

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 19. ledna 2006¹

I – Úvod

spor, který kuriózně sahá k velmi známé společenské události, sňatku prince z Walesu s Lady Dianou Spencer².

1. Ochanné známky představují soubor souhrnných informací v jakékoliv formě, ale aby byly zapsány, musí splnit základní podmínky způsobilosti a rozlišovat dostatečně výrobky a služby svého majitele od výrobků a služeb nabízených soutěžiteli. Tyto vlastnosti jsou přiznávány také vlastním jménům, o čemž existují na trhu četné příklady.

2. Nicméně, pokud se však ztratí vazba mezi původním jménem a podnikem, který poskytuje služby nebo vyrábí zboží pod tímto označením, vyvstává otázka, zda ten, kdo převedl její totožnost, se může dovolávat klamání spojeného s označením a zpochybňovat její platnost.

3. Tyto otázky byly položeny osobou pověřenou Lord Chancellor na základě článku 76 britského zákona o ochranných známkách prostřednictvím High Court of Justice ve

4. Okázalost a pompéznost, které doprovázely tento sňatek, zanechaly hlubokou stopu v paměti společnosti nadšené krásou nevěsty, jejíž šaty pozoruhodných rozměrů³ byly navrženy Elizabeth Florence Emanuel, dámskou krejčovou, která díky této objednavce dosáhla prestiže ve svém oboru. S ohledem na svou popularitu se nyní tato dámská krejčová staví proti zápisu změny grafické podoby ochanné známky Elizabeth Emanuel, svého vlastního výtvoru, podnikem, k němuž nemá žádný vztah, a žádá zrušení práv k průmyslovému vlastnictví k emblému,

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Prince of Wales, uzavřel sňatek dne 29. července 1981 s Dianou Frances Spencer v londýnské katedrále svatého Pavla při obřadu celebrowaném biskupem z Canterbury.

3 — Jen vlečka dosahovala osmi metrů délky; ke zhotovení tohoto jedinečného oděvu se spotřebovalo 25 metrů hedvábí a taftu, 91 metrů tylu, 137 metrů síťoviny na závoj a 10 000 flitrů z perleti a perel (<http://noticias.ia.com>).

přičemž tvrdí, že jelikož se vazby, které jej spojovaly s její osobou, přetrhaly, označení už neodpovídá skutečnosti, a proto klame.

1. Směrnice

7. Článek 3 odst. 1 písm. g) stanoví:

„Důvody pro zamítnutí či neplatnost

II – Právní rámec

5. I když otázky předložené pověřenou osobou citují výslovně oba velmi konkrétní předpisy směrnice 89/104/EHS⁴ o ochranných známkách, existují další předpisy jak v právu Společenství, tak v mezinárodním právu, které se jeví jako zajímavé, a proto jsou uvedeny dále.

1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

[...]

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby;

[...]“

A – Právo Společenství

6. Právní úprava tohoto druhu průmyslového vlastnictví v evropském právu se nachází jednak v uvedené směrnici, jednak v nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství⁵.

8. Podle čl. 12 odst. 2 písm. b):

„Důvody zrušení

2. Majitel ochranné známky může být rovněž zbaven svých práv, jestliže známka, po dni, ke kterému byla zapsána:

a) [...]

4 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

5 — Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185) a ve znění nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1; 17/02, s. 3).

b) v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro zboží nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ tohoto zboží nebo služeb.“

10. Článek 50 odst. 1 písm. c) zní takto:

„Důvody zrušení

2. Nařízení č. 40/94

1. Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

9. Článek 7 odst. 1 písm. g) uvádí toto:

„Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

[...]

1. Do rejstříku se nezapíší:

c) pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky a služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb;

[...]

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;

[...]“

[...]“

11. Nařízení č. 40/94 obsahuje ustanovení, které se nenachází ve směrnici a které vzhledem ke své relevantnosti s ohledem na

skutkové okolnosti věci v původním řízení je třeba uvést; jedná se o článek 17, jehož obsah je tento:

B – *Mezinárodní právo*

„Převod

12. V souvislosti s touto předběžnou otázkou není nadbytečné uvést také článek 21 Dohody TRIPS⁶:

1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na převodu podniku převedena na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo na některé z nich.

„Licence a převod

2. Převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky Společenství, ledaže by v souladu s předpisy použitelnými na převod neexistovala dohoda nebo by to jasně nevyplývalo z okolností. Toto ustanovení se použije i na smluvní závazek převést podnik.

Členové mohou stanovit podmínky pro poskytnutí licence a převod ochranných známek s tím, že se rozumí [...], že majitel zapsané ochranné známky bude mít právo převodu ochranné známky, aniž by nezbytně došlo k převodu předmětu činnosti, k němuž ochranná známka náleží.“

[...]

III – Skutkové okolnosti, spor v původním řízení a předběžné otázky

6. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství.

13. Z důvodů vysvětlených na počátku tohoto stanoviska si E. F. Emanuel získala prestiž jako módní návrhářka ve Spojeném království zejména díky svatebním šatům.

[...]“

6 — Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (WTO), výsledek mnohostranných jednání Uruguayského kola (1986–1994), která se nachází v Příloze 1 (Příloha 1C) (Úř. věst. 1994, L 336, s. 214).

V roce 1990 začala působit pod názvem ELIZABETH EMANUEL v podniku na Brook Street.

16. O měsíc později dámská krejčová přestala pracovat pro tento podnik, jehož vedení doporučilo zbytku personálu obezřelost, pokud by měl odpovídat na případné otázky ohledně E. F. Emanuel.

14. V roce 1996 hledala finanční pomoc a podepsala smlouvu s Hamlet International Plc, čímž založila společnost s názvem Elizabeth Emanuel Plc, na niž převedla, kromě jiného majetku, svůj podnik pro tvorbu a prodej oděvů se všemi aktivy včetně přihlášky k zápisu obrazové i slovní kombinované ochranné známky, která zahrnovala heraldickou kresbu se slovy ELIZABETH EMANUEL a byla úředně zapsána v roce 1997 tímto způsobem:



17. V listopadu roku 1997 byla ochranná známka převedena na společnost Oakridge Trading Limited, jež v březnu 1998 požádala o její zápis, změnila však předchozí grafiku tím, že odstranila heraldickou kresbu.

18. V lednu roku 1999 E. F. Emanuel podala námitky proti této změně a v září roku 1999 podala návrh na zrušení zapsané ochranné známky stejného znění.

15. V září roku 1997 tvůrkyně ochranné známky utrpěla vážné finanční těžkosti a podepsala novou smlouvu se společností Frostprint Ltd, které převedla podnik a zapsanou ochrannou známku. Po tomto převodu společnost Frostprint změnila své jméno na Elizabeth Emanuel International Limited a přijala E. F. Emanuel do pracovního poměru jako zaměstnankyni.

19. V dubnu roku 2002, kdy se majitelkou sporného průmyslového vlastnictví mezitím stala Continental Shelf 128 Limited (dále jen „CSL“), Hearing Officer přezkoumal námitky podané E. F. Emanuel a návrh na zrušení a zamítl je. Rozhodl prostřednictvím dvou samostatných rozhodnutí tak, že zákazníci byli obětmi klamání a záměny, avšak že toto klamání bylo v souladu se zákonem a nevyhnutelným následkem převodu podniku včetně klientely, dříve provozovaného pod jménem původního vlastníka.

20. Dne 16. prosince 2002 se E. F. Emanuel obrátila na pověřenou osobu, aby podala dvě odvolání proti těmto rozhodnutím, jež byla spojena.

c) po uvedeném převodu právní nástupce podal přihlášku k zápisu ochranné známky a

21. Účastníci řízení se dovolávali na podporu svých žádostí čl. 3 odst. 1 písm. g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104. Vzhledem k tomu, že řešení sporu v původním řízení záviselo na výkladu uvedených ustanovení, pověřená osoba se rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru dále uvedené předběžné otázky:

d) v okamžiku podání této přihlášky podstatná část relevantní veřejnosti se mylně domnívala, že použití uvedené ochranné známky znamená, že určitá osoba se stále ještě podílí na tvorbě nebo výrobě zboží, pro které je tato ochranná známka užívána, přičemž tato vira pravděpodobně ovlivňovala nákupní chování této části veřejnosti?

„1) Mohla by ochranná známka klamat veřejnost, a nesmí být tedy zapsána podle čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 za následujících okolností:

a) klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem, jehož činnost spočívá ve výrobě zboží, na které se uvedená ochranná známka vztahuje;

2) Pokud nelze na první otázku odpovědět bezvýhradně kladně, jaké další skutečnosti musí být vzaty v úvahu při posouzení, zda by mohla ochranná známka klamat veřejnost, a nesmí být tedy zapsána podle čl. 3 odst. 1 písm. g), a je zejména podstatné to, že nebezpečí klamání se pravděpodobně časem sníží?

b) před tímto převodem ochranná známka pro podstatnou část relevantní veřejnosti znamenala, že určitá osoba se podílí na tvorbě nebo na výrobě zboží, pro které je uvedená ochranná známka užívána;

3) Může zapsaná ochranná známka vést ke klamání veřejnosti v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem, a může tak být majitel zbaven svých

- práv podle čl. 12 odst. 2 písm. b) 4) Pokud nelze na třetí otázku odpovědět bezvýhradně kladně, jaké další skutečnosti musí být vzaty v úvahu při posouzení, zda ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem, a zda tak její majitel může být zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 2 písm. b), a je zejména podstatné to, že nebezpečí klamání se pravděpodobně časem sníží?“
- a) tato ochranná známka a s ní spojená klientela byly převedeny společně s podnikem, jehož činnost spočívá ve výrobě zboží, na které se uvedená ochranná známka vztahuje;
- b) před tímto převodem tato ochranná známka pro podstatnou část relevantní veřejnosti znamenala, že určitá osoba se podílí na tvorbě nebo na výrobě zboží, pro které je uvedená známka užívána;
- c) po uvedeném převodu byl podán návrh na zrušení a
- d) v okamžiku podání tohoto návrhu podstatná část relevantní veřejnosti se mylně domnívala, že použití uvedené ochranné známky znamená, že určitá osoba se stále ještě podílí na tvorbě nebo výrobě zboží, pro které je ochranná známka užívána, přičemž tato víra pravděpodobně ovlivňovala nákupní chování této části veřejnosti?
22. Předkládací usnesení týkající se uvedených otázek došlo kanceláři Soudního dvora dne 16. června 2004.
23. Ve lhůtě stanovené článkem 20 statutu Soudního dvora byla předložena vyjádření E. F. Emanuel, společnosti CSL, Komise a vlády Spojeného království, přičemž první tři předložily svá vyjádření ústně na jednání konaném dne 1. prosince 2005.

IV – Řízení před Soudním dvorem

V – Přezkum předběžných otázek

A – Úvodní pochybnost: k jejich přípustnosti

24. Je třeba především zdůraznit, že ve vyjádřeních nebyla učiněna žádná výhrada ohledně přípustnosti otázek předložených pověřenou osobou. Nicméně protože to je poprvé, co tento orgán⁷ předkládá soubor otázek k posouzení Soudnímu dvoru, je třeba se z úřední povinnosti zabývat jeho způsobilostí uplatnit článek 234 ES.

25. V několika předchozích stanoviscích⁸ jsem zdůraznil nedostatečnou přesnost pojmu „soud“ ve smyslu článku 234 ES v rozsudcích tohoto Soudního dvora a navrhl jsem zahrnout do této definice všechny orgány, jež jsou součástí soudního systému členského státu, jakož i ty, které, aniž jsou zahrnuty do tohoto systému, rozhodují bez možnosti podat odvolání⁹.

7 — Existuje přesto jeden precedent, neboť Soudní dvůr v rozsudku ze dne 2. března 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Recueil, s. I-1209), přijal i přezkoumání otázky předložené „Immigration Adjudicator“, což je orgán, který má podobný charakter jako pověřená osoba.

8 — Stanovisko přednesené dne 28. června 2001 ve věci De Coster (rozsudek ze dne 29. listopadu 2001, C-17/00, Recueil, s. I-9445).

9 — Body 83 a další v dokumentu uvedeném v předchozí poznámce pod čarou.

26. Novější judikatura, která vykazuje určitou tendenci k přesnějšímu popisu těchto orgánů¹⁰, zejména co se týče kritéria jejich nezávislosti¹¹, je bližší mému názoru, a tento vývoj musí pokračovat pokud jde o další charakteristické rysy.

27. Osoba pověřená Lord Chancellor patří do britského soudního systému. Kromě toho má *zákonný původ*, protože se uvádí v článku 76 zákona o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994) a její působení se upravuje v článku 77, přičemž obě ustanovení se nacházejí v kapitole nazvané „Řízení a odvolání“.

28. Její *trvalý charakter* vychází ze znění čl. 76 odst. 2, podle kterého ten, jehož se týká rozhodnutí rejstříku ochranných známek, může podat odvolání k soudu nebo k pověřené osobě, což předpokládá její stálost.

10 — Tato tendence byla zdůrazněna v: Cienfuegos Mateo, M., „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión“, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, č. 238, červenec-srpen 2005, s. 3 a násl., který je rovněž zastáncem přezkoumání tohoto pojmu (s. 26).

11 — Rozsudek ze dne 30. května 2002, Schmid (C-516/99, Recueil, s. I-4573), se stanoviskem generálního advokáta A. Tizzana; a rozsudek ze dne 31. května 2005, Syfait a další (C-53/03, Sb. rozh. s. I-4609); tento poslední rozsudek prohlásil předložené předběžné otázky řeckou Komisí pro hospodářskou soutěž (Epitropi Antagonismou) za nepřipustné a zdůraznil nedostatek její nezávislosti, neboť je podřízena dozoru řeckého ministerstva pro rozvoj. Naopak generální advokát F. G. Jacobs nabyl přesvědčení, že je třeba jí přiznat charakter soudního orgánu.

29. Pochybnosti o její *závazné povaze*, které tato alternativa vyvolává, nicméně mizí, jakmile konstatujeme, že dostavit se před pověřenou osobu není pouhá možnost, jako tomu je, jestliže se obracíme na rozhodčí orgány¹², nýbrž jedna pouze z dvou zákonem stanovených možností, pokud existuje úmysl podat odvolání proti rozhodnutí britského Úřadu pro ochranné známky.

30. Nejsou rovněž pochybnosti o její *nezávislosti*, neboť výše uvedený čl. 77 odst. 3 stanoví taxativně důvody, kvůli nimž je třeba ukončit výkon její funkce, které spočívají ve dvou krajních případech, jako je úpadek nebo fyzická či duševní nezpůsobilost. I když přísluší Lord Chancellor posoudit, zda neexistuje nějaká překážka, která by bránila pověřené osobě plnit povinnosti vyplývající z její funkce, výjimečný smysl opatření s nutně restriktivním výkladem rozptyluje veškerou pochybnost¹³.

31. Z článku 76 odst. 3 a 4 zákona o ochranných známkách ve Spojeném království jasně vyplývá, že sporný orgán jednak *uplatňuje právní předpisy*, a jednak vede

sporné řízení, neboť musí vyslechnout účastníky řízení ve věcech, které jsou mu předloženy¹⁴.

32. Konečně její *rozhodnutí je soudní*, ve smyslu, který tomuto výrazu dává Soudní dvůr¹⁵, přičemž pověřená osoba někdy vykonává funkci poslední instance podle čl. 76 odst. 4 uvedeného zákona¹⁶.

33. V důsledku toho pověřená osoba vyhovuje požadavkům na soud¹⁷ vyžadovaným judikaturou Soudního dvora pro použití na řízení o předběžné otázce na základě článku 234 ES, neexistuje tedy žádná překážka k tomu, aby soud přezkoumal otázky položené touto osobou Soudnímu dvoru.

12 — Rozsudek ze dne 23. března 1982, Nordsee (102/81, Recueil, s. 1095, body 7 a násl.).

13 — Rozhodnutí pověřené osoby ze dne 10. června 2002 ve věci DAAWAT ([2003] R.P.C. 11, s. 197).

14 — O řízení před pověřenou osobou: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. vydání, Sweet & Maxwell, Londýn, 2005, s. 88 až 90.

15 — Do tohoto pojmu nepatří řízení dobrovolné jurisdikce (rozsudek ze dne 19. října 1995, Job Centre, C-111/94, Recueil, s. I-3361, bod 9); vedení obchodního rejstříku vnitrostátními německými soudy (rozsudek ze dne 15. ledna 2002, Lutz a další, C-182/00, Recueil, s. I-547, body 15 a 16), a funkce rejstříku majetku vykonávané některými rakouskými soudy (rozsudek ze dne 14. června 2001, Salzmann, C-178/99, Recueil, s. I-4421).

16 — Je třeba poznamenat, že podle mé připomínky k uplatňování článku 234 ES by tato okolnost měla základní význam, pokud by pověřená osoba nebyla považována za součást soudního systému Spojeného království, neboť toto, podle mých pravidel, by ji opravňovalo k uplatnění řízení o předběžné otázce podle uvedeného ustanovení.

17 — Rozsudky ze dne 17. září 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Recueil, s. I-4961, bod 23, jakož i tam uvedená judikatura), a Schmid (výše uvedený rozsudek, bod 34).

B – Aspekty, které si zasluhují společný přezkum

34. Podobnost jednak mezi zněním ustanovení, jejichž výklad je požadován, a jednak mezi položenými otázkami vybízí v tomto ohledu k několika společným úvahám, jež usnadní odpověď ve skutkovém kontextu sporu v původním řízení.

1. Zapsaná ochranná známka jakožto předmět obchodu

35. Jakožto zvláštní druh vlastnictví¹⁸ ochranné známky přes svůj nehmotný charakter splňují podmínky k tomu, aby byly předmětem obchodu. V režimu ochranných známek panuje zásada *autonomie vôle*, která je charakteristická pro oblast občanského práva, s nutnými omezeními, která si vyžaduje vedení jejich zápisu, což je velmi důležité pro právní jistotu a zejména pro to, aby mohly být vznášeny námitky vůči třetím osobám¹⁹. Tato omezení však obecně nebrání nejrůznějším právním úkonům se zapsanými označeními, jak to ukazuje řada smluv, jejichž jsou předmětem.

36. Takto se v obchodním styku vyvinuly různé druhy dohod, které stanovují nějakou právní formu těchto právních titulů, jako je převod užívání (například licence ochranné známky²⁰ či frančíza) nebo její převod, *inter vivos*, nebo *mortis causa*²¹, bezplatně²², nebo za úplatu; v tomto posledním případě se obzvláště diskutovalo o podmínce existence vazby mezi nehmotným vlastnictvím a převodem vlastnictví podniku, s nímž je spojena, vzhledem k tomu, že některé právní řády tuto vazbu vyžadovaly, přičemž zakazovaly oddělený prodej ochranné známky a obchodu, k němuž patřila. Avšak právní systémy členských států stanoví dnes převod ochranné známky oddělené od ostatních součástí majetku podniku²³.

37. Směrnice 89/104 nepojednává o aspektech obecného práva, což musí být posuzováno ve vztahu k respektování pravomoci členských států upravovat soukromé vlastnictví podle článku 295 ES, a ve vztahu k jejímu šestému bodu odůvodnění, který nevylučuje, aby byly uplatněny na ochranné známky předpisy z jiných oblastí. Naopak v nařízení č. 40/94 článek 17 výslovně stanoví nezávislost ochranné známky Společenství na ekonomické jednotce, jejíž výrobky identifikuje.

18 — Toto pojmenování vychází ze španělského Občanského zákoníku, který nazývá hlavu IV část II „O některých zvláštních druzích vlastnictví“, jejíž kapitola III pojednává o duševním vlastnictví *strictu sensu*, přičemž může být rozšířeno bez výhrady na průmyslové vlastnictví a v každém případě na ochranné známky.

19 — Směrnice se k tomuto bodu nevyslovuje; avšak v nařízení č. 40/94 to vyplývá ze čl. 17 odst. 6 a článku 23; von Kapff, P., „Rechtsübergang – Artikel 17“, v Ekey, F. a Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 967.

20 — Je stanovena v článku 8 směrnice 89/104, jejíž odstavec 2 se týká práv majitele ochranné známky proti nabyvateli licence.

21 — Například u dědictví ze závětí, kdy závěť je jednostranný právní úkon.

22 — Teoretický případ v obchodě, ale nikoliv nemožný.

23 — Von Kapff, P., uvedeno výše, s. 964.

38. K doplnění rámce obecného občanského práva, do něhož spadají tituly nehmotného vlastnictví, skutkové okolnosti sporu v původním řízení vedou nutně k použití obecných zásad platných v tomto odvětví, neboť, pokud neexistuje důvod pro neplatnost nebo zrušitelnost úkonu, jímž se převádí vlastnictví (lstivé jednání, donucení nebo obcházení zákona), řídí se toto odvětví zásadou dobré víry, která vyžaduje plnění smluv (*pacta sunt servanda*) a která ovládá všechny kroky směřující k dosažení účelu dohody.

39. V tomto smyslu osoba, která prodává svá práva, ať už jsou jakékoli povahy, a pak se jich dožaduje u třetí osoby, přičemž uvádí jakýkoli důvod, nedodrží zásadu *bona fides semper praesumitur*²⁴; takové chování připomíná poučku *venire contra factum proprium non valet*, typický příklad neexistence dobré vůle. Logika doporučuje nést důsledky úkonu volného nakládání s věcí, pokud neexistuje důvod, který odůvodní znovunabytí převedené věci.

40. V souhrnu nic nebrání převodu práv u ochranných známek; ve skutečnosti k jejich prodeji dochází při obchodních transakcích často, což je okolnost známá všem a natolik běžná v obchodním světě, že je bez pochyby ukryta v článku 17 nařízení č. 40/94 a v článku 21 dohody TRIPS.

2. Funkce ochranné známky

41. Článek 3 odst. 1 písm. g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104 se týkají ztráty práv k ochranné známce, když klame spotřebitele na úkor své hlavní funkce; je tedy třeba tuto funkci stručně připomenout, než budeme zkoumat pojem „spotřebitel“ obsažený v obou ustanoveních.

42. Podle ustálené judikatury prvořadým účelem označení je zaručit konečnému spotřebiteli totožnost původu zboží nebo služby, aby je odlišil bez možné záměny od výrobků a služeb jiného původu a aby toto označení představovalo záruku, že tyto výrobky byly vyrobeny nebo že tyto služby byly poskytnuty jediným podnikem odpovědným za jejich kvalitu²⁵.

43. Už jsem zmínil při několika příležitostech hlavní účel práva ochranných známek: ochranu správnosti informace, které zapsané

24 — Ve vnitrostátním právu je tato zásada výslovně uvedena v článku 434 španělského Občanského zákoníku a v článku 2268 francouzského Občanského zákoníku.

25 — Rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 48); ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7); ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30).

označení poskytuje o původu určitého zboží²⁶, i když plní i jiné funkce²⁷.

44. Soudní dvůr rovněž zdůraznil význam dodatečných cílů u tohoto druhu nehmotného vlastnictví, přičemž výslovně uvedl údaj o kvalitě a měl za to, že slouží k připoutání klientely²⁸.

45. Rovněž poukázal na to, že ochranná známka v sobě obsahuje²⁹ dobrou pověst zboží nabízeného veřejnosti svým majitelem, a uznal, že pověst ochranné známky, a tedy pověst jejího majitele, mohou být poškozeny nevhodnou prezentací baleného výrobku³⁰. Nauka rovněž zdůraznila význam ochranné známky jakožto nosiče reklamy pro zboží, které identifikuje³¹.

46. Nicméně, jak uvádí vláda Spojeného království ve svém vyjádření, směrnice nepostihuje neplatnosti ochranné známky, pokud zboží neodpovídá očekáváním spotřebitele, protože se určitá osoba již nepodílí na tvorbě a výrobě zboží nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Ve skutečnosti veřejnost si je vědoma toho, že jakost zboží podléhá změnám z různých důvodů. V důsledku toho se přezkum klamání ve zkoumaných ustanoveních musí vztahovat jen na jeho výše uvedenou hlavní funkci.

47. Kromě toho, jak právem uvedla Komise, veřejný zájem skrytý v těchto ustanoveních se týká ochrany proti zápisu a užívání jako ochranné známky označení, která klamou průměrného spotřebitele, a ovlivňují tak jeho rozhodnutí při nákupu. Je tedy třeba posoudit profil spotřebitele a vzít v úvahu vyjádření předložená v tomto ohledu CSL, jakož i E. F. Emanuel.

3. Referenční spotřebitel

26 — Stanovisko ve věci, ve které byl vydán rozsudek dne 21. listopadu 2002, Robelco (C-23/01, Recueil, s. I-10913, bod 26).

27 — Jako jsou například propagace prodeje nebo obchodní strategie; Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“ v *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, č. 6/2000, s. 494 a násl., zvláště s. 500. Viz rovněž body 43 a 46 mého stanoviska ze dne 13. června 2002 ve věci, ve které byl vydán výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club.

28 — Rozsudek ze dne 17. října 1990, HAG II (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13).

29 — Správný výraz pochází z: Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. vyd., 2004, s. 76.

30 — Rozsudek ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (spojené věci C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3456, bod 75).

31 — Fernández-Nóvoa, C., uvedeno výše, s. 78 a 79.

48. Model „průměrného spotřebitele“ je konstantně používán od rozsudku ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide a Tusky³², ve kterém Soudní dvůr přijal jednotné obecně použitelné kritérium, aby určil, zda název, ochranná známka nebo

32 — C-210/96, Recueil, s. I-4657.

reklamní slogan klamou kupujícího, na základě předpokládaného vnímání průměrného běžně informovaného spotřebitele, přiměřeně pozorného a obezřetného, aniž jsou zadány posudky nebo výzkumy veřejného mínění³³.

4. Vlastní jména jako ochranné známky

49. Úkol prověřit dopad tohoto předpokladu přísluší v každém konkrétním případě průzkumovému referentovi nebo soudu, který bude rozhodovat spor o ochranné známce. Na jiném místě jsem připomněl³⁴, že tyto orgány musí vykonávat svou vlastní posuzovací pravomoc založenou na modelu průměrného spotřebitele tak, jak je definována v právu Společenství, a případné dodatečné výzkumy, analytické rozborů, posudky nebo statistická šetření je nemohou tohoto hodnocení zprostit.

51. Konečně v rámci přezkumu společných prvků je třeba se zabývat problémy, které vyvolávají obchodní označení tvořená osobními jmény, jako tomu je ve sporu v původním řízení.

52. V právu Společenství obsahuje článek 2 uvedené směrnice³⁵ demonstrativní výčet³⁶ označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, pokud jejich funkce spočívá v uvedení jejich obchodního původu. Toto ustanovení zahrnuje výslovně „osobní jména“.

50. V důsledku toho je třeba použít totéž kritérium, jež je použito v předchozích bodech, ve vztahu ke spotřebiteli, neboť jednak nevzniká potřeba jej měnit v rámci článků 3 a 12 směrnice 89/104, a jednak rovněž ze skutečností předcházejících skutkovým okolnostem nevyplyvá, že dotčenou veřejnost tvoří odborníci na módu a šaty pro nevěsty.

53. Při hodnocení rozlišovací způsobilosti emblému tohoto typu judikatura Soudního dvora vyžaduje použití obdobných kritérií jako u ostatních druhů ochranných známek³⁷. Zejména odmítla použití přísnějších podmínek k určení způsobilosti jména odlišit se od soutěžitelů³⁸.

33 — Tamtéž, bod 31.

34 — Stanovisko ze dne 16. března 2004 předložené ve věci *Mag Instrument Inc v. OHIM* (rozsudek ze dne 7. října 2004, *Mag Instrument Inc v. OHIM* (C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165, bod 48).

35 — Znění článku 4 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je totožné.

36 — Podle sedmého bodu odůvodnění směrnice 89/104.

37 — Rozsudek ze dne 16. září 2004, *Nichols* (C-404/02, Sb. rozh. s. I-8499, bod 25).

38 — Tamtéž, bod 26.

54. Samozřejmě taková způsobilost není zpochybňována v případě ochranné známky Elizabeth Emanuel, ale jeví se vhodné zopakovat úvahu učiněnou ve stanovisku ve věci Nichols, a sice že nic ve směrnici neopravňuje ke zvláštnímu zacházení s osobními jmény, neboť čl. 6 odst. 1 písm. a), jediné ustanovení, které se jich týká, se spokojuje s vymezením ochranných účinků ochranné známky³⁹, ale nevztahuje se na důvody neplatnosti ani důvody zrušení, které vedly k předložení věci pověřené osobě.

55. V souhrnu mám za to, že je namístě uplatňovat u křestních jmen a příjmení též režim, jako je uplatňován u jiných označení, neboť žádný právní základ neodůvodňuje odlišné řešení.

C – Zvláštnosti sporných ustanovení

56. Po vyložení společných kritérií výkladu sporných ustanovení je třeba zaměřit pozornost na jejich individuální charakteristické rysy.

39 — Stanovisko, které jsem předložil dne 15. ledna 2004 ve výše uvedené věci Nichols, bod 37.

1. Pojem „klamání“ v čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 (k první a druhé otázce)

57. Z doslovného znění tohoto ustanovení vyplývá, že se stejně jako ostatní odstavce článku 3 vztahuje na vnitřní charakteristické rysy ochranné známky, jak to uvádí vláda Spojeného království ve svém vyjádření. V důsledku toho označení musí klamat veřejnost svými vlastnostmi, protože obsahuje mylnou informaci, která může být klamavá⁴⁰ z objektivního hlediska, tedy vyvolat takové klamání v každém rozumně představitelném případě⁴¹. Tudíž uvedení materiálu jako součásti zboží označeného ochrannou známkou, který se nenachází v jeho složení, by bylo údajem přímo odvozeným z ochranné známky, který by způsobil záměnu u spotřebitelů⁴².

58. Je velmi proslulé zamítnutí zápisu fantazijního názvu „Orlwool“ pro textilie ve Spojeném království, neboť jeho vyznění (totožné s „all wool“ – čistá vlna) namlouvalo veřejnosti, že textilie byly vyrobeny z uvedené látky, zatímco ve skutečnosti obsahovaly pouze bavlnu⁴³.

40 — Fernández-Nóvoa, C., výše uvedeno, s. 234.

41 — Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7“, v: Ekey, F./Klippel, D., uvedeno výše, s. 912; ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 40/94.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paříž, 1998, s. 88–89; rovněž pokud jde o čl. 7 odst. 1 písm. g), nařízení č. 40/94, neboť jeho hypotéza je dokonale použitelná v rámci směrnice.

43 — Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, s. 39, připomíná tuto věc, která sahá do roku 1909.

59. Ve světle těchto úvah je třeba se ptát, zda změna vlastnictví ochranné známky, která zní stejně jako jméno jejího majitele, má za všech okolností za následek takové klamání.

60. Z několika důvodů se nabízí záporná odpověď.

61. Zprvce zákonodárce stanovil výslovně, přinejmenším co se týče ochranné známky Společenství, převod označení nezávisle na prodeji podniku, se kterým jsou spojena, přičemž se ve směrnici nacházejí také ustanovení o licenci ochranné známky, což jsou případy, v nichž už neexistuje totožnost mezi osobním jménem a zapsaným označením.

62. Pravděpodobně by nebyla připuštěna taková možnost nebo by byly stanoveny výjimky, kdyby se myslelo, že průměrný spotřebitel tak, jak je definován dříve, je neschopen pochopit nebo jsou mu zcela cizí proměny, jimiž procházejí podniky, a zejména ochranné známky jako jakýkoliv jiný předmět obchodu. Má se tedy za to, že tyto změny nepozměňují ani nenarušují základní funkci těchto titulů průmyslového vlastnictví.

63. Správný výklad čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice nutně vede k tomu, že spotřebitel si je vědom rozdílnosti, která může existovat mezi osobními jmény užívanými jako ochranné známky a podílem jejich majitelů na výrobě zboží nebo poskytování služeb, které taková ochranná značka označuje. Jak zdůrazňuje CSL ve svém vyjádření, i když nejsou nutně informováni o převodu, všichni spotřebitelé vědí, že dámská krejčová má právo kdykoliv převést svou činnost.

64. Zadruhé je třeba připomenout, že judikatura Soudního dvora se rozhodla uplatňovat na tyto emblémy úplně stejný režim jako na ostatní označení, která lze zapsat. Neexistuje žádný důvod k tomu, aby byla přiznána dodatečná ochrana, pokud osoba, jež vytvořila známku se svým vlastním příjmením, přeruší jakýkoliv vztah s hospodářským subjektem, který vyrábí zboží se stejným názvem, jako je tato ochranná známka.

65. Na základě předchozích vysvětlení je třeba odpovědět na první předběžnou otázku, že ochranná známka vytvořená alespoň částečně z vlastního jména, která byla převedena s podnikem, k němuž patřila, neklame veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) Směrnice 89/104, i když vyvolává mylnou představu, že se tato osoba podílí na tvorbě a výrobě zboží.

66. Vzhledem k řešení navrženému pro první otázku není nutné odpovídat na druhou otázku.

zrušení, když vyžadoval skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele⁴⁶.

2. Odlišné charakteristické rysy čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104 (ke třetí a čtvrté otázce)

67. Rozdíl mezi tímto ustanovením a ustanovením, který byl přezkoumán v předchozích bodech, spočívá v tom, že klamání, jemuž je vystavena veřejnost, má vyplývat z užívání ochranné známky. Jak právem uvádí vláda Spojeného království, jedná se o to, že užívání známky majitelem nebo držitelem licence pozměňuje informaci, kterou s sebou nese tak, že nakonec tato klame spotřebitele ohledně skutečného významu sdělení⁴⁴.

69. V důsledku toho pouhé užívání emblému bez podstatných změn ve způsobu, jakým je předáván veřejnosti, nemá dopad na sdělení, které vyjadřuje⁴⁷, i když, jako tomu je ve sporu v původním řízení, osoba, jež dala své jméno ochranné známce, neudržuje žádný vztah s podnikem, který tuto ochrannou známku užívá. Rozdílnost ve vnímání zákazníka, který je nadále přesvědčen o podílu této osoby na procesu výroby, vychází nevyhnutelně ze subjektivní novace ochranné známky, ale nelze ji kvalifikovat jako klamání podle článku 12 směrnice 89/104. V důsledku toho snížení předpokládaného klamání ztrácí význam v souvislosti s plynutím času, na který odkazuje předkládající soud.

68. Označení vlastní identity titulu průmyslového vlastnictví umožňují tedy pouze určit, do jaké míry bylo toto vlastnictví pozměněno a význam těchto změn, takto se Soudní dvůr vyjádřil v rozsudku ze dne 4. března 1999 ve věci nazvané „Gorgonzola“⁴⁵ ve prospěch omezujícího výkladu

70. Je třeba zde zmínit rovněž úvahy věnované čl. 3 odst.1 písm. g) směrnice 89/104, pokud jde o průměrného spotřebitele,⁴⁸ u něhož se předpokládá, že si je vědom změn týkajících se majitelů průmyslového vlastnictví. Za této situace také není změněna hlavní funkce ochranné známky. Nicméně,

44 — V souvislosti s čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck a Verlag Stämpfli + Cie, Mnichov, 1998, s. 173.

45 — Věc *Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola* (C-87/97, Recueil, s. I-1301).

46 — Tamtéž, bod 41.

47 — Ve stejném smyslu se vyjadřuje generální advokát F. G. Jacobs ve stanovisku předloženém ve věci, která vedla k výše uvedenému rozsudku *Gorgonzola*, bod 56.

48 — Body 60 a 61 výše.

aby vnitrostátní soud rozhodl o klamání, jehož by veřejnost mohla být obětí, přísluší mu přezkoumat specifické okolnosti sporu za účelem vyhodnocení důsledků užívání ochranné známky.

klamání stanovenému v uvedeném čl. 12 odst. 2 písm. b); vnitrostátnímu soudu přísluší, aby přezkoumal zvláštnosti věci a zhodnotil vliv užívání této ochranné známky, pokud jde o dojem, který vyvolává u veřejnosti.

71. S ohledem na předchozí úvahy pouhé užívání ochranné známky, spočívající ve vlastním jménu, převedené spolu s podnikem, s nímž je spojeno, nevede ke

72. S ohledem na navrženou odpověď na třetí otázku není namístě přezkoumat čtvrtou otázku.

VI – Závěry

73. Na základě vyložených úvah navrhuji Soudnímu dvoru odpovědět na předběžné otázky předložené osobou pověřenou Lord Chancellor prostřednictvím High Court of Justice takto:

„1) Článek 3 odst. 1 písm. g) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných

známkách, je třeba vyložit ve smyslu, že veřejnost neklame označení tvořené, přinejmenším jen částečně, vlastním jménem, převedené společně s podnikem, ke kterému patřilo, i když vyvolává mylnou představu, že se taková osoba se podílela na tvorbě a výrobě zboží, u kterého se používá.

- 2) Za týchž okolností pouhé užívání ochranné známky nevede ke klamání veřejnosti ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby přezkoumal okolnosti věci a zhodnotil vliv užívání této ochranné známky, pokud jde o dojem, který vyvolává u veřejnosti.“