



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 19. decembra 2019¹

Vec C-714/18 P

**ACTC GmbH
proti**

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Prihláška slovnej ochrannnej známky Európskej únie tigha – Námiatka podaná majiteľom staršej ochrannnej známky Európskej únie TAIGA – Čiastočné zamietnutie zápisu – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Posúdenie pravdepodobnosti zámieny – Posúdenie podobnosti kolidujúcich označení z koncepčného hľadiska – Článok 42 ods. 2 – Dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannnej známky – Dôkaz o používaní ‚pre časť tovarov alebo služieb‘ – Určenie samostatnej podkategórie výrobkov“

I. Úvod

1. Táto vec by mala viesť Súdny dvor k tomu, aby sa vyjadril k rozsahu pojmu „časť tovarov alebo služieb“, na ktorý odkazuje článok 42 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannnej známke Európskej únie² v znení zmien³, ktorý upravuje dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannnej známky Európskej únie v rámci námietkového konania začatého majiteľom tejto ochrannnej známky.

2. Hoci tento pojem bol predmetom výkladu zo strany Všeobecného súdu Európskej únie odvtedy, ako bol vydaný rozsudok zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN)⁴, Súdny dvor nikdy nemal príležitosť potvrdiť zásady zakotvené v tomto rozsudku, na ktorých je založený rozsudok z 13. septembra 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)⁵, ktorý je predmetom tohto odvolania (ďalej len „napadnutý rozsudok“), podaného spoločnosťou ACTC GmbH.

3. Toto odvolanie teda poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť preskúmať podstatnú zložku analýzy týkajúcej sa existencie riadneho používania staršej ochrannnej známky Európskej únie, a to vecný rozsah tohto používania v súlade s rozsudkom z 19. decembra 2012, Leno Merken⁶, ktorý sa týkal územného rozsahu tohto používania. Súdny dvor má predovšetkým rozhodnúť o kritériu, ktoré je potrebné použiť na účely vymedzenia podkategórie tovarov a/alebo služieb, v prípade ktorých sa uskutočnilo riadne používanie staršej ochrannnej známky Európskej únie.

¹ Jazyk prednesu: francúzština.

² Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.

³ Nariadenie č. 207/2009 bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannnej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1, ďalej len „nariadenie č. 207/2009“).

⁴ T-126/03, ďalej len „rozsudok Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN)“, EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, neuverejnený, EU:T:2018:539.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

4. V súlade so žiadosťou Súdneho dvora sa tieto návrhy obmedzia na analýzu hlavných právnych otázok, ktoré sú v prejednávanej veci nové, a to právnych otázok uvedených v prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ako aj v tretej výhrade druhej časti druhého odvolacieho dôvodu tohto odvolania týkajúcej sa posúdenia podobnosti kolidujúcich označení z koncepcného hľadiska.

II. Právny rámec

5. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannnej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

...

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.“

6. Článok 15 ods. 1 prvý pododsek tohto nariadenia znie:

„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná... ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.“

7. Článok 42 ods. 2 uvedeného nariadenia stanovuje:

„Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannnej známky EÚ, ktorý podal námietky, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania alebo dňu práva prednosti prihlášky ochrannnej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Únii skutočne používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba vo vzťahu k časti tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.“

III. Okolnosti predchádzajúce sporu

8. Okolnosti sporu boli vykreslené podrobne v napadnutom rozsudku, konkrétne v jeho bodoch 1 až 10, na ktoré v tejto súvislosti odkazujem. Podstatné a nevyhnutné skutočnosti na pochopenie týchto návrhov možno zhrnúť takto.

9. Tento spor je založený na námietke, ktorú podala spoločnosť Taiga AB, majiteľ slovnej ochrannej známky Európskej únie TAIGA (ďalej len „staršia ochranná známka“), proti zápisu slovného označenia „tigha“ (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“), ktorý navrhovala ACTC pre výrobky patriace okrem iného do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody⁷, zodpovedajúce tomuto opisu:

„Odevy; vrchné ošatenie; spodná bielizeň; obuv; pokrývky hlavy; obuv a pracovná vysoká obuv; pracovné plášte; rukavice; opasky a ponožky.“

10. Táto námietka je založená na existencii pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

11. Rozhodnutím z 9. februára 2015 námietkové oddelenie námietku zamietlo. Taiga podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Rozhodnutím z 9. decembra 2016 (ďalej len „sporné rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, konkrétne pre všetky dotknuté výrobky zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, a v dôsledku toho zamietol prihlášku týkajúcu sa týchto výrobkov.

12. V prvom rade odvolací senát dospel k záveru, že používanie staršej ochrannej známky bolo preukázané, a to konkrétne pre určité výrobky patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody [odevy; vrchné ošatenie; spodná bielizeň; pokrývky hlavy; pracovné plášte; rukavice; opasky a ponožky].

13. V druhom rade v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny odvolací senát po tom, čo konštatoval, že relevantným územím je územie Európskej únie a že spotrebitelia preukázali vysokú úroveň pozornosti pri nákupe určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a priemernú úroveň pozornosti, pokiaľ ide o určité výrobky patriace do prihlasovanej ochrannej známky (odevy, obuv, pokrývky hlavy a tašky), dospel najmä k záveru, že predmetné výrobky zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody sú zhodné alebo podobné s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, že kolidujúce označenia sú z vizuálneho hľadiska veľmi podobné a z fonetického hľadiska zhodné, a to prinajmenšom pre anglicky hovoriacich spotrebiteľov, a že tieto označenia sa nemôžu spájať s nijakou koncepciou pre väčšinu príslušnej skupiny verejnosti. Za týchto podmienok odvolací senát v súvislosti s výrobkami patriacimi do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

IV. Konanie na Všeobecnom súde

14. Dňa 13. februára 2017 podala odvolateľka na Všeobecný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia sporného rozhodnutia. Na podporu svojej žaloby uviedla v podstate dva žalobné dôvody založené na porušení po prvé článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a po druhé článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

15. Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zamietol túto žalobu v celom rozsahu.

V. Návrhy účastníkov konania a konanie na Súdnom dvore

16. Odvolateľka svojím odvolaním navrhuje, aby Súdny dvor v prvom rade zrušil napadnutý rozsudok, ako aj sporné rozhodnutie a subsidiárne zrušil tento rozsudok a vec vrátil na prejednanie Všeobecnému súdu. Takisto navrhuje, aby Súdny dvor uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

⁷ Dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“).

17. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zamietol uvedené odvolanie a uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy konania.

18. Taiga navrhuje, aby Súdny dvor zamietol toto odvolanie a uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov, ktoré musela ona sama vynaložiť.

VI. Posúdenie

19. Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza dva odvolacie dôvody.

20. Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd porušil článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Týmto odvolacím dôvodom odvolateľka vyzýva Súdny dvor, aby sa vyjadril k pravidlám a zásadám uplatniteľným na definíciu podkategórie výrobkov v rámci preukázania riadneho používania staršej ochrannnej známky.⁸

21. Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pričom odvolateľka kritizuje posúdenie Všeobecného súdu týkajúce sa existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, a najmä spôsobu preskúmania koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení.

A. O prvom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009

1. Napadnutý rozsudok

22. Odvolateľka v konaní na Všeobecnom súde uviedla, že dôkazy o používaní, ktoré predložila Taiga, neumožňujú preukázať riadne používanie staršej ochrannnej známky pre kategóriu „odevy“ ako celok patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody. Odvolateľka vytýkala odvolaciemu senátu najmä to, že nedospel k záveru, že existuje samostatná podkategória výrobkov, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, ktorá odkazuje len na vonkajšie odevy na ochranu pred nepriaznivým počasím.⁹

23. Všeobecný súd preskúmal tvrdenia odvolateľky v bodoch 23 až 37 napadnutého rozsudku. Najprv v bode 28 tohto rozsudku pripomenul ustanovenia článkov 15 a 42 nariadenia č. 207/2009. Ďalej Všeobecný súd pripomenul zásady, ktoré stanovil vo svojej vlastnej judikatúre, a to jednak v bodoch 29 až 31 napadnutého rozsudku, pokiaľ ide o *ratio legis* článku 42 tohto nariadenia, a jednak v bode 32 tohto rozsudku, pokiaľ ide o kritériá, ktoré je potrebné použiť na určenie existencie samostatnej podkategórie výrobkov v zmysle tohto ustanovenia.

24. Na účely môjho posúdenia sa mi zdá byť užitočné zopakovať tieto body:

„29 Ustanovenia článku 42 nariadenia č. 207/2009, ktoré umožňujú považovať staršiu ochrannú známku za zapísanú iba pre časť výrobkov a služieb, v prípade ktorej sa preukázalo riadne používanie ochrannnej známky, predstavujú na jednej strane obmedzenie práv, ktoré vyplývajú majiteľovi staršej ochrannnej známky z jeho zapísanej ochrannnej známky, takže ich nemožno vykladať spôsobom, ktorý by viedol k neodôvodnenému obmedzeniu rozsahu ochrany staršej ochrannnej známky, osobitne za predpokladu, že výrobky alebo služby, pre ktoré bola táto

⁸ Otázka riadneho používania má osobitnú a predbežnú povahu, pretože na jej základe sa stanoví, či na účely preskúmania námietky môže byť staršia ochranná známka považovaná za *zapísanú* pre dotknuté výrobky alebo služby; uvedená otázka tak nepatrí do rámca preskúmania samotnej námietky založenej na existencii *pravdepodobnosti zámeny* s touto ochrannou známkou.

⁹ Odvolateľka v odvolaní zdôrazňuje, že podkategória výrobkov, o ktorej tvrdí, že existuje, zoskupuje tieto výrobky: „odevy, vrchné ošatenie, spodná bielizeň; pokrývky hlavy; rukavice, opasky a ponožky; *všetky vyššie uvedené výrobky, ktoré sa majú používať ako vonkajšie oblečenie chrániace pred nepriaznivým počasím (výlučne chlad, vietor a/alebo dážď)*; pracovné plášte“ (kurzívou zvýraznila generálna advokátka).

ochranná známka zapísaná, predstavujú dostatočne vymedzenú kategóriu, a na druhej strane musia byť skĺbené s legitímnym záujmom uvedeného majiteľa mať v budúcnosti možnosť rozšíriť svoju škálu výrobkov alebo služieb, v rozsahu pojmov týkajúcich sa výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, využívajúc pritom ochranu, ktorá mu zápisom uvedenej ochrannej známky prináleží [pozri v tomto zmysle rozsudok Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (body 51 a 53)].

- 30 Aj keď je ochranná známka zapísaná pre kategóriu výrobkov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto výrobkov alebo služieb, poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre výrobky alebo služby určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre uvedené výrobky alebo služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu [rozsudky Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (bod 45) a z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR) ^[10] (T-256/04, EU:T:2007:46, bod 23)].
- 31 Aj keď pojem čiastočné používanie má za úlohu zaistiť, aby nedošlo k tomu, že by neboli k dispozícii ochranné známky, ktoré neboli používané pre danú kategóriu výrobkov, nesmie viesť k tomu, že by bol majiteľ staršej ochrannej známky zbavený akejkoľvek ochrany pre výrobky, ktoré, hoci nie sú presne rovnaké s tými, v prípade ktorých bol schopný podať dôkaz o ich riadnom používaní, nie sú v podstate rozdielne od týchto výrobkov a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie výrobkov, ktorých sa zápis týka. V dôsledku toho sa pojem „časť tovarov alebo služieb“ nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných výrobkov alebo služieb, ale len na výrobky alebo služby, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie koherentných kategórií alebo podkategórií [rozsudky Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (bod 46), a zo 6. marca 2014, Anapurna/ÚHVT – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, neuvverejnený, EU:T:2014:105, bod 63)].
- 32 Pokiaľ ide o otázku, či výrobky patria do koherentnej podkategórie, ktorá by mohla existovať samostatne, z judikatúry vyplýva, že vzhľadom na to, že spotrebiteľ vyhľadáva predovšetkým výrobok alebo službu, ktoré môžu zodpovedať jeho špecifickým potrebám, účel alebo určenie predmetného výrobku alebo služby má v orientácii jeho výberu podstatnú úlohu. Preto, keďže je kritérium účelu alebo určenia uplatňované spotrebiteľmi pred akýmkoľvek nákupom, je základným kritériom v definovaní podkategórie výrobkov alebo služieb. Naproti tomu povaha predmetných výrobkov, ako aj ich vlastnosti nie sú samy osebe relevantné na účely definície podkategórie výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 18. októbra 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, neuvverejnený, EU:T:2016:615, bod 32 a citovanú judikatúru ^[11]].“
25. Po tomto pripomenutí uplatniteľných právnych pravidiel a zásad vyplývajúcich z judikatúry Všeobecný súd v bodoch 33 až 36 napadnutého rozsudku preskúmal to, či dôkazy, ktoré predložila Taiga, skutočne umožňovali rozpoznať samostatnú kategóriu výrobkov zoskupujúcu výlučne vonkajšie odevy, ktoré chránia pred nepriazňou počasia.

¹⁰ Ďalej len „rozsudok Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR)“.

¹¹ Túto citovanú judikatúru tvoria rozsudky Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR) (body 29 a 31), ako aj zo 16. mája 2013, Aleris/ÚHVT – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, neuvverejnený, EU:T:2013:257, body 22 a 23).

26. Všeobecný súd najprv konštatoval, že položky uvedené v dôkazoch o používaní, ktoré predložila Taiga, majú „rovnaké určenie, pretože ich cieľom je pokryť ľudské telo, skryť ho, oddeliť a chrániť pred inými činiteľmi“ a „v každom prípade ich nemožno považovať za „v podstate odlišné“ v zmysle judikatúry uvedenej v bode 31 napadnutého rozsudku.¹²

27. Následne Všeobecný súd uviedol, že osobitné vlastnosti, ktoré tieto výrobky majú, sú v zásade bez vplyvu, pretože v zmysle judikatúry citovanej v bode 32 napadnutého rozsudku nie sú relevantné na účely definície podkategórie výrobkov.¹³

28. V bode 37 napadnutého rozsudku Všeobecný súd v dôsledku toho zamietol uvedený žalobný dôvod.

2. Posúdenie

29. Odvolateľka vo svojom prvom odvolacom dôvode kritizuje bod 34 napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd usúdil, že položky uvedené v dôkazoch o používaní, ktoré predložila Taiga, majú ten istý účel, pretože majú „pokryť ľudské telo, skryť ho, oddeliť a chrániť pred inými činiteľmi“.

30. Odvolateľka tvrdí, že táto analýza vychádza z dvoch nesprávnych právnych posúdení, pretože Všeobecný súd sa odchýlil od pravidiel a zásad, ktoré sám stanovil vo svojich rozsudkoch Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Tento prvý odvolací dôvod má dve časti.

32. Prvou časťou tohto odvolacieho dôvodu odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že svoje posúdenie nezaložil na výrobkoch, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, ale len na výrobkoch, ktoré boli predmetom dôkazov o používaní, ktoré predložila Taiga. Podľa nej otázka, na ktorú mal Všeobecný súd odpovedať, je, či bola staršia ochranná známka zapísaná pre určitú kategóriu výrobkov, ktorá je dostatočne široká, aby bolo v nej možné rozlíšiť viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, takže používanie sa týkalo len špecifických výrobkov, ktoré patria do širšej kategórie.

33. V druhej časti uvedeného odvolacieho dôvodu odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že nezohľadnil skutočnosť, že tieto výrobky sú určené na viaceré použitia, konkrétne na pokrytie, skrytie, oddelenie alebo ochranu ľudského tela, že sú navyše určené inej verejnosti, a napokon že sú predávané tiež v iných obchodoch, takže uvedené výrobky sa odlišujú od odevných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.

34. Na úvod pripomínam, že nie je úlohou Súdneho dvora rozhodnúť o otázke, či bolo riadne používanie staršej ochrannej známky skutočne preukázané pre podkategóriu výrobkov, ktorá je odlišná od druhej kategórie odevov, ktoré patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody. Ide o posúdenie relevantných skutočností a dôkazov, ktoré v zásade a podľa ustálenej judikatúry patrí do výlučnej právomoci Všeobecného súdu.¹⁴

¹² Pozri bod 34 napadnutého rozsudku.

¹³ Pozri bod 35 napadnutého rozsudku.

¹⁴ Pozri rozsudky z 5. septembra 2019, Európska únia/Guardian Europe a Guardian Europe/Európska únia (C-447/17 P a C-479/17 P, EU:C:2019:672, bod 137 a citovaná judikatúra), ako aj z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:961, bod 47 a citovaná judikatúra).

35. Naopak Súdnemu dvoru prináleží vyjadrovať sa k zásadám a pravidlám práva, ktoré Všeobecný súd použil na účely svojho posúdenia. Pojem „časť tovarov alebo služieb“ uvedený v článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 má totiž spresniť vecný rozsah používania, čo predstavuje podstatnú zložku na účely analýzy existencie riadneho používania ochrannej známky.

36. Hoci odvolateľka nevyjadruje žiadne výhrady, pokiaľ ide o judikatúru, ktorú stanovil Všeobecný súd v rozsudkoch Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), je podľa môjho názoru nevyhnutné, aby sa Súdny dvor vyjadril k jej zneniu s cieľom nielen rozhodnúť o výhradách vznesených odvolateľkou v rámci tohto odvolania, ale tiež potvrdiť alebo vyvrátiť judikatúru, o ktorú sa Všeobecný súd opiera niekoľko rokov.

a) Pravidlá a zásady stanovené Všeobecným súdom v rozsudkoch Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Hneď na úvod spresňujem, že súhlasím s úvahami Všeobecného súdu v rozsudkoch Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), ktoré sú uvedené v bode 24 vyššie.

38. Myslím si totiž, že výklad, ktorý poskytol Všeobecný súd, pokiaľ ide o pojem „časť tovarov alebo služieb“ uvedený v článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 umožňuje predovšetkým zaručiť základnú funkciu ochrannej známky. Tento výklad je teda v súlade s pravidlami stanovenými normotvorcom Únie v tomto nariadení a s judikatúrou Súdneho dvora, pokiaľ ide o výklad pojmu riadne používanie staršej ochrannej známky.

39. Pripomínam, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľom identitu pôvodu výrobku alebo služby označených ochrannou známkou, a umožniť mu tak neomylné rozlíšiť tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod.¹⁵

40. Na to, aby mohla byť táto funkcia zabezpečená, priznáva nariadenie č. 207/2009 majiteľovi ochrannej známky súbor práv a možností, aby na základe výlučného používania rozlišovacieho označenia a identifikácie výrobkov alebo služieb, ktoré z nich vyplývajú, mohla na trhu vzniknúť spravodlivá a neskreslená hospodárska súťaž. Tieto práva však musia byť obmedzené na to, čo je striktné nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa, a to o to viac, že na rozdiel od ochrany priznanej inými právnymi titulmi duševného a priemyselného vlastníctva môže byť ochrana poskytovaná právom z ochrannej známky časovo neobmedzená.

41. Normotvorca Únie teda dbal na to, aby ochranné známky mohli plniť svoju základnú funkciu, a zároveň zabezpečiť, aby nebola zneužitá funkcia práva z ochrannej známky na účely získania neoprávnenej konkurenčnej výhody.

42. Z článku 15 nariadenia č. 207/2009 tak vyplýva, že ochrana staršej ochrannej známky je odôvodnená iba vtedy, ak je táto ochranná známka predmetom „riadneho používania v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná“¹⁶.

¹⁵ Pozri najmä rozsudok zo 17. októbra 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:878, bod 37 a citovaná judikatúra).

¹⁶ Pozri tiež odôvodnenie 10 tohto nariadenia.

43. Na tento účel článok 42 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Európskej únie môže požadovať dôkaz o tom, že staršia ochranná známka bola predmetom „riadneho používania“ v Únii v období piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky, ktorá bola predmetom námietky.¹⁷ Normotvorca Únie tak zastával názor, že obdobie piatich rokov bolo primerané na to, aby bolo možné posúdiť to, či išlo o riadne používanie.

44. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pojem riadne používanie je autonómnym pojmom práva Únie.¹⁸ Podľa Súdneho dvora je ochranná známka predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky.¹⁹ Súdny dvor sa totiž domnieva, že ochranná známka, ktorá sa nepoužíva, predstavuje prekážku nielen hospodárskej súťaže – pretože obmedzuje škálu označení, ktoré môžu byť zapísané inými subjektmi ako ochranná známka, a zbavuje konkurentov možnosti používať túto ochrannú známku alebo podobnú ochrannú známku pri uvádzaní výrobkov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa predmetná ochranná známka vzťahuje, na vnútorný trh – ale aj prekážku voľného pohybu výrobkov a slobodného poskytovania služieb.²⁰

45. Konštatujem, že zásady stanovené Všeobecným súdom v rozsudkoch Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR) patria do priamej línie judikatúry Súdneho dvora.

46. V prvom rade Všeobecný súd v rozsudku Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a v kontexte článku 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva²¹ (neskôr článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) skúmal otázku rozsahu ochrany, ktorá sa má poskytnúť v prípade „čiasťového používania“ staršej ochrannej známky, teda ochrannej známky, ktorej riadne používanie bolo preukázané len pre „časť výrobkov alebo služieb“, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná. Vychádzajúc z konštatovania, že ustanovenia článku 43 nariadenia č. 40/94 (neskôr článok 42 nariadenia č. 207/2009) predstavujú obmedzenie práv, ktoré vyplývajú majiteľovi staršej ochrannej známky z jeho zápisu, Všeobecný súd vyložil pojem „časť tovarov alebo služieb“ uvedený v tomto ustanovení takým spôsobom, aby staršia ochranná známka mohla predovšetkým zabezpečiť jej základnú funkciu. Výklad, ktorý vyvodil, tak má zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi na jednej strane zachovaním a ochranou výlučných práv, ktoré sa na tento účel priznávajú majiteľovi staršej ochrannej známky, a na druhej strane obmedzením týchto práv s cieľom zabrániť, aby bola čiastočne používaná ochranná známka poskytnutá širšia ochrana len z toho dôvodu, že bola zapísaná pre širokú škálu výrobkov alebo služieb.²²

47. Rozsah kategórií výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná, je rozhodujúcim prvkom tejto rovnováhy.²³

48. Všeobecný súd tak vykreslil dva typy situácií.

17 Pozri v tejto súvislosti spresnenia, ktoré uviedol normotvorca Únie v pravidlách 15 až 22 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), uplatniteľného na nariadenie č. 207/2009.

18 Pozri najmä rozsudok z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, body 25 až 31).

19 Pozri uznesenie z 27. januára 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, bod 27), ako aj rozsudok zo 17. októbra 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:878, bod 36 a citovaná judikatúra).

20 Pozri rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32).

21 Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

22 Pozri rozsudok Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (bod 51).

23 Tamže (bod 44).

49. Prvou situáciou je prípad, keď bola staršia ochranná známka zapísaná pre výrobky alebo služby, ktoré sú definované osobitne „presne a obmedzene“, a teda tvoria homogénnejšiu kategóriu výrobkov alebo služieb. V tomto prípade Všeobecný súd rozhodol, že nie je možné urobiť žiadne významné členenie v rámci dotknutej kategórie a dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tieto výrobky alebo služby musí na účely námietky pokrývať celú túto kategóriu.²⁴

50. Súhlasím s odôvodnením Všeobecného súdu. Pokiaľ ide o výrobky patriace do jednej kategórie výrobkov, ktoré sú viac alebo menej homogénne, spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť výrobok patriaci do tejto kategórie, si bude myslieť alebo hrozí, že si bude myslieť, že ide o staršiu ochrannú známku a že mu táto ochranná známka zaručí napríklad kvalitu výrobku. Za týchto okolností je podľa môjho názoru odôvodnené a dostatočné preukázať riadne používanie ochrannej známky pre časť výrobkov patriacich do uvedenej kategórie. To umožňuje vyhnúť sa pravdepodobnosti zámeny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale aj chrániť obchodné záujmy majiteľa staršej ochrannej známky. Vyžadovaním nadmerných dôkazov o riadnom používaní totiž nemožno neoprávnene obmedziť výlučné práva tohto majiteľa na rozšírenie svojej škály výrobkov v samotnom rámci tejto homogénnej kategórie.

51. Druhou situáciou je prípad, keď bola staršia ochranná známka zapísaná pre širokú heterogénnu kategóriu výrobkov alebo služieb. Všeobecný súd v tomto prípade predpokladá, že je možné uvažovať o viacerých podkategóriách, ktoré *možno* posudzovať samostatne, za predpokladu, že tieto podkategórie sú koherentné, čo znamená, že zahŕňajú „podobné“ výrobky alebo služby, alebo také výrobky alebo služby, ktoré nie sú „v podstate rozdielne“²⁵. Za tohto predpokladu sa Všeobecný súd domnieva, že dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre časť týchto výrobkov alebo služieb poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka skutočne používala.²⁶

52. S touto analýzou tiež súhlasím. Pokiaľ totiž ide o výrobky sústredené v rámci heterogénnej kategórie výrobkov, ktoré však patria do tej istej triedy výrobkov, existuje nielen menšie riziko zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ale aj menej dôvodov pre ochranu obchodných záujmov majiteľa staršej ochrannej známky. Ak tento majiteľ zapísal svoju ochrannú známku pre širokú škálu výrobkov, ktoré by mohol prípadne uvádzať na trh, ale zjavne ich ešte neuviedol na trh, blokuje prístup svojich konkurentov k veľkému trhu výrobkov. Riešenie, ku ktorému dospel Všeobecný súd, teda umožňuje zabezpečiť dodržiavanie práv priznaných majiteľovi staršej ochrannej známky, najmä práva požívať ochranu vo vzťahu k výrobkom alebo službám, ktoré sú podobné výrobkom alebo službám, pre ktoré mohol preukázať riadne používanie, a práva rozšíriť svoju škálu výrobkov na tieto výrobky a pritom ponechať ochrannú známku k dispozícii pre výrobky alebo služby, ktoré vzhľadom na to, že sú „dostatočne diferencované“²⁷, patria do inej kategórie alebo podkategórie výrobkov alebo služieb.

53. V druhom rade Všeobecný súd s cieľom identifikovať „koherentnú“ podkategóriu výrobkov, o ktorej samostatnosti by bolo možné uvažovať, vychádza z kritéria účelu alebo určenia predmetných výrobkov alebo služieb, pričom povaha alebo znaky týchto výrobkov sú podľa neho irelevantné na účely tohto posúdenia.²⁸

54. Ešte raz musím len súhlasiť s týmto posúdením.

24 Tamže (bod 45).

25 Preberám tu znenie, ktoré použil Všeobecný súd v rozsudku Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (bod 46).

26 Pozri rozsudok Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) (bod 45).

27 Tamže (bod 46).

28 To vyplýva z judikatúry pochádzajúcej z rozsudku Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR). Pozri tiež bod 32 napadnutého rozsudku.

55. Na jednej strane to podľa môjho názoru umožňuje čo najlepšie chrániť výlučné práva majiteľa staršej ochrannnej známky. Definícia samostatnej podkategórie výrobkov s prihliadnutím nielen na účel, ale aj na povahu a osobitné vlastnosti týchto výrobkov by totiž znamenala, že vecná pôsobnosť, ktoré sa vzťahuje na tieto práva, a najmä práva tohto majiteľa na rozvoj a rozšírenie škály výrobkov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, by bola príliš prísne ohrozená. Ak sú kritériá založené na povahe a vlastnostiach výrobku samy osebe dôležité, je to tak práve vo fáze vymedzenia príslušnej skupiny verejnosti a posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

56. Na druhej strane chcem poukázať na to, že Súdny dvor potvrdil prístup Všeobecného súdu v rámci posúdenia dôvodnosti obmedzenia výrobkov navrhnutých prihlasovateľom ochrannnej známky podľa článku 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

57. V rozsudku z 11. decembra 2014, ÚHVT/Kessel medintim²⁹, Súdny dvor totiž rozhodol, že kritérium účelu a určenia predmetných výrobkov predstavuje kritérium umožňujúce dostatočne presne vymedziť podkategóriu výrobkov uvedených v prihláške ochrannnej známky Európskej únie, čím spĺňa požiadavku jasnosti vyžadovanú v článku 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.³⁰ Ako implicitne vyplýva z bodu 39 uvedeného rozsudku³¹, Súdny dvor potvrdil judikatúru vyvedenú Všeobecným súdom v rozsudku Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), podľa ktorej účel predmetného výrobku alebo služby predstavuje rozhodujúce kritérium pri definovaní podkategórie výrobkov alebo služieb, pokiaľ spotrebiteľ hľadá predovšetkým výrobok alebo službu, ktoré môžu zodpovedať jeho osobitným potrebám.³²

58. Podľa môjho názoru nič nebráni tomu, aby analýza Súdneho dvora v rozsudku z 11. decembra 2014, ÚHVT/Kessel medintim³³, pokiaľ ide o definíciu podkategórie výrobkov v rámci uplatňovania článku 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, bola prebratá v rámci uplatňovania článku 42 ods. 2 tohto nariadenia. Zdá sa mi totiž, že definícia podkategórie výrobkov, či už v rámci námietky alebo obmedzenia, musí spočívať na rovnakých kritériách takým spôsobom, aby v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny bolo možné vykonať porovnanie predmetných výrobkov, ktoré sú definované na základe rovnakých kritérií.

59. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa preto domnievam, že Súdny dvor by mal potvrdiť pravidlá a zásady, ktoré Všeobecný súd vyvodil v rozsudkoch Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN) a Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR) na účely definície podkategórie výrobkov a/alebo služieb v rámci uplatňovania článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

60. Teraz treba preskúmať dôvodnosť prvého odvolacieho dôvodu vzneseného odvolateľkou, ktorý má dve časti.

²⁹ C-31/14 P, neuverejnený, EU:C:2014:2436.

³⁰ Pozri bod 37 tohto rozsudku.

³¹ V uvedenom bode Súdny dvor výslovne odkázal na body 48 až 50 rozsudku z 8. novembra 2013, Kessel/ÚHVT – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, neuverejnený, EU:T:2013:586). Tieto body však uzatvárajú odôvodnenie, ktoré prijal Všeobecný súd, nachádzajúce sa v bodoch 43 až 47 uvedeného rozsudku.

³² Pozri bod 29 tohto rozsudku.

³³ C-31/14 P, neuverejnený, EU:C:2014:2436.

b) O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu založenej na nesprávnom uplatnení metódy určenia samostatnej podkategórie výrobkov

61. Pripomínam, že v prvej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že v bode 34 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď posúdil existenciu samostatnej podkategórie výrobkov len na základe výrobkov uvedených v dôkazoch o používaní, ktoré predložila Taiga. Podľa odvolateľky mal Všeobecný súd preskúmať, či bola staršia ochranná známka zapísaná pre kategóriu výrobkov, ktorá je dostatočne široká, aby v nej bolo možné rozlíšiť viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne.

62. Domnievam sa, že táto časť nie je dôvodná.

63. Keďže majiteľ staršej ochrannej známky preukázal riadne používanie tejto ochrannej známky pre časť výrobkov, pre ktoré bola zapísaná, musí sa otázka, či tieto výrobky patria do podkategórie, ktorú možno vnímať samostatne, posúdiť *in concreto* predovšetkým vo vzťahu k týmto výrobkom. Nejde teda o abstraktné vymedzenie podkategórií výrobkov, ale o to, aby sa skutočne porovnali výrobky, pre ktoré sa riadne používala staršia ochranná známka, s kategóriou výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihláška tejto ochrannej známky.

64. Pri čítaní bodov 33 a 34 napadnutého rozsudku treba konštatovať, že Všeobecný súd takto postupoval. Z bodu 33 tohto rozsudku totiž vyplýva, že Všeobecný súd preskúmal, či položky uvedené v dôkazoch o používaní, ktoré predložila Taiga, predstavujú samostatnú podkategóriu „v porovnaní s výrobkami zaradenými do triedy 25 [v zmysle Niceskej dohody]“, teda vo vzťahu k všeobecnejšej kategórii výrobkov, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka. Tým, že v bode 34 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že tieto položky „v každom prípade nemôžu byť považované za „v podstate odlišné“ v zmysle [rozsudku Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN)]“, Všeobecný súd teda správne porovnal položky, pre ktoré bolo riadne používanie staršej ochrannej známky preukázané, s výrobkami patriacimi do všeobecnejšej kategórie odevov, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

65. V dôsledku toho navrhujem Súdnemu dvoru, aby zamietol túto prvú časť prvého odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú.

c) O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu založenej na nesprávnom uplatnení kritérií na určenie samostatnej podkategórie výrobkov

66. Druhá časť prvého odvolacieho dôvodu sa skladá z dvoch výhrad.

1) O prvej výhrade týkajúcej sa kritéria účelu a určenia výrobkov

67. Na podporu svojej prvej výhrady odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že nesprávne uplatnil kritérium účelu a určenia predmetných výrobkov s cieľom identifikovať koherentnú podkategóriu výrobkov, ktorú by bolo možné považovať za samostatnú. Tvrdí, že Všeobecný súd nezohľadnil odlišné ciele týchto výrobkov alebo rôzne spôsoby použitia, na ktoré sú tieto výrobky určené na účely takejto identifikácie, pričom použitia spočívajúce najmä v „skráslení“ alebo „ochrane“ ľudského tela sa podľa nej navzájom vylučujú.

68. Myslím si, že táto výhrada je prípustná v rozsahu, v akom odvolateľka nespochybňuje konštatovania Všeobecného súdu, pokiaľ ide o účel a určenie výrobkov, pri ktorých bolo preukázané riadne používanie, ale spôsob, akým Všeobecný súd uplatnil kritérium účelu a určenia na účely určenia samostatnej podkategórie výrobkov v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

69. Zdá sa mi však, že kritika odvolateľky je nedôvodná.

70. Kritérium účelu a určenia výrobkov nemá za cieľ abstraktne alebo umelo definovať samostatné podkategórie výrobkov, ale musí sa uplatňovať koherentným a konkrétnym spôsobom.

71. Výrobok však sleduje ciele, ktoré pokrok a know-how ďalej rozširujú. Prípravky na umytie napríklad už nie sú určené iba na čistenie kože, ale aj na starostlivosť o ňu, či už zdravotnú alebo nie. Rovnako odevné výrobky spĺňajú nad rámec svojej prvotnej funkcie, teda pokryť, ukryť alebo chrániť ľudské telo pred nepriaznivým počasím, spoločnú estetickú funkciu tým, že prispievajú k vonkajšiemu výzoru spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ hľadá odev na ochranu pred dažďom, či už ide o vrchné oblečenie alebo klobúk, alebo na ochranu pred chladom, ako sú spodná bielizeň alebo aj rukavice alebo ponožky, nie je vylúčené, že hľadá čo najestetickjší odev. Každý z týchto účelov zjavne nemožno posudzovať izolovane na účely zistenia existencie odlišnej podkategórie výrobkov. Ak by išlo o taký prípad, došlo by ešte raz k obmedzeniu práv majiteľa staršej ochrannej známky na rozšírenie a obohatenie jeho škály výrobkov. Táto skutočnosť by navyše zjavne odrádzala od výskumu a vývoja, ktoré právo z ochrannej známky má práve podporovať.

72. V napadnutom rozsudku teda Všeobecný súd podľa môjho názoru správne konštatoval, že nie je potrebné rozlišovať medzi používaniami, ktoré spočívajú v „ochrane“ ľudského tela, jeho „skrásnení“ alebo aj „skrytí“ a „pokrytí“, na čo sú určené odevné výrobky, pretože tieto rôzne používania sa ani zďaleka nevylučujú a práveže sa kombinujú na účely uvedenia týchto výrobkov na trh.

73. Poukazujem však na to, že tieto odlišné účely predstavujú prvok, ktorý možno zohľadniť v rámci posúdenia príslušnej skupiny verejnosti, úrovne jej pozornosti, ako aj pravdepodobnosti zámeny.

74. Vzhľadom na tieto skutočnosti preto navrhujem, aby Súdny dvor zamietol túto prvú výhradu druhej časti prvého odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú.

2) O druhej výhrade týkajúcej sa kritérií vychádzajúcich z povahy a vlastností predmetných výrobkov

75. Druhou výhradou odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že riadne nezohľadnil skutočnosť, že predmetné výrobky sú určené inej verejnosti a že sa okrem toho predávali v iných obchodoch, takže tieto výrobky sa odlišujú od odevných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.

76. Tento žalobný dôvod je potrebné hneď na začiatku zamietnuť ako nedôvodný.

77. Z judikatúry, ktorú som práve skúmal, totiž vyplýva, že iné kritériá, než je účel a určenie predmetných výrobkov, ako sú napríklad verejnosť, ktorej sú určené, alebo ich distribučný reťazec, nie sú vo všeobecnosti relevantné na vymedzenie podkategórie výrobkov, o ktorej samostatnosti by bolo možné uvažovať. Za týchto okolností nemožno Všeobecnému súdu vytýkať, že sa dopustil akéhokoľvek nesprávneho právneho posúdenia, keď na účely svojho posúdenia nezohľadnil tieto kritériá.

78. Vzhľadom na všetky tieto úvahy preto navrhujem, aby Súdny dvor zamietol prvý odvolací dôvod ako nedôvodný.

B. O cielenom preskúmaní druhého odvolacieho dôvodu

79. V súlade so žiadosťou Súdneho dvora sa tieto návrhy obmedzia na analýzu druhej časti tohto druhého odvolacieho dôvodu, a najmä na jej tretiu výhradu.

80. S cieľom lepšie pochopiť rámec, do ktorého patrí táto výhrada, spresňujem, že svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Prvá časť tohto odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom posúdení podobnosti alebo dokonca zhodnosti dotknutých

výrobkov. Druhá časť uvedeného odvolacieho dôvodu sa skladá z troch výhrad, ktoré sa týkajú posúdenia vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení. Napokon tretia časť druhého odvolacieho dôvodu sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ktoré vykonal Všeobecný súd.

81. Pokiaľ ide konkrétne o tretiu výhradu druhej časti druhého odvolacieho dôvodu, tá je založená na nesprávnom posúdení Všeobecného súdu, pokiaľ ide o koncepcnú podobnosť kolidujúcich označení. Odvolateľka v podstate kritizuje analýzu Všeobecného súdu, podľa ktorej tento súd dospel k záveru, že koncepcné rozdiely medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou neboli preukázané na území Únie *ako celku*, takže tieto rozdiely neboli schopné neutralizovať vizuálnu a fonetickú podobnosť existujúcu medzi kolidujúcimi označeniami.

82. Na podporu tohto odvolacieho dôvodu odvolateľka uvádza dve tvrdenia.

83. Pokiaľ ide o prvé tvrdenie, odvolateľka kritizuje analýzu Všeobecného súdu uvedenú v bode 71 napadnutého rozsudku, podľa ktorej tento súd konštatoval, že odvolateľke sa nepodarilo preukázať, že výraz „taïga“ má presný význam pre priemerných spotrebiteľov nachádzajúcich sa na juhu európskeho kontinentu, ako aj pre anglofónnych spotrebiteľov.

84. Podľa odvolateľky je táto analýza nesprávna. V bode 18 žaloby podanej na Všeobecný súd totiž podrobnejšie rozpracovala toto tvrdenie a nespochybniteľným spôsobom preukázala, že tento pojem je súčasťou bežného francúzskeho jazyka a navyše patrí do všeobecného vzdelávania v Európe vzhľadom na veľkosť priestoru, na ktorý sa tento pojem vzťahuje.

85. Podľa môjho názoru je toto tvrdenie zjavne neprípustné.

86. Treba uviesť, že v bode 71 napadnutého rozsudku Všeobecný súd konštatoval, že „žiadna zo skutočností uvedených v spise neumožňuje preukázať, že pojem „taïga“ má presný a okamžitý význam pre priemerných spotrebiteľov, ktorí sa ocitli v iných častiach územia Únie, než je sever a východ európskeho kontinentu, a predstavujú podstatnú časť spotrebiteľov v Únii“, a že to tak je „najmä v prípade priemerných spotrebiteľov z južnej časti európskeho kontinentu a anglofónnych spotrebiteľov“.

87. Z ustálenej judikatúry však vyplýva, že len Všeobecný súd má právomoc posúdiť hodnotu, ktorú je potrebné priznať dôkazom, ktoré sú mu predložené. Posúdenie týchto prvkov tak s výnimkou prípadu skreslenia nie je právnou otázkou, ktorá by ako taká podliehala preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania.³⁴

88. Konštatujem, že odvolateľka v rámci svojho odvolania nepreukázala ani netvrdila, že posúdenie uvedené v bode 71 napadnutého rozsudku bolo založené na skreslení dôkazov. Okrem toho chcem subsidiárne poukázať na to, že na rozdiel od toho, čo odvolateľka tvrdí, v bode 18 žaloby podanej na Všeobecný súd podrobnejšie nerozpracovala uvádzané tvrdenia.

89. V dôsledku toho treba toto prvé tvrdenie podľa môjho názoru zamietnuť ako zjavne neprípustné.

90. Pokiaľ ide ďalej o druhé tvrdenie, odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že porušil svoju vlastnú judikatúru týkajúcu sa posúdenia koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení.

³⁴ Pozri rozsudky z 5. septembra 2019, Európska únia/Guardian Europe a Guardian Europe/Európska únia (C-447/17 P a C-479/17 P, EU:C:2019:672, bod 137, ako aj citovaná judikatúra), a z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:961, bod 47, ako aj citovaná judikatúra).

91. Domnieva sa totiž, že analýza uvedená v bode 67 napadnutého rozsudku, podľa ktorej Všeobecný súd rozhodol, že odvolateľka nepreukázala, že výraz „taiga“ má jasný a vymedzený význam z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti zloženej zo spotrebiteľov v Únii *ako celku*, nemá žiadnu oporu v judikatúre, na ktorú Všeobecný súd výslovne odkázal, a to rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Okrem toho odvolateľka tvrdí, že podľa rozsudku z 11. decembra 2013, Eckes-Granini/ÚHVT – Panini (PANINI)³⁶, na to, aby sa dospelo k záveru o existencii koncepčných rozdielov medzi kolidujúcimi označeniami, stačí, aby bol pojem pochopený iba v časti Únie.

92. Po preskúmaní tejto judikatúry sa domnievam, že žiadna z týchto dvoch výhrad nie je dôvodná.

93. Pokiaľ ide o prvú kritiku, ktorá vychádza z nesprávneho odkazu na rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, je užitočné pripomenúť, že v bode 54 tohto rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že koncepčné rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami *môžu* vo veľkej miere neutralizovať vizuálnu a fonetickú podobnosť, ak niektorá z predmetných ochranných známk má vo vzťahu k „príslušnej skupine verejnosti“ *jasný a presný* význam, takže táto verejnosť si túto ochrannú známku môže *okamžite* všimnúť.

94. Hneď na úvod chcem poukázať na to, že vzhľadom na výrazy použité Všeobecným súdom v uvedenom rozsudku, Všeobecný súd oprávnene dospel v napadnutom rozsudku k záveru, že pre všetkých spotrebiteľov nachádzajúcich sa na území 28 členských štátov Únie výraz „taiga“ *jasne* a *okamžite* nepripomína ich vyučovanie z geografie tak, že by si tento výraz spojili ľahko s arktickým lesom.

95. Napriek tomu poznamenávam, že v rozsudku zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸, sa Všeobecný súd odvolal na „príslušnú skupinu verejnosti“ bez akéhokoľvek iného údaju alebo spresnenia, zatiaľ čo v bode 67 napadnutého rozsudku spresnil, že ide o príslušnú skupinu verejnosti, „ktorá sa skladá zo spotrebiteľov v Únii ako celku“. Práve toto spresnenie „ako celok“ spochybňuje odvolateľka v predjednávanej veci.

96. Nemyslím si však, že Všeobecný súd tým, že doplnil toto spresnenie, porušil svoju judikatúru alebo sa dopustil akéhokoľvek nesprávneho právneho posúdenia.

97. Ako vyplýva z bodu 67 napadnutého rozsudku, spresnenie „ako celok“ má preukázať, že je potrebné zohľadniť vnímanie spotrebiteľov nachádzajúcich sa *vo všetkých štátoch, ktoré tvoria Úniu*. Umožňuje tak Všeobecnému súdu, aby zamietol tvrdenie odvolateľky založené na vnímaní spotrebiteľov „v mnohých krajinách [Únie]“.

98. Všeobecný súd tak uplatnil svoju judikatúru, podľa ktorej „ak je staršia ochranná známka chránená na celom území Európskej únie, treba zohľadniť vnímanie kolidujúcich ochranných známk spotrebiteľom predmetných výrobkov *na tomto území*“³⁹. Na rozdiel od veci, v ktorej bol vydaný rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, v ktorom bola príslušná skupina verejnosti zložená z nemeckých spotrebiteľov,⁴¹ vo veci samej je príslušná skupina verejnosti zložená, ako to vyplýva z bodov 38 a 39 napadnutého rozsudku, zo spotrebiteľov nachádzajúcich sa na území Únie.

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, neuverejnený, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁸ Tamže.

³⁹ Rozsudok z 13. júna 2013, Hostel drap/ÚHVT – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, neuverejnený, EU:T:2013:314, bod 22) (kurzívou zvýraznila generálna advokátka).

⁴⁰ T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴¹ Bod 43 tohto rozsudku.

99. Napokon uvádzam, že odkazu na rozsudok zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴², predchádza slovné spojenie „v tomto zmysle pozri“. Výraz „v tomto zmysle“ svedčí o vôli Všeobecného súdu odkazovať na zásadu vyjadrenú v danom rozsudku a pritom osobitne uplatniť túto zásadu na prejednávany prípad. Tento výraz teda nevyžaduje, aby Všeobecný súd prevzal v zhodnom znení zásadu stanovenú v uvedenom rozsudku, a naopak mu v bode 67 napadnutého rozsudku umožnil zohľadniť osobitosti daného prípadu.

100. Za týchto okolností si myslím, že Všeobecnému súdu nemožno vytýkať, že sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď odkázal na bod 54 rozsudku zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³.

101. Pokiaľ ide o druhú kritiku týkajúcu sa toho, že Všeobecný súd porušil rozsudok z 11. decembra 2013, Eckes-Granini/ÚHVT – Panini (PANINI)⁴⁴, tiež zastávam názor, že nie je dôvodná.

102. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, tento rozsudok totiž neumožňuje vyvodiť, že je postačujúce, že bol pojem v časti Únie pochopený, na účely prijatia záveru o existencii koncepčných rozdielov, ktoré sú spôsobilé neutralizovať vizuálne a fonetické rozdiely existujúce medzi kolidujúcimi označeniami.

103. Najprv treba pripomenúť rámec veci, v ktorej bol vydaný uvedený rozsudok.

104. V tejto veci mal Všeobecný súd preskúmať, či u príslušnej skupiny verejnosti zloženej zo spotrebiteľov Únie existoval jasný koncepčný rozdiel medzi prvkom „panini“, ktorý je predmetom prihlasovanej ochrannej známky, a prvkom „granini“, ktorý je predmetom staršej ochrannej známky.

105. Všeobecný súd najprv konštatoval, že prvok „granini“ nemá význam, a potom preskúmal, v akom rozsahu si príslušná skupina verejnosti spájala prvok „panini“ s osobitnou koncepciou. Na tento účel Všeobecný súd odlíšil po prvé po taliansky hovoriacu verejnosť, v prípade ktorej dospel k záveru, že si vie dokonale spojiť prvok „panini“ s malými chlebíkmi alebo sendvičmi pripravenými z týchto chlebíkov, a pre ktorú existoval jasný koncepčný rozdiel medzi kolidujúcimi označeniami, po druhé verejnosť, ktorá nehovorí po taliansky, ako je po španielsky alebo francúzsky hovoriaca verejnosť, ktorá bola schopná spájať si prvok „panini“ s osobitným konceptom, a napokon po tretie verejnosť, pre ktorú tento prvok „panini“ vôbec nemal význam.⁴⁵

106. Na základe tejto analýzy Všeobecný súd potvrdil posúdenie odvolacieho senátu, ktorý sa domnieval, že v niektorých členských štátoch, ako napríklad v Taliansku a Španielsku, sú kolidujúce označenia odlišné z koncepčného hľadiska, zatiaľ čo v iných členských štátoch, kde prvok „panini“ nemá význam, nie je možné porovnať kolidujúce označenia z koncepčného hľadiska.⁴⁶

107. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, Všeobecný súd teda v rozsudku z 11. decembra 2013, Eckes-Granini/ÚHVT – Panini (PANINI)⁴⁷, neuviedol, že stačí, že časť príslušnej skupiny verejnosti spája predmetný výraz s osobitnou koncepciou, aby bolo možné dospieť k záveru o existencii koncepčných rozdielov, ktoré sú spôsobilé neutralizovať vizuálne a fonetické rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami.

⁴² T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴³ Tamže.

⁴⁴ T-487/12, neuverejnený, EU:T:2013:637.

⁴⁵ Pozri rozsudok z 11. decembra 2013, Eckes-Granini/ÚHVT – Panini (PANINI) (T-487/12, neuverejnený, EU:T:2013:637, bod 56).

⁴⁶ Tamže (bod 58).

⁴⁷ T-487/12, neuverejnený, EU:T:2013:637.

108. Za týchto okolností nemožno Všeobecnému súdu vytýkať, že by v napadnutom rozsudku porušil pravidlá uplatnené v rozsudku z 11. decembra 2013, ECKES-GRANINI/ÚHVT – PANINI (PANINI)⁴⁸.

109. Spresňujem, že v napadnutom rozsudku Všeobecný súd v skutočnosti sledoval analytickú tabuľku porovnateľnú s analýzou, ktorú prijal v rozsudku z 11. decembra 2013, ECKES-GRANINI/ÚHVT – PANINI (PANINI)⁴⁹, pretože skúmal to, v akom rozsahu príslušná skupina verejnosti zložená, pripomínam, zo spotrebiteľov v Únii, bola schopná spájať výraz „taïga“ s konkrétnou koncepciou. Všeobecný súd rozlišoval najmä:

- spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú na severe a na východe európskeho kontinentu, ktorí sú *veľmi pravdepodobne* schopní spojiť si výraz „taïga“ s arktickým lesom, pre ktorých teda existuje konceptný rozdiel medzi kolidujúcimi označeniami,⁵⁰
- „priemerných“ spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú na iných častiach územia Únie, než sú severná a východná časť európskeho kontinentu, najmä spotrebiteľov na juhu Európy a anglicky hovoriacich spotrebiteľov, ktorí tvoria podstatnú časť príslušnej skupiny verejnosti a *v prípade ktorých sa nedokázalo*, že existuje jasný konceptný rozdiel medzi kolidujúcimi označeniami.⁵¹

110. Vzhľadom na to, že v súlade s uvedenou judikatúrou sa má význam pojmu posudzovať podľa toho, ako ho vníma príslušná skupina verejnosti ako celok, a toto posúdenie nesmie byť obmedzené iba na vnímanie spotrebiteľov, ktorí tvoria iba časť relevantného územia, Všeobecný súd v dôsledku toho v bode 73 napadnutého rozsudku zamietol tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého význam pojmu „taïga“ mohol neutralizovať vizuálnu a fonetickú podobnosť existujúcu medzi kolidujúcimi označeniami. Preto nemožno Všeobecnému súdu vytýkať, že by sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

111. Vzhľadom na všetky tieto úvahy preto navrhujem zamietnuť tretiu výhradu druhej časti druhého odvolacieho dôvodu ako čiastočne zjavne neprípustnú a čiastočne nedôvodnú.

VII. Návrh

112. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor bez toho, aby sa to dotklo prípadnej prípustnosti alebo dôvodnosti ostatných dôvodov odvolania, ktoré podala ACTC GmbH, a rozhodnutia o trovách konania, zamietol prvý dôvod tohto odvolania ako nedôvodný a tretiu výhradu druhej časti druhého dôvodu uvedeného odvolania ako sčasti zjavne neprípustnú a sčasti ako nedôvodnú.

⁴⁸ Tamže.

⁴⁹ Tamže.

⁵⁰ Pozri bod 70 napadnutého rozsudku.

⁵¹ Pozri bod 71 napadnutého rozsudku.