Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MANUELA CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONY
přednesené dne 25. ledna 2017 [1]

Věc C-437/15 P

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
proti
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚deluxe' — Zamítnutí zápisu průzkumovým referentem"

1. Záměrem podniku Deluxe Entertainment Service Group Inc. (dále jen „Deluxe Inc.") [2] bylo zapsat slovní spojení „deluxe", umístěné uprostřed grafického znázornění, jako ochrannou známku EU [3] pro velké množství (více než devadesát) výrobků a služeb. Přihlášku podanou tímto podnikem zamítl průzkumový referent i odvolací senát Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), neboť přihlášená ochranná známka postrádala rozlišovací způsobilost ve vztahu ke všem těmto výrobkům a službám.

2. Tribunál, u něhož Deluxe Inc. napadl rozhodnutí odvolacího senátu, zrušil toto rozhodnutí rozsudkem ze dne 4. června 2015 (dále jen „napadený rozsudek") [4], neboť konstatoval, že jeho odůvodnění je stiženo vadou, která – podle mínění Tribunálu – spočívala v tom, že nebyl proveden požadovaný přezkum rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve vztahu ke všem výrobkům a službám nebo alespoň ve vztahu ke kategoriím, do nichž by tyto výrobky nebo služby mohly spadat.

3. Proti rozsudku Tribunálu podal EUIPO kasační opravný prostředek, v němž v podstatě tvrdí, že odůvodnění zrušeného rozhodnutí bylo správné.

1 — Původní znění: španělština.

2 — Nástupkyně společnosti Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Výraz „ochranná známka Unie" vychází z čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21). Dále budu v totožném smyslu používat výrazy „ochranná známka Evropské unie" nebo „ochranná známka EU".

4 — Věc T-222/14, Deluxe Laboratories v. OHIM (deluxe) (nezveřejněná, EU:T.2015:364).

4. V souvislosti s projednávaným kasačním opravným prostředkem vyvstávají otázky nejrůznějšího druhu, týkající se jak rozlišovací způsobilosti označení „deluxe“, jehož význam je – přinejmenším u některých – výrobků a služeb, které mělo chránit, do určité míry propagační [5] nebo pochvalný [6], tak možnosti, že při existenci některého z důvodů pro absolutní zamítnutí je EUIPO oprávněn upustit od provedení podrobného přezkumu zaměřeného na vztah mezi přihlášenou ochrannou známkou a příslušnými výrobky nebo službami.

5. EUIPO ve svém kasačním opravném prostředku uvádí, že porušen byl pouze článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009 [7] vykládaný ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož právního předpisu. Nezabývá se v něm proto problémy, které by mohly souviset s absolutním důvodem pro zamítnutí ochranných známek EU, obsaženým v písmeni c) téhož článku i odstavce, což představuje otázku, k níž se ještě vrátím.

I. Právní rámec

Nařízení č. 207/2009

6. Článek 4 tohoto nařízení zní takto:

„Ochrannou známkou [EU] může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění […], pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“.

7. Článek 7, který je nadepsán „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví toto:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[…]

2. Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

[…]“

8. Článek 75, který je nadepsán „Odůvodnění rozhodnutí“, zní takto:

„Rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.“

5 — V souvislosti s ochrannými známkami obsahujícími propagační slogany byla vydána rozsáhlá judikatura Soudního dvora. Viz zvláště rozsudky ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, bod 35), a ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).

6 — Z judikatury týkající se označení s pochvalným významem viz rozsudek ze dne 13. ledna 2011, Media-Saturn-Holding v. OHIM (C-92/10 P, nezveřejněný, EU:C:2011:15, bod 51), a usnesení ze dne 11. prosince 2014, FTI Touristik v. OHIM (C-253/14 P, nezveřejněný; dále jen „BigXtra“, EU:C:2014:2445, bod 35).

7 — Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Nařízení 2015/2424 není *ratione temporis* použitelné.

II. Skutečnosti předcházející sporu

1. Skutečnosti sporu v původním řízení

9. Dne 10. října 2012 podala Deluxe Inc. přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství podle nařízení č. 207/2009, a to pro níže uvedené obrazové označení:



10. Ve zmíněné přihlášce[8] byly uvedeny výrobky a služby spadající do tříd 9, 35, 37, 39 až 42 a 45 Niceské dohody[9], a to konkrétně tyto[10]:

— Třída 9: „Kinematografické a televizní filmy, a sice videozáznamy hudebních pořadů, akční/dobrodružné, komedie, dramatické, horory, rodinné, pro děti, animace, sportovní záznamy, dokumenty, reklama, science fiction, historické, vzdělávací, přímé přenosy přenášené prostřednictvím počítače, animované, ve 2D, v 3D, filmové upoutávky, oznámení ve veřejném zájmu, fikční a jiné než fikční, reálné a thrillery; digitální nosiče, a sice DVD, DVD HD, optické disky obsahující videozáznamy hudebních pořadů, akční/dobrodružné, komedie, drama, horory, rodinné, pro děti, animace, sportovní záznamy, dokumenty, reklama, science fiction, historické, vzdělávací, přímé přenosy přenášené prostřednictvím počítače, animované, ve 2D, v 3D, filmové upoutávky, oznámení ve veřejném zájmu, fikční a jiné než fikční, reálné a thrillery; a volně dostupné audiovizuální a video nahrávky kinematografických filmů, televizních programů a videozáznamů“.

— Třída 35: „Kontrola, sledování a informatické prohlídky přepravovaných balíčků; propagace a marketing v oblasti filmů, televizních programů a reklamy; příprava audiovizuálních prezentací souvisejících s hudbou, filmy, televizními programy a reklamou; příprava audiovizuálních prezentací určených k použití v reklamě; služby postprodukční montáže pro účely video reklamy a obrazové reklamy; uvádění výrobků na trh; řízení služeb, konkrétně zajišťování subdodávek na překlady v oblasti přenosu informací týkajících se kreditů a titulků v audiovizuální tvorbě; obchodní řízení aktiv spočívajících v televizních programech, kinematografických filmech

8 — Byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2009/044 ze dne 16. listopadu 2009.

9 — Tato dohoda se týká mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

10 — Ve znění rozsudku, které bylo vyhotoveno v jazyce řízení (španělština), jakož i v kasačním opravném prostředku podaném k Tribunálu byly tyto výrobky a služby uvedeny v anglickém jazyce. Zde uvedený překlad je tedy neúřední.

a reklamě, jakož i v obsahu obchodních, průmyslových a podnikatelských audiovizuálních nástrojů; organizace a pořádání veletrhů a výstav zaměřených na obchodní nebo reklamní účely v oblasti zábavy, televizní tvorby, softwaru a videoher; organizační služby, konkrétně indexování digitálních archivů obsahujících filmy, videozáznamy, audiovizuální materiál, ilustrace a dokumenty pro potřeby postprodukčních odvětví; správa digitálních archivů poskytujících obsahy filmů, videozáznamů a audiovizuálního, fotografického a dokumentačního materiálu pro potřeby postprodukčního průmyslu; správa inventáře, konkrétně lokalizace digitálních archivů obsahujících kinematografické filmy, videozáznamy a audiovizuální, fotografický a dokumentační materiál pro potřeby postprodukčního průmyslu; služby řízení obchodu, konkrétně řízení digitálních aktiv a duševního vlastnictví“.

— Třída 37: „Služby remasterování filmů, pásek, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů, konkrétně čištění filmů, pásek, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nástrojů“.

— Třída 39: „Skladování a přeprava kamer, filmů, videomateriálů, digitálních nosičů, zařízení pro zpracování dat a jejich příslušenství; zálohování a ukládání digitálních a video nosičů obsahujících kinematografickou tvorbu a propagačního materiálu souvisejícího s kinematografickými filmy, televizními programy a reklamou, konkrétně kostýmů, plakátů, černobílé siluety, televizních programů a oznámení; elektronické ukládání digitálních a video zobrazení, digitálních nahrávek obsahujících kinematografický a audiovizuální materiál; ukládání kinematografických filmů, televizních programů, reklam, digitálních filmových médií, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních a on-line nosičů; ukládání originálních videodisků, audiovizuálních pásek a původních hudebních a obrazových CD-ROMů; správa nosičů, konkrétně přemisťování, archivace a přeprava digitálních archivů obsahujících kinematografickou tvorbu, videozáznamy a audiovizuální, fotografický a dokumentační materiál pro potřeby postprodukčního průmyslu; balení zboží k přepravě; předávání výrobků kamionovou dopravou; skladování zboží a skladovací služby; úprava zboží pro třetí osoby, konkrétně hudebních záznamů a videozáznamů, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů; a služby úpravy zvukových nahrávek a nahrávek videozáznamů a dat prováděné na míru podle požadavků a pokynů poskytnutých třetími osobami“.

— Třída 40: „Vytváření rozmnoženin a replik kinematografických filmů, televizních programů, reklam a video programů, a to na filmových a video nosičích, DVD, DVD HD, optických discích a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičích; masterování a rozmnožování pozitivů a negativů kinematografických filmů na video nosičích, DVD, DVD HD, optických discích a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičích; stříhání negativů; pronájem tiskařských strojů a zařízení pro vyvolávání a tisk, určených pro fotografický, kinematografický a televizní průmysl; kolorování černobílých filmů; titulkování filmů a videozáznamů; služby digitální úpravy videozáznamů a digitální přenos videozáznamů, konkrétně korekce barvy a konverze kinematografických a televizních filmů a plakátů k filmům na video nosičích; vytváření kopií kinematografických nosičů a jiných video nosičů: konkrétně změna formátu filmů; a výroba digitálních disků na objednávku; vytváření rozmnoženin video nosičů, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů ve všech profesionálních formátech; video služby, konkrétně masterování a rozmnožování profesionálních video nosičů, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů; služby vyvolávání filmů; služby převodu filmů na video nosiče, DVD, DVD HD, optické disky a jiné nahrané, digitální, stahovatelné a on-line nosiče, zvláště konverze kinematografických a televizních filmů a reklamy na video nosiče, DVD, DVD HD, optické disky a jiné nahrané, digitální, stahovatelné a on-line nosiče; služby uchovávání a ochrany kinematografických filmů a jiných video nosičů, například digitální ochrana a restaurování filmů; tiskařské služby pro zvukové nahrávky a nahrávky videozáznamů a dat; zpracování a tisk pro účely kinematografických a televizních filmů a reklamy; digitální konverze kinematografických a televizních filmů a reklamy ve 2D a v 3D; využití úpraven pro zpracování kinematografických a televizních filmů a reklamy;

formátování a konverze digitálních nosičů a dat; digitální konverze kinematografických a televizních filmů a reklamy na video nosičích, DVD, DVD HD, optických discích a jiných nahraných, digitálních a on-line nosičích; služby digitálního přenosu filmů na páskách, konkrétně přenos filmů na DVD, DVD HD, optických discích a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičích“.

— Třída 41: „Laboratorní a postprodukční služby v oblasti kinematografických a televizních filmů a reklamy, jakož i digitálních videozáznamů a video nosičů, konkrétně skenování filmů ve vysokém rozlišení, digitální načasování barvy, nahrávání filmů s pomocí obrazového laseru ve vysokém rozlišení a digitálních videozáznamů na filmech; služby digitálního masterování a video masterování kinematografických a televizních filmů a reklamy; služby digitálního zobrazování; digitální a elektronická úprava obrazového materiálu pro kinematografické a televizní filmy a reklamu; nahrávání digitálního obrazového materiálu na filmové pásky; tvorba video nosičů a audiovizuálních nosičů, konkrétně tvorba videokazet a DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nástrojů pro třetí osoby; tvorba zvláštních vizuálních, optických a digitálních efektů pro třetí osoby, a to pro účely televizních programů, kinematografických filmů, reklamy, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů, konkrétně digitálního kina; služby nahrávání a produkce audiovizuálních materiálů; služby montáže filmů; elektronická tvorba kinematografických a televizních filmů a reklamy s využitím video nosičů, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů; tvorba zvláštních vizuálních efektů pro video nosiče, DVD, DVD HD, optické disky a jiné nahrané, digitální, stahovatelné a on-line nosiče; produkce a distribuce kinematografických a televizních filmů a reklamy; nahrávání dabingu pro video nosiče, DVD, DVD HD, optické disky a jiné nahrané, digitální, stahovatelné a on-line nosiče; asistenční služby týkající se produkce a distribuce kinematografických filmů; produkce video disků, audiovizuálních nosičů a původních CD-ROMů s hudbou a obrazovým materiálem; zajištění distribuce nebo šíření kinematografických a televizních filmů a reklamy; služby distribuce filmů, pásek, DVD, DVD HD, optických disků a jiných nahraných, digitálních, stahovatelných a on-line nosičů; služby dabování a vydávání filmů; video materiály a hudební doprovod pro kinematografickou tvorbu, televizi a reklamu“.

— Třída 42: „Tvorba a vývoj počítačového softwaru; výzkum a vývoj výrobků; webhosting pro třetí osoby; tvorba internetových stránek pro třetí osoby; digitální vodoznaky; služby grafického umění pro reklamu ve volnočasovém tisku; tvorba souborů na DVD pro třetí osoby; tvorba obalů pro hudební záznamy, videozáznamy, DVD a digitální nosiče pro třetí osoby; kontrola jakosti pro třetí osoby zaměřená na vytváření rozmnoženin a replik filmů a digitálních videozáznamů a jejich distribuci; služby vytváření obsahu, konkrétně tvorba a vývoj interaktivního softwaru a jiných multimediálních obsahů; tvorba a vývoj multimediálních produktů, konkrétně tvorba souborů na DVD pro třetí osoby; obnovení digitálních archivů obsahujících kinematografický materiál, videozáznamy a audiovizuální, fotografický a dokumentační materiál pro postprodukční odvětví; konverze dat nebo dokumentů z fyzického nosiče na elektronický nosič; kreativní služby pro DVD, DVD HD, optické disky a jiné nahrané, digitální, stahovatelné a on-line nosiče; digitální komprese dat; digitální komprese dat v podobě audiovizuálního materiálu a videozáznamů; digitální komprese dat v oblasti filmové tvorby a videozáznamů; služby komprese dat na nosičích a digitálních dat“.

— Třída 45: „Poradenské služby při zajištění bezpečnosti produktů v kinematografickém, televizním a reklamním průmyslu, konkrétně autorizace a odhalování padělků produktů a nahrávání a prověřování digitálních dat; bezpečnostní tisk, konkrétně kodifikace nosičů a digitálních dat pro účely prověřování zdroje nepovolených kopií a služby kodifikace a transkodifikace nosičů a digitálních dat; kodifikace kinematografických a televizních filmů a reklamy pro účely prověřování zdroje nepovolených kopií; služba ochrany nahraných obsahů; správa práv na ochranu proti pirátství, konkrétně služby zajištění bezpečnosti produktů v kinematografickém, televizním a reklamním průmyslu; technologie a služby v oblasti bezpečnosti, konkrétně prověřování

a kontrola pro účely zajištění ochrany kodifikovaných filmů před podvodem, pirátstvím a padělky; služby ochrany elektronického obsahu; výzkum a vývoj v oblasti protiprávního stahování a ukládání nepovolených digitálních archivů kinematografických a televizních filmů a reklamy“.

11. Rozhodnutím ze dne 13. června 2013 průzkumový referent přihlášku zamítl, a to pro veškeré výrobky a služby, které v ní byly uvedeny, neboť měl za to, že na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 postrádá ochranná známka „deluxe“ rozlišovací způsobilost a informuje spotřebitele o jakosti sporných výrobků a služeb.

12. Rozhodnutí průzkumového referenta bylo nejprve napadeno před OHIM, poté jej potvrdil druhý odvolací senát tohoto úřadu rozhodnutím ze dne 22. ledna 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, přičemž měl za to, že argumenty, jež vznesl průzkumový referent v souvislosti s písmenem c) téhož ustanovení, jsou správné.

13. Kromě jiných hledisek dospěl odvolací senát k závěru, že v části Evropské unie, v níž lidé rozumí anglicky, není slovní prvek „deluxe“ způsobilý k tomu, aby sám o sobě odlišil výrobky a služby žalobkyně od výrobků a služeb jejích soutěžitelů, neboť představuje určitý druh běžně používaného propagačního sloganu a není ničím jiným než pouhým „označením vysoké jakosti“. Kromě toho uvedl, že výraz „deluxe“ patří do kategorie výrazů, které je namístě vyloučit z monopolu ochranné známky, a že grafický prvek, který je s ním spojen, nepostačuje k tomu, aby přihlašované ochranné známce propůjčil rozlišovací způsobilost. Z týchž důvodů potvrdil odvolací senát rozhodnutí průzkumového referenta rovněž v souvislosti s tvrzením, že zmíněná ochranná známka informuje spotřebitele o jakosti sporných výrobků a služeb. A konečně vyloučil, že by ochranná známka mohla nabýt rozlišovací způsobilosti svým užíváním v Unii.

2. Napadený rozsudek

14. Deluxe Inc. s rozhodnutím odvolacího senátu nesouhlasila a dne 10. dubna 2014 jej napadla před Tribunálem.

15. Žaloba vychází z pěti pochybení, jež Deluxe Inc. vytýkala napadenému rozhodnutí a na nichž byly založeny důvody pro zamítnutí. Odvolací senát podle jejího mínění porušil níže uvedená ustanovení nařízení č. 207/2009: 1) článek 75, který ukládá EUIPO povinnost odůvodnit přijímaná rozhodnutí; 2) čl. 7 odst. 1 písm. b) v souvislosti s rozlišovací způsobilostí daného označení; 3) čl. 7 odst. 1 písm. c) v souvislosti s popisnou povahou daného označení; 4) čl. 7 odst. 3 v souvislosti s případným nabytím rozlišovací způsobilosti užíváním; a 5) zásady legitimního očekávání, ochrany nabytých práv a legality aktů Společenství.

16. Tribunál provedl pouze souhrnný přezkum obou dvou prvních žalobních důvodů [11] a na základě jejich posouzení prohlásil napadené rozhodnutí za neplatné a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

17. V napadeném rozsudku je připomenuta judikatura Soudního dvora, z níž vyplývá, že je-li požadován zápis ochranné známky pro několik výrobků nebo služeb, je odvolací senát povinen ověřit *in concreto*, že se na danou ochrannou známku nevztahuje žádný z důvodů zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a to pro každý z těchto výrobků a pro každou z těchto služeb, přičemž u jednotlivých výrobků či služeb může dospět k různým závěrům. Odvolací senát tedy v případě, kdy zamítá zápis ochranné známky, musí ve svém rozhodnutí uvést závěr, ke kterému

11 — Viz body 22 až 24 napadeného rozsudku.

dospěl pro každý z výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu, nezávisle na způsobu, jakým byla tato přihláška formulována. Nicméně pokud je stejný důvod pro zamítnutí namítán vůči kategorii nebo skupině výrobků či služeb, může se příslušný orgán omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky nebo služby [12].

18. Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát posoudil rozlišovací způsobilost označení „deluxe“, avšak nezabýval se přitom každým výrobkem a každou službou z tříd 9, 35, 37, 39 až 42 a 45, jež byly uvedeny v přihlášce. Souhrnné odůvodnění, jež uvedl, se tedy týkalo všech těchto výrobků a služeb, přičemž v rozporu s judikaturou nebylo určeno, že mezi nimi existuje natolik přímá a konkrétní spojitost, že mohou tvořit stejnorodou kategorii.

III. Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

19. Kasační opravný prostředek, který podal EUIPO, byl zapsán v kanceláři Soudního dvora dne 10. srpna 2015 a odpověď společnosti Deluxe Inc. dne 25. dubna 2016.

20. EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek a uložil společnosti Deluxe Inc.náhradu nákladů řízení.

21. Deluxe Inc. navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil EUIPO náhradu nákladů, jež vynaložila Deluxe Inc. v obou stupních.

22. Na základě návrhu, který podala Deluxe Inc. podle čl. 76 odst. 1 jednacího řádu, se dne 9. listopadu 2016 konalo jednání, jehož se zúčastnili oba účastníci řízení.

IV. Argumenty účastníků řízení

23. Projednávaný kasační opravný prostředek vychází z jediného důvodu, který je rozdělen na dvě části. V první části vytýká EUIPO Tribunálu, že se dopustil nesprávného právního posouzení, neboť měl za to, že oprávnění Úřadu odůvodnit svá rozhodnutí souhrnným způsobem je omezeno pouze na případ, kdy dané výrobky a služby tvoří stejnorodé kategorie. EUIPO je toho názoru, že pokud takové označení, jako je označení „deluxe“, bezprostředně vyjadřuje pochvalné sdělení použitelné na všechna odvětví průmyslu a služeb, lze jej zamítnout na základě souhrnného odůvodnění. Toto odůvodnění umožňuje, aby jeho příjemce napadl důvody, které jsou v něm uvedeny, a současně také to, aby Tribunál provedl svůj přezkum legality.

24. EUIPO má za to, že ani stejnorodost výrobků a služeb není nezbytnou podmínkou: k tomu, aby mohlo být přijato souhrnné odůvodnění pro všechny tyto výrobky a služby, postačuje, aby existovala vlastnost, která je jim společná. V projednávané věci spočívá tato společná vlastnost v tom, že všechny dané výrobky a služby jsou bez výjimky způsobilé k tomu, aby měly více či méně vysokou jakost, takže údaj o vysoké kvalitě, který vyplývá z výrazu „deluxe“, je vnímán v souvislosti s každým z nich jako pouhý prodejní argument.

12 — Tribunál citoval mimo jiné usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, body 37 a 38), a *per analogiam* také rozsudek ze dne 15. února 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, body 32, 34 a 38).

25. EUIPO se ve svůj prospěch dovolává argumentů, které uplatnil Soudní dvůr ve věci BigXtra [13], v níž uznal, že existuje dostatečně přímá a konkrétní spojitost mezi vyjmenovanými výrobky a službami [14] (která spočívala v tom, že na všechny tyto výrobky a služby mohly být uplatněny slevy nebo zvláštní výhody), což ospravedlňovalo provedení souhrnného odůvodnění. S ohledem na tento společný rys bylo označení „BigXtra" chápáno jakožto upozornění na kladnou vlastnost těchto výrobků a služeb, a proto bylo považováno za určitý reklamní příslib.

26. EUIPO je toho názoru, že napadený rozsudek je v rozporu s judikaturou Soudního dvora, neboť obsahuje závěr, že napadené rozhodnutí je nedostatečně odůvodněno [15]. Tribunál se podle něj dopustil nesprávného právního posouzení tím, že vyloučil relevantnost pochvalné a propagační povahy označení „deluxe" vztahující se na všechny sporné výrobky a služby.

27. EUIPO má za to, že odvolací senát dostatečně vysvětlil, z jakých důvodů nemá označení „deluxe" rozlišovací způsobilost pro všechny dané výrobky a služby. Na základě těchto důvodů mohla [16] Deluxe Inc. odpovědět v tom smyslu, že přihlašované označení je nutné vnímat jako pouhé upozornění na výjimečnost nebo jako propagaci jeho vysoké jakosti.

28. EUIPO je toho názoru, že pokud by bylo požadováno, aby odvolací senát podrobně zkoumal jednotlivé výrobky a služby (nebo dokonce podle jednotlivých kategorií), vedlo by to k systematickému a formálnímu opakování prvotního důvodu odmítnutí, kterým je skutečnost, že označení postrádá rozlišovací způsobilost pro veškeré tyto výrobky a služby. Toto opakování by ničím neobohatilo argument, na jehož základě se zapsání ochranné známky zamítá (skutečnost, že postrádá rozlišovací způsobilost).

29. A konečně EUIPO tvrdí, že v několika rozsudcích Tribunál uznal, že určité slogany postrádají ve vztahu k různým výrobkům či službám rozlišovací způsobilost, pokud lze dané označení u všech těchto výrobků či služeb vnímat bezprostředně a neměnně jako běžné reklamní sdělení [17].

30. Ve druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku prosazuje EUIPO názor, že pojem „stejnorodost" musí být pro účely souhrnného odůvodnění chápán v širokém smyslu. Postačuje, mají-li sporné výrobky a služby nějakou společnou vlastnost, která může existovat i ve vztahu mezi výrobky či službami spadajícími do velmi odlišných odvětví a nemusí nutně vyplývat ze vzájemné podobnosti výrobků a služeb, pokud jde o jejich povahu nebo cíl. Stejně jako napadený rozsudek [18] nesouhlasí s tím, aby byla existence „stejnorodé kategorie" dávána do souvislosti s popisem výrobků a služeb.

31. EUIPO je toho názoru, že ačkoli judikatura [19] uvádí, že mají-li výrobky a služby tvořit dostatečně stejnorodou kategorii (což umožňuje uvést souhrnné odůvodnění), musí mezi nimi existovat dostatečně přímá a konkrétní spojitost, nevyplývá z ní, jaké povahy by měla tato spojitost být, nýbrž pouze to, že musí existovat. V tomto ohledu uvádí, že z judikatury [20] nelze vyvodit ani to, že kritéria relevantní pro posouzení stejnorodosti jsou předem limitativně stanovena nebo že jsou kumulativní.

13 — Usnesení ze dne 11. prosince 2014 (C-253/14 P, nezveřejněné, EU:C:2014:2445, body 48 a 49).

14 — Výrobky a služby, u nichž byla ve zmíněné věci požadována ochrana prostřednictvím ochranné známky, spadaly do tříd 16, 35, 39, 41, 42 a 43 Niceského třídění.

15 — Zvláště body 23 a 24 rozsudku.

16 — Tímto způsobem byla splněna povinnost uvést odůvodnění.

17 — Rozsudky Tribunálu ze dne 12. března 2008, Suez v. OHIM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, nezveřejněné, EU:T:2008:72, bod 33), ze dne 25. března 2014, Deutsche Bank v. OHIM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, nezveřejněné, EU:T:2014:154, bod 16), a ze dne 12. prosince 2014, Wilo v. OHIM (Pioneering for You) (T-601/13, nezveřejněné, EU:T:2014:1067, bod 37).

18 — V bodech 20 a 21 napadeného rozsudku.

19 — Bod 17 napadeného rozsudku, v němž je odkazováno na usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 40), a na rozsudky ze dne 2. dubna 2009, Zuffa v. OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, bod 28), a ze dne 23. září 2009, France Télécom v. OHIM (T-396/07, nezveřejněný, EU:T:2009:353, bod 28).

20 — Odkazuje přitom na usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 46).

32. Pokud Tribunál v napadeném rozsudku uvedl, že kritérium stejnorodosti má být vyvozeno z popisu výrobků a služeb, u nichž Deluxe Inc. požadovala ochranu prostřednictvím ochranné známky, svědčí to o tom, že nesprávně vykládá pojem „dostatečně stejnorodé“ kategorie výrobků nebo služeb, který je užíván v judikatuře, a potažmo i pojem „dostatečně přímá a konkrétní spojitost“, který je nezbytný k určení takovéto kategorie.

33. Naproti tomu společnou vlastnost, kterou v projednávané věci konstatoval odvolací senát (tj. to, že „všechny výrobky mohou být označovány za výrobky ‚vysoké jakosti‘ a všechny služby mohou být označovány za služby poskytující ‚vysokou jakost‘ “) [21], lze považovat za dostatečné kritérium k tomu, aby se mělo za to, že všechny tyto výrobky a služby představují stejnorodou kategorii umožňující povolit souhrnné odůvodnění, a to i přesto, že nemůže být přímo odvozena z popisu těchto výrobků a služeb jakožto výlučná vlastnost, která je definuje. Tribunál nevysvětlil, z jakých důvodů tato společná vlastnost nepředstavuje dostatečně přímou a konkrétní spojitost.

34. Podnik Deluxe Inc. nesouhlasí s argumenty, jež uvedl EUIPO. Zvláště popírá, že z pohledu relevantní veřejnosti má její ochranná známka v souvislosti s dotčenými výrobky a službami pochvalnou povahu.

35. Co se týče první části kasačního opravného prostředku, tvrdí, že Úřad nesprávně vychází z usnesení BigXtra [22], neboť tuto věc nelze srovnávat s projednávanou věcí, a sice proto, že ve zmíněné věci bylo konstatováno, že dané označení vyjadřuje pochvalu *nástrojů* sloužících k prodeji výrobků. Vylučuje rovněž použitelnost rozsudků týkajících se sloganů [23], na něž EUIPO odkázal, a sice proto, že byly vydány za jiných okolností, než jaké nastaly v projednávané věci.

36. Co se týče druhé části důvodu kasačního opravného prostředku, Deluxe Inc. tvrdí, že výrobky a služby, pro něž přihlašovala označení, nejsou stejnorodé, a že EUIPO každopádně v žádném okamžiku neprokázal, proč by měly být za stejnorodé považovány. Má za to, že skutečným jádrem projednávaného sporu je pochvalná povaha sporného označení, a proto uvádí příklady služeb a výrobků, které navzdory použití slova „deluxe“ pochvalnou povahu nemají.

37. Během jednání vytýkala Deluxe Inc. EUIPO, že na všechny přihlášené výrobky a služby uplatnil bez dalšího příliš obecný přístup, podle něhož nemá výraz „deluxe“ rozlišovací účinky.

38. S cílem odůvodnit to, že v projednávané věci měl být proveden podrobný přezkum významu slova „deluxe“ přinejmenším v souvislosti s několika výrobky a službami, uvedla toto: a) některé z těchto výrobků a služeb nemají takovou škálu jakosti na to, aby bylo možné chápat, že pokud se na ně vztahuje ochranná známka, zmíněné slovo poukazuje na jejich vysokou jakost a luxusní povahu [24]; a b) zákazníky, kteří by mohli zmíněné výrobky nebo služby získat, jsou ostatně velmi zkušení specializovaní odborníci, kteří by nechápali slovo „deluxe“ jakožto sdělení o jejich vysoké jakosti. Za takovýchto okolností nemůže být rozlišovací způsobilost ochranné známky obecně vyloučena, aniž je ověřena u jednotlivých výrobků a služeb.

21 — Bod 23 napadeného rozsudku.

22 — Usnesení ze dne 11. prosince 2014 (C-253/14 P, nezveřejněné, EU:C:2014:2445).

23 — Viz bod 29 tohoto stanoviska a příslušnou poznámku pod čarou.

24 — Uvedla přitom následující příklady: řízení digitálních aktiv a duševního vlastnictví (třída 35); skladování a přeprava kamer (třída 39); využití úpraven pro zpracování kinematografických a televizních filmů a reklamy (třída 40); obnovení digitálních archivů obsahujících kinematografický materiál (třída 42); a výzkum a vývoj v oblasti protiprávního stahování a ukládání nepovolených digitálních archivů kinematografických a televizních filmů a reklamy (třída 45).

V. Právní analýza

39. Mám za to, že oba případy nesprávného právního posouzení, na něž je poukazováno v jediném důvodu kasačního opravného prostředku, by měly být posouzeny společně. Jejich rozdělení považuji za nepřirozené, a sice proto, že v obou těchto případech se přísně vzato jedná o tutéž právní výtku a předmětem sporu je velmi konkrétní problém: otázka, zda souhrnné odůvodnění rozhodnutí, které přijal EUIPO, je či není v projednávané věci namístě. Výklad pojmu „dostatečně stejnorodá kategorie [výrobků nebo služeb]“, na kterou by mohlo být toto odůvodnění uplatněno, je pouze jedním z (vedlejších) hledisek diskuse, která je zde vedena.

40. V napadeném rozsudku jsou – podle mého mínění správně – vysvětleny zásady vyplývající z judikatury, kterou v této oblasti vydal Soudní dvůr [25]. Jakmile stručně nastíním jejich podstatné rysy, použiji tyto zásady jako východiska pro analýzu kasačního opravného prostředku.

41. V případech, kdy EUIPO pro účely čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 ověřuje rozlišovací způsobilost označení, u něhož je požadován zápis pro několik výrobků nebo služeb: a) zjišťuje, zda dané označení umožňuje identifikovat tyto výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, a tedy je odlišit od výrobků nebo služeb jiných podniků [26]; b) pokud má toto označení rozlišovací způsobilost, musí ji posoudit ve vztahu k přihlášeným výrobkům nebo službám, přičemž může v jednotlivých případech dospět k odlišným závěrům [27], a c) pokud dojde k zamítnutí zápisu, toto rozhodnutí musí být v zásadě odůvodněno pro každý z uvedených výrobků nebo služeb [28].

42. Existuje nicméně jedna důležitá výjimka z těchto pravidel: pokud EUIPO konstatuje, že stejný důvod pro zamítnutí lze vztáhnout na určitou kategorii nebo skupinu výrobků nebo služeb, může se omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky nebo služby [29].

43. Z téže judikatury však vyplývá rovněž to, že rozlišovací způsobilost musí být ověřena s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti [30], což je hledisko, které je sice méně významné, avšak v projednávaném sporu by mohlo hrát svou roli.

44. EUIPO má za to, že pokud Tribunál požadoval, aby bylo zamítnutí ochranné známky „deluxe“ odůvodněno pro každý výrobek a pro každou službu, na něž se vztahovala přihláška, dopustil se tím nesprávného právního posouzení, neboť pochvalná povaha daného výrazu ospravedlňovala provedení souhrnného posouzení. V tomto ohledu vytýká okolnost, že byl v napadeném rozsudku uplatněn pojem „dostatečně stejnorodá“ kategorie výrobků a služeb, což je podle jeho názoru v rozporu s judikaturou.

45. Výše nastíněnému problému porozumíme lépe, posuneme-li jej na časové ose daného řízení do okamžiku, kdy měl EUIPO provést přezkum označení, jehož zápis byl požadován.

25 — Zvláště v bodech 15 až 18 napadeného rozsudku.

26 — Rozsudek ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, bod 59).

27 — Rozsudek ze dne 15. února 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, bod 32 a citovaná judikatura).

28 — Usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 37 a citovaná judikatura).

29 — Usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 38 a citovaná judikatura).

30 — Na tuto skutečnost Tribunál správně upozorňuje v bodě 18 napadeného rozsudku.

46. Jak jsem již uvedl výše, v tomto prvním okamžiku má EUIPO ověřit *in concreto*, že se na dané označení nevztahuje žádný z důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a to pro každý z těchto výrobků a pro každou z těchto služeb. Přezkum rozlišovací způsobilosti označení musí být striktní a úplný, v tom smyslu, že nesmí být omezen na případné minimum [31], což by narušilo zásady právní jistoty a řádné správy, které zakazují zápis ochranných známek neodpovídajících zákonem stanoveným kritériím [32].

47. Zvláštním případem jsou ochranné známky tvořené „označeními nebo údaji, které jsou kromě toho užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti anebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují“. Soudní dvůr má za to, že zápis takovýchto ochranných známek není kategoricky zakázán [33].

48. Soudní dvůr dospěl k závěru, že „pochvalná konotace slovní ochranné známky […] nevylučuje, že ochranná známka je nicméně způsobilá spotřebitelům zajistit původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje. Takovou ochrannou známku tak dotčená veřejnost může vnímat současně jako propagační slogan a údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb. Z toho vyplývá, že v rozsahu, v němž tato veřejnost vnímá ochrannou známku jako údaj o tomto původu, nemá skutečnost, že je současně, případně dokonce na prvním místě, chápána jako propagační slogan, vliv na její rozlišovací způsobilost“ [34].

49. Výše uvedené citace vycházejí z judikatury týkající se slovních ochranných známek tvořených údaji nebo označeními užívanými jako slogany nebo údaje o jakosti, jejichž zápis je požadován. Přestože Soudní dvůr připustil „obtíže, s nimiž může být […] spojeno prokázání rozlišovací způsobilosti těchto ochranných známek a jež je třeba vzít v úvahu“, neshledal žádné důvody k tomu, aby byly tyto ochranné známky přezkoumávány na základě „zvláštních kritérií, která by nahrazovala [obvyklá kritéria] nebo se od [nich] odchylovala“ [35].

50. Z výše uvedeného je patrné, že tím spíše musí být obvyklá kritéria uplatněna při posouzení rozlišovací způsobilosti obrazových ochranných známek, tj. takových ochranných známek, které jsou slovní a současně obsahují i grafické prvky. Právě takováto situace nastala v projednávaném případě, v němž byl požadován zápis ochranné známky tvořené jedním fonetickým či slovním prvkem (slovo „deluxe“) a jedním grafickým prvkem (na okrajích rozostřený kruh na červeném pozadí, do jehož vnitřní části je umístěno zmíněné slovo).

51. Mohou samozřejmě existovat označení, která zcela postrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost. Pravděpodobně lze mezi ně zařadit některé slogany a ještě pravděpodobněji některá pochvalná sdělení. Je logické, že pokud příslušné orgány u obou z nich zjistí zjevnou nezpůsobilost nebo podstatně nedostatečnou způsobilost zakládat rozlišující účinky, vyjádří se zamítavě, aniž by následně – a zbytečně – prováděly přezkum ve vztahu k výrobkům a službám, které měly být předmětem ochrany.

31 — Soudní dvůr implicitně vyloučil, aby se příslušný orgán při přezkumu rozlišovací způsobilosti omezil pouze na její minimální vyjádření, což by mu umožnilo zapsat jakékoli označení počínaje okamžikem, kdy by byla potvrzena byť i sebemenší způsobilost rozlišit jej od označení jeho soutěžitelů. Viz rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, body 13 a 20).

32 — Rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 59 a citovaná judikatura).

33 — Rozsudek ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, bod 41).

34 — Rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).

35 — Rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 38).

52. Právě takovýto přístup obecně prosazuje EUIPO, což je podle mého mínění správné, neboť je-li prokázána naprostá rozlišovací nezpůsobilost, kterou lze obecně vztáhnout na jakýkoli druh výrobků a služeb, není žádný důvod k tomu, aby bylo požadováno následné posouzení této (ne)způsobilosti, tentokrát již ve vztahu k některým konkrétním výrobkům nebo službám. Z téhož hlediska musí být zamítnutí nové ochranné známky považováno za dostatečně odůvodněné, což platí i o rozhodnutí, v němž byla konstatována zjevná a úplná („univerzální“) nezpůsobilost ochranné známky, jejíž zápis je požadován.

53. Judikaturu citovanou v napadeném rozsudku je třeba poněkud upřesnit, neboť dosáhne-li nezpůsobilost určitého označení rozlišit výrobky nebo služby daného podniku od výrobků a služeb jiného podniku takové míry jistoty, že může být zcela neomylně považována za zjevnou nezpůsobilost bez ohledu na to, na jaké výrobky nebo služby se dané označení vztahuje.

54. V případě ochranné známky „deluxe“ však takovéto okolnosti nenastaly, a to ze dvou důvodů. Prvním (a zřejmě méně významným) z nich je to, že sdělením o vysoké jakosti, které by mohla v projednávaném případě vnímat veřejnost, je smíšené či obrazové označení, které již ze své podstaty nutí k určitému smyslovému nebo duševnímu úsilí přesahujícímu pouhé vnímání pochvalného sdělení. Právě toto úsilí lze považovat za jeden z prvků nasvědčujících spíše tomu, že ochranná známka „deluxe“ má rozlišovací způsobilost, a to přinejmenším pro některé z výrobků nebo služeb, které měla chránit.

55. Druhý důvod souvisí s významem slovního spojení „deluxe“, které vyvolává právě (a pouze v některých zemích) představu přepychu či okázalosti, které lze předpokládat u některých výrobků nebo služeb [36], nikoli však již u jiných výrobků nebo služeb, jejichž užívání s prvně jmenovanými nesouvisí [37]. Jako logický se proto jeví závěr, že označení, které mělo být zapsáno do rejstříku Společenství, mohlo mít rozlišovací způsobilost, přinejmenším v souvislosti s některými z těchto výrobků nebo služeb.

56. Výše uvedený závěr ostatně v souvislosti s toutéž ochrannou známkou „deluxe“ [38] nebo jinými podobnými ochrannými známkami týkajícími se různých výrobků nebo služeb připustily jak některé vnitrostátní úřady členských států Unie (a jiných zemí) [39], tak sám EUIPO. Tyto předchozí závěry nejsou samozřejmě závazné, avšak mohou být zohledněny, neboť nasvědčují tomu, že by EUIPO neměl přihlášené označení okamžitě a univerzálně zamítnout (a zbavit jej tím jeho vazby na konkrétní výrobky nebo služby) z důvodu jeho naprosté rozlišovací nezpůsobilosti [40].

57. Judikatura totiž připouští, že v rozsahu, v jakém může být praxe uplatňovaná členskými státy relevantní pro posouzení provedené na unijní úrovni, působí jako užitečné sdělení, jež může Úřad zohlednit v okamžiku, kdy posuzuje rozlišovací způsobilost určitého označení [41].

36 — EUIPO se pokusil postavit luxus na roveň vysoké jakosti, avšak toto sémantické spojení není ani zjevné, ani jediné možné. Existují určité druhy zboží, dokonce i zboží běžné spotřeby, jež mají vysokou jakost (například voda), a přesto nemusí být nutně luxusní. A naopak si lze představit i výrobky nebo služby, které jsou luxusní (zvláště s ohledem na svou vzácnost nebo jedinečnost), a přesto nemusí mít nutně mimořádnou jakost.

37 — Uvedu-li pouze dvě ze služeb, které měla sporná ochranná známka chránit, lze například jen stěží hovořit o „luxusním“ systému digitální komprese dat nebo o „luxusní“ službě odhalování padělaných digitálních obsahů.

38 — Jedná se o obrazovou ochrannou známku „deluxe“, č. 006891949, kterou tvoří výše uvedené slovní spojení umístěné uprostřed kruhu červené barvy. Zápis této ochranné známky povolil EUIPO na základě přihlášky, kterou podala Deluxe Entertainment Services Group Inc. pro výrobky spadající do tříd 35, 39, 40, 41, 42 a 45, jež jsou obdobné výrobkům, na něž se vztahuje označení zpochybněné v projednávané věci.

39 — Během jednání potvrdila Deluxe Inc. své nikým nezpochybněné tvrzení uvedené již před odvolacím senátem EUIPO, a sice to, že totéž označení, které je předmětem projednávaného sporu, bylo zapsáno ve Španělsku, Itálii, Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických a Spojeném království, což svědčí o tom, že „je mu vlastní rozlišovací způsobilost“.

40 — Výše uvedené úvahy neznamenají, že pro některé konkrétní výrobky by ochranná známka „deluxe“ nemohla tuto rozlišovací způsobilost postrádat. K tomuto závěru dospěl Tribunál v rozsudku vydaném před vydáním rozsudku napadeného v projednávané věci, a sice v rozsudku ze dne 17. prosince 2014 vydaném ve věci Lidl Stiftung v. OHIM (Deluxe) (T-344/14, nezveřejněný, EU:T:2014:1097, bod 28).

41 — Stanovisko generálního advokáta D. Ruiz-Jaraba Colomera přednesené ve věci DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288, bod 91), který byl v téměř doslovném znění zopakován v bodě 39 rozsudku ze dne 19. září 2002 (EU:C:2002:506).

58. Mám-li být ještě konkrétnější, Soudní dvůr uznal že „[v] rámci […] námitkového řízení […] není možné ani konstatovat, že se na označení totožné s ochrannou známkou chráněnou v členském státě vztahuje takový absolutní důvod pro zamítnutí, jako je nedostatečná rozlišovací způsobilost, stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jakož i v čl. 3 odst. 1 písm. b [směrnic[42], kterými se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách]“[43].

59. Vše, co jsem uvedl výše, postačuje podle mého mínění k tomu, abych odmítl předpoklad, z něhož tento důvod kasačního opravného prostředku dále vychází. Kasační opravný prostředek se opírá o východisko (naprostý nedostatek rozlišovací způsobilosti označení „deluxe“ ve vztahu ke všem výrobkům a službám)[44], které, jednoduše řečeno, nelze považovat za prokázané. Bez tohoto základního předpokladu je kasační opravný prostředek odsouzen k zamítnutí, neboť v případě označení, které by mohlo případně označovat výrobky nebo služby, musí EUIPO v rámci přezkumu, který předchází zápisu ochranné známky, ověřit (a odůvodnit), zda ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám, ať již samotným nebo seskupeným do kategorií, existuje rozlišovací způsobilost.

60. Podpůrně[45] tedy přezkoumám výtky, jež EUIPO vznesl proti napadenému rozsudku, zvláště pokud jde o odůvodnění aktu přijatého odvolacím senátem a o pojem „stejnorodá kategorie“, avšak považuji přitom za nutné upozornit na to, že v postoji, jež zaujímá EUIPO, shledávám určité rozpory vzhledem k tomu, že existují dvě možnosti: buď výraz „deluxe“ postrádá sebemenší rozlišovací způsobilost, což znamená, že není podstatné, zda by výrobky nebo služby, na něž se vztahuje, mohly být zařazeny do jedné nebo více skupin nebo kategorií, ani to, podle jakého hlediska by byly tyto skupiny nebo kategorie definovány; nebo je naopak nezbytné, může-li tento výraz v některých případech zakládat rozlišovací účinky, aby byly příslušné výrobky nebo služby přezkoumány (jednotlivě nebo podle kategorií), což EUIPO neučinil.

61. Tribunál měl za to, že pochvalná a propagační povaha výrazu „deluxe“ („za předpokladu, že bude tato okolnost prokázána“)[46] nemůže ospravedlnit souhrnné odůvodnění, které uvedl odvolací senát[47]. Tento závěr není podle mého názoru stižen nesprávným právním posouzením, neboť zaprvé z výše uvedené judikatury vyplývá, že v případě pochvalného nebo propagačního označení nelze již od počátku předpokládat nedostatek rozlišovací způsobilosti, a zadruhé Tribunál nepopírá, že EUIPO je oprávněn uvést souhrnné odůvodnění, nýbrž podmiňuje toto oprávnění vyloučením rozlišovací způsobilosti z jiných důvodů, než je pouhá příslušnost daného označení k oblasti reklamy a pochvalných sdělení.

42 — Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

43 — Rozsudky ze dne 24. května 2012, Formula One Licensing v. OHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, bod 41), a ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, bod 66). Předmětem první z výše uvedených věcí byl nedostatek rozlišovací způsobilosti označení „F1“, které Tribunál posoudil i přesto, že bylo předtím zapsáno jako národní ochranná známka. Ačkoli se okolnosti zmíněné věci liší od okolností projednávaného případu, úvahy uvedené v rozsudku ze dne 24. května 2012 lze vztáhnout i na projednávaný případ.

44 — EUIPO během jednání tvrdil, že slovo „deluxe“ je podle jeho mínění naprosto nezpůsobilé k tomu, aby rozlišilo nějaký výrobek či nějakou službu.

45 — Rovněž během jednání připustil EUIPO v odpovědi na otázky položené Soudním dvorem, že jeho primární argument vycházel z naprosté nezpůsobilosti označení „deluxe“ identifikovat výrobky nebo služby a jeho podpůrný argument z toho, že při posuzování výrobků a služeb je třeba ověřit, zda mají společné vlastnosti, které umožňují jejich seskupení do jedné nebo několika kategorií.

46 — Bod 27 napadeného rozsudku *in fine*.

47 — Přestože je tento argument uveden v závěrečné části napadeného rozsudku, považuji za vhodné připomenout jej nyní, neboť podle mého mínění nejlépe vystihuje *ratio decidendi* napadeného rozsudku.

62. V rámci analýzy výrobků a služeb uvedených v přihlášce společnosti Deluxe Inc [48]. Tribunál ostatně upozorňuje na možnost seskupit tyto výrobky a služby do přinejmenším sedmi kategorií, neboť z jejich popisu vyplývá, že se vzájemně velmi liší svou povahou, vlastnostmi, účelem i způsobem, jakým jsou uváděny na trh [49]. Vzápětí [50] konstatuje, že nebyl proveden přezkum ve vztahu ke každému z výrobků a služeb (ani ve vztahu k jejich případným seskupením) a že odvolací senát neměl za to, že mezi těmito výrobky a službami existuje přímá a konkrétní spojitost postačující k tomu, aby mohly tvořit stejnorodou kategorii.

63. Kritéria relevantní pro posouzení stejnorodosti výrobků a služeb uvedl Soudní dvůr v bodě 46 usnesení CFCMCEE v. OHIM [51], když přezkoumal a potvrdil relevantnost a platnost kritérií zohledněných Tribunálem, tj. charakteristických rysů těchto výrobků a služeb, jejich základních společných vlastností a jejich funkcí.

64. V úvahách uvedených v napadeném rozsudku se tedy Tribunál pouze řídil kritérii prosazovanými Soudním dvorem v usnesení CFCMCEE v. OHIM [52], což znamená, že zohlednil charakteristické rysy těchto výrobků a služeb, jejich základní společné vlastnosti a jejich funkce, aby upozornil na rozdíly mezi nimi [53]. Dodržel tudíž pravidla vycházející ze zmíněné judikatury a v této souvislosti se nedopustil žádného nesprávného právního posouzení.

65. Je pravda, že podle názoru odvolacího senátu neexistuje rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám proto, že všechny tyto výrobky a služby „bez výjimky“ [54] mohly být označovány za výrobky a služby vysoké jakosti. EUIPO má za to, že není nezbytně nutné, aby byla společná vlastnost všech výrobků a služeb vyvozena z jejich popisu: postačuje existence dostatečné a přímé spojitosti, která umožňuje, aby byly různé výrobky a služby zařazeny do dostatečně „stejnorodé kategorie“.

66. Skutečným cílem projednávaného kasačního opravného prostředku je tedy rozšířit zmíněnou judikaturu v tom smyslu, aby mezi kritéria zahrnula také společnou vlastnost, na niž poukazuje EUIPO, tj. možnost označovat všechny výrobky a služby za výrobky a služby „vysoké jakosti“.

67. Návrh EUIPO není podle mého mínění správný, neboť směšuje dva okamžiky postupu provádění přezkumu rozlišovací způsobilosti. V okamžiku, kdy je zkoumáno vnímání veřejnosti, je zapotřebí zjistit, zda veřejnost z pochvalného sdělení vyvodí, že dané výrobky nebo služby pocházejí od určitého podniku, nebo zda bude toto sdělení vnímat spíše jako pouhý údaj o jakosti. Naproti tomu v okamžiku, kdy mají být určeny kategorie výrobků, u nichž by mohla být rozpoznána rozlišovací způsobilost ochranné známky, je nezbytné, aby byla spojitost určena přímo na základě těchto výrobků, tj. na základě jejich společných vlastností, charakteristických rysů a funkcí.

48 — V bodech 20 a 21 napadeného rozsudku.

49 — Podle Tribunálu „se přihlášená ochranná známka vztahuje na více než devadesát výrobků a služeb, které spadají do osmi různých tříd a týkají se natolik rozdílných oblastí, jako je kinematografie, reklama, skladování a přeprava zboží, výzkum a vývoj výrobků, bezpečnost, zábava nebo informatika“ (bod 20 napadeného rozsudku).

50 — Tamtéž, bod 22.

51 — Usnesení ze dne 18. března 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Usnesení ze dne 18. března 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — „Existence takovéto spojitosti mezi, například, kinematografickými filmy, službami předávání výrobků kamionovou dopravou, službami skladování výrobků, službami výzkumu a vývoje výrobků, jakož i službami ubytování a službami tvorby internetových stránek pro třetí osoby, není zjevná a v každém případě nemůže být vyvozena ze znění napadeného rozhodnutí“ (bod 27 napadeného rozsudku).

54 — Bod 22 napadeného rozhodnutí.

68. Jinými slovy: nejprve je nutné hledat a případně i uspořádat prvky a základní souvislosti, podle nichž lze sdružit jednotlivé výrobky a služby do kategorií; následně je zapotřebí zkoumat vztah mezi těmito kategoriemi a označením, jehož rozlišovací způsobilost má být ověřena. Pouze bude-li zjištěno, že tyto výrobky a služby spojuje určitý prvek, který umožňuje přistupovat k nim jako k celku, který je do určité míry stejnorodý, lze provést souhrnné posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky pro takto určenou stejnorodou kategorii, do níž spadají dané výrobky a služby [55].

69. EUIPO je toho názoru, že předpokládaná společná vlastnost výrobků a služeb, jež by měla chránit ochranná známka „deluxe“, je vyvozena ze samotného pochvalného sdělení. Tento vývod, což musím znovu zdůraznit, nevychází z analýzy výrobků a služeb, nýbrž z analýzy označení v souvislosti s relevantní veřejností. Při vytváření stejnorodých kategorií výrobků a služeb musí být zohledněny vlastnosti výrobků a služeb, jež mají být chráněny, neboť jedině z těchto vlastností mohou vycházet hlavní srovnatelné prvky, podle nichž lze zjistit shody i rozdíly. Tento postup je ostatně také objektivnější, a proto poskytuje hospodářským subjektům větší právní jistotu.

70. Nesouhlasím tedy se závěrem EUIPO, podle něhož by měl být výše popsaným způsobem rozšířen postup, jakým jsou hledány přímé a konkrétní vazby zakládající stejnorodost různých výrobků a služeb s cílem umožnit jejich souhrnné posouzení pro účely přezkumu rozlišovací způsobilosti. Vyloučíme-li tedy tuto možnost, znamená to, že pokud Tribunál použil kritéria potvrzená usnesením CFCMCEE v. OHIM [56] (tj. charakteristické rysy, základní společné vlastnosti a funkce výrobků a služeb), aby upozornil na rozdíly mezi nimi, řídil se v témže ohledu výše uvedenou judikaturou a nedopustil se přitom žádného nesprávného právního posouzení.

71. EUIPO se na podporu svého kasačního opravného prostředku dovolává rovněž usnesení Soudního dvora vydaného ve věci týkající se ochranné známky „BigXtra“ [57]. Body 48 a 49 tohoto usnesení však neodkazují na vytvoření dostatečně přímé a konkrétní spojitosti mezi výrobky a službami, jež byly ve zmíněné věci dotčeny, nýbrž vytýkají Tribunálu, že podle mínění účastnice řízení, která podala ve zmíněné věci kasační opravný prostředek, obrátil důkazní břemeno, aby prokázal, že neexistoval žádný absolutní důvod pro zamítnutí.

72. V rozsudku napadeném v projednávané věci [58] Tribunál pouze vyvrátil argument vznesený žalobkyní, podle něhož odvolací senát neprovedl přezkum rozlišovací způsobilosti daného označení ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám. V následně podaném kasačním opravném prostředku nebyl tedy Soudní dvůr dotázán na to, zda lze za dostatečnou souvislost mezi výrobky a službami považovat to, že se na všechny tyto výrobky a služby mohou vztahovat výrazné cenové slevy, podstatné výhody nebo zvláštní náhrady, ale byla mu pouze podána výtka týkající se rozdělení důkazního břemene, kterou však Soudní dvůr nepřijal a napadený rozsudek potvrdil. Usnesení Soudního dvora ve věci BigXtra [59] není tedy na projednávanou věc použitelné.

73. Nesouhlasím ani s tvrzením, že by přijetí návrhu na rozšíření judikatury způsobem, jaký prosazuje EUIPO, vedlo k tomu, že by EUIPO musel ve svých rozhodnutích u každého výrobku a u každé služby zbytečně opakovat hlavní důvod zamítnutí. Takovýto důsledek není nutný ani nevyhnutelný, vzhledem k tomu, že napadený rozsudek takovouto povinnost neukládá, a nelze přitom vyloučit, že by mohl týž důvod zamítnutí platit pro různé kategorie výrobků a služby, přičemž v takovémto případě lze uvést pouze souhrnná vysvětlení týkající se platnosti tohoto důvodu.

55 — Přijetí společné vlastnosti vyplývající ze „sdělení“, jež obsahuje daná ochranná známka, by zbavilo smyslu postup logické dedukce, který vede k objevení dostatečně přímé a konkrétní spojitosti mezi výrobky a službami.

56 — Usnesení ze dne 18. března 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Usnesení ze dne 11. prosince 2014, BigXtra, (C-253/14 P, nezveřejněné, EU:C:2014:2445). Viz bod 25 tohoto stanoviska.

58 — Rozsudek Tribunálu ze dne 21. března 2014, FTI Touristik v. OHIM (BigXtra) (T-81/13, nezveřejněný, EU:T:2014:140, body 43 až 47).

59 — Usnesení ze dne 18. března 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

74. A konečně, jak jsem uvedl již v úvodní části tohoto stanoviska [60], rád bych se ještě jednou stručně vyjádřil k čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Právě v tomto písmeni, a nikoli v písmeni b), což je jediné písmeno uvedené v kasačním opravném prostředku, jsou totiž stanoveny absolutní důvody pro zamítnutí týkající se popisných označení, tj. případ, kdy jsou ochranné známky „tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení […] jakosti […] nebo jiných […] vlastností [výrobků nebo služeb]“.

75. Jak jsem již uvedl výše, Tribunál uplatnil oprávnění, které mu náleží a umožňuje mu nezabývat se ostatními důvody zrušení, pokud již jeden z nich přijal [v projednávané věci důvod vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. b)], a proto se již nevěnoval důvodu vycházejícímu z porušení písmene c). Soudní dvůr zajisté uznal, že se oblasti působnosti těchto písmen částečně překrývají, a poukázal přitom na rozdíl mezi nimi, který spočívá v tom, že první z těchto písmen se vztahuje na všechny okolnosti, kdy označení není s to rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků [61], což by mohlo ospravedlnit to, že se napadený rozsudek nezabývá důvodem zrušení týkajícím se písmene c).

76. Tatáž judikatura však za účelem řádného používání čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 výše uvedené tvrzení poněkud upřesnila, neboť zdůraznila, že je nutné, aby použití důvodu zamítnutí uvedeného v písmeni c) zůstalo vyhrazeno pro případy, kterých se skutečně tento důvod týká [62]. Tento závěr je nutné uvést v souvislost s obecným zájmem na tom, aby ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které slouží k určení charakteristických rysů výrobku nebo služby ve smyslu výše uvedeného právního předpisu, byly volně dostupné všem osobám a nemohly být zapsány [63].

77. Mám nicméně za to, že pokud je napadeno rozhodnutí na základě obou důvodů zamítnutí uvedených v písmenech b) a c), je žádoucí, aby se Tribunál s ohledem na vzájemné překrývání jejich oblastí působnosti zabýval oběma těmito důvody, a to i přesto, že přijme pouze jeden z nich. Stejně jako ostatní generální advokáti bych dokonce navrhoval, aby bylo nejprve přezkoumáno písmeno c) [64], přičemž je třeba myslet na to, že v legislativním kontextu nařízení o ochranné známce EU je vhodnější, aby obě tato kritéria nebyla stavěna na roveň a nebyla považována za vzájemně provázaná [65].

78. I když totiž k zamítnutí zápisu postačuje pouze existence jednoho absolutního důvodu pro zamítnutí [66], přezkum a výrok týkající se ostatních dovolávaných důvodů by mohl zabránit tomu, aby muselo v případech zrušení znovu docházet k uplatnění týchž procesních prostředků spočívajících v napadení.

79. Vzhledem k tomu, že argumenty EUIPO týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti sporného označení vycházejí z toho, že je toto označení sdělením o vysoké jakosti, výše uvedené úvahy jsou v každém případě použitelné na písmeno b) i na písmeno c) (výraz „označení jakosti“) čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

60 — Viz bod 5 tohoto stanoviska.

61 — Rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 47).

62 — Rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 48).

63 — Rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01, EU:C:2003:206, bod 74). Označení „deluxe“ je sice nepochybně složité, avšak pokud průzkumový referent i odvolací senát zdůraznili „banální“ povahu obrazového prvku a nepřikládali mu žádný význam pro přezkum rozlišovací způsobilosti, s ohledem na soudržnosti měli toto označení postavit na roveň označení tvořenému *výlučně* možným údajem o jakosti daných výrobků.

64 — Viz stanovisko generálního advokáta D. Ruiz-Jarabo Colomera přednesené ve věci Mag Instrument v. OHIM (C-136/02, EU:C:2004:151, bod 20).

65 — Stanovisko generálního advokáta M. Jacobse přednesené ve věci OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, body 51 a 53).

66 — Usnesení ze dne 13. února 2008, Indorata-Serviços e Gestão v. OHIM (C-212/07 P, nezveřejněné, EU:C:2008:83, bod 27 a citovaná judikatura).

80. Mám tedy za to, že jediný důvod kasačního opravného prostředku nemůže být přijat, neboť v napadeném rozsudku nebyla shledána nesprávná právní posouzení, jež mu EUIPO vytýká, a je tedy namístě tento kasační opravný prostředek zamítnout.

VI. Závěry

81. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby:

„1) Zamítl kasační opravný prostředek, který podal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) proti rozsudku Tribunálu ze dne 4. června 2015 vydanému ve věci T-222/14, Deluxe Laboratories v. OHIM (deluxe).

2) Uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených společností Deluxe Entertainment Services Group Inc.“