



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

12. září 2019*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Absolutní důvody neplatnosti – Článek 52 odst. 1 písm. b) – Neexistence dobré víry v době podání přihlášky ochranné známky“

Ve věci C-104/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 13. února 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, se sídlem v Istanbulu (Turecko), zastoupená J. Güellem Serrou a E. Stoyanovem Edisonovem, abogados,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený J. Crespo Carrillem, jako zmocněncem,

žalovaný v řízení prvním stupni,

Joaquín Nadal Esteban, s bydlištěm v Alcobendas (Španělsko), zastoupený J.L. Donoso Romerem, abogado,

vedlejší účastník v řízení prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

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

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 6. prosince 2018,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 4. dubna 2019,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Navrhovatelka Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ se svým kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 30. listopadu 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2017:853), kterým Tribunál zamítl její žalobu znějící na zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 14. června 2016 (věc R 1779/2015-2) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ a Joaquínem Nadalem Estebanem (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

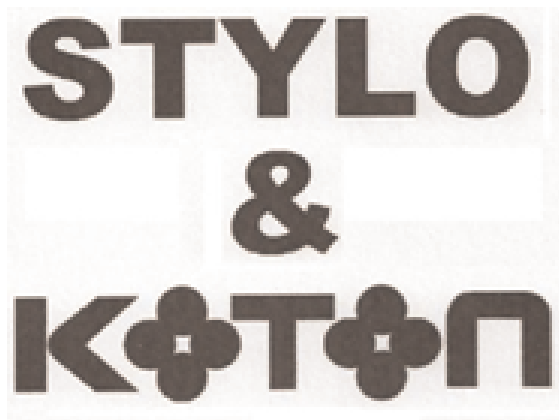
- 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o [ochranné známce Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Toto nařízení bylo následně zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).
- 3 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci byla přihláška napadené ochranné známky podána před 23. březnem 2016, ostatně stejně jako rozhodnutí o zápisu a návrh na prohlášení neplatnosti, je třeba projednávaný spor zkoumat ve vztahu k nařízení č. 207/2009 v jeho původním znění.
- 4 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanovil, že označení stížená určitými vadami, jako je čistě popisný charakter nebo nedostatek rozlišovací způsobilosti, nemohou být zapsána jako ochranná známka Evropské unie.
- 5 Článek 8 uvedeného nařízení, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, zněl takto:
 - „1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:
 - a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
 - 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.
 2. „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:
 - a) ochranné známky s dřívějším dnem podání přihlášky, než je den podání přihlášky ochranné známky EU, s případným přihlednutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:
 - i) ochranné známky [Evropské unie],
 - ii) ochranné známky zapsané v členském státě [...],
 - iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,
 - iv) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro [Unii];

[...]

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 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.“
- 6 Článek 52 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, uváděl:
- „1. Ochranná známka [Evropské unie] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:
- a) pokud byla ochranná známka [Evropské unie] zapsána v rozporu s článkem 7;
- b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.
- [...]
3. Existuje-li důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Evropské unie zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.“
- 7 Článek 53 tohoto nařízení, nadepsaný „Relativní důvody neplatnosti“, v odstavci 1 stanovil:
- „Ochranná známka [Evropské unie] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:
- a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;
- [...]“
- 8 Články 7, 8, 52 a 53 nařízení č. 207/2009, jejichž znění odpovídalo znění článků 7, 8, 51 a 52 nařízení č. 40/94, byly převzaty do článků 7, 8, 59 a 60 nařízení 2017/1001.
- 9 Článek 71 odst. 1 nařízení 2017/1001 zní:
- „Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání.“
- 10 Článek 72 tohoto nařízení uvádí:
- „1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Tribunálu.
- [...]
3. Tribunál může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit.
- [...]
6. Úřad přijme nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku Tribunálu nebo, v případě podání kasačního opravného prostředku proti tomuto rozsudku, Soudního dvora.“

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 11 Dne 25. dubna 2011 podal J. Nadal Esteban (dále jen „vedlejší účastník“) u EUIPO přihlášku následujícího označení jako ochranné známky Evropské unie:



- 12 Tento zápis byl požadován pro výrobky a služby náležející do tříd 25, 35 a 39 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“). Tyto výrobky a služby odpovídaly následujícímu popisu:
- třída 25: „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“;
 - třída 35: „Reklama, propagace; řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce“;
 - třída 39: „Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest“.

13 Dne 26. srpna 2011 navrhovatelka, což je podnik vyrábějící a prodávající oděvy, obuv a příslušenství, podala námitky, přičemž se dovolávala následujících starších ochranných známek:

- ochranné známky zapsané na Maltě pro výrobky a služby spadající do tříd 25 a 35 ve smyslu Niceské dohody, vyobrazené níže:



- ochranné známky, která je předmětem mezinárodního zápisu pro výrobky a služby náležející do tříd 18, 25 a 35 ve smyslu Niceské dohody s účinkem ve vícero členských státech Evropské unie, vyobrazené níže:



14 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

15 Rozhodnutím ze dne 31. října 2013 EUIPO námitkám vyhověl pouze v rozsahu, v němž se týkaly zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky a služby spadající do tříd 25 a 35 ve smyslu Niceské dohody. Naproti tomu zamítl námitky týkající se služeb třídy 39 ve smyslu této dohody.

16 Dne 23. června 2014 potvrdil toto rozhodnutí čtvrtý odvolací senát EUIPO.

17 Dne 5. listopadu 2014 EUIPO zapsal přihlášenou ochrannou známku pro služby spadající do uvedené třídy 39 uvedené v bodě 12 tohoto rozsudku.

18 Dne 5. prosince 2014 podala navrhovatelka návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

19 Rozhodnutím ze dne 25. srpna 2015 zrušovací oddělení EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo. Uvedené zrušovací oddělení mělo za to, že nebylo prokázáno, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře.

20 Dne 4. září 2015 podala navrhovatelka proti tomuto rozhodnutí odvolání.

21 Druhý odvolací senát EUIPO toto odvolání sporným rozhodnutím zamítl. Uvedený odvolací senát měl za to, že bez ohledu na podobnost kolidujících označení a skutečnost, že vedlejší účastník byl obeznámen se staršími ochrannými známkami navrhovatelky, nelze hovořit o neexistenci dobré víry ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jelikož nebyla dána totožnost ani podobnost výrobků nebo služeb, pro které byly zapsány starší ochranné známky, na straně jedné a služeb náležejících do třídy 39 ve smyslu Niceské dohody, pro které byla zapsána napadená ochranná známka, na straně druhé. Vzhledem k tomu, že rozsah ochrany přiznané navrhovatelce staršími ochrannými známkami a rozsah ochrany přiznané napadené ochranné známce vedlejšího účastníka jsou odlišné, nemohl být podle odvolacího senátu použit uvedený čl. 52 odst. 1 písm. b).

Žaloba před Tribunálem a napadený rozsudek

- 22 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 23. září 2016 se navrhovatelka domáhala, aby bylo zrušeno sporné rozhodnutí a aby bylo EUIPO nařízeno prohlásit napadenou ochrannou známku za neplatnou.
- 23 Na podporu žaloby uplatnila navrhovatelka jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Navrhovatelka totiž tvrdila, že odvolací senát měl neprávem za to, že výrobky nebo služby, na které se vztahují kolidující ochranné známky, musí být pro účely použití tohoto ustanovení totožné nebo podobné.
- 24 Tribunál tuto žalobu zamítl.
- 25 Tribunál poté, co v bodech 30 a 31 napadeného rozsudku připomněl výklad čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 podaný Soudním dvorem v rozsudku ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), v bodě 32 napadeného rozsudku uvedl, že relevantní faktory zmíněné Soudním dvorem v uvedeném rozsudku jsou pouze příklady skutečností, které mohou být zohledněny za účelem rozhodnutí o případném nedostatku dobré víry přihlašovatele ochranné známky Evropské unie. V tomto ohledu měl Tribunál za to, že „lze rovněž zohlednit obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky označení jako ochranné známky Evropské unie, jakož i časový sled událostí, který charakterizuje uvedené podání“.
- 26 V bodě 44 napadeného rozsudku měl Tribunál za to, že se odvolací senát omezil „na to, že použil judikaturu, jak vyplývá zejména z rozsudku ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361, bod 53), podle níž neexistence dobré víry přihlašovatele předpokládá užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou pro totožný nebo podobný výrobek nebo službu, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován“.
- 27 Podle zjištění učiněných Tribunálem v bodech 54 až 57 napadeného rozsudku skutkové okolnosti předložené navrhovatelkou, jako je existence předchozího obchodního vztahu účastníků a přítomnost slovního a obrazového prvku „KOTON“ v napadené ochranné známce, prokazují nanejvýš to, že vedlejší účastník zná starší ochranné známky, ale nikoliv to, že měl nepoctivý úmysl. Tribunál z toho v bodě 58 napadeného rozsudku vyvodil, že navrhovatelka „v každém případě nijak neprokázala, že ke dni podání přihlášky ochranné známky [Evropské unie] měl vedlejší účastník v úmyslu jí zabránit v užívání starších ochranných známek“.
- 28 Konečně v bodě 60 napadeného rozsudku Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát, který vycházel ze skutečnosti, „že napadená ochranná známka byla zapsána pro služby odlišné od služeb, na které se vztahují starší maltské ochranné známky [...] a [starší] mezinárodní zápis, což vylučuje jakékoli nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami“, mohl právem rozhodnout, že neexistence dobré víry vedlejšího účastníka nebyla prokázána.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 29 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek;
 - zrušil sporné rozhodnutí,
 - prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou a
 - uložil vedlejšímu účastníku a EUIPO náhradu nákladů řízení.

- 30 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:
- vyhověl kasačnímu opravnému prostředku a
 - uložil EUIPO a vedlejšímu účastníku náhradu nákladů řízení.
- 31 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soudní dvůr:
- potvrdil napadený rozsudek a
 - uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 32 Na podporu kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka jediný důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

Argumentace účastníků řízení

- 33 Podle navrhovatelky se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že zejména v bodech 44 a 60 napadeného rozsudku konstatoval, že neexistence dobré víry předpokládá, že napadená ochranná známka je zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je zapsána starší ochranná známka. Takový požadavek pro uplatnění absolutního důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nevyplývá podle navrhovatelky z tohoto nařízení ani z judikatury Soudního dvora.
- 34 Tribunál v tomto smyslu rozhodl podle názoru navrhovatelky i v rozporu s bodem 32 napadeného rozsudku, v němž připomněl, že faktory, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), jsou pouze příkladem skutečností, které mohou prokázat neexistenci dobré víry přihlašovatele.
- 35 EUIPO rovněž tvrdí, že se odvolací senát a Tribunál dopustily nesprávného právního posouzení, na které poukazuje navrhovatelka, protože vycházely z nesprávného pochopení rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
- 36 EUIPO zdůrazňuje, že relevantním okamžikem pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele je okamžik podání přihlášky ochranné známky. Odvolací senát a Tribunál tak podle EUIPO nesprávně použily čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 tím, že se zaměřily pouze na služby spadající do třídy 39 ve smyslu Niceské dohody, pro které byla napadená ochranná známka nakonec zapsána. Podle EUIPO měly tyto orgány přezkoumat, zda vedlejší účastník nebyl v dobré víře v době podání své přihlášky, která se týkala výrobků a služeb spadajících do tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody.
- 37 EUIPO dodává, že pokud by odvolací senát a Tribunál řádně zohlednily relevantní okamžik uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pravděpodobně by byly nuceny konstatovat, že vedlejší účastník nejednal v dobré víře, vzhledem k tomu, že usiloval o přisvojení si slovního a obrazového prvku „KOTON“, který se vyskytuje na starších ochranných známkách. Toto zjištění by podle EUIPO tedy vedlo k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou v plném rozsahu, tedy pro každý výrobek a službu.

- 38 Usuzovat, že rozhodnutí o neexistenci dobré víry předpokládá existenci nebezpečí záměny, by kromě toho, jak uvedla navrhovatelka před Tribunálem, vedlo podle EUIPO k nerespektování rozdílu mezi absolutním důvodem neplatnosti uvedeným v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a relativním důvodem neplatnosti uvedeným v čl. 53 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.
- 39 Vedlejší účastník zpochybňuje jakoukoliv neexistenci dobré víry na jeho straně a dodává, že navrhovatelka neprokázala opak. Napadený rozsudek tedy podle jeho názoru není stížen protiprávností. Pokud jde o nesprávné právní posouzení, kterého se dovolává navrhovatelka, poukazuje vedlejší účastník na to, že nemá smysl posuzovat neexistenci dobré víry, neexistuje-li jakékoli nebezpečí záměny.
- 40 Vedlejší účastník zdůrazňuje, že nikdy nebyl distributorem výrobků navrhovatelky. S navrhovatelkou pouze udržoval obchodní vztahy jakožto odběratel výrobků jiné ochranné známky navrhovatelky, které dále prodával ve Španělsku. Navrhovatelka tyto obchodní vztahy jednostranně přerušila v roce 2006.
- 41 Vedlejší účastník rovněž tvrdí, že v průběhu roku 2004 nechal ve Španělsku zapsat slovní a obrazovou ochrannou známku obsahující slovo „KOTON“ pro výrobky spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody. Vzhledem k tomu, že tato ochranná známka byla starší než mezinárodní zápis ochranné známky navrhovatelky, byla posledně uvedená ochranná známka v průběhu roku 2016 zrušena španělským soudem. Odvolání navrhovatelky proti rozhodnutí uvedeného soudu je projednáváno.
- 42 Vzhledem k tomu, že navrhovatelka věděla o této španělské ochranné známce vedlejšího účastníka a udržovala až do roku 2006 vztahy s vedlejším účastníkem bez ohledu na zápis uvedené ochranné známky v průběhu roku 2004, nelze podle vedlejšího účastníka tvrdit, že nejednal v dobré víře, když podal dne 25. dubna 2011 přihlášku napadené ochranné známky.

Závěry Soudního dvora

- 43 Nejprve je třeba připomenout, že pokud pojem obsažený v nařízení č. 207/2009 není tímto nařízením definován, musí být jeho význam a rozsah určen v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce s přihlédnutím ke kontextu, v němž je tento pojem použit, a cílům, které sleduje toto nařízení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. března 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, bod 35; obdobně viz rozsudky ze dne 22. září 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 39, a ze dne 22. března 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, bod 41).
- 44 To platí i pro pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jelikož unijní normotvůrce tento pojem nijak nedefinoval.
- 45 Zatímco v souladu se svým obvyklým významem v běžném jazyce předpokládá pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ určitý stav mysli nebo nepoctivý úmysl, musí být tento pojem chápán i v kontextu práva ochranných známek, kterým je obchodní styk. V tomto ohledu mají nařízení č. 40/94, č. 207/2009 a 2017/1001, přijatá postupně, tentýž cíl, a sice vytvoření a fungování vnitřního trhu (pokud jde o nařízení č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 27. června 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 35). Cílem pravidel ochranných známek Evropské unie je zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 14. září 2010, *Lego Juris v. OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 38, a ze dne 11. dubna 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, bod 40).

- 46 Absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se proto použije, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že majitel ochranné známky Evropské unie podal přihlášku k zápisu této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu připomenuté v bodě 45 tohoto rozsudku, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.
- 47 Úmysl přihlašovatele ochranné známky je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností příslušnými správními a soudními orgány. Jakékoliv tvrzení o neexistenci dobré víry musí být proto posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní skutkové okolnosti projednávané věci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, body 37 a 42). Tvrzení o neexistenci dobré víry lze posoudit objektivně pouze tímto způsobem.
- 48 Ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), byl Soudní dvůr, jak zdůraznil v bodě 36 tohoto rozsudku, konkrétně dotázán na případ, kdy v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky několik výrobců na vnitřním trhu používalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, což vyvolávalo záměnu. Předkládající soud žádal Soudní dvůr, aby upřesnil, které faktory musí být, pokud existuje takové nebezpečí záměny, zohledněny při posouzení, zda přihlašovatel ochranné známky není v dobré víře.
- 49 Vzhledem k tomu, že posouzení neexistence dobré víry se lišilo od posouzení existence nebezpečí záměny, jelikož tyto dva pojmy práva ochranných známek jsou odlišné, byl tak Soudní dvůr požádán, aby určil kritéria pro posouzení neexistence dobré víry v situaci, kdy je prokázáno, že existuje nebezpečí záměny.
- 50 Soudní dvůr odpověděl, že v takovém případě je třeba mezi jinými skutečnostmi zkoumat, zda přihlašovatel věděl nebo musel vědět, že třetí osoba používá alespoň v jednom členském státě označení, které je zaměnitelné s označením, které je předmětem žádosti, přičemž takovou povědomost žadatele lze presumovat, zejména pokud existuje obecná znalost takového užívání v dotčeném hospodářském odvětví (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, body 39 a 53).
- 51 Z tohoto rozsudku nevyplývá, že neexistence dobré víry ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 může být konstatována pouze v případě, o který se jednalo ve věci, v níž byly Soudnímu dvoru předloženy příslušné předběžné otázky, kdy se jedná o užívání totožného nebo podobného označení na vnitřním trhu pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován.
- 52 Mohou totiž nastat situace, které nemají nic společného s případem, který vedl k vydání rozsudku ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), kdy je možné mít za to, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře bez ohledu na to, že v okamžiku podání této přihlášky nebylo na vnitřním trhu pro totožné nebo podobné výrobky třetí osobou užíváno totožné nebo podobné označení.
- 53 V tomto ohledu se absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zásadně liší od relativního důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 53 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, jelikož posledně uvedený důvod neplatnosti předpokládá existenci starší ochranné známky upravené v čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení, jakož i existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, ledaže tato starší ochranná známka získala dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 téhož nařízení nebo se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení. Jak přitom uvedla generální

advokátka v bodě 27 svého stanoviska, v případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není nikterak vyžadováno, aby byl navrhovatel majitelem starší ochranné známky pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby.

- 54 Je třeba dodat, že v případě, kdy se ukáže, že v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky používala třetí osoba alespoň v jednom členském státě označení totožné nebo podobné této ochranné známce, nemusí být nutně prokázána existence nebezpečí záměny u veřejnosti, aby se mohl použít čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 55 Z výkladu, který Soudní dvůr podal v bodě 53 rozsudku ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361)*, pouze vyplývá, že je-li prokázáno, že užívání podobného nebo totožného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby existuje a vyvolává záměnu, je třeba v rámci globálního posouzení relevantních okolností projednávaného případu zkoumat, zda si byl přihlašovatel napadené ochranné známky této okolnosti vědom. Tato skutečnost je však pouze jedním z relevantních faktorů, které je třeba vzít v úvahu.
- 56 Z důvodů uvedených v bodech 52 až 55 tohoto rozsudku je třeba dospět k závěru, že při neexistenci nebezpečí záměny mezi označením používaným třetí osobou a napadenou ochrannou známkou nebo v případě, že třetí osoba neužívá označení totožné nebo podobné s napadenou ochrannou známkou, mohou jiné skutkové okolnosti případně představovat relevantní a shodující se indicie prokazující neexistenci dobré víry přihlašovatele.
- 57 Z toho vyplývá, že Tribunál tím, že v bodě 44 napadeného rozsudku rozhodl, že „neexistence dobré víry přihlašovatele předpokládá, že třetí osoba užívá totožné nebo podobné označení pro totožný nebo podobný výrobek nebo službu, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován“, nesprávně vyložil judikaturu Soudního dvora a přiznal čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 příliš restriktivní rozsah.
- 58 Tímto nesprávným právním posouzením jsou stíženy úvahy Tribunálu, jelikož – jak vyplývá z bodu 60 napadeného rozsudku – měl Tribunál za to, že skutečnost, že napadená ochranná známka byla zapsána pro služby spadající do jiné třídy Niceské dohody než služby, pro které byly zapsány a užívány starší ochranné známky navrhovatelky, opravňovala odvolací senát dojít k závěru, že nebyla prokázána neexistence dobré víry vedlejšího účastníka.
- 59 Na základě tohoto přístupu Tribunál v rozporu s tím, co stanoví samotné znění čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a s judikaturou Soudního dvora, nezohlednil při svém globálním posouzení všechny relevantní skutkové okolnosti, tak jak existovaly při podání přihlášky, i když byl tento okamžik rozhodující (rozsudek ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 35*).
- 60 Tribunál tak měl zohlednit skutečnost, která nebyla zpochybněna a které se dovolává navrhovatelka, že vedlejší účastník požádal o zápis označení obsahujícího stylizované slovo „KOTON“ jakožto ochranné známky Evropské unie nejen pro služby třídy 39 ve smyslu Niceské dohody, ale rovněž pro výrobky a služby ve třídách 25 a 35 ve smyslu Niceské dohody, které odpovídaly výrobkům a službám, pro které navrhovatelka nechala zapsat ochranné známky obsahující toto stylizované slovo.
- 61 I když z čl. 52 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že absolutní důvody neplatnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou případně existovat pouze pro část výrobků a služeb, pro které byla napadená ochranná známka zapsána, nic to nemění na tom, že navrhovatelka podala návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky v plném rozsahu a že tento návrh na prohlášení neplatnosti měl být tedy zkoumán na základě posouzení úmyslu vedlejšího účastníka v okamžiku, kdy pro různé výrobky a služby, včetně textilních výrobků, požádal o zápis ochranné známky Evropské unie, která obsahuje slovní a obrazový prvek, který již pro textilní výrobky použila navrhovatelka.

- 62 Kromě toho tím, že Tribunál nesprávně kvalifikoval užívání totožného nebo podobného označení pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami, pro které byla napadená ochranná známka nakonec zapsána, jako základní podmínku pro použití čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, se skutečností, že vedlejší účastník a navrhovatelka udržovali obchodní vztahy a že tyto vztahy byly navrhovatelkou přerušeny, zabýval jen pro úplnost. Tribunál mimoto nepřezkoumal, zda přihláška ochranné známky obsahující stylizované slovo „KOTON“ pro výrobky a služby tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody měla obchodní logiku s ohledem na činnosti vedlejšího účastníka.
- 63 I když tedy Tribunál v bodě 32 napadeného rozsudku zmínil „obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky k zápisu“, a „časovou posloupnost událostí, které charakterizují uvedené podání“ jako skutečnosti, které mohou být relevantní, následně je v napadeném rozsudku plně nepřezkoumal.
- 64 Je pravda, že Tribunál měl v bodě 56 napadeného rozsudku za to, že uplynutí poměrně dlouhé doby mezi ukončením uvedených obchodních vztahů a žádostí o zápis napadené ochranné známky hovořilo proti tomu, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře.
- 65 Přítomnost tohoto prvku posouzení v napadeném rozsudku však nemůže postačovat k použití pravidla, podle kterého platí, že pokud odůvodnění rozhodnutí Tribunálu vykazuje porušení unijního práva, ale jeho výrok se jeví jako opodstatněný z jiných právních důvodů, nemůže takové porušení vést ke zrušení tohoto rozhodnutí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. července 2017, Česká republika v. Komise, C-696/15 P, EU:C:2017:595, bod 56 a citovaná judikatura). Okolnost, kterou Tribunál zohlednil v bodě 56 napadeného rozsudku, je totiž pouze jednou z mnoha okolností, které bylo třeba vzít v úvahu v rámci globálního posouzení, měla-li být náležitě zohledněna přihláška ochranné známky, tak jak byla podána vedlejším účastníkem pro výrobky a služby spadající do tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody, což Tribunál neprovedl.
- 66 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že jediný důvod kasačního opravného prostředku je opodstatněný a napadený rozsudek je třeba zrušit.

K žalobě před Tribunálem

- 67 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.
- 68 V projednávané věci Soudní dvůr disponuje poznatky nezbytnými k tomu, aby vydal konečné rozhodnutí ohledně jediného žalobního důvodu v prvním stupni vycházejícího z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 69 Jak totiž bylo uvedeno v bodě 21 tohoto rozsudku, měl odvolací senát za to, že pro účely zjištění neexistence dobré víry vedlejšího účastníka mělo být prokázáno užívání totožného nebo podobného označení pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami, pro které byla napadená ochranná známka zapsána. Na tomto základě odvolací senát odvolání navrhovatelky zamítl.
- 70 Jak přitom vyplývá z bodů 52 až 57 tohoto rozsudku, taková úvaha je stížena nesprávným právním posouzením, jelikož přiznává čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 příliš restriktivní rozsah.
- 71 Sporné rozhodnutí je proto třeba zrušit.

K návrhu znějícímu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou

- 72 Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr na základě pravomoci uvedené v čl. 61 prvním pododstavci statutu Soudního dvora Evropské unie rozhodl, že rozhodnutí odvolacího senátu se zrušuje, je v souladu s čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 na příslušném oddělení EUIPO, aby přijalo nové rozhodnutí na základě globálního posouzení, které zohlední přihlášku napadené ochranné známky, tak jak byla podána dne 25. dubna 2011 pro výrobky a služby spadající do tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody, jakož i okolnosti řádně prokázané navrhovatelkou a okolnosti řádně doložené vedlejším účastníkem v rámci jeho obrany proti návrhu na prohlášení neplatnosti.
- 73 Návrh směřující k tomu, aby Soudní dvůr napadenou ochrannou známku prohlásil za neplatnou, je tudíž třeba odmítnout.

K nákladům řízení

- 74 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.
- 75 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 účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 76 Navrhovatelka v zásadě měla ve věci úspěch, jelikož napadený rozsudek a sporné rozhodnutí se zrušují. Navrhovatelka požadovala, aby vedlejším účastníkovi byla uložena náhrada nákladů řízení.
- 77 EUIPO požadoval, aby mu byla společně s vedlejším účastníkem řízení uložena náhrada nákladů řízení.
- 78 Je tedy důvodné rozhodnout, že vedlejší účastník a EUIPO nahradí každý rovným dílem náklady řízení vynaložené navrhovatelkou jak v řízení v prvním stupni ve věci T-687/16, tak v řízení o kasačním opravném prostředku. Jak vyplývá z čl. 190 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu, nutné výdaje vynaložené v souvislosti s řízením před odvolacím senátem se považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat.

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

- 1) Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 30. listopadu 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), se zrušuje.**
- 2) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 14. června 2016 (věc R 1779/2015-2) se zrušuje.**
- 3) Návrh znějící na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou se odmítá.**
- 4) Joaquínu Nadalu Estebanovi a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se rovným dílem ukládá náhrada nákladů, které vynaložila Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ jak v řízení v prvním stupni ve věci T-687/16, tak v řízení o kasačním opravném prostředku.**

Podpisy.