

## STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

ANTONIA TIZZANA

přednesené dne 29. června 2004<sup>1</sup>

1. Tato věc vychází z finské účasti v dlouhotrvajícím sporu, k němuž došlo v různých zemích mezi českým pivovarem Budějovický Budvar<sup>2</sup> (dále jen „pivovar Budvar“ nebo pouze „Budvar“) se sídlem v Čechách ve městě České Budějovice<sup>3</sup> (Česká republika) a americkou společností Anheuser-Busch, Inc.<sup>4</sup> (dále jen „Anheuser-Busch“) o právo užívat názvy „Bud“, „Budweiser“ a podobné při uvádění jejich piv na trh.

2. Při této příležitosti byl Soudní dvůr požádán, aby jasně stanovil režim užívání zapsané ochranné známky a obchodní firmy, které by se mohly dostat do střetu, a to zejména podle Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví<sup>5</sup> (dále jen podle anglického znění „Dohoda TRIPS“).

## I – Právní rámec

## A – Mezinárodní právo

3. Článek 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>6</sup> (dále jen „Pařížská

1 – Původní jazyk: italština.

2 – Úplná obchodní firma je „Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“ a znamená „Pivovar Bud z Českých Budějovic, národní podnik“. Současný pivovar je výsledkem fúze podniku „Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus“, založeného roku 1795 v Českých Budějovicích, a podniku „Český akciový pivovar v Českých Budějovicích“, nazvaného rovněž „Budvar Tschechische Aktien-Brauerei“, založeného opět v Českých Budějovicích v roce 1895. V roce 1948 byly oba podniky v důsledku znárodnění spojeny do jednoho národního podniku „Jihočeské pivovary“, z něhož vznikl v roce 1966 stávající podnik.

3 – Dále jen „České Budějovice“. Ve městě České Budějovice vzkvétá od 16. století pivovarský průmysl.

4 – Založena v Saint Louis, Missouri (Spojené státy americké). Od roku 1876 uváděla společnost Bavarian Brewery, později zmíněná na Anheuser-Busch, na místní trh pivo pod názvem „Budweiser“, později rovněž pod zkrácenou formou názvu „Bud“. Jak je patrné, v roce 1911 získala konečně společnost Anheuser-Busch od tehdy v Českých Budějovicích působícího pivovaru povolení užívat označení na mimoevropských trzích. Konečně v roce 1939 získala od českých pivovarů výlučné právo užívat označení „Budweiser“ na americkém trhu. Po druhé světové válce začala nicméně společnost Anheuser-Busch vyvážet své vlastní pivo i do Evropy (tyto údaje viz nařízení rakouského Oberster Gerichtshof ze dne 1. února 2002, 4 Ob 13/00s, a rozhodnutí švýcarského federálního soudu ze dne 15. února 1999, BGE 125 III, s. 193).

5 – Tato dohoda je obsažena v příloze I C zakládající smlouvy Světové obchodní organizace a byla schválena jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 336, s. 1).

6 – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví podepsaná dne 20. března 1883. Tento právní nástroj byl vícekrát upravován, naposledy ve Stockholmu aktem ze dne 14. července 1967. Všechny členské státy Evropského společenství přistoupily k upravené verzi úmluvy. Pařížská úmluva byla podepsána pouze ve francouzském jazyce.

úmluva“) stanoví, že: „obchodní jméno<sup>7</sup> je chráněno ve všech zemích Unie, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zdali je, či není částí tovární nebo obchodní známky“.

podobnost záměny. V případě užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost záměny předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším právům<sup>9</sup>, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.“

4. Článek 2 Dohody TRIPS odkazuje na režim několika věcných ustanovení Pařížské úmluvy a jejího článku 8. Tento článek byl tedy začleněn do systému Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“)<sup>8</sup>.

6. Článek 70 Dohody TRIPS stanoví její časové použití takto:

5. Z věcných ustanovení Dohody TRIPS, která nás v tomto případě zajímají, stanoví čl. 16 odst. 1 toto:

„1. Touto Dohodou nevznikají povinnosti, pokud jde o jednání, která se stala před datem uplatňování [použitelnosti] Dohody, pro daného Člena.

„Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravdě-

2. Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, vznikají podle této Dohody povinnosti, vztahující se ke všem předmětům, které existují k datu jejího uplatňování [její použitelnosti] pro daného Člena a které jsou chráněny u tohoto Člena v uvedený den, nebo které odpovídají nebo následně budou odpovídat kritériím pro ochranu podle podmínek této Dohody. [...]“

7 — Poznámka platná pouze pro italskou verzi stanoviska.

8 — Ustanovení uvádí: „Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové dodržovat články 1 až 12 a článek 19 Pařížské úmluvy (1967).“

9 — Tak, jak je uvedeno ve třech právoplatných jazykových verzích Dohody TRIPS: ve francouzštině „aucun droit antérieur existant“, v angličtině „any existing prior rights“, ve španělštině „ninguno de los derechos existentes con anterioridad“. V ostatních verzích zveřejněných v Úř. věst., například v italské verzi, je přídavné jméno „existující“ vypuštěno.

7. Dohoda TRIPS, stejně tak jako Dohoda o WTO, jejíž tvoří přílohu, vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995, nicméně podle čl. 65 odst. 1 nebyli členové povinni ji uplatňovat [používat] před uplynutím období jednoho roku od jejího vstupu v platnost.

10. Podle následujícího odstavce 2 tohoto článku:

„ [P]ro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami‘ rozumí [...]

## B – Právo Společenství

8. Pokud jde o to, co nás zde zajímá, Společenství zasáhlo a upravilo záležitost obchodních známek přijetím směrnice 89/104/EHS<sup>10</sup> (dále jen „směrnice 89/104“ nebo „směrnice“), kterou se „zcela v souladu s [...] ustanoveními Pařížské úmluvy“<sup>11</sup> sblíží právní předpisy členských států v některých aspektech problematiky, aniž by však provedlo úplnou harmonizaci.

d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, jsou ‚obecně známé‘ v členském státě ve smyslu článku 6 a) Pařížské úmluvy.“

9. Zde je třeba připomenout, že podle čl. 4 odst. 1 směrnice:

„Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou [...], pokud je totožná se starší ochrannou známkou.“

11. Článek 4 odst. 4 písm. b) stanoví, že každý členský stát bude moci rozhodnout, že zápis ochranné známky bude moci být odmítnut, nebo, pokud je známka již zapsána, bude možné zápis prohlásit za neplatný, pokud „práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky“.

10 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

11 — Poslední bod odůvodnění.

12. Dále k tomu, co nás zajímá, čl. 5 odst. 1 stanoví, že:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

13. Podle odstavce 3 tohoto článku lze zejména zakázat umístovat označení na zboží nebo jeho obaly.

14. Odstavec 5 stanoví, že předcházející odstavce „se nedotknou těch ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu, než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

#### C – Vnitrostátní právo

15. Podle čl. 2 odst. 1 toiminimilaki<sup>12</sup> (finského zákona o obchodních jménech, dále jen „toiminimilaki“) se výlučné právo užívat obchodní jméno nabývá zápisem tohoto jména nebo „jeho zavedeným užíváním“, to znamená tehdy, když je obchodní jméno obecně známo v kruzích dotčených činností hospodářského subjektu, který je užívá.

16. Článek 3 odst. 2 toiminimilaki stanoví, že výlučné právo získané užíváním uděluje svému majiteli pravomoc zakázat všem ostatním hospodářským subjektům užívat obchodní jméno, které může být zaměněno s jeho obchodním jménem.

<sup>12</sup> — Zákon č. 128/79 ze dne 2. února 1979 o obchodních jménech.

17. Podle čl. 3 odst. 1 tavaramerkkilaki<sup>13</sup> (finský zákon o ochranných známkách, dále jen „tavaramerkkilaki“) může každá osoba užívat v obchodním styku své obchodní jméno jako rozlišující označení pro své zboží, jestliže toto užívání nemůže způsobit záměnu s jinou, již chráněnou ochrannou známkou.

18. Podle čl. 4 odst. 1 tavaramerkkilaki může majitel výlučného práva umísťovat rozlišující označení na zboží zakázat komukoli užívat v obchodním styku zmínky, které by mohly způsobit záměnu s chráněným označením. Podle čl. 6 odst. 1 téhož zákona existuje nebezpečí záměny pouze tehdy, pokud jsou dvě označení užívána k označení totožného nebo podobného zboží.

19. Pokud si více osob činí nárok na výlučné právo užívat na zboží označení, která jsou způsobilá vyvolat záměnu, řeší článek 7 tavaramerkkilaki střet mezi těmito dvěma právy tak, že uznává přednost staršího označení, pokud uplatňované právo nezaniklo například z důvodu neužívání majitelem.

20. Stejně tak čl. 6 odst. 1 toiminimilaki stanoví, že jedná-li se o rozhodnutí sporu o zaměnitelných obchodních jménech, je třeba dát přednost tomu, u něhož se lze dovolávat staršího právního základu.

21. Pokud jde o nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou a obchodním jménem, čl. 14 odst. 1 bod 6 tavaramerkkilaki stanoví, že nelze zapsat novější ochrannou známkou, která by mohla být zaměněna se starším obchodním jménem.

22. Stejně tak čl. 10 bod 4 toiminimilaki stanoví, že v obchodním jménu se nesmí vyskytovat žádný prvek, který by mohl být zaměněn jmenovitě s ochrannou známkou jiného hospodářského subjektu.

23. Konečně podle toho, co vyplývá z usnesení předkládajícího soudu, finská judikatura rozšířila ochranu obchodních jmen podle článku 8 Pařížské úmluvy rovněž na obchodní jména zapsaná v jiném státě, který přistoupil k Pařížské úmluvě, za podmínky, aby byl „pozornost upoutávající“ prvek obchodního jména znám, alespoň do určité míry, v zúčastněných odborných kruzích ve Finsku<sup>14</sup>.

13 — Zákon č. 7/1964 ze dne 10. ledna 1964 o ochranných známkách.

14 — Předběžné rozhodnutí Korkein oikeus KKO 1994:23.

## II – Skutkový stav a řízení

24. Dne 1. února 1967 zapsal pivovar Budvar do československého obchodního rejstříku své obchodní jméno s komplexním označením „Budějovický Budvar“ a „Budweiser Budvar“, což znamená „budějovický pivovar Bud“<sup>15</sup>, a dále označení právní formy podniku jak v českém jazyce („národní podnik“), tak ve verzi francouzské („Entreprise Nationale“) a anglické („National Corporation“)<sup>16</sup>.

25. Kromě toho byl ve Finsku majitelem ochranných známek pro pivo „Budvar“ a „Budweiser Budvar“ zapsaných dne 21. května 1962 a dne 13. listopadu 1972. Rozhodnutím ze dne 5. dubna 1982, potvrzeným rozsudkem ze dne 28. prosince 1984, však finské soudy vyslovily propadnutí práv plynoucích z těchto ochranných známek z důvodu, že je majitel neužíval.

26. Později, v období mezi 5. červnem 1985 a 5. srpnem 1992, získal konkurenční pivovar Anheuser-Busch ve Finsku zápis ochranných známek „Budweiser“, „Bud“, „Bud Light“ a „Budweiser King of the Beers“, všech vztahujících se k pivu.

27. Dne 11. října 1996 podal Anheuser-Busch žalobu k Helsingin käräjäoikeus (soud prvního stupně v Helsinkách), jíž se domáhal, aby bylo Budvaru zakázáno užívat ochranné známky „Budějovický Budvar“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser“, „Budweis“, „Budvar“, „Bud“ a „Budweiser Budbräu“, označení, která Budvar obvykle umísťoval na obaly jím vyráběného piva uváděného na trh ve Finsku, a žádal rovněž uložit českému pivovaru zaplacení náhrady škody. Podle společnosti Anheuser-Busch by označení užívaná Budvarem skutečně mohla být zaměněna s ochrannými známkami, které Anheuser-Busch zapsal ve Finsku.

28. Anheuser-Busch se kromě toho domáhal, aby bylo Budvaru zakázáno užívat ve Finsku, pod sankcí pokuty na základě toiminimilaki, obchodní označení „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar, Entreprise Nationale“ a „Budweiser Budvar, National Corporation“ a jakékoli jiné podobné známky, které by mohly být zaměněny s jeho vlastními zapsanými ochrannými známkami.

29. Budvar na svoji obranu uplatňoval, že označení, která užívá ve Finsku, nemohou být zaměněna s ochrannými známkami společnosti Anheuser-Busch. Zápis jeho obchodního jména v zemi původu by mu navíc ve Finsku poskytl starší právo na

15 — „Budvar“ v českém jazyce.

16 — Viz rovněž výše, poznámka 2.

označení „Budweiser Budvar“, které by mělo být chráněno v souladu s článkem 8 Pařížské úmluvy.

30. Rozsudkem ze dne 1. října 1998 potvrdil Helsingin käräjäoikeus, že označení „Budějovický Budvar“, převážně užívané na etiketách společnosti jako obchodní známka, je natolik odlišné od zapsaných ochranných známek společnosti Anheuser-Busch, že jednotlivé druhy piva nesoucí dotčená označení a ochranné známky nemohou být vzájemně zaměněny.

31. Navíc rozhodl, že označení „BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE“, uvedené na etiketách pod uvedeným označením a písmeny jasně menšími než toto označení, není užíváno jako ochranná známka, ale udává pouze obchodní jméno českého pivovaru.

32. Käräjäoikeus tedy přiznal Budvaru právo užívat anglickou verzi svého obchodního jména zapsanou rovněž jako takovou a konstatoval, že byla podle prohlášení svědků do jisté míry známá v obchodních kruzích dotčených činností společnosti Anheuser-Busch v době, kdy tato společnost žádala o zápis svých vlastních ochranných známek.

33. V odvolacím řízení Helsingin hovioikeus (odvolací soud v Helsinkách) rozsudkem ze dne 27. června 2000 rozhodl, že výše uvedená prohlášení svědků nestačí k prokázání, že anglická verze obchodního jména Budvaru byla ve Finsku dostatečně známá, a zrušil tudíž to, o čem bylo rozhodnuto v rozsudku soudu prvního stupně v části týkající se ochrany, která má být přiznána Budvaru podle článku 8 Pařížské úmluvy.

34. Jak pivovar Anheuser-Busch, tak Budvar podaly dovolání ke Korkein oikeus (Nejvyšší soud) proti rozsudku odvolacího soudu, přičemž uplatnily argumenty obdobné těm, kterých se dovolávaly v prvním stupni.

35. Po obdržení žádosti se Korkein oikeus rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Pokud existuje střet mezi ochrannou známkou a označením, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, a uvedený střet nastal před vstupem Dohody TRIPS v platnost, je třeba použít ustanovení této Dohody za účelem určení, které z těchto dvou práv má starší právní základ, jestliže je uvedeno, že údajný zásah do práv z ochranné známky pokračoval po datu,

kdy se Dohoda TRIPS stala použitelnou ve Společenství a jeho členských státech?

existujícím právem ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

a) Může být také samo obchodní jméno společnosti považováno za označení výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS?

b) V případě kladné odpovědi na bod a) druhé otázky, za jakých podmínek může být obchodní jméno považováno za označení výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS?

3) V případě kladné odpovědi na bod a) druhé otázky:

a) Jak je třeba vykládat odkaz na starší existující práva uvedený v čl. 16 odst. 1 třetí vět Dohody TRIPS? Lze mít za to, že i právo vztahující se k obchodnímu jménu je starším

b) V případě kladné odpovědi na bod a), jak je třeba vykládat výše uvedený odkaz na starší existující právo obsažený v čl. 16 odst. 1 třetí vět Dohody TRIPS, jde-li o obchodní jméno, které není ani zapsáno, ani zavedeno užíváním ve státě, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana ve vztahu k danému obchodnímu jménu, s přihlédnutím ke skutečnosti, že na základě článku 8 Pařížské úmluvy existuje povinnost chránit obchodní jméno nezávisle na jeho zápisu a že podle stálého odvolacího orgánu WTO odkaz v čl. 2 odst. 1 Dohody TRIPS na článek 8 Pařížské úmluvy znamená, že členové WTO jsou na základě této Dohody zavázáni chránit obchodní jméno podle tohoto posledně uvedeného ustanovení? V takovém případě, kdy se jedná o posouzení, zda obchodní jméno má právní základ starší než ochranná známka pro účely čl. 16 odst. 1 věty třetí Dohody TRIPS, je možno považovat za rozhodující:

i) skutečnost, že v členském státě, kde je ochranná známka zapsána a kde



je požadována její ochrana, bylo obchodní jméno alespoň do jisté míry známo v zúčastněných odborných kruzích dotčeného státu před datem, kdy bylo požádáno o zápis ochranné známky;

vyjádření v řízení zahájeném před Soudním dvorem.

### III – Právní posouzení

ii) nebo to, že v obchodních vztazích týkajících se státu, kde je ochranná známka zapsána a kde je požadována její ochrana, bylo obchodní jméno užíváno před datem, kdy bylo požádáno o zápis ochranné známky v tomto státě;

#### A – Úvod

iii) nebo jakýkoliv jiný faktor, který by umožnil určit, zda obchodní jméno musí být považováno za starší existující právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS?"

37. Předběžně musíme poznamenat, že Anheuser-Busch má za to, že celá žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřijatelná, s tím, že ani Dohoda TRIPS, ani právo Společenství nejsou v tomto případě použitelné, neboť spor, o který jde, vznikl před vstupem této dohody v platnost a před vstupem Finské republiky do Společenství; kromě toho a v každém případě nespadá do oblasti věcné působnosti harmonizovaných ustanovení na úrovni WTO a na úrovni Společenství.

38. Avšak námitku vznesenou společností Anheuser-Busch by nebylo možno vyřešit, aniž by současně nebyly projednány podstatné aspekty vztahující se k první otázce – pokud jde o použitelnost příslušné právní úpravy z hlediska časové působnosti – a ke třetí otázce – pokud jde o použitelnost z hlediska věcné působnosti. Nemám tedy za to, že by bylo vhodné posuzovat odděleně

36. Účastníci v původním řízení, finská vláda a Komise předložili svá písemná a ústní

aspekt přípustnosti, ale pojednám jej spíše současně s podstatou předběžných otázek.

42. Kromě toho, v tomto případě byla podána žaloba dne 11. října 1996, tedy v den, kdy tato dohoda byla již naprosto použitelná ve Finsku i ve zbytku Společenství.

## B – K první otázce

39. Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda se Dohoda TRIPS použije v případě sporu týkajícího se střetu mezi ochrannou známkou a označením (v tomto případě obchodním jménem), které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky, když uvedený střet vznikl před datem vstupu dohody v platnost, ale pokračoval po tomto datu.

40. V tomto směru musíme nejdříve podotknout, že na rozdíl od toho, co tvrdí Anheuser-Busch, je Dohoda TRIPS jistě použitelná z hlediska časové působnosti na skutkovou podstatu věci.

41. Jak totiž odůvodněně připomněl Budvar a Komise v této věci, vnitrostátní soud byl požádán, aby se vyjádřil k údajnému porušování práva k ochranným známkám, které započalo ke konci roku 1995 a trvá doposud. Jedná se tedy o jednání, které pokračuje a přetrvává i v období po vstupu Dohody TRIPS v platnost.

43. Avšak jak již měl Soudní dvůr možnost vyjádřit se v rozsudku Schieving-Nijstad a další<sup>17</sup>, Dohoda TRIPS se použije i na spory týkající se starších skutečností před jejím vstupem v platnost, „pokud zásah do práv k duševnímu vlastnictví pokračuje po datu, kdy se ustanovení Dohody TRIPS stala použitelnými ve vztahu ke Společenství a členským státům“<sup>18</sup>.

44. Jestliže je však pravdou, že – jako ve věci Schieving-Nijstad a další – se Dohoda TRIPS stala použitelnou v dotčeném členském státě „v okamžiku, kdy se soud prvního stupně věci zabýval, avšak ještě nerozhodl“<sup>19</sup>, tím spíše bude tato dohoda použitelná ve věci předložené vnitrostátnímu soudu po vstupu v platnost, jako je tomu v tomto případě.

45. Tento závěr je ostatně dokonale v souladu s judikaturou odvolacího orgánu

17 — Rozsudek ze dne 13. září 2001 (C-89/99, Recueil, s. I-5851).

18 — Tamtéž, bod 50.

19 — Tamtéž.

WTO týkající se článku 70 Dohody TRIPS, podle něhož Dohodou nevznikají povinnosti vázané na jednání, která se stala před datem použitelnosti Dohody.

údaný zásah trvá po datu vstupu dohody v platnost ve Společenství a v jeho členských státech.

### C – K druhé otázce

46. Odvolací orgán měl totiž příležitost upřesnit, že čl. 70 odst. 1 Dohody TRIPS „má pouze takový účinek, že neukládá povinnosti co se týče „jednání, která se stala“ před datem použitelnosti Dohody TRIPS, ale nevylučuje práva a povinnosti pro situace, které pokračují. Naopak „předměty, které existují [...], které jsou chráněny“, představují jasně trvající situaci“<sup>20</sup>, na niž je tedy Dohoda TRIPS plně použitelná v souladu s tím, co stanoví čl. 70 odst. 2.

48. Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda a za jakých podmínek může být obchodní jméno považováno ve smyslu čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS za označení ve střetu se zapsanou ochrannou známkou tak, aby mohl majitel ochranné známky zakázat jeho užívání.

47. Navrhuji tedy odpovědět na první otázku položenou vnitrostátním soudem v tom smyslu, že v případě střetu mezi ochrannou známkou a označením údajně zasahujícím do práv k uvedené ochranné známce se použijí ustanovení Dohody TRIPS na otázku prvenství právního základu jednoho z obou práv, i když střet vznikl před datem vstupu Dohody TRIPS v platnost, za podmínky, že

49. Všichni, kdo předložili svá vyjádření, se shodují, že – jakkoli z abstraktního hlediska ochrana ochranné známky a obchodního jména působí v různých, vzájemně si neodporujících rovinách – chráněné označení jako obchodní jméno může být přesto za určitých podmínek ve střetu se zapsanou ochrannou známkou ve smyslu výše uvedeného článku.

20 – Zpráva odvolacího orgánu ze dne 18. září 2000, věc Canada – Durée de la protection conférée par un brevet, dok. č. WT/DS170/AB/R, k dispozici na stránce [www.wto.org](http://www.wto.org), bod 69.

50. Je ale problematické stanovit tyto podmínky.

51. V tomto směru Anheuser-Busch tvrdí, že podle znění čl. 16 odst. 1 první věty Dohody TRIPS je majitel ochranné známky vždy oprávněn zakázat třetí osobě užívat obchodní jméno tvořené označením totožným nebo podobným jeho vlastní ochranné známce za podmínky, že třetí osoba užívá toto označení „v obchodním styku“.

52. Podle společnosti Budvar a finské vlády by bylo naopak nutno přezkoumat, zda je obchodní jméno v praxi užíváno k účelům odlišným od jeho hlavní funkce, a to zejména k odlišení výrobků svého majitele od výrobků jiného ekonomického subjektu, čímž dochází konkrétně k záměně se zapsanou ochrannou známkou tohoto subjektu pro totéž zboží. Toto přezkoumání, jak zdůrazňuje finská vláda, by příslušelo v podstatě vnitrostátnímu soudu.

53. Konečně, podle Komise by se tento střet vyřešil užitím ustanovení upravujících střety mezi ochrannými známkami.

54. Pokud jde o mě, nemohu než jasně souhlasit s účastníky, když připomínají z obecného hlediska, že obchodní jméno slouží zejména k identifikaci podniku, zatímco ochranná známka odlišuje určité zboží od jiného zboží téhož druhu. V zásadě

tedy nelze prokázat riziko záměny mezi označením užívaným jako ochranná známka a označením užívaným jako obchodní jméno.

55. To ovšem nevylučuje, že by totéž označení, užívané především k identifikaci podniku, nemohlo být užíváno kromě toho, aby splňovalo základní funkci ochranné známky, k tomu, aby vytvořilo spojení mezi výrobkem a podnikem, který jej vyrábí (nebo distribuuje), a aby „zaručovalo spotřebitelům původ výrobku“<sup>21</sup>.

56. Je totiž docela možné, aby rozlišující označení, která v podstatě hrají odlišné úlohy, byla nakonec užívána konkrétně k témuž účelu, a mohla být ve vnímání veřejnosti zaměňována.

57. Za těchto předpokladů, jak jsme viděli, poskytuje čl. 16 odst. 1 první věta majiteli zapsané ochranné známky „výlučné právo zabránit všem třetím stranám [...], aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro

21 — Rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 52).

které byla zapsána tovární nebo obchodní ochranná známka“ (čl. 16 odst. 1 první věta Dohody TRIPS).

58. Užívání označení *jako ochranné známky* představuje z tohoto hlediska nezbytnou podmínku pro existenci střetu mezi tímto označením a zapsanou ochrannou známkou, a tedy pro to, aby majitel zapsané ochranné známky vykonal výlučné právo vůči tomuto užívání.

59. Není to však podmínka postačující k tomu, aby byl mezi dvěma označeními střet, alespoň ne v případě, že by mezi nimi existovala prostá podobnost, nikoli dokonalá totožnost.

60. Jak ve skutečnosti rovněž vyplývá z formulace dotyčného ustanovení, jakmile je stanoveno, že mezi dvěma označeními existuje funkční shoda, je třeba následně přezkoumat, zda by konkrétní užívání označení majitelem „způsobilo nebezpečí záměny“ se zapsanou ochranou známkou.

61. Pouze v případě, že by bylo možno odpovědět kladně i na tuto otázku, bude možno říci, že jde o rozlišující „označení“ zboží nebo služeb ve střetu se zapsanou ochrannou známkou a že jeho užívání bude moci být zakázáno na základě použití čl. 6 odst. 1 první věty Dohody TRIPS.

62. Z toho lze tedy vyvodit, že podle čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS může být obchodní jméno považováno za „označení“ ve střetu se zapsanou ochrannou známkou, jestliže je užíváno ve funkci, jež je vlastní ochranné známce, tedy k vytvoření spojení mezi výrobkem a podnikem, který jej vyrábí (nebo distribuuje), a že může vyvolat záměnu v mysli spotřebitelů tím, že jim zabrání snadno pochopit, zda má dané zboží vztah k majiteli obchodního jména nebo k majiteli zapsané ochranné známky.

63. Toto se týká výkladu článku 16 Dohody TRIPS. Nicméně k poskytnutí odpovědi užitečné pro vnitrostátní soud je ještě třeba přezkoumat soudržnost navrhovaného řešení s právem Společenství relevantním v tomto případě.

64. Jako v mnoha jiných oblastech musí totiž i u ochrany ochranných známek být vnitro-

státní právní řády v souladu nejen se závazky vyplývajícími na mezinárodní úrovni z přístupu členských států a Společenství k Dohodě TRIPS, ale rovněž, a to v první řadě, se závazky vyplývajícími z práva Společenství. A to tím spíše, jak jsme viděli, neboť v této oblasti existují specifická harmonizační ustanovení uvedená ve směrnici 89/104, kterou jsme připomínali na začátku (viz výše, bod 8).

65. Aniž bychom zde tedy prováděli rozbor právních problémů, které vyplývají z členství Společenství ve WTO, pro naše účely postačí připomenout, že, jak jej vysvětlil odvolací orgán WTO, článek 16 Dohody TRIPS uděluje majiteli zapsané ochranné známky „minimální úroveň ‚výlučných práv‘ dohodnutou na mezinárodní úrovni“, kterou všichni členové WTO musejí zaručit ve svých vnitrostátních právních předpisech<sup>22</sup>.

66. Pro správné stanovení zásady práva použitelného na střet mezi obchodním jménem užívaným jako ochranná známka a zapsanou ochrannou známkou je tedy třeba ještě přezkoumat, zda a jak „mini-

mální“ úroveň ochrany stanovená v Dohodě TRIPS nachází odpověď v právu Společenství.

67. Za tímto účelem, při vědomí toho, že užívání označení jako ochranné známky představuje první podmínku pro existenci střetu mezi tímto označením a zapsanou ochrannou známkou (viz bod 58 výše), je nezbytné nejdříve připomenout, jakým způsobem Soudní dvůr definoval funkci ochranné známky v rámci práva Společenství.

68. V tomto směru je namíste připomenout, že podle ustálené judikatury „základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označené ochrannou známkou, a umožnit mu tak odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb majících jiný původ“<sup>23</sup>. Soudní dvůr připomněl, že „[ochranná známka] musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod dozorem jediného podniku, jemuž může být přisouzena odpovědnost za jejich kvalitu“<sup>24</sup>.

22 — Zpráva odvolacího orgánu ze dne 2. ledna 2002, věc États-Unis – Article 211 de la loi générale de 1998, portant ouverture des crédits, dok. č. WT/DS176/AB/R, k dispozici na stránce [www.wto.org](http://www.wto.org), bod 186.

23 — Rozsudek Arsenal Football Club, výše uvedený, bod 48.

24 — Tamtéž. Viz rovněž rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (C-102/77, Recueil, s. 1139, bod 7), a ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30).

69. V tomto případě tedy bude muset vnitrostátní soud určit, jakou funkci má užívání obchodního jména Budvar.

70. Předpokládáme-li, že tento soud dojde k závěru, že je užíváno ve funkci vlastní ochranné známce, to znamená pro odlišení výrobků, na nichž je umístěno, přičemž je spojuje s českým pivovarem, bude muset přezkoumat, zda existuje nebezpečí záměny tohoto označení s ochrannou známkou zapsanou konkurenčním americkým pivovarem, za použití vnitrostátního práva ve světle kritérií stanovených v této oblasti směrnicí 89/104.

71. Při této příležitosti nejprve připomínám, že čl. 5 odst. 1 písm. a) uděluje majiteli ochranné známky právo zakázat bez dalších podmínek užívání totožného označení pro totožné výrobky. Pokud se tedy potvrdí tato domněnka, předpokládá nebezpečí záměny zákonodárce sám.

72. V případě, kdy naopak, třebaže zde není totožnost, existuje každopádně podobnost mezi označením a ochrannou známkou, bod b) výše uvedeného ustanovení podřizuje výkon dotýcného práva existenci „nebezpečí záměny včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou“.

73. Zcela zjevně přísluší vnitrostátnímu soudu, aby vyhodnotil, která z obou domněnek, jež byly předneseny, se v tomto případě potvrdí. Za tímto účelem však nemůže abstrahovat od náznaků, že judikatura Společenství již umožňuje vyvozovat v tomto směru závěry.

74. Soudní dvůr zejména stanovil, že „[k] ritérium totožnosti označení a ochranné známky musí být předmětem restriktivního výkladu. Samotná definice pojmu totožnosti ve skutečnosti předpokládá, že oba srovnávané prvky jsou ve všech bodech stejné“<sup>25</sup>. Avšak „vnímání totožnosti označení a ochranné známky musí být posuzováno celkově především u průměrného spotřebitele, u něhož se předpokládá, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. U takového spotřebitele však označení vyvolává celkový dojem. Tento průměrný spotřebitel má totiž jen zřídka možnost provést přímé srovnání označení a ochranných známek, ale musí se spoléhat na nedokonalý obraz, který má v paměti. Kromě toho se úroveň pozornosti mění v závislosti na kategorii dotýcných výrobků nebo služeb“<sup>26</sup>.

25 — Rozsudek ze dne 20. března 2003, I TJ Diffusion (C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 50).

26 — Tamtéž, bod 52. Viz mimo jiné rozsudky ze dne 10. října 1978, Centrafarm (C-3/78, Recueil, s. 1823, body 11 a 12), ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26), a ze dne 12. října 1999, Upjohn (C-379/97, Recueil, s. I-6927, bod 21).

75. Kdyby tedy na základě výše uvedeného musel vnitrostátní soud určit totožnost mezi označeními, majitel ochranné známky by mohl vykonat právo zákazu užívání téhož označení bez dalších podmínek. V opačném případě bude muset ověřit, zda existuje skutečné nebezpečí záměny.

76. K tomuto ověření bude soud muset provést „celkové posouzení“ nebezpečí záměny, přičemž bude muset vzít v úvahu všechny relevantní faktory včetně dobrého jména ochranné známky. Dobré jméno však není samo o sobě rozhodující<sup>27</sup>, neboť i v přítomnosti ochranné známky požívající dobrého jména „nelze předpokládat nebezpečí záměny“<sup>28</sup>, a to dokonce i v případě, že dobré jméno (starší) ochranné známky tvoří nebezpečí asociace ve striktním slova smyslu.

77. Ve skutečnosti i v tomto případě musí vnitrostátní soud dojít k „nezbytnému kladnému zjištění existence nebezpečí záměny, které je předmětem důkazu, jenž má být předložen“<sup>29</sup>.

78. Poté je tedy možno přejít k podrobnému ověření, zda režim stanovený v článku 5 směrnice 89/104 a ve finských ustanoveních, která směrnicí provádějí, je slučitelný s „minimálním“ právním rámcem stanoveným v čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS.

79. K tomuto účelu je třeba uvážit, že přestože Dohoda TRIPS nemá v právním řádu Společenství podle judikatury Soudního dvora přímý účinek, „soudní orgány členských států jsou povinny podle práva Společenství, pokud mají použít svá vnitrostátní pravidla za účelem nařízení prozatímních opatření na ochranu práv vztahujících se k této oblasti, učinit tak v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu“<sup>30</sup> Dohody TRIPS.

80. Podle mého názoru se tato zásada, potvrzená vnitrostátními ustanoveními, u nichž zákonodárce Společenství nepředpokládal žádnou harmonizaci, prosadí tím spíše v případě, kdy se, jako je tomu v tomto případě v původním řízení, berou v úvahu věcná ustanovení, která byla předmětem harmonizace na úrovni Společenství, a to nepřímou přijetím směrnice 89/104, která se v člancích 4 a 5 zabývá i možnými střety mezi ochrannými známkami a jinými označeními.

27 — Rozsudek ze dne 22. června 2000, Marca Mode (C-425/98, Recueil, s. I-4861, body 40 a 41).

28 — Tamtéž, bod 33.

29 — Tamtéž, bod 39.

30 — Rozsudek ze dne 14. prosince 2000, Dior a další (C-300/98 a C-392/98, Recueil, s. I-11307, bod 47).



81. S přihlédnutím k těmto důvodům mám za to, že nelze pochybovat o skutečnosti, že daný systém Společenství je dokonale slučitelný se systémem Dohody TRIPS.

82. Především nevystává žádný problém v případě dvojí identity výrobků a označení, neboť v tomto případě použití článku 5 směrnice vede k tomu, že majitel ochranné známky může rozhodně vykonat výlučné právo stanovené Dohodou TRIPS.

83. Pokud jde o domněnku, podle níž by ochranná známka a označení ve střetu byly pouze podobné, směrnice předepisuje, jak již bylo uvedeno, ověřit, zda existuje v praxi nebezpečí záměny. Toto ověření však stanoví i Dohoda TRIPS, a to ve znění shodném se zněním práva Společenství (viz výše, bod 60).

84. Ve světle předcházejících důvodů navrhuji tedy odpovědět na druhou předběžnou otázku v tom smyslu, že obchodní jméno lze vykládat jako „označení“ ve střetu se zapsanou ochrannou známkou, jehož užívání může být zakázáno majitelem této

ochranné známky ve smyslu čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS a čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, je-li obchodní jméno užíváno ve funkci vlastní ochranné známce, tedy k tomu, aby vytvořilo spojení mezi výrobkem a podnikem, který jej vyrábí (nebo distribuuje), a může-li vyvolat záměnu v mysli spotřebitelů tím, že jim zabrání snadno pochopit, zda má dané zboží vztah k majiteli obchodního jména, nebo k majiteli zapsané ochranné známky. Nebezpečí záměny se předpokládá v případě totožnosti označení a zboží, jinak musí vnitrostátní soud provést celkové posouzení konkrétní situace.

#### D – K první části třetí otázky

85. Podstatou první části třetí otázky předkládajícího soudu je, zda i práva k obchodnímu jménu představují „existující starší práva“, jímž by výlučné právo majitele zapsané ochranné známky nemohlo způsobit újmu ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS.

86. Budvar, finská vláda a Komise navrhuji kladnou odpověď.

87. Pokud jde o mne, naopak musím říci, že dávám alespoň v zásadě přednost výkladu přednesenému společností Anheuser-Busch, neboť mám za to, že „existující starší práva“ chráněná podle článku 16 Dohody TRIPS odpovídají výhradně právům na označení užívané jako ochranná známka nezávisle na skutečnosti, že toto označení může mít i jiné funkce, včetně obchodního jména.

88. Jak jsme totiž viděli, podle první věty čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS může majitel zapsané ochranné známky za výše stanovených podmínek zakázat komukoli užívat označení shodné nebo podobné ochranné známce pro zboží totožné nebo podobné tomu, pro něž je ochranná známka zapsána, ovšem pouze je-li dané označení užíváno „jako ochranná známka“, tedy je-li jeho funkcí odlišit zboží od zboží jiného výrobce téhož druhu.

89. Zdá se tedy naprosto logické přihlídnout k tomu, že i na odkaz na „práva“, do nichž nesmí být zasazeno ochranou ochranné známky, uvedený v daném ustanovení, musí být nahlíženo ze stejné perspektivy.

90. Důvodem existence daného ustanovení je totiž vyhnout se tomu, aby výlučné právo majitele ochranné známky ohrozilo kohokoliv, kdo by získal právo užívat označení, které by se mohlo dostat do střetu s ochrannou známkou, na základě užívání předcházejícího zápisu samotné ochranné známky.

91. Ostatně při bližším přezkoumání by opačný výklad nebyl nijak užitečný.

92. Při neexistenci střetu mezi dvěma označeními by totiž majitel ochranné známky nemohl vykonat výlučné právo proti majiteli obchodního jména, a nebylo by tedy při použití článku 16 Dohody TRIPS nezbytné stanovit výhradu zvláštní ochrany obchodního jména zajištěnou v systému TRIPS jinými nezávislými ustanoveními (viz bod 108 níže).

93. Nyní věnuji několik dodatečných úvah „starší“ a „existující“ povaze tohoto práva, protože v průběhu řízení se objevil jasný nesoulad ve výkladu těchto přídavných jmen.

94. Pokud jde totiž o termín „starší“, Komise tvrdila, že daným ustanovením je přechodný prováděcí předpis, který chrání práva nabytá před vstupem Dohody TRIPS v platnost, takže jen v tomto směru by bylo možné hovořit o „starších existujících právech“.

95. Naopak Anheuser-Busch, finská vláda a Budvar navrhuji opačný výklad čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS. Podle tohoto výkladu, který se zdá přesvědčivější, musí být „starší“ právo, které má být chráněno daným ustanovením, zřízeno ve vztahu k zápisu ochranné známky, s níž je ve střetu. Jedná se totiž o vyjádření zásady přednosti staršího výlučného titulu, která představuje jeden ze základů práva ochranných známek a obecněji celého práva duševního vlastnictví.

96. Pokud jde o přídavné jméno „existující“, zdá se, že znamená, že majitel staršího práva, aby se mohl účinně bránit proti nárokům majitele ochranné známky, která je ve střetu s jeho právem, musí toto právo stále bez přerušení požívat, neboť jinak by nešlo o ochranu „existujícího“ práva, ale umožňovalo by to obnovu promlčeného práva.

97. Naopak výklad, za nímž stojí Komise a který redukuje třetí větu na přechodné ustanovení, se zdá hodný kritiky i z hlediska systematického, neboť přechodná ustanovení Dohody TRIPS jsou uvedena v článku 70.

98. Je toho však více: při výkladu navrhovaném Komisí by třetí věta čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS při podrobném pohledu zbytečně dublovala to, co již ukládá článek 70 samotné Dohody TRIPS.

99. Ochrana „starších existujících práv“ podle článku 16 Dohody TRIPS by ve skutečnosti zbytečně potvrzovala povinnost, která je členským státům WTO uložena již článkem 70 dohody, tedy chránit „všechny předměty, které existují k datu její použitelnosti pro daného Člena a které jsou chráněny u tohoto Člena v uvedený den“.

100. Kromě toho, pokud bychom chtěli sledovat výklad, za nímž stojí Komise, bylo by třeba ještě vysvětlit, jak se hodlá Dohoda TRIPS vypořádat s případem střetu mezi dvěma právy k jedné ochranné známce nebo k označením užívaným jako ochranná známka.

101. Pokud by totiž odkaz na „starší existující práva“ uvedená v článku 16 nebyl chápán ve smyslu zde přijatém, bylo by třeba připustit, že mezinárodní úprava obchodních aspektů práva ochranných známek je zjevně neúplná a neschopná dosáhnout cíle, který si stanovila, a to odstranění překážek oběhu zboží vyplývajících z rozdílnosti systémů ochrany průmyslového vlastnictví.

zapsána ochranná známka, která se může dostat do střetu s uvedeným obchodním jménem, požívat ochrany podle čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS „starších existujících práv“, vezmeme-li v úvahu, že podle odkazu v článku 2 Dohody TRIPS na článek 8 Pařížské úmluvy jsou členské státy WTO zavázány chránit zahraniční obchodní jména nezávisle na jejich zápisu.

102. Ve světle předcházejících důvodů navrhuje tedy odpovědět na první část třetí otázky tak, že obchodní jméno může představovat starší „existující“ právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS výhradně tehdy, když bylo užito jako ochranná známka.

104. Vnitrostátní soud se zejména ptá, zda je za účelem poskytnutí této ochrany určující, aby obchodní jméno bylo užíváno v obchodním styku, nebo aby bylo přinejmenším do určité míry známo ve státě, kde se žádá o jeho ochranu.

#### *E – K druhé části třetí otázky*

103. Druhou částí třetí otázky se předkládající soud ptá, za jakých podmínek může obchodní jméno, které není ani zapsáno, ani zavedeno užíváním ve státě, kde je naopak

105. Podle společnosti Anheuser-Busch je odkaz v článku 2 Dohody TRIPS na Pařížskou úmluvu omezen na oblasti výslovně řízené částí II, III a IV Dohody TRIPS, kam nespadá ochrana obchodního jména. Tvrdí, že za předpokladu, že se tento odkaz vztahuje rovněž na tuto ochranu, je třeba konstatovat, že článek 8 Pařížské úmluvy neřeší otázku existence obchodního jména a jeho zavedení užíváním, ani, a to tím méně, vztahy přednosti mezi obchodním jménem a právem, které je s ním ve střetu; tyto vztahy jsou ponechány vnitrostátnímu právu.

106. V důsledku toho tedy Soudní dvůr údajně není příslušný vyslovit se k otázkám položeným finským soudem v této části třetí otázky.

107. V každém případě a jako oporu uvádí, že podle zásady teritoriality obecně uznávané v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně práv vztahujících se na obchodní jména, musí být podmínky ochrany zahraničního obchodního jména ve Finsku stanoveny na základě finského práva. I z tohoto důvodu tedy Soudní dvůr údajně není příslušný k výkladu relevantních ustanovení vnitrostátního práva.

108. Nesdílím toto tvrzení, neboť podle mého názoru odkaz v článku 2 Dohody TRIPS na Pařížskou úmluvu vede naopak k závěru, že oblast ochrany obchodního jména patří do věcné působnosti Dohody TRIPS.

109. Připomínám tedy, že samotný odvolací orgán WTO výslovně uznal, že Dohoda TRIPS ukládá členským státům WTO chránit i obchodní jména, protože odkaz v článku 2 této dohody dává prostor ke vtělení článku 8 Pařížské úmluvy do systému Dohody TRIPS<sup>31</sup>.

110. Na základě toho je třeba uznat, že výhrada společnosti Anheuser-Busch může vyvolat otázku mezi příslušnosti Soudního dvora, pokud jde o výklad mezinárodní smlouvy, jíž Dohoda TRIPS zajisté je.

111. Aniž bych se šířil o obecných aspektech otázky, omezím se na velmi schematické připomenutí, že Soudní dvůr se v zásadě prohlásil za nepříslušný k tomu, aby se vyslovil k výkladu pravidel mezinárodního smluvního práva, která přesahují oblast práva Společenství<sup>32</sup>. Kromě toho naopak uvedl, že v případě dohod uzavřených smíšenou for-

31 — Odvolací orgán WTO ve své zprávě ze dne 2. ledna 2002 ve věci *États-Unis – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998* (dok. č. WT/DS176/AB/R) uvedl totiž toto: „[...] vyvrácím tvrzení zvláštní skupiny uvedené v odstavci 8.41 její zprávy, podle kterého nejsou obchodní jména zahrnuta do Dohody TRIPS, a konstatujeme, že členové WTO jsou povinni podle Dohody TRIPS zajistit ochranu obchodních jmen“ (viz bod 341 zprávy, k dispozici na stránce [www.wto.org](http://www.wto.org)).

32 — Rozsudek ze dne 27. listopadu 1973, *Vandeweghe* (C-130/73, Recueil, s. 1329), podle nějž „Soudní dvůr není příslušný k tomu [...], aby rozhodl o výkladu ustanovení mezinárodního práva, která váží členské státy mimo rámec práva Společenství“ (bod 2). Viz v tomtéž smyslu rozsudek ze dne 14. července 1994, *Peralta* (C-379/92, Recueil, s. I-3453, bod 16 a bod 17).

mou Společenstvím a členskými státy, jako té, o niž jde v tomto případě, příslušnost Soudního dvora k výkladu existuje alespoň pro smluvní ustanovení, která se týkají, byť nepřímo, oblastí spravovaných ustanoveními Společenství<sup>33</sup>.

112. Jelikož tedy Společenství nevydalo předpis v oblasti ochrany obchodního jména<sup>34</sup>, bylo by možno dojít k závěru, že výklad ustanovení začleněných do Dohody TRIPS podle jejího článku 2 a týkajících se ochrany obchodního jména – zejména tedy článku 8 Pařížské úmluvy – nespadá do příslušnosti Soudního dvora.

113. Nicméně poznamenávám, že jak dokazují skutečnosti v této věci, rozsah ochrany přiznané majiteli obchodního jména může nepřímou ovlivnit i rozsah ochrany udělené majiteli ochranné známky, a dotýkat se tedy oblasti, která je předmětem příslušnosti Společenství.

33 — Viz výše uvedený rozsudek Dior a další, body 33 až 35; v bodě 33 Soudní dvůr poté, co připomněl, že Dohoda TRIPS „byla uzavřena Společenstvím a jeho členskými státy na základě sdílené kompetence“, uznal, že „je příslušný ke stanovení povinností, které Společenství takto převzalo, a k výkladu ustanovení TRIPS pro tyto účely“. Soudní dvůr dále uvádí, že je příslušný, zejména jde-li o „ochranu práv vyplývajících z legislativy Společenství vztahující se k oblasti působnosti TRIPS“ (bod 34), nebo jedná-li se o výklad ustanovení, které „je možno použít jak v situacích, na něž se vztahuje vnitrostátní právo, tak v situacích, na něž se vztahuje právo Společenství“ (bod 35).

34 — Viz rozsudek ze dne 21. listopadu 2002, Robelco (C-23/01, Recueil, s. I-10913, bod 34).

114. Jak již bylo uvedeno výše v odpovědi na druhou otázku a na první část třetí otázky, užívání obchodního jména se může dostat do střetu – za určitých podmínek a zejména, je-li užíváno *jako ochranná známka* – s výlučným právem přiznaným právem Společenství majiteli zapsané ochranné známky.

115. V tomto případě, právě pokud nelze *a priori* vyloučit tento střet, nelze v zásadě vyloučit ani příslušnost Soudního dvora.

116. Abychom se zde zbavili všech pochybností o existenci a o mezích této příslušnosti, je třeba nově formulovat otázku takto:

Předepisuje ochrana zaručovaná ochranné známce právem Společenství meze ochrany, které jsou členské státy povinny zaručovat obchodnímu jménu podle příslušných ustanovení Pařížské úmluvy tak, jak se na ně odvolává článek 2 Dohody TRIPS, je-li obchodní jméno užíváno *jako ochranná známka*, a za jakých podmínek může toto označení požívat ochrany stanovené v čl. 16 odst. 1 třetí větě Dohody TRIPS pro „starší existující práva“?

117. Zdá se tedy jasné, že ochrana obchodního jména zaručovaná článkem 8 Pařížské úmluvy nemůže mít za následek snížení úrovně ochrany, kterou Dohoda TRIPS a právo Společenství uděluje majitelům zapsané ochranné známky, je-li obchodní jméno užíváno *jako ochranná známka*.

118. V tomto případě totiž to, co si přejeme chránit, není ani tak právo na užívání obchodního jména jako nástroje k identifikaci podniku, jako právo na užívání tohoto obchodního jména jako rozlišujícího označení zboží, to znamená právě jako obchodní ochranné známky.

119. Je-li tomu tak, musí být kritérium pro stanovení prvenství mezi dvěma právy ve střetu odvozeno od pravidel platných v oblasti ochranných známek a zejména od pravidla pro zásadu přednosti staršího titulu vysloveného v článku 6 Dohody TRIPS (viz výše, bod 95), které představuje základní kritérium pro řešení střetů mezi právy průmyslového vlastnictví, která plní tutéž funkci.

120. Specifické způsoby používání tohoto kritéria tedy nemohou být podle mého názoru odvozeny pouze od článku 16 Dohody TRIPS, který se omezuje na připomenutí uvedeného obecného kritéria bez dalších upřesnění; musí být nutně odvozeny

i od rozboru harmonizačních ustanovení Společenství a zejména od článku 4 směrnice 89/104.

121. Toto ustanovení totiž tím, že se zabývá „zamítnutím zápisu“ a „relativními důvody neplatnosti ve střetu se staršími právy“, představuje pro účely, které nás zde zajímají, případy, v nichž ochrana zapsané ochranné známky musí ustoupit staršímu právu třetí osoby.

122. Zejména podle článku 4 směrnice se přednost staršího titulu mezi dvěma právy ve střetu určuje ve vztahu k datu, k němuž by v zemi, kde se žádá o ochranu, mohlo být označení tvořící obchodní jméno považováno za „obecně známé“ [argument vycházející z čl. 4 odst. 2 písm. d)], nebo ve vztahu k datu, k němuž z důvodu užívání daného označení „práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky“ [čl. 4 odst. 4 písm. b)].

123. Ovšem podle toho, co vyplývá ze spisu, se nezdá, že by obchodní jméno Budvar bylo ve Finsku obecně známé. Podle všech předpokladů však bude na vnitrostátním soudu, aby to stanovil s konečnou platností.

124. Naopak, pokud jde o nabytí práv k nezapsané podnikové ochranné známce, včetně užívání obchodního jména jako ochranné známky, je rozhodně ponecháno na libosti každého vnitrostátního právního řádu, neboť jak vyplývá výslovně ze čtvrtého bodu odůvodnění, směrnice nemá harmonizovat podmínky ochrany ochranných známek nabytých v důsledku užívání. I podmínky, jimž je toto právo podřízeno, a datum, k němuž je nabyto, jsou tedy stanoveny vnitrostátním právem členských států.

druhou část třetí otázky v tom smyslu, že je-li obchodní jméno užíváno jako ochranná známka, musí se střet mezi ním a zapsanou ochrannou známkou vyřešit na základě kritéria přednosti staršího práva; tato přednost staršího práva je dána ve vztahu k datu, kdy ve státě, kde je ochrana žádána, může být označení tvořící obchodní jméno považováno za „obecně známé“, nebo ve vztahu k okamžiku, kdy byla na základě užívání a způsobu stanovenými vnitrostátním právem nabyta práva na označení užívané jako ochranná známka.

125. Na základě výše uvedených důvodů navrhuji odpovědět na nově formulovanou

#### IV – Závěry

126. Ve světle předcházejících důvodů navrhuji Soudnímu dvoru, aby odpověděl na předběžné otázky vyslovené Korkein oikeus následujícími slovy:

„1) V případě střetu mezi ochrannou známkou a označením údajně zasahujícím do práv z této ochranné známky se použijí ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen ‚Dohoda TRIPS‘) na otázku,



kteře z těchto práv má starší právní základ, a to i v případě, že ke střetu došlo před vstupem Dohody TRIPS v platnost, za podmínky, že údajný zásah do práv pokračuje po datu, kdy dohoda vstoupila v platnost ve Společenství a v jeho členských státech.

- 2) Obchodní jméno může být považováno za „označení“ ve střetu se zapsanou ochrannou známkou a jeho užívání může být zakázáno majitelem této ochranné známky ve smyslu čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS a čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je-li obchodní jméno užíváno ve funkci vlastní ochranné známce, tedy k tomu, aby vytvořilo spojení mezi výrobkem a podnikem, který jej vyrábí (nebo distribuuje), a je-li schopno vyvolat záměnu v mysli spotřebitelů tím, že jim zabrání snadno pochopit, zda má dané zboží vztah k majiteli obchodního jména, nebo k majiteli zapsané ochranné známky. Nebezpečí záměny se předpokládá v případě totožnosti označení a zboží, jinak musí vnitrostátní soud provést celkové posouzení konkrétní situace.
- 3) Obchodní jméno může tvořit „existující“ starší právo ve smyslu čl. 16 odst. 1 třetí věty Dohody TRIPS pouze v případě, že je užíváno jako ochranná známka.
- 4) V tomto případě se musí střet mezi obchodním jménem a zapsanou ochrannou známkou vyřešit na základě kritéria přednosti staršího práva; tato přednost staršího práva je dána ve vztahu k datu, kdy ve státě, kde je ochrana žádána, může být označení tvořící obchodní jméno považováno za „obecně známé“, nebo ve vztahu k okamžiku, kdy byla na základě užívání a způsoby stanovenými vnitrostátním právem nabyta práva na označení užívané jako ochranná známka.“