Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

8. listopadu 2018 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Evropské unie SPINNING – Částečné zrušení – Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

Ve věci T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., se sídlem v Los Angeles, Kalifornie (Spojené státy), zastoupená J. Steinbergem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému D. Walickou, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

přičemž vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, dříve společnost Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, je

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., se sídlem v Praze (Česká republika), zastoupená K. Labalestra, advokátkou,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. července 2016 (věc R 2375/2014-5) týkajícímu se řízení o zrušení mezi společnostmi Aerospinning Master Franchising a Mad Doggs Athletics,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 4. října 2016,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 17. března 2017,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 24. března 2017,

* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 15. března 2018,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. dubna 1996 podala žalobkyně, společnost Mad Dogg Athletics, Inc., u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku slovní ochranné známky SPINNING (dále jen „zpochybněná ochranná známka“) na základě 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), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů, které bylo následně 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)].

2 Zpochybněná ochranná známka byla zapsána dne 3. dubna 2000 pro výrobky a služby náležející do tříd 9, 28 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, které pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 9: „Audio a video kazety“;

– třída 28: „Přístroje na cvičení“;

– třída 41: „Fyzický trénink“.

3 Dne 8. února 2012 vedlejší účastnice, společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o. podala návrh na částečné zrušení zpochybněné ochranné známky v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001). Tento návrh se týkal výrobků obsažených ve třídě 28 a služeb obsažených ve třídě 41.

4 Dne 21. července 2014 prohlásilo zrušovací oddělení, že práva žalobkyně jakožto majitelky zpochybněné ochranné známky se zrušují v plném rozsahu.

5 Dne 12. září 2014 podala žalobkyně k EUIPO proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

6 Rozhodnutím ze dne 21. července 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO rozhodnutí zrušovacího oddělení částečně zrušil v rozsahu, v němž se vztahuje na výrobky náležející do třídy 9, třebaže tyto výrobky nebyly předmětem návrhu na částečné zrušení podaného vedlejší účastnicí. Na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 bylo odvolání ve zbývající části zamítnuto. V tomto ohledu zaprvé odvolací senát v bodech 23 až 27 napadeného rozhodnutí uvedl, že důvody zrušení musí být posouzeny ke dni podání návrhu na zrušení. Zadruhé měl odvolací senát v bodech 28 až 33 napadeného rozhodnutí za to, že údajná přeměna zpochybněné ochranné známky na obvyklé označení dotčených výrobků a služeb musí být přezkoumána s ohledem na vnímání konečných uživatelů v České republice. Odvolací senát tudíž odmítl přezkoumat důkazy dokládající opak předložené žalobkyní, týkající se jejích činností, které měly obhajovat její ochrannou známku v jiných členských státech, než je Česká republika. Zatřetí měl odvolací senát v bodech 34 až 47 napadeného rozhodnutí za to, že důkazy, které byly předloženy v průběhu řízení, dokládají, že výraz „spinning“ se stal v České republice obvyklým označením určitého typu „fyzického tréninku“ a „přístrojů na cvičení“ používaných pro tento trénink. Začtvrté měl odvolací senát v bodech 48 až 56

napadeného rozhodnutí za to, že skutečnost, že se zpochybněná ochranná známka stala obvyklým označením, lze přisoudit nedostatečné činnosti žalobkyně k ochraně její ochranné známky v České republice. Zapáté měl odvolací senát v bodech 57 až 61 napadeného rozhodnutí za to, že několik rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v České republice a českých soudů potvrzuje, že žalobkyně nebyla dostatečně obezřetná a nevyvinula přiměřené úsilí k ochraně své ochranné známky v České republice.

Návrhová žádání účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž prohlásilo, že zpochybněná ochranná známka je zrušena pro výrobky „přístroje na cvičení“ obsažené ve třídě 28 a pro službu „fyzický trénink“ obsaženou ve třídě 41,

– uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

8 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– žalobu zamítl,

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

9 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

– žalobu zamítl,

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

10 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje v podstatě tři důvody, vycházející zaprvé z porušení čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, zadruhé z porušení čl. 41 odst. 2 písm. a) Listiny základních práv Evropské unie a zatřetí z porušení čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv.

11 První žalobní důvod vychází v podstatě ze čtyř vytýkaných skutečností, z nichž první se týká nesprávných právních posouzení, pokud jde o rozhodný den, který je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení, druhá se týká relevantního území, které je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení, třetí se týká relevantní veřejnosti, kterou je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení a čtvrtá se týká nesprávného posouzení důkazů.

K první vytýkané skutečnosti prvního žalobního důvodu, týkající se nesprávného právního posouzení, pokud jde o rozhodný den, který je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení

12 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, když měl za to, že rozhodným okamžikem pro posouzení důvodu zrušení je den, kdy vedlejší účastnice podala návrh na zrušení zpochybněné ochranné známky. Podle žalobkyně rozhodným okamžikem pro posouzení, zda se zpochybněná ochranná známka přeměnila na obvyklé označení, není okamžik, kdy byl podán návrh na zrušení, ale okamžik, kdy bylo v návaznosti na tento návrh vydáno pravomocné rozhodnutí. Podle žalobkyně musí důvod zrušení existovat ještě v okamžiku, kdy bylo přijato rozhodnutí prohlašující zrušení.

13 EUIPO a vedlejší účastnice tuto argumentaci zpochybňují.

14 V tomto ohledu je na prvním místě třeba uvést, že čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 62 odst. 1 nařízení 2017/1001) stanoví:

„V míře, v jaké byla práva majitele zrušena, považuje se ochranná známka Evropské unie za známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení."

15 Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 24 napadeného rozhodnutí, dojde-li ke zrušení ochranné známky Evropské unie, má toto zrušení účinky ode dne podání návrhu na zrušení nebo na žádost účastníka od jiného dřívějšího dne, ke kterému nastal důvod tohoto zrušení.

16 Naproti tomu je nutno konstatovat, že normotvůrce Evropské unie nestanovil, že by zrušení mohlo mít účinky ode dne časově následujícího po dni, kdy byl podán návrh na zrušení.

17 Ze samotného znění čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tedy vyplývá, že rozhodnutí o zrušení musí být založeno na jednom z důvodů uvedených v článku 51 nařízení č. 207/2009 existujících nejpozději ke dni podání návrhu na zrušení. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je z tohoto ustanovení tedy třeba vyvodit, že existence důvodu zrušení musí být přezkoumána v souladu se skutkovým a právním kontextem existujícím nejpozději k uvedenému dni.

18 Na druhém místě je třeba uvést, že již bylo rozhodnuto, pokud jde o čl. 12 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), a pokud jde o čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], jejichž znění jsou totožná, že co se týče zrušení ochranné známky z důvodu nedostatku řádného užívání, musejí se zohlednit pouze okolnosti, které časově předcházejí podání návrhu na zrušení, nicméně bez dotčení zohlednění případných okolností časově následujících po podání tohoto návrhu na zrušení, které mohou umožnit potvrdit či lépe posoudit dosah užívání ochranné známky během relevantního období, jakož i skutečné úmysly majitele během téhož období [usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, body 29 až 33, a rozsudek ze dne 2. února 2016, Benelli Q. J. v. OHIM – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, bod 87].

19 Zaprvé a na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, lze tuto judikaturu vydanou v kontextu zrušení práv majitele ochranné známky z důvodu nedostatku řádného užívání vztáhnout *mutatis mutandis* na přezkum návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu, že se stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu. Toto řešení je třeba použít vzhledem k tomu, že pravidlo uvedené v čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009 se použije bez rozlišení mezi důvody zrušení uvedenými v čl. 51 odst. 1 téhož nařízení.

20 Zadruhé ze spisu vyplývá, že na rozdíl od požadavků uvedených v judikatuře připomenuté v bodě 18 výše cílem žalobkyně není prostřednictvím předložení důkazů časově následujících po podání návrhu na zrušení potvrdit či nechat lépe posoudit okolnosti panující k tomuto dni nebo tomuto dni časově předcházející. Žalobkyně si naopak zamýšlí vyhradit možnost prokázat, že je možné, že důvod zrušení po dni podání návrhu na zrušení již neexistuje. Přijmout argumentaci žalobkyně by tedy vedlo k tomu, že by nebylo zohledněno znění čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jelikož toto ustanovení takový případ nestanovilo.

21 Na třetím místě je třeba uvést, že žalobkyně tvrdí, že je třeba zohlednit úsilí vyvinuté majitelem ochranné známky po podání návrhu na zrušení v rozsahu, v němž toto úsilí způsobilo obrat ve vnímání relevantní veřejnosti. V takové situaci by tedy relevantní veřejnost měla za to, že v okamžiku

podání návrhu na zrušení bylo zpochybněné označení obvyklým označením, avšak toto označení následně ztratilo svou druhovou povahu a uvedená veřejnost měla v okamžiku, kdy bylo rozhodnutí o zrušení přijato, znovu za to, že jde o ochrannou známku.

22 I když připustíme možnost takovéhoto obratu ve vnímání, takovýto obrat neumožňuje, aby se nepoužilo pravidlo uvedené v čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jež vyžaduje, aby se existence důvodu zrušení přezkoumala v souladu se skutkovým a právním kontextem existujícím nejpozději dne, kdy byl podán návrh na zrušení. V každém případě pokud by se tento obrat ve vnímání prokázal, mohla by žalobkyně stále požadovat, aby EUIPO její ochrannou známku zapsal znovu.

23 V poslední řadě žalobkyně v bodě 8 žaloby uvádí, že je oprávněna ve všech fázích řízení před okamžikem, kdy rozhodnutí EUIPO nabude právní moci, předkládat důkazy týkající se vynaloženého úsilí a činností vykonaných poté, co byl podán návrh na zrušení, aby byl veřejnosti objasněn charakter slovního označení SPINNING jako ochranné známky nebo pro účely ochrany této ochranné známky.

24 Ani tato argumentace nemůže obstát.

25 Zaprvé je tato argumentace v rozporu s tvrzením, uvedeným v bodě 7 žaloby a implicitně odkazujícím na čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 95 odst. 2 nařízení 2017/1001), podle něhož účastníci mohou předložit důkazy pouze ve lhůtách stanovených EUIPO k předložení vyjádření.

26 Zadruhé případné zohlednění důkazů, které nebyly předloženy ve lhůtě stanovené EUIPO, ale byly předloženy v pozdějším stadiu, je možné přijmout podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pouze jako doplnění důkazů předložených v uvedené lhůtě (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 18. července 2013, New Yorker SHK Jeans v. OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, bod 30, a ze dne 26. září 2013, Centrotherm Systemtechnik v. OHIM a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 113 a 114). Ačkoli tak toto ustanovení připouští zohlednění opožděných, ale doplňujících důkazů, naproti tomu neopravňuje odvolací senát k tomu, aby svou posuzovací pravomoc rozšířil i na nové důkazy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. července 2016, EUIPO v. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, body 25 až 27).

27 Použití této judikatury, která za určitých podmínek připouští důkazy předložené opožděně, však nemůže vést k tomu, že by nebylo zohledněno znění a užitečný účinek čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Opožděné důkazy, konkrétně vztahují-li se ke skutečnostem časově následujícím po dni podání návrhu na zrušení, tak mohou být zohledněny pouze v případě, kdy v souladu s tím, co bylo uvedeno v bodech 18 až 20 výše, potvrzují či umožňují lépe posoudit okolnosti časově předcházející dni podání návrhu na zrušení nebo panující k tomuto dni.

28 Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je třeba první vytýkanou skutečnost zamítnout jako neopodstatněnou.

Ke druhé vytýkané skutečnosti prvního žalobního důvodu, týkající se nesprávného právního posouzení, co se týče relevantního území, které je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení

29 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, když měl za to, že relevantní území pro posouzení důvodu zrušení je omezeno na Českou republiku. Podle žalobkyně není omezení tohoto přezkumu pouze na tento členský stát dostatečné ke zrušení zpochybněné ochranné známky, jelikož tato ochranná známka požívá dobrého jména v celé Unii. O zrušení zpochybněné ochranné známky by podle žalobkyně bylo možné uvažovat pouze v případě, že by relevantní veřejnost tuto ochrannou známku vnímala jako obvyklé označení v celé Unii, nebo přinejmenším v převážné části Unie.

30 EUIPO a vedlejší účastnice tuto argumentaci zpochybňují.

31 V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě zásady jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, uvedené v bodě 3 odůvodnění nařízení č. 207/2009 (nyní bod 4 odůvodnění nařízení 2017/1001) a blíže upřesněné v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení (nyní čl. 1 odst. 2 nařízení 2017/1001) požívají ochranné známky Evropské unie jednotné ochrany a mají účinky na celém území Unie. Podle posledně uvedeného ustanovení může být ochranná známka Evropské unie zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie, nestanoví-li nařízení č. 207/2009 jinak (rozsudek ze dne 20. července 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 26).

32 Kromě toho čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 58 odst. 2 nařízení 2017/1001) blíže stanoví, že částečné zrušení lze prohlásit pro část dotčených výrobků nebo služeb. Ačkoli toto ustanovení tedy stanoví možnost upravit zrušení z věcného hlediska, je nutno konstatovat, že unijní normotvůrce takovou úpravu nestanovil z územního hlediska.

33 Z ustanovení uvedených v bodech 31 a 32 výše tedy vyplývá, že rozhodnutí o zrušení platí povinně pro celé území Unie.

34 Pokud se tedy prokáže, že ochranná známka Evropské unie ztratila svou rozlišovací způsobilost v omezené části území Unie, případně v jediném členském státě, toto zjištění nezbytně znamená, že již nemůže mít účinky stanovení v nařízení č. 207/2009 v celé Unii. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, tudíž stačí, že je konstatována přeměna takové ochranné známky na obvyklé označení byť v jediném členském státě, aby bylo rozhodnuto, že ke zrušení práv majitele ochranné známky dochází v celé Unii.

35 Toto řešení je ostatně v souladu s cíli sledovanými nařízením č. 207/2009 a se zásadou jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, která je konkretizuje.

36 Z výkladu bodů 2, 4 a 6 odůvodnění nařízení č. 207/2009 (nyní body 3, 5 a 7 odůvodnění nařízení 2017/1001) ve vzájemném spojení totiž vyplývá, že cílem tohoto nařízení je odstranit překážku teritoriality práv udělených majitelům ochranných známek právními předpisy členských států tím, že umožní podnikům, aby přizpůsobily své hospodářské činnosti pro vnitřní trh a vyvíjely je bez omezení. Ochranná známka Evropské unie tedy svému majiteli umožňuje rozlišit jeho výrobky nebo služby stejnými prostředky v rámci celé Unie bez ohledu na hranice. Naproti tomu podniky, které nepožadují ochranu svých ochranných známek na úrovni Unie, se mohou rozhodnout používat národní ochranné známky, aniž mají povinnost přihlásit své ochranné známky jako ochranné známky Evropské unie. Účelem systému ochranných známek Evropské unie tedy je, jak vyplývá z bodu 2 odůvodnění nařízení č. 207/2009, nabídnout na vnitřním trhu podmínky obdobné těm, které existují na trhu vnitrostátním (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, body 40 a 42).

37 V tomto ohledu žalobkyně tvrdí, že pro přijetí opatření spočívajícího ve zrušení ochranné známky se vyžaduje, aby se dotčená ochranná známka stala obvyklým označením v důsledku činnosti či nečinnosti svého majitele v celé Unii nebo v převážné části Unie.

38 Tento argument nelze přijmout. Jak EUIPO a vedlejší účastnice v podstatě a správně zdůrazňují, druhou stranou ochrany ochranné známky na evropské úrovni je to, že se vyžaduje, aby byl její majitel dostatečně obezřetný v souvislosti s obranou svých práv a uplatňoval je v celé Unii. Práva majitele ochranné známky budou tudíž zrušena, pokud se vzhledem k jeho nečinnosti dotčená ochranná známka přemění na obvyklé označení, a to i v omezené části území Unie, případně v jediném členském státě.

39 Toto opatření spočívající ve zrušení pak umožní jiným subjektům, aby zapsané označení volně používaly. Sleduje tak cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje, jež se staly obvyklými pro označení výrobků nebo služeb, pro něž byla ochranná známka zapsána, byly disponibilní nebo mohly být volně užívány všemi. Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 tak má zaručit rozlišovací způsobilost ochranné známky v souladu s její funkcí původu, a zabránit tomu, aby druhové názvy byly neomezeně vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky [v tomto smyslu a obdobně, pokud jde o čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104, viz stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, body 53 a 54].

40 Navíc skutečnost, že dojde ke zrušení práv majitele dotčené ochranné známky pro celé území Unie, i když je přeměna této ochranné známky na obvyklé označení konstatována pouze v omezené části tohoto území, případně v jediném členském státě, umožní zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany EUIPO a vnitrostátních soudů rozhodujících jakožto soudy pro ochranné známky Evropské unie, a v důsledku toho rovněž v tomto ohledu zabránit ohrožení jednotné povahy ochranných známek Evropské unie (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 19. října 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, bod 28).

41 Ostatní argumenty žalobkyně tyto úvahy nezpochybňují.

42 Zaprvé má žalobkyně za to, že odvolací senát nesprávně odkázal v bodě 30 napadeného rozhodnutí na rozsudek ze dne 6. října 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) za účelem podložení svých vývodů.

43 V tomto ohledu Soudní dvůr již rozhodl, že se tato judikatura týká výkladu ustanovení týkajících se rozšířené ochrany přiznané ochranným známkám požívajícím dobré jméno nebo proslulost v Unii nebo v členském státě, v němž byly zapsány. Uvedená ustanovení přitom sledují jiný cíl než požadavky stanovené v článku 51 nařízení č. 207/2009, jejichž důsledkem může být zrušení ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 53, a ze dne 3. září 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, bod 21).

44 Odkaz na rozsudek ze dne 6. října 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), je sice nesprávný, nemůže však z důvodu své vedlejší povahy v rámci úvah odvolacího senátu způsobit neplatnost napadeného rozhodnutí. Odvolací senát se v bodě 31 napadeného rozhodnutí rozhodl omezit svůj přezkum pouze na území České republiky nikoli na základě této judikatury, ale na základě zásady jednotné povahy ochranné známky Evropské unie.

45 Zadruhé má žalobkyně za to, že odvolací senát nesprávně stanovil paralelu mezi podmínkami pro zápis označení, které zejména zakazují, aby označení bylo zapsáno v případě, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu existuje pouze v části Unie, a podmínkami pro zánik práv majitele ochranné známky Evropské unie. Podle žalobkyně se podmínky stanovené v článku 7 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 7 nařízení 2017/1001) podstatně odlišují od podmínek stanovených v čl. 51 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

46 Tento argument musí být odmítnut. Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 31 napadeného rozhodnutí a jak připomněl EUIPO na jednání, jednotná povaha ochranné známky Evropské unie představuje základní právní zásadu, na níž stojí celé nařízení č. 207/2009. Tato zásada totiž zejména implikuje, že ochranná známka Evropské unie musí mít při svém zápisu rozlišovací způsobilost v celé Unii a tuto rozlišovací způsobilost si musí zachovat, takže se označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nesmí stát ani v omezené části Unie, případně v jediném členském státě.

47 Kromě toho nelze přijmout argumentaci žalobkyně vycházející ze skutečnosti, že článek 52 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 59 nařízení 2017/1001) odkazuje na čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 2 nařízení 2017/1001), zatímco čl. 51 odst. 1 písm. b) téhož nařízení takový odkaz neobsahuje. Na jedné straně se článek 52 nařízení č. 207/2009 týká případu neplatnosti ochranné známky Evropské unie, a nikoli jako v projednávané věci případu zrušení práv majitele ochranné známky. Na druhé straně, jak vyplývá z bodu 46 výše, jednotná povaha ochranné známky Evropské unie představuje základní právní zásadu, na níž stojí celé nařízení č. 207/2009. Je tedy bezvýznamné, že některá ustanovení tohoto nařízení, jako je čl. 7 odst. 2, tuto zásadu výslovně konkretizují a jiná nikoli.

48 Zatřetí žalobkyně na jednání uvedla, že by bylo závažné a nespravedlivé rozhodnout o tom, že jsou práva majitele ochranné známky Evropské unie zrušena, jestliže se tato ochranná známka v jediném členském státě stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které byla zapsána.

49 V tomto ohledu Tribunál uvádí, že rozhodnutí o zrušení vycházející z takového důvodu, ať jsou důsledky pro majitele dotčené ochranné známky jakkoli závažné, je vlastní právnímu stavu, jehož chtěl unijní normotvůrce dosáhnout, jak vyplývá zejména z čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Mimoto Tribunál nemá s ohledem na zásadu institucionální rovnováhy a zásadu svěřených pravomocí, které jsou zakotveny v čl. 13 odst. 2 SEU (viz rozsudek ze dne 28. července 2016, Rada v. Komise, C-660/13, EU:C:2016:616, body 31 a 32 a citovaná judikatura), pravomoc uvedené nařízení upravovat. Změnit tato pravidla tedy může pouze zásah unijního normotvůrce. Žalobkyně ostatně neuplatnila žádnou námitku protiprávnosti, pokud jde o čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

50 S ohledem na všechny tyto skutečnosti je třeba mít za to, že se odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení, když za účelem konstatování zrušení zpochybněné ochranné známky vycházel z důkazů omezených na Českou republiku, a tudíž druhou vytýkanou skutečnost zamítnout jako neopodstatněnou.

Ke třetí vytýkané skutečnosti prvního žalobního důvodu, týkající se nesprávného právního posouzení, co se týče relevantní veřejnosti, kterou je třeba zohlednit pro účely posouzení důvodu zrušení

51 Na podporu třetí vytýkané skutečnosti prvního žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, když měl v podstatě za to, že relevantní veřejnost pro posouzení důvodu zrušení je omezena na konečné uživatele, a že vnímání dotčených profesionálů tedy zohledněno být nemusí.

52 EUIPO a vedlejší účastnice tyto argumenty zpochybňují.

53 V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že při odpovědi na otázku, zda se ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána, je třeba se zaměřit nejen na vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů, nýbrž i – v závislosti na charakteristických znacích dotčeného trhu – na vnímání profesionálů, jako jsou například prodejci. Vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů má však obecně rozhodující význam. V situaci vyznačující se tím, že dotčená ochranná známka ztratila z pohledu konečných uživatelů svou rozlišovací způsobilost, tak může tato ztráta vést ke zrušení práv přiznaných majiteli dotčené ochranné známky. Okolnost, že prodejci si jsou vědomi existence uvedené ochranné známky a původu, který označuje, sama o sobě nemůže vyloučit možnost takového zrušení [v tomto smyslu a obdobně, pokud jde o čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, body 28 a 29 a citovaná judikatura].

54 Z této judikatury vyplývá, že relevantní veřejnost, jejíž pohled musí být zohledněn pro účely posouzení, zda se ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána, je třeba vymezit s ohledem na charakteristické znaky trhu s tímto výrobkem či s touto službou (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, bod 26; stanovisko generálního advokáta Cruz Villalóna ve věci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, body 58 a 59).

55 V projednávané věci měl odvolací senát v bodě 32 napadeného rozhodnutí za to, že musí být přezkoumáno pouze to, jak koneční uživatelé v České republice vnímají dotčené výrobky a služby. Podle odvolacího senátu nebylo prokázáno, že trhy týkající se „fyzického tréninku“ a „přístrojů na cvičení“ vykazují charakteristické znaky, které by ukládaly zohlednit vnímání profesionálů působících na těchto trzích.

56 Ve své žalobě žalobkyně tvrdí, že většina jejích rotopedů a cyklotrenažérů se prodává profesionálním provozovatelům fitness center, sportovních zařízení a rehabilitačních středisek.

57 V odpovědi na písemnou otázku Tribunálu žalobkyně uvedla, že na rozdíl od profesionálních provozovatelů fitness center, sportovních zařízení a rehabilitačních středisek koneční uživatelé její rotopedy a cyklotrenažéry nakupují jen málo z důvodu jejich vysoké pořizovací ceny. Na jednání žalobkyně rovněž upřesnila, aniž jí v tom ostatní účastníci řízení odporovali, že její rotopedy a cyklotrenažéry jsou prodávány profesionálním zákazníkům v 95 % případů.

58 Na jednání všichni účastníci řízení v odpovědi na ústní otázku Tribunálu připustili, že se dotčená sportovní činnost provozuje na rotopedech či cyklotrenažérech a ve skupině, a to zpravidla ve sportovních a fitness centrech a pod vedením sportovního trenéra. Tribunál kromě toho poznamenává, že tento popis je podobný popisu použitému zrušovacím oddělením, který odvolací senát připomněl v části napadeného rozhodnutí „Shrnutí skutkových okolností“.

59 Odvolací senát měl tedy neprávem v bodě 32 napadeného rozhodnutí za to, že profesionální zákazníci nejsou součástí relevantní veřejnosti, pokud jde o „přístroje na cvičení“, v rozsahu, v němž tyto rotopedy a cyklotrenažéry kupují zpravidla profesionální provozovatelé fitness center, sportovních zařízení a rehabilitačních středisek.

60 Je zajisté pravda, jak tvrdil EUIPO na jednání, že se kategorie „přístroje na cvičení“ neomezuje na rotopedy a cyklotrenažéry a ostatní dotčené výrobky mohou nakupovat jednotlivci. Z bodu 57 výše však vyplývá, že jednotlivci rotopedy a cyklotrenažéry kupují jen zřídka s ohledem na jejich vysokou pořizovací cenu. Argument EUIPO tedy neumožňuje vyloučit profesionální zákazníky z relevantní veřejnosti, pokud jde o „přístroje na cvičení“.

61 S ohledem na tyto skutečnosti odvolací senát ze své analýzy neprávem vyloučil vnímání profesionálních zákazníků, pokud jde o „přístroje na cvičení“ za účelem posouzení, zda se zpochybněná ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro „přístroje na cvičení“, pro které byla zapsána. Odvolací senát se tudíž dopustil nesprávného právního posouzení při vymezení relevantní veřejnosti, pokud jde o trh s „přístroji na cvičení“ náležejícími do třídy 28, když nezohlednil vnímání profesionálních zákazníků působících na tomto trhu.

62 Tento závěr není vyvrácen skutečností, že napadené rozhodnutí zmiňuje v bodech 41, 45 až 47, 49, 53 a 62 vnímání profesionálních subjektů, jak na jednání tvrdila vedlejší účastnice. Je nutno konstatovat, že tyto zmínky se týkají pouze dotčené sportovní činnosti, a nikoli „přístrojů na cvičení“. Pouze bod 44 napadeného rozhodnutí evokuje výslovně to, jak profesionální subjekty vnímají zpochybněnou ochrannou známku s ohledem na rotopedy, cyklotrenažéry a obuv, ale tento důvod se týká pouze prodejců těchto sportovních potřeb.

63 Napadené rozhodnutí naproti tomu neobsahuje žádnou skutečnost týkající se vnímání zpochybněné ochranné známky u profesionálních zákazníků, jako jsou zejména provozovatelé fitness center, sportovních zařízení a rehabilitačních středisek, kteří tyto výrobky kupují. Jak přitom vyplývá z bodů 58 a 59 výše, rotopedy a cyklotrenažéry kupují zpravidla uvedení provozovatelé, kteří je následně dávají k dispozici vlastním zákazníkům, aby jim umožnili provozovat dotčenou sportovní činnost.

64 Je tedy třeba konstatovat, že tito provozovatelé hrají ústřední roli na trzích s „přístroji na cvičení“ a že mají rozhodující vliv, když si koneční uživatelé vybírají služby „fyzický trénink“. Uvedení provozovatelé tedy prostřednictvím znalosti funkce označení původu zpochybněné ochranné známky umožňují realizaci procesu komunikace mezi poskytovateli těchto služeb a konečnými uživateli (v tomto smyslu a obdobně viz stanovisko generálního advokáta Cruz Villalóna ve věci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, bod 59).

65 Toto nesprávné posouzení při vymezení relevantní veřejnosti způsobuje, že je celé napadené rozhodnutí stiženou vadou, a tudíž toto nesprávné posouzení odůvodňuje jeho zrušení.

66 Vzhledem k tomu, že žalobkyně předmět projednávané žaloby omezila na výrobky „přístroje na cvičení“ náležející do třídy 28 a na služby „fyzický trénink“ náležející do třídy 41, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, je však třeba účinky napadeného rozhodnutí zachovat pro výrobky „audio a video kazety“ náležející do třídy 9, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka.

67 S ohledem na všechny předcházející úvahy, aniž je třeba přezkoumávat čtvrtou vytýkanou skutečnost projednávaného žalobního důvodu, jakož i druhý a třetí žalobní důvod, je třeba třetí vytýkané skutečnosti prvního žalobního důvodu vyhovět, a tudíž napadené rozhodnutí zrušit v rozsahu, v němž se týká výrobků náležejících do třídy 28 a služeb náležejících do třídy 41, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka.

K nákladům řízení

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

69 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní a že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 21. července 2016 (věc R 2375/2014-5) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká výrobků náležejících do třídy 28 a služeb náležejících do třídy 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

2) EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Mad Dogg Athletics, Inc.

3) Společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o. ponese vlastní náklady řízení.

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. listopadu 2018.

Podpisy.