se Court of Appeal (England & Wales) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Má-li hospodářský subjekt zapsány samostatné ochranné známky Společenství pro

- a) obrazovou ochrannou známku a
- b) slovní ochrannou známku

a užívá obě společně, může takové užívání představovat užívání obrazové ochranné známky pro účely článků 15 a 51 nařízení [č. 207/2009]? Pokud ano, jak je třeba otázku užívání obrazové ochranné známky posoudit? [...]

2) Má význam, pokud:

- a) je slovní ochranná známka umístěna přes obrazový prvek?
- b) má hospodářský subjekt zapsanou jako ochrannou známku Společenství rovněž kombinovanou ochrannou známku, která je složena z obrazového prvku a slovní ochranné známky?

3) Závisí odpověď na [první a druhou] otázku na tom, zda jsou obrazový prvek a slovní vyjádření průměrným spotřebitelem vnímány jako [zprv] samostatná označení, nebo [zadruhé] tak, že mají samostatnou rozlišovací funkci? Pokud ano, jak?

4) Není-li ochranná známka Společenství zapsána v určité barvě, ale její majitel ji užíval hojně v konkrétní barvě nebo kombinaci barev tak, že ji významná část veřejnosti (pouze v části, ale nikoliv v celém Společenství) začala spojovat s touto barvou nebo s touto kombinací barev, je barva nebo barvy, ve kterých žalovaná užívá sporné označení, relevantní v rámci globálního posouzení [bud] nebezpečí záměny podle čl. 9 odst. 1 písm. b) [nařízení č. 207/2009 nebo] neoprávněného prospěchu podle čl. 9 odst. 1 písm. c) [tohoto nařízení]? Pokud ano, jak?

5) Pokud ano, je v rámci globálního posouzení relevantní, že samotná žalovaná je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které užívá u sporného označení?“

K předběžným otázkám

K první a třetí otázce

- 17 Podstatou první a třetí otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda je podmínka řádného užívání ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 splněna, je-li obrazová ochranná známka Společenství užívána pouze společně se slovní ochrannou známkou Společenství, která je umístěna přes ni, a sama kombinace těchto dvou ochranných známek je přitom zapsána jako ochranná známka Společenství.
- 18 Všichni zúčastnění, kteří předložili vyjádření Soudnímu dvoru, v podstatě tvrdí, že užívání obrazové ochranné známky Společenství společně s jinou slovní ochrannou známkou, která je umístěna přes ni, může představovat řádné užívání ve smyslu čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, pokud si uvedená obrazová ochranná známka zachová v celkovém uspořádání samostatnou rozlišovací roli.

- 19 Nejprve je třeba upřesnit, že taková situace, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy je slovní ochranná známka umístěna přes obrazovou ochrannou známku, spadá do případu uvedeného v odst. 1 druhém pododstavci písm. a) čl. 15 nařízení č. 207/2009, a sice případu užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána.
- 20 Umístění slovního označení „Specsavers“ přes ochrannou známku s bezeslovným logem totiž mění podobu, ve které byla tato ochranná známka zapsána, nejedná-li se o pouhé postavení vedle sebe, jelikož některé části ochranné známky s bezeslovným logem jsou tak skryty slovním označením.
- 21 Dále je třeba poukázat na to, že ze znění čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 přímo vyplývá, že užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, je považováno za užívání ve smyslu prvního pododstavce tohoto článku, pokud není zhoršena rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla tato ochranná známka zapsána.
- 22 Rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu nařízení č. 207/2009 znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, tak, že pochází od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil s. I-5141, bod 32; ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 66, a ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11 P, bod 23).
- 23 Tato rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky může vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. V obou případech stačí, že zúčastněné kruhy v důsledku tohoto užívání skutečně vnímají dotčený výrobek nebo službu tak, že pochází z určitého podniku (obdobně viz rozsudek ze dne 7. července 2005, Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 30).
- 24 Z toho plyne, že užívání ochranné známky s bezeslovným logem spolu se slovním označením „Specsavers“, které je přes ni umístěno, i když toto užívání ve výsledku odpovídá užívání jakožto součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní, může být považováno za řádné užívání ochranné známky s bezeslovným logem jako takové, jestliže uvedená ochranná známka tak, jak byla zapsána – to znamená aniž je její část zakryta slovním označením „Specsavers“, které je přes ni umístěno – vždy odkazuje v této podobě na výrobky skupiny Specsavers, na něž se vztahuje zápis, což přísluší posoudit předkládajícímu soudu.
- 25 Tento závěr není dotčen okolností, že slovní označení „Specsavers“ a spojení bezeslovného loga se slovním označením „Specsavers“, které je přes něj umístěno, jsou rovněž zapsány jako ochranné známky Společenství.
- 26 Soudní dvůr totiž již rozhodl, že podmínka řádného užívání ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 může být splněna, je-li ochranná známka užívána pouze prostřednictvím jiné kombinované ochranné známky nebo je-li užívána pouze společně s jinou ochrannou známkou, a samo spojení těchto dvou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka, pokud je ochranná známka nadále vnímána jako údaj o původu dotčeného výrobku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding, C-12/12, body 35 a 36).
- 27 Soudní dvůr navíc ve vztahu k čl. 10 odst. 2 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), který v podstatě odpovídá čl. 15 odst. 1 druhému pododstavci písm. a) nařízení č. 207/2009, rovněž konstatoval, že majitel zapsané ochranné známky se pro účely prokázání užívání této ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení může dovolávat jejího užívání v podobě, jež se liší od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, aniž odlišnosti

mezi těmito dvěma podobami mění rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a to bez ohledu na skutečnost, že tato odlišná podoba je sama zapsána jako ochranná známka (rozsudek ze dne 25. října 2012, Rintisch, C-553/11, bod 30).

- 28 Argumenty, které vedly Soudní dvůr k výkladu čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 v tomto smyslu, jsou obdobně uplatnitelné na kontext čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009.
- 29 Tento výklad je podpořen zejména účelem sledovaným čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a) nařízení č. 207/2009, který má tím, že nestanoví požadavek přísného souladu podoby používané v obchodním styku s podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, za cíl umožnit majiteli této ochranné známky, aby na označení v rámci jeho obchodního využívání provedl různé obměny, které mu beze změny rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit požadavkům uvádění na trh a propagace dotčených výrobků nebo služeb. Tento účel by totiž byl ohrožen, kdyby pro prokázání užívání zapsané ochranné známky byla vyžadována dodatečná podmínka, podle níž by odlišná podoba, ve které je tato ochranná známka užívána, nesměla být sama předmětem zápisu jakožto ochranná známka (obdobně viz výše uvedený rozsudek Rintisch, body 21 a 22).
- 30 Tento výklad čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 je ostatně v souladu s čl. 5 částí C bodem 2 Pařížské úmluvy, neboť nic v tomto ustanovení nenasvědčuje tomu, že zápis označení jako ochranné známky má za následek, že se již nelze dovolávat užívání tohoto označení k prokázání užívání jiné zapsané ochranné známky, od které se liší pouze tím, že rozlišovací způsobilost této ochranné známky se nemění (viz výše uvedený rozsudek Rintisch, bod 23).
- 31 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první a třetí otázku odpovědět, že čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že podmínka „řádného užívání“ ve smyslu těchto ustanovení může být splněna, je-li obrazová ochranná známka Společenství užívána pouze společně se slovní ochrannou známkou Společenství, která je umístěna přes ni, a sama kombinace těchto dvou ochranných známek je navíc zapsána jako ochranná známka Společenství, za předpokladu, že rozdíly v podobě, ve které je ochranná známka užívána, a v podobě, ve které byla tato ochranná známka zapsána, nezhoršují rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky tak, jak byla zapsána.

Ke čtvrté otázce

- 32 Čtvrtou otázkou se předkládající soud táže, zda musí být čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že není-li ochranná známka Společenství zapsána v určité barvě, avšak její majitel ji užíval hojně v konkrétní barvě nebo kombinaci barev tak, že ji významná část veřejnosti začala spojovat s touto barvou nebo s touto kombinací barev, je barva nebo barvy, které třetí strana užívá pro označení, které je napadáno z důvodu, že porušuje práva k uvedené ochranné známce, relevantní v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo globálního posouzení neoprávněného prospěchu ve smyslu těchto ustanovení.
- 33 Skupina Specsavers a Evropská komise navrhuji odpovědět na tuto otázku kladně, zatímco vláda Spojeného království se naproti tomu domnívá, že je třeba na ni odpovědět záporně.
- 34 Zprv je k přezkoumání nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 třeba připomenout, že podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny u veřejnosti posuzováno globálně, a musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil s. I-6191, bod 22; ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 27, a ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 34).

- 35 Soudní dvůr rovněž několikrát judikoval, že globální posouzení nebezpečí záměny týkající se vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím obzvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz především výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; Medion, bod 28, a OHIM v. Shaker, bod 35).
- 36 Z judikatury Soudního dvora mimoto plyne, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím vyšší je rozlišovací způsobilost. Ochranné známky, které mají na trhu buď vnitřně, nebo z důvodu své známosti vysokou rozlišovací způsobilost, tudíž požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil s. I-5507, bod 18).
- 37 Přinejmenším tehdy, když se jedná o ochrannou známku, která není zapsána v určité nebo pro ni charakteristické barvě, nýbrž v černobílém provedení, barva nebo kombinace barev, ve které je ochranná známka později skutečně užívána, přitom ovlivňuje vnímání této ochranné známky průměrným spotřebitelem dotčených výrobků, a může tudíž zvýšit pravděpodobnost nebezpečí záměny nebo asociace starší ochranné známky s označením, které je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k této ochranné známce.
- 38 Za těchto podmínek by nebylo logické mít za to, že okolnost, že třetí strana užívá pro označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje starší ochrannou známku Společenství, barvu nebo kombinaci barev, která začala být významnou částí veřejnosti spojována s touto starší ochrannou známkou, jelikož byla svým majitelem užívána v této barvě nebo této kombinaci barev, nelze zohlednit v rámci globálního posouzení pouze z toho důvodu, že uvedená starší ochranná známka byla zapsána v černobílém provedení.
- 39 Zadruhé je v případě přezkoumání neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 je třeba rovněž provést globální posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi kolidujícími známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb. O intenzitě dobrého jména a stupni rozlišovací způsobilosti ochranné známky Soudní dvůr rovněž rozhodl, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky větší, tím snáze lze připustit existenci zásahu (viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 44).
- 40 V tomto ohledu z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že podobnost mezi ochrannou známkou skupiny Specsavers a označeními užívanými společností Asda byla záměrná s cílem vytvořit u veřejnosti asociaci mezi oběma názvy. Okolnost, že společnost Asda užívala barvu podobnou té, kterou užívala skupina Specsavers, s cílem těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek této skupiny, je přitom faktorem, který musí být zohledněn za účelem zjištění, zda lze konstatovat neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky (obdobně viz výše uvedený rozsudek L'Oréal a další, bod 48).
- 41 S ohledem na výše uvedené je na čtvrtou otázku třeba odpovědět, že čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že není-li ochranná známka Společenství zapsána v určité barvě, ale její majitel ji užíval hojně v konkrétní barvě nebo kombinaci barev tak, že ji významná část veřejnosti začala spojovat s touto barvou nebo s touto kombinací barev, je barva nebo barvy, které třetí strana užívá pro označení, které je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k uvedené ochranné známce, relevantní v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo globálního posouzení neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.

K páté otázce

- 42 Svou pátou otázkou se předkládající soud táže, zda musí být čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že okolnost, že samotná třetí strana užívající označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k zapsané ochranné známce, je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které užívá pro toto označení, je relevantním faktorem v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 43 Skupina Specsavers navrhuje odpovědět na tuto otázku kladně, zatímco Komise se domnívá, že tento faktor lze zohlednit pouze pro účely posouzení řádného důvodu ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Vzhledem k tomu, že vláda Spojeného království navrhuje odpovědět na čtvrtou otázku záporně, domnívá se, že není namístě na pátou otázku odpovídat.
- 44 V tomto ohledu je třeba poukázat na to, jak připomínají body 34 a 39 tohoto rozsudku, že jak nebezpečí záměny ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, tak neoprávněný prospěch ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) téhož nařízení musí být posuzovány globálně s tím, že musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu.
- 45 Z judikatury Soudního dvora mimoto vyplývá, že tato posouzení musí zohledňovat konkrétní kontext, v němž bylo označení, jež je údajně podobné zapsané ochranné známce, užíváno [pokud jde o čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 64].
- 46 Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že okolnost, že samotná třetí strana užívá označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k zapsané ochranné známce, je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které používá pro toto označení, je faktorem, který může mít vedle jiných faktorů určitý význam při přezkumu nebezpečí záměny nebo neoprávněného prospěchu ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) nebo písm. c) nařízení č. 207/2009.
- 47 Zprvce nelze vyloučit, že taková okolnost může ovlivnit vnímání dotčených označení veřejností, a tudíž mít vliv na nebezpečí záměny uvedených označení ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 48 Ve věci v původním řízení by tak okolnost, že samotná Asda je spojována se zelenou barvou, kterou používá pro označení, jež jsou napadána z toho důvodu, že porušují práva k ochranným známkám skupiny Specsavers, mohla mít zejména za následek snížení nebezpečí záměny nebo asociace těchto označení s ochrannými známkami skupiny Specsavers, jelikož relevantní veřejnost by mohla vnímat, že zelená barva uvedených označení je barvou společnosti Asda, což přísluší posoudit předkládajícímu soudu.
- 49 Z druhého – jak to Komise uvedla ve svých vyjádřeních před Soudním dvorem – okolnost, že samotná třetí strana užívající označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k zapsané ochranné známce, je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které užívá pro toto označení, může být relevantním faktorem pro určení, zda pro užívání uvedeného označení existuje „řádný důvod“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.
- 50 Na pátou otázku je tedy třeba odpovědět, že čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že samotná třetí strana užívající označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k zapsané ochranné známce, je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které užívá pro toto označení, je relevantním faktorem v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.

K nákladům řízení

- 51 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

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

- 1) Článek 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládány v tom smyslu, že podmínka „řádného užívání“ ve smyslu těchto ustanovení může být splněna, je-li obrazová ochranná známka Společenství užívána pouze společně se slovní ochrannou známkou Společenství, která je umístěna přes ni, a sama kombinace těchto dvou ochranných známek je navíc zapsána jako ochranná známka Společenství, za předpokladu, že rozdíly v podobě, ve které je ochranná známka užívána, a v podobě, ve které byla tato ochranná známka zapsána, nezhoršují rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky tak, jak byla zapsána.
- 2) Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že není-li ochranná známka Společenství zapsána v určité barvě, ale její majitel ji užíval hojně v konkrétní barvě nebo kombinaci barev tak, že ji významná část veřejnosti začala spojovat s touto barvou nebo s touto kombinací barev, je barva nebo barvy, které třetí strana užívá pro označení, které je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k uvedené ochranné známce, relevantní v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo globálního posouzení neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 3) Článek 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že okolnost, že samotná třetí strana užívající označení, jež je napadáno z toho důvodu, že porušuje práva k zapsané ochranné známce, je významnou částí veřejnosti spojována s konkrétní barvou nebo kombinací barev, které užívá pro toto označení, je relevantním faktorem v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny nebo neoprávněného prospěchu ve smyslu tohoto ustanovení.

Podpisy.