

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
VERICI TRSTENJAK
přednesené dne 3. února 2011¹

Obsah

I	– Úvod	I - 8706
II	– Normativní rámec	I - 8707
	A – Unijní Právo	I - 8707
	B – Vnitrostátní právo	I - 8710
III	– Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky	I - 8711
IV	– Řízení před Soudním dvorem	I - 8714
V	– Hlavní argumenty zúčastněných	I - 8715
	A – K první předběžné otázce	I - 8715
	B – K druhé předběžné otázce	I - 8716
	C – K třetí předběžné otázce	I - 8717
VI	– Právní posouzení	I - 8719
	A – Úvodní poznámky	I - 8719
	B – Přezkum předběžných otázek	I - 8721
	1. Pojem „strpění“ v unijním právu	I - 8721
	a) Neexistence výslovného odkazu na právo členských států	I - 8721

1 — Původní jazyk stanoviska: němčina. Jednací jazyk: angličtina.

b)	Harmonizace práv z ochranné známky a jejich námitek	I - 8722
c)	Nezbytnost jednotné úpravy	I - 8724
d)	Výsledek	I - 8726
2.	Úprava zániku práva v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104	I - 8726
a)	Definice pojmu „strpět“	I - 8726
b)	Vyloučení situace „vynucené pasivity“	I - 8729
c)	Úprava zániku práva	I - 8730
i)	Podmínky pro začátek běhu pětileté lhůty strpění	I - 8730
ii)	Znalost majitele pozdější ochranné známky jako subjektivní prvek	I - 8730
iii)	Neexistence nezbytnosti zápisu starší ochranné známky	I - 8733
iv)	Výsledek	I - 8734
3.	Slučitelnost zásady poctivého současného užívání s unijním právem	I - 8734
C –	Další relevantní právní otázky	I - 8738
1.	Použitelnost ratione temporis čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice	I - 8739
a)	Obecně	I - 8739
b)	Řízení o zápisu ochranné známky	I - 8740
i)	Časová hlediska	I - 8740

ii) Žádný zpětný účinek čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice	I - 8741
iii) Nepoužitelnost od okamžiku vstupu směrnice v platnost	I - 8742
c) Řízení týkající se platnosti zapsané ochranné známky	I - 8743
d) Výsledek	I - 8744
2. K výtce zneužití práva	I - 8745
VII – Dílčí závěr	I - 8747
VIII – Závěry	I - 8749

I – Úvod

21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách³.

1. Základem tohoto řízení je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; dále jen „předkládající soud“) podle článku 234 ES², kterou tento soud pokládá několik otázek k výkladu čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne

2. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce má svůj původ v právním sporu mezi pivovarem Budějovický Budvar, národní podnik (dále jen „BB“), se sídlem ve městě České Budějovice (Česká republika), a pivovarem Anheuser-Busch (dále jen „AB“), se sídlem ve městě Saint Louis (Missouri, Spojené státy), ohledně návrhu společnosti AB podaného u Patent Office/Trade Marks Registry (dále jen „vnitrostátní známkový úřad“) na prohlášení neplatnosti ochranné známky

2 — Řízení o předběžné otázce je podle Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007 (Úř. věst. C 306, s. 1), nyní upraveno v článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3 — Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.

„Budweiser“ zapsané ve prospěch společnosti BB, jejímž majitelem je po dobu mnoha let rovněž společnost AB. Návrhem na prohlášení neplatnosti byl ukončen téměř pět let trvající stav, ve kterém obě stejnojmenné ochranné známky pokojně existovaly vedle sebe na území Spojeného království.

II – Normativní rámec

A – Unijní Právo⁴

3. Hlavní právní otázkou, která vyvstala ve věci v původním řízení, je, zda může společnost BB vznést proti návrhu AB na prohlášení neplatnosti námitku zániku jejich práv ze starší ochranné známky. To naopak závisí na objasnění otázky, zda pětiletá lhůta stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104, po jejímž uplynutí dochází k zániku práva strpěním, skutečně uplynula. Zvláštností původního řízení je okolnost, že návrh na prohlášení neplatnosti byl podle údajů předkládajícího soudu podán přesně den před uplynutím této pětileté lhůty. Tato okolnost však vyžaduje ještě konkrétní objasnění. Cílem žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je tak získání informace od Soudního dvora, za jakých podmínek dochází k zániku práva, od kterého okamžiku začíná běžet pětiletá lhůta a zda právo Unie popřípadě uznává zásadu, na jejímž základě je z právního hlediska možná koexistence starší ochranné známky a pozdější stejnojmenné ochranné známky, ale ve vztahu k odlišným výrobkům.

4. Účelem směrnice 89/104 je, jak vyplývá z bodů 1 a 3 jejího odůvodnění, provést sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách. Omezuje se přitom na takové vnitrostátní právní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu tím, že mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu.

5. Jedenáctý bod odůvodnění směrnice stanoví, že „je důležité stanovit z důvodů právní jistoty a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky, že tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře“.

⁴ — V souladu s označeními používanými v SEU nebo SFEU je výraz „právo Unie“ používán jako souhrnný výraz pro právo Společenství a právo Unie. Bude-li dále řeč o jednotlivých ustanoveních primárního práva, budou uváděny předpisy použitelné *ratione temporis*.

6. Článek 4 („Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy“) směrnice 89/104 stanoví:

iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;

„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

[...]

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

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 bis Pařížské úmluvy.

[...]

[...]

2. Pro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami‘ rozumí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k právu přednosti, uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do následujících kategorií:

4. Členský stát může dále stanovit, že ochranná známka nebude zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud:

i) ochranné známky Společenství;

ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo, v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska, u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;

a) ochranná známka je totožná nebo podobná starší národní ochranné známce ve smyslu ustanovení odst. 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého

jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu;

zamítnuta nebo ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva souhlasí se zápisem pozdější ochranné známky.

- b) 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;

6. Členský stát může stanovit, odchýlně od odstavců 1 až 5, že důvody pro zamítnutí nebo neplatnost, které platily v tomto státě přede dnem, ke kterému vstoupí v platnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, platí pro ochranné známky, jejichž přihláška byla podána před tímto dnem.“

- c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu b) tohoto odstavce, a zejména:

7. Článek 5 („Práva z ochranné známky“) směrnice stanoví:

- i) práva na jméno;

- ii) práva na ochranu projevů osobní povahy;

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- iii) práva autorského;

- iv) práva průmyslového vlastnictví;

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

[...]

5. Členské státy mohou stanovit, že za určitých okolností nemusí být přihláška

[...]“

8. Článek 9 („Zánik práva strpěním“) směrnice stanoví následující:

„1. Majitel starší ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

2. Každý členský stát může stanovit, že odstavec 1 se vztahuje na majitele starší ochranné známky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo na držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

[...]“

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států

o ochranných známkách (kodifikované znění)⁵, jež vstoupila v platnost 28. listopadu 2008, nahradila směrnicí 89/104. Vzhledem k tomu, že události, které vedly ke sporu v původním řízení, nastaly před okamžikem vstupu směrnice 2008/95 v platnost, je nutné v rámci právního posouzení dané věci použít pouze směrnici 89/104.

B – Vnitrostátní právo

10. Ustanovení směrnice 89/104 byla do vnitrostátního právního řádu provedena zákonem z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994). Článek 4 odst. 1 písm. a) přitom odpovídá čl. 6 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 1994 a článek 9 odpovídá článku 48 téhož zákona.

11. Článek 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994⁶ obsahuje ustanovení, která upravují řízení v souvislosti se zápisem ochranné známky a odkazují na v anglickém právu ochranných známek známou zásadu pactiveho současného užívání dvou

5 — Úř. věst. L 299, s. 25.

6 — Předchůdce tohoto ustanovení se nachází v čl. 12 odst. 2 zákona o ochranných známkách z roku 1938, s kterým je v podstatě z hlediska obsahu totožné.

totožných ochranných známek („honest concurrent use“):

„Uplatnění relativních důvodů pro zamítnutí zápisu v případě poctivého současného užívání

(3) Pro účely tohoto oddílu se ‚honest concurrent use‘ rozumí jakékoliv užívání ochranné známky přihlašovatelem nebo s jeho souhlasem, které původně platilo jako ‚honest concurrent use‘ ve smyslu čl. 12 odst. 2 zákona o ochranných známkách z roku 1938 [Trade Marks Act 1938].

(4) Tento článek se nedotýká

(1) Tento článek platí v případě, že byla podána přihláška ochranné známky a správce rejstříku se domnívá, že

(a) existuje starší ochranná známka, s ohledem na kterou jsou splněny podmínky čl. 5 odst. 1, 2 nebo 3, nebo

(b) existuje starší ochranná známka, s ohledem na kterou jsou splněny podmínky čl. 5 odst. 4,

(a) zamítnutí zápisu z důvodů uvedených v oddíle 3 (absolutní důvody pro zamítnutí) nebo

(b) návrhu na prohlášení neplatnosti podle čl. 47 odst. 2 (návrh podaný na základě relativních důvodů pro zamítnutí v případě chybějícího souhlasu se zápisem).“

avšak přihlašovatel může prokázat, že existovalo poctivé současné užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován.

III – Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky

(2) V tomto případě nemůže správce rejstříku návrh zamítnout s poukazem na starší ochrannou známku nebo jiné starší právo, pokud majitel starší ochranné známky nebo staršího práva nepodal žádné námitky.

12. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že společnost BB na britský trh poprvé aktivně vstoupila v roce 1973 a společnost AB v roce 1974. Obě společnosti prodávají pivo pod ochrannou známkou, která sestává buď ze slova „Budweiser“, nebo jej zahrnuje.

13. Jak dále vyplývá z předkládacího rozhodnutí, označení jsou sice totožná, piva však nikoliv. Jejich chuť, ceny a úprava byly vždy rozdílné. Na trzích, na kterých vystupují vedle sebe, je spotřebitelům rozdílnost víceméně známá, ačkoliv stále existuje určité nebezpečí záměny.

14. V listopadu 1976 podala společnost BB přihlášku ochranné známky „Bud“. Společnost AB podala proti této přihlášce námitky.

15. V roce 1979 podala společnost AB proti společnosti BB žalobu z důvodu neoprávněného užívání označení s návrhem, aby BB bylo zakázáno užívání slova „Budweiser“. Společnost BB podala vzájemnou žalobu a požadovala, aby AB bylo zakázáno neoprávněné užívání označení spočívající v užívání slova „Budweiser“. Během tohoto řízení bylo řízení o námitkách proti přihlášce ochranné známky přerušeno. Nicméně jak žaloba, tak vzájemná žaloba byly neúspěšné, neboť soudy rozhodly, že ani jedna ze stran sporu neuvedla nepravdivé tvrzení. Podle těchto soudů používají dobrého jména jak ochranná známka, tak označení.

16. Dne 11. prosince 1979 podala společnost AB přihlášku pro zápis slova „Budweiser“ pro „pivo, ale [světlé horně kvašené pivo] a porter [tmavé horně kvašené pivo]“. Společnost BB podala proti této přihlášce námitky. Dne 28. června 1989 podala společnost BB svoji

přihlášku k zápisu označení „Budweiser“, proti čemuž podala námitky společnost AB.

17. V únoru 2000 Court of Appeal obě námitky zamítl, takže si obě strany sporu mohly nechat zapsat označení „Budweiser“. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě staršího zákona Spojeného království o ochranných známkách z roku 1938, který výslovně umožňoval paralelní zápis totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek za předpokladu poctivého souběžného užívání nebo jiných zvláštních okolností. Následně po tomto rozhodnutí byly dne 19. května 2000 obě strany zapsány jakožto majitelé slovní ochranné známky „Budweiser“ do rejstříku ochranných známek. To mělo za následek, že existovaly dva zápisy ve prospěch společnosti BB, totiž jeden pro označení „Bud“ (přihláška: listopad 1976) a jeden pro označení „Budweiser“ (přihláška: červen 1989). Ve prospěch společnosti AB existoval zápis označení „Budweiser“ (přihláška: prosinec 1979).

18. Dne 18. května 2005, tedy 4 roky a 364 dní poté, co byly zapsány příslušné ochranné známky „Budweiser“ jednotlivých stran, podala společnost AB u vnitrostátního známkového úřadu žádost, aby bylo označení Budweiser společnosti BB zapsané v rejstříku ochranných známek prohlášeno za neplatné. Tato žádost byla odůvodněna následovně:

- Ochranné známky obou stran byly do rejstříku sice zapsány ve stejný den, ale

ochranná známka společnosti AB je „starší ochrannou známkou“ ve smyslu čl. 4 odst. 2, jelikož datum podání její přihlášky bylo dřívější, což je rozhodující.

sice zažádáno, avšak nebyl proveden. Vzhledem k tomu, že společnost AB užívání nestrpěla, vyhověl soud návrhu na prohlášení neplatnosti.

- Ochranné známky a výrobky jsou totožné, a proto by na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) měla být ochranná známka společnosti BB prohlášena za neplatnou.
- Nejedná se o případ strpění, jelikož doba pěti let stanovená v článku 9 ještě neuplynula.

19. Známkový úřad zastával názor, že společnost AB nic nebránilo v tom, aby podala návrh na prohlášení neplatnosti, neboť pětiletá lhůta strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 začala plynout od okamžiku zápisu pozdější ochranné známky. Známkový úřad tudíž návrhu na prohlášení neplatnosti vyhověl.

20. Společnost BB podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek u High Court of Justice (England & Wales). Tento soud zejména rozhodl, že podle článku 48 zákona o ochranných známkách z roku 1994 by majitel starší ochranné známky, tj. společnost AB, musel strpět užívání zapsané ochranné známky, a nikoliv například užívání nezapsané ochranné známky, o jejíž zápis bylo

21. Společnost BB následně podala u Court of Appeal opravný prostředek. Tento soud má pochybnosti ohledně významu pojmu „strpění“ ve smyslu článku 9, především ohledně otázky, od jakého okamžiku nastává strpění užívání pozdější ochranné známky ze strany majitele starší ochranné známky. Jeho pochybnosti se však týkají také výkladu článku 4 směrnice 89/104. Z tohoto důvodu se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Co se rozumí výrazem ‚strpěl‘ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 a především:

- a) Je výraz ‚strpěl‘ pojmem práva Společenství, anebo může vnitrostátní soud použít vnitrostátní pravidla ve vztahu k pojmu ‚strpět‘ (například souběžné nebo dlouhodobé poctivé souběžné užívání)?
- b) Je-li výraz ‚strpěl‘ pojmem práva Společenství, lze vycházet z toho,

že majitel ochranné známky strpěl dlouhodobé a prokázané poctivé užívání totožné ochranné známky třetí osobou, pokud o uvedeném užívání dlouhodobě věděl, avšak nemohl mu zabránit?

nelze chápat tak, že ochranná známka označuje výlučně výrobky majitele starší ochranné známky, ale tak že označuje výrobky majitele starší ochranné známky nebo výrobky jiného uživatele?“

- c) Musí si majitel ochranné známky nechat uvedenou známku zapsat ještě před tím, než může začít „strpění“ užívání i) totožné nebo ii) zaměnitelně podobné ochranné známky třetí osobou?

IV – Řízení před Soudním dvorem

22. Předkládací rozhodnutí ze dne 20. října 2008 bylo doručeno kanceláři Soudního dvora dne 30. listopadu 2008.

- 2) Kdy začíná plynout „nepřetržitá doba 5 let“, a především může začít plynout (a pokud ano, může uplynout) před tím, než bude skutečně zapsána ochranná známka majitele starší ochranné známky; a pokud ano, jaké podmínky jsou nutné k tomu, aby tato doba začala plynout?

23. Písemná vyjádření ve lhůtě stanovené v článku 23 statutu Soudního dvora předložily společnost AB, společnost BB, vláda Spojeného království, česká, italská, slovenská a portugalská vláda, jakož i Evropská komise.

- 3) Použije se čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 tak, že umožňuje majiteli starší ochranné známky prosadit svůj nárok i v případě dlouhodobého poctivého souběžného užívání dvou totožných ochranných známek pro totožné výrobky, takže záruku původu starší ochranné známky

24. Jednání konaného dne 24. listopadu 2010 se zúčastnili zástupci společnosti AB, společnosti BB, zmocněnci české vlády, jakož i Komise, aby přednesli svá ústní vyjádření.

V – Hlavní argumenty zúčastněných

před začátkem skutečného strpění totožné nebo podobné ochranné známky, dal podnět k takové zaměnitelnosti.

A – K první předběžné otázce

25. *Společnost BB* zastává názor, že pojem „strpění“ ve smyslu článku 9 směrnice 89/104 je autonomním pojmem unijního práva. Tento pojem se tak vztahuje na situaci, ve které nebylo zamezeno užívání ochranné známky třetí osobou, pokud k tomu existovala možnost.

26. *Společnost AB* zastává rovněž názor, že pojem „strpění“ je autonomním pojmem unijního práva a že soudy členských států nejsou oprávněny použít vnitrostátní pravidla pro účely definice tohoto pojmu.

27. Na základě definice tohoto pojmu musí mít majitel starší ochranné známky nutně možnost zabránit užívání pozdější ochranné známky, aby vůbec mohl její užívání strpět. Nelze mít za to, že strpěl dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky, pokud o něm sice věděl, ale neměl možnost užívání zabránit. Společnost AB dále tvrdí, že aby přicházelo v úvahu „strpění“ ve smyslu článku 9 směrnice 89/104, je nezbytné, aby majitel ochranné známky, k jejímuž zápisu dojde

28. *Vláda Spojeného království* tvrdí, že se v případě pojmu „strpění“ jedná o autonomní pojem unijního práva. Podle ní nelze mít za to, že majitel ochranné známky strpěl dlouhodobé poctivé užívání totožné ochranné známky třetí osobou, pokud sice o tomto užívání věděl, ale neměl žádnou možnost tomuto užívání zabránit. Dále není nutné, aby majitel ochranné známky dosáhl jejího zápisu před začátkem strpění užívání totožné nebo podobné ochranné známky.

29. *Italská vláda* tvrdí, že pojem „strpění“ ve smyslu článku 9 směrnice 89/104 je harmonizovaným konceptem unijního práva a zahrnuje právní možnost majitele starší ochranné známky bránit užívání pozdější ochranné známky, která je totožná nebo zaměnitelně podobná, třetí osobou.

30. Vzhledem k tomu, že pojem „starší ochranná známka“, jak je definován v čl. 4 odst. 2 směrnice 89/104, nepředpokládá její zápis, není pro začátek „strpění“ užívání totožné nebo podobné ochranné známky třetí osobou nutné, aby majitel starší ochranné známky dosáhl zápisu, aby mohlo začít „strpění“ užívání totožné nebo podobné ochranné známky třetí osobou. Článek 9 odst. 2 směrnice 89/104 nebrání členským státům

v tom, aby stanovily, že situace strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 nastává již před zápisem starší ochranné známky, včetně případů popsaných v čl. 4 odst. 4 písm. a), b) a c).

známka podle čl. 4 odst. 2 nutně zapsána před tím, než její majitel strpěl užívání pozdější ochranné známky zapsané v tomto členském státě.

31. *Portugalská vláda* je toho názoru, že v případě dlouholeté koexistence dvou ochranných známek na trhu se musí v zájmu dobré víry a právní jistoty stanovená lhůta pro zánik práva překrývat s okamžikem, ke kterému začalo skutečné užívání ochranných známek, jakož i s okamžikem, ke kterému měli majitelé označení s právem přednosti prostředky – např. prostředky stanovené v právních předpisech o nekalé soutěži – k tomu, aby zabránili případnému užívání poškozujícímu zájmy majitele ochranných známek.

B – K druhé předběžné otázce

34. Podle názoru *společnosti BB* začíná lhůta strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 plynout od okamžiku, ve kterém se dotčená osoba dozví o užívání třetí osobou. Okolnost, že tato lhůta začíná před nebo po zápisu starší ochranné známky, není relevantní.

32. *Komise* tvrdí, že se v případě pojmu „strpění“ jedná o autonomní pojem unijního práva, který musí být vykládán jednotně.

35. *Společnost AB* zastává naproti tomu názor, že období „nepřetržitě 5 let“ začíná plynout, jakmile jsou splněny následující tři předpoklady: starší ochranná známka je zapsána; majitel starší ochranné známky ví o užívání totožné nebo podobné ochranné známky; pozdější ochranná známka je rovněž zapsána. Toto období nemůže začít ani skončit před skutečným zápisem starší ochranné známky.

33. Nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl později zapsanou ochrannou známku předtím, než tato ochranná známka vůbec byla zapsána, a to i v případě, že o užívání věděl a nemohl proti tomu nic učinit. Krom toho nemusela být starší ochranná

36. *Vláda Spojeného království* poukazuje na to, že období „nepřetržitě 5 let“ začíná plynout, jakmile byla pozdější ochranná

známka zapsána a užívána a majitel se o jejím užívání dozvěděl.

37. Před první předběžnou otázkou se *slovenská vláda* nejprve zabývá druhou předběžnou otázkou. Podle ní začíná doba pěti let plynout od okamžiku zápisu pozdější ochranné známky, pokud majitel starší ochranné známky ví o užívání pozdější ochranné známky a o její zápis bylo poctivě požádáno, a sice bez ohledu na to, zda starší ochranná známka již byla u známkového úřadu zapsána nebo přihlášena.

38. *Italská vláda* navrhuje zodpovědět předběžnou otázku v tom smyslu, že doba strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 začíná, a případně může skončit před tím, než majitel starší ochranné známky dosáhne zápisu své ochranné známky, avšak nemůže začít plynout ani před zápisem pozdější ochranné známky, ani předtím než se majitel starší ochranné známky skutečně dozvěděl o zapsané pozdější ochranné známce.

39. *Komise* zastává názor, že doba strpění začíná plynout od okamžiku, ke kterému se majitel starší ochranné známky dozví

o užívání pozdější zapsané ochranné známky. Lhůta tedy může začít plynout nejdříve od okamžiku zápisu pozdější ochranné známky, pokud byla tato ochranná známka od tohoto okamžiku užívána a majitel starší ochranné známky se o tomto užívání od tohoto okamžiku dozví. Datum zápisu pozdější ochranné známky se stanoví na základě příslušných použitelných právních předpisů týkajících se řízení o zápisu každého členského státu. Dále může lhůta strpění začít plynout ještě před tím, než majitel starší ochranné známky dosáhne zápisu své ochranné známky.

C – K třetí předběžné otázce

40. *Společnost BB* tvrdí, že v případě současného poctivého a dlouholetého užívání dvou totožných ochranných známek, které se vztahují na dva totožné výrobky, a sice tak že ochranná známka neoznačuje pouze výrobky majitele starší ochranné známky, ale naopak výrobky majitele pozdější ochranné známky, a pokud neexistuje žádné výrazné nebezpečí záměny, nedochází potom k porušení základní funkce starší ochranné známky ze strany pozdější ochranné známky, jak předpokládá čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104.

41. *Společnost AB* zastává názor, že čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 zaručuje

absolutní ochranu, a dovoluje tak majiteli starší ochranné známky prosadit svá práva, a to i v případě dlouholetého poctivého současného užívání dvou ochranných známek ve vztahu k totožným výrobkům s tím důsledkem, že záruka původu starší ochranné známky neznamená, že ochranná známka označuje pouze tyto výrobky majitele starší ochranné známky a žádné jiné osoby, ale naopak označuje ve stejné míře výrobky majitele starší ochranné známky a jiného uživatele.

42. *Vláda Spojeného království* navrhuje zodpovědět tuto otázku v tom smyslu, že s výhradou ustanovení čl. 6 odst. 2 a článku 9 se ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 použije do té míry, že majiteli starší ochranné známky umožňuje prosadit jeho práva, a to i v případě dlouholetého poctivého současného užívání dvou ochranných známek ve vztahu k totožným výrobkům.

43. Podle *české vlády* se článek 4 směrnice 89/104 nepoužije na skutkový stav, o jaký se jedná v původním řízení, neboť tato směrnice předpokládá, že v případě dvou velmi podobných ochranných známek nemůže žádná z těchto ochranných známek požívat formální právní ochrany, tj. obě ochranné známky podle ní požívají ochrany stejného rozsahu s tím důsledkem, že mohou být užívány paralelně podle ustanovení

vnitrostátního a mezinárodního práva o nezapsaných ochranných známkách.

44. Česká vláda podpůrně tvrdí, že čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že v tomto článku stanovená lhůta pro zánik práva strpěním nezačíná plynout před okamžikem zápisu napadené ochranné známky.

45. Podle názoru české vlády je v případě zneužití práva odkaz na článek 4 směrnice 89/104 vyloučen. Zneužitím práva se rozumí pokus zajistit si v rozporu s cílem sledovaným právní normou výhody na úkor třetí osoby. Posouzení, zda dochází ke zneužití práva, přísluší vnitrostátnímu soudu.

46. *Slovenská vláda* zastává názor, že směrnice 89/104 nedovoluje majiteli starší ochranné známky prosadit svá práva ve smyslu článku 4, pokud je toto právo prosazováno zneužívajícím způsobem.

47. Důkaz takového zneužití práva předpokládá, že prosazení práva na prohlášení neplatnosti vede navzdory formálnímu naplnění znaků skutkové podstaty směrnice, jakož i příslušného vnitrostátního práva k provedení směrnice k taktické výhodě, jejíž přiznání by bylo v rozporu s cíli směrnice. Navíc musí z posouzení celkových okolností vyplývat, že

hlavní cíl návrhu na prohlášení neplatnosti spočívá v dosažení taktické výhody. Ověření, zda v konkrétním případě dochází ke zneužití práva, je však třeba ponechat na vnitrostátním soudu.

VI – Právní posouzení

A – Úvodní poznámky

48. *Italská vláda* zdůrazňuje, že čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nevyhrazuje majiteli zjevně starší ochranné známky právo zabránit užívání zjevně pozdější ochranné známky, nebo dokonce ji nechat prohlásit na neplatnou. V situaci, ve které dochází k dlouholetému poctivému současnému užívání totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek, je nutné učinit závěr, že směrnice 89/104 nebrání rozhodnutí členskému státu odeprít majitelům dvou ochranných známek právo na prohlášení neplatnosti jiné ochranné známky nebo zákaz užívání, a to nezávisle na posloupnosti zápisu nebo dokonce případném strpění.

49. *Komise* poukazuje na to, že čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nevylučuje koexistenci dvou totožných ochranných známek týkajících se dvou totožných výrobků, které jsou však uváděny na trh různými výrobci v návaznosti na dlouholeté užívání v dobré víře, pokud není dotčena hlavní funkce starší ochranné známky spočívající v označení původu příslušných výrobků.

50. Rozvoj standardů na úrovni Unie v oblasti ochrany duševního vlastnictví pokročil v oblasti práva ochranných známek nejdále. Sjednocení práva v této oblasti práva se opírá o dva rozdílné, paralelně sledované regulační přístupy, které však spolu různě souvisejí a vzájemně se doplňují⁷. Zprv existuje nařízením (ES) č. 40/94⁸ zavedený systém ochranné známky Společenství jako nadnárodní právo průmyslového vlastnictví, který vstupem nařízení v platnost dne 15. března 1994 vytvořil jednotné právo ochranných známek, které překračuje vnitrostátní hranice a vztahuje se na celé území Evropské unie.

7 — V tomto smyslu Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (vyd. Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schricker), Mnichov 2006, s. 71; Mühlen-dahl A., „Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht“, *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, Mnichov 2005, s. 853.

8 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

Zadruhé dochází ke sblížování vnitrostátních právních řádů prostřednictvím harmonizace práva pomocí právních nástrojů směrnice. Tato metoda sblížování práva sice zásadu teritoriality⁹, tj. vázání právních účinků ochranné známky na území příslušného členského státu, kterým se vyznačuje odjakživa právo ochranných známek, nezbavuje platnosti, ale přesto přispívá k odstraňování existujících rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech a z nich vyplývajících překážek volného pohybu zboží a volného pohybu služeb na společném trhu¹⁰.

v této oblasti je tam výslovně uvedeno jako předpoklad pro dosažení sledovaných cílů. Pravomoc členských států k úpravě procesních aspektů v souvislosti se zápisem, zánikem nebo neplatností zápisem získaných ochranných známek má zůstat naproti tomu podle pátého bodu odůvodnění směrnice v široké míře nedotčena.

51. To je také cíl, který unijní zákonodárce sledoval přijetím směrnice 89/104, jak vyplývá z jejího prvního bodu odůvodnění. Podle třetího bodu odůvodnění směrnice však zákonodárce neměl v úmyslu úplné sblížení vnitrostátních práv ochranných známek. Naopak bylo považováno za dostatečné omezit sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu. K nim náleží, jak uvádí sedmý bod odůvodnění této směrnice, zejména takové právní předpisy, které platí „pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce“. To platí zejména pro důvody zamítnutí nebo neplatnosti, které musí být vyjmenovány taxativním způsobem. Nastolení stejných podmínek

52. Vzhledem k pouze částečné harmonizaci vnitrostátních práv ochranných známek vyvstává pro danou věc relevantní otázka, zda a do jaké míry podléhá pojem „strpění“ v článku 9 směrnice požadavkům unijního práva. Otázka 1a) předkládajícího soudu se zabývá v zásadě právním zařazením tohoto pojmu do kategorie unijního práva, zatímco předmětem otázek 1b) a 2) je obsah tohoto pojmu, jakož i konkrétní úprava právních předpisů týkajících se zániku práv ze starší ochranné známky strpěním. Od toho je naopak nutné odlišit otázku 3, která se v první řadě týká výkladu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice, jakož i slučitelnosti právního institutu

9 — Podle zásady teritoriality v právu ochranných známek jsou právní účinky ochranné známky omezeny na území příslušného státu ochrany. Ochrana ochranné známky se řídí v každém státě jeho vnitrostátním právním řádem (viz Fezer, K.-H., Markenrecht, 4. vyd., Mnichov 2009, První oddíl, F I 1, bod 1; Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze* [vyd. Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs], 178. dotisk, Mnichov 2010, Markengesetz, předmluva, bod 18).

10 — V tomto smyslu Novak, M., „Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht“, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 613.

„honest concurrent use“ („pochtivé současné užívání“), známého doposud v anglickém právu ochranných známek, s unijním právem. V zájmu přehlednosti nově seřadím předložené otázky podle tří výše uvedených tematických celků a také je zodpovím v tomto pořadí. Konečně je nutné se zabývat také aspektem časové působnosti čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice ve věci, která je předmětem původního řízení, jakož i výtkou zneužívajícího výkonu práva ze strany společnosti AB, vznesenou v rámci řízení před Soudním dvorem českou a slovenskou vládou.

zda tato okolnost brání jeho kvalifikaci jako pojmu unijního práva.

a) Neexistence výslovného odkazu na právo členských států

B – Přezkum předběžných otázek

1. Pojem „strpění“ v unijním právu

53. První otázka, kterou je nutné se zabývat, je, zda pojem „strpění“ použitý v článku 9 směrnice představuje pojem unijního práva, který musí být vykládán autonomně a jednotně. Samotná směrnice neobsahuje žádnou lekární definici tohoto pojmu. Vystává otázka,

54. Pro účely odpovídajícího zařazení lze v každém případě uvést již mezitím ustálenou judikaturu Soudního dvora¹¹, podle níž jednotné použití unijního práva a zásady rovnosti vyžadují, aby pojmy ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a významu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní úpravou. Pokud však unijní zákonodárce v aktu unijního práva implicitně odkazuje na

11 — Viz mimo jiné rozsudky ze dne 21. října 2010, SGAE (C-467/08, Sb. rozh. s. I-10055, bod 32); ze dne 16. července 2009, Hadadi (C-168/08, Sb. rozh. s. I-6871, bod 38); ze dne 2. dubna 2009, A (C-523/07, Sb. rozh. s. I-2805, bod 34); ze dne 18. prosince 2007, Sociétés Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Sb. rozh. s. I-12273, bod 21); ze dne 27. ledna 2005, Junk (C-188/03, Sb. rozh. s. I-885, bod 29); ze dne 12. října 2004, Komise v. Portugalsko (C-55/02, Sb. rozh. s. I-9387, bod 45); ze dne 22. května 2003, Komise v. Německo (C-103/01, Recueil, s. I-5369, bod 33); ze dne 19. září 2000, Linster (C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43); ze dne 2. dubna 1998, EMU Tabac a další (C-296/95, Recueil, s. I-1605, bod 30), a ze dne 18. ledna 1984, Ekro (327/82, Recueil, s. 107, bod 14).

zvyklosti v jednotlivých státech¹², nepřísluší Soudním dvorům vymezit používaný pojem prostřednictvím jednotné definice unijního práva.

b) Harmonizace práv z ochranné známky a jejich námitek

55. V tomto ohledu je nutné konstatovat, že směrnice neobsahuje žádný výslovný odkaz na právo členských států, ze kterého by bylo možné dovodit, že bylo úmyslem ponechat členským státům pravomoc k vyplnění tohoto neurčitěho právního pojmu¹³.

12 — Jako příklad pro odkaz na terminologii vnitrostátního práva lze uvést první směrnici Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společnosti ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 65, s. 8; Zvl. vyd. 17/01, s. 13). Tato směrnice nestanoví ani jednotný pojem „akciové společnosti“, ani společnosti s ručením omezeným. Nestanoví, jaká musí být taková společnost, ale omezuje se pouze na stanovení předpisů, které je nutné použít na určité druhy společností, které byly zákonodárcem Unie identifikovány jako akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným (viz rozsudek ze dne 21. října 2010, Idryma Typou, C-81/09, Sb. rozh. s. I-10161, body 40 a 41, jakož i moje stanovisko ze dne 2. června 2010 v téže věci, body 42 a 43). Jako další příklad lze uvést pojem „zaměstnanec“ v čl. 2 odst. 2 směrnice Rady ze dne 20. října 1980 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, s. 23; Zvl. vyd. 05/01, s. 217). Stanovení tohoto pojmu a jeho obsahu přísluší vnitrostátnímu právu (viz rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Rodríguez Caballero, C-422/00, Recueil, s. I-11915, bod 27, jakož i moje stanovisko ze dne 2. dubna 2009 ve věci Visciano, C-69/08, rozsudek ze dne 16. července 2009, Sb. rozh. s. I-6741, bod 63).

13 — Viz Meyer, A., „Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Internationaler Teil, 1996, s. 592, který poukazuje na to, že zákony členských států o ochranných známkách musí být vykládány v souladu se směrnicí. Směrnice o ochranných známkách používá autonomní terminologii, aniž odkazuje na stávající právní řády členských států. Právní pojmy, které mohly být dosud orgány uplatňujícími právo vykládány samostatně, mají povahu práva Společenství a z hlediska evropského práva specifický obsah.

56. Pravomoc členských států nelze výslovně vyvodit ani z okolnosti, že směrnice 89/104 stanoví podle svého třetího bodu odůvodnění pouze částečnou harmonizaci. Jak již Soudní dvůr objasnil, tato okolnost nevylučuje, že zejména každý vnitrostátní právní předpis, který se bezprostředně dotýká fungování vnitřního trhu, je předmětem široké harmonizace¹⁴. To se týká zde relevantního zániku práv ze starší ochranné známky upraveného v článku 9 směrnice. Jak jsem uvedla na úvod¹⁵, sedmý bod odůvodnění jasně stanoví, že harmonizace práva ochranných známek, která je cílem směrnice, zahrnuje takové aspekty, které se týkají „získání“ a „zachování“ zapsané ochranné známky ve všech členských státech. Z toho lze vyvodit, že předmětem harmonizace jsou především takové aspekty, které se týkají jak „podstaty“¹⁶, tak také „prosazení“ práva ze zapsané ochranné známky.

57. „Prosazení“ práva z ochranné známky slouží čl. 4 odst. 1, jakož i čl. 5 odst. 1

14 — Rozsudky ze dne 16. července 1998 *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 23), a ze dne 11. března 2003, *Ansul* (C-40/01, Recueil, s. I-2439, bod 27).

15 — Viz bod 51 tohoto stanoviska.

16 — Viz též Novak, M. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 10), s. 613.

směrnice. Obě ustanovení jsou výrazem „zásady práva přednosti“ platné v právu ochranných známek, která stanoví, že starší právo lze namítat vůči všem pozdějším kolidujícím označením¹⁷. Článek 4 odst. 1 přiznává majiteli ochranné známky právo domáhat se prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, která by z důvodu své totožnosti nebo podobnosti s vlastní ochrannou známkou mohla vyvolat záměnu. Článek 5 odst. 1 naopak přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo k ochranné známce, jakož i právo zakázat třetí osobě užívání v obchodním styku¹⁸.

58. K aspektům, které podléhají harmonizaci, musí však nutně náležet také případné hmotněprávní námitky majitele pozdější ochranné známky, kterému je vytýkáno, že porušuje práva vyplývající ze starší ochranné známky. Zánik práva upravený v článku 9 směrnice představuje totiž takovou námitku proti v čl. 4 odst. 1 písm. a) zaručenému právu majitele ochranné známky domáhat se prohlášení neplatnosti jiné ochranné známky.

59. Tato úvaha je potvrzena v judikatuře Soudního dvora k článku 7 směrnice, který

upravuje vyčerpání práv z ochranné známky a do té míry rovněž námitku proti právu vyplývajícimu z článku 5. Soudní dvůr měl proto správně za to, že směrnice vede s ohledem na tuto oblast práva ochranných známek k úplné harmonizaci¹⁹. Neexistuje žádný zjevný důvod pro jiný závěr v případě zániku práv²⁰.

60. Z hlediska právní metodiky představuje právní institut zániku práv konkretizaci zásady dobré víry, přesněji právní myšlenky vyjádřené v maximě *venire contra factum proprium*, podle níž má být v případě protichůdného jednání majitele práva tomuto majiteli výkon tohoto práva proti povinným zakázán²¹. Podle práva členských států platí právo zpravidla za zaniklé v případě, že

17 — Viz Neu, C., „Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, s. 683.

18 — Viz rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 17).

19 — Rozsudky Silhouette International Schmied (uvedený v poznámce pod čarou 14, body 25 a 29); ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 a C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 39); ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 30); ze dne 23. dubna 2009, Copad (C-59/08, Sb. rozh. s. I-3421, bod 40), a ze dne 15. října 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a další (C-324/08, Sb. rozh. s. I-10019, body 20 a 21).

20 — Viz též Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, 2. vyd., Frankfurt nad Mohanem 2007, § 21, s. 468, bod 14, který upozorňuje na to, že cílem čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 je úplná harmonizace zániku práva ze starší ochranné známky s právem přednosti s ohledem na strpění užívání pozdější ochranné známky s právem přednosti v rozsahu, v němž jsou dotčena práva z čl. 4 odst. 1. Podle názoru autora není zjevné, proč by mělo platit něco jiného, než je upraveno v článku 5 směrnice, který se týká „práv z ochranné známky“, a článku 7 směrnice, který upravuje „vyčerpání práva z ochranné známky“.

21 — Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S., „Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, s. 793.

oprávněný z práva jej po určité období (časový okamžik) neuplatnil (nečinnost oprávněného) a povinný se na to spoléhal a na základě objektivního posouzení jednání oprávněného se také mohl spoléhat na to (legitimní očekávání), že oprávněný právo neuplatní ani v budoucnu. Porušení zásady dobré víry spočívá v této věci v neloajálním opožděném výkonu práva. Chráněna je důvěra zásadně povinné osoby v existenci určité právní situace; tato důvěra je s ohledem na zvláštní okolnosti konkrétního případu považována právním řádem za oprávněnou.

ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

c) Nezbytnost jednotné úpravy

61. Tato právní myšlenka se promítla do zvláštní oblasti práva ochranných známek. Jak konstatoval Soudní dvůr v rozsudku *Levi Strauss*²², účelem směrnice 89/104 je nastolit rovnováhu mezi zájmem majitele ochranné známky na zachování její hlavní funkce a zájmem ostatních hospodářských subjektů na dostupnosti označení, která mohou označovat jejich výrobky a služby. To je výslovně vyjádřeno v jedenáctém bodě odůvodnění směrnice, podle něhož je z důvodů právní jistoty a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky, důležité stanovit, že tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou

62. Konečně nejen z důvodu významné funkce, kterou má právní institut zániku práva při nastolení právní jistoty²³, přijal unijní zákonodárce jednotnou právní úpravu v článku 9 směrnice. Z podrobnosti této úpravy, zejména ve vztahu k tomu, jaké předpoklady musí konkrétně existovat pro vznik právního důsledku spočívajícího v zániku práva – kterým se budu zabývat blíže při přezkumu druhého tematického celku²⁴ – lze vyvodit, že úmyslem unijního zákonodárce bylo zavést pokud možno jednotné právní předpisy ve všech členských státech. Nebyl by naplněn ani cíl harmonizace, ani cíl nastolení právní jistoty na společném trhu, kdyby bylo členským státům dovoleno přijmout vlastní – za určitých

22 — Rozsudek ze dne 27. dubna 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, Sb. rozh. s. I-3703, bod 29).

23 — Stuckel, M. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 20), s. 464, bod 1, podtrhuje význam námitky zániku práva, kterou má při nastolení právní jistoty.

24 — Viz body 66 až 87 tohoto stanoviska.

okolností dokonce odlišná – ustanovení, která definují strpění majitele starší ochranné známky.

konstatoval²⁷, že je základním prvkem systému nenarušené soutěže, který chce Smlouva vytvořit. V takovém systému musí být podniky podle názoru Soudního dvora schopny získat si zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, což je možné pouze v případě existence označení, kterými je možné tyto výrobky a služby individualizovat. Pro splnění tohoto úkolu tak musí ochranná známka poskytovat záruku, že všechny výrobky, které jsou touto ochrannou známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, který nese odpovědnost za jejich jakost.

63. Co se konkrétně týče znaku skutkové podstaty „strpění“, který se vztahuje k určitému chování majitele ochranné známky, zastávám názor, že je nutné zohlednit jeho význam v celkovém kontextu práva ochranných známek. Hlavní funkcí ochranné známky je umožnit zákazníkům odlišení podniků a jejich výrobků, resp. služeb na trhu bez možnosti záměny²⁵. Splňuje tak ovšem současně velké množství důležitých hospodářských a právních funkcí²⁶ v rámci hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, které jsou uznány v judikatuře Soudního dvora. Ve vztahu k právu ochranných známek Soudní dvůr

64. Jak Soudní dvůr opakovaně konstatoval²⁸, spočívá tudíž zvláštní předmět práva

25 — Rozsudky ze dne 5. září 2005, *BioID v. OHIM* (C-37/03, Sb. rozh. s. I-7975, bod 27); ze dne 20. března 2003, *LTJ Diffusion* (C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 44), a ze dne 29. září 1998, *Canon* (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28).

26 — Funkce ochranné známky, které vyplývají z její povahy nebo jsou jí připisovány, jsou různorodé. Podle literatury v oblasti ochranných známek k nim náleží mimo jiné kódovací funkce, funkce záruky, funkce původu, identifikační a monopolizační funkce, funkce pojmenování, funkce jakosti, rozlišovací funkce, funkce důvěry, funkce prodeje a reklamy, aniž by byla jednotlivým funkcím přičítána také vždy právní relevance (viz Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, 2. vyd., Kolín nad Rýnem 2007, s. 23, bod 64; Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 2. vyd., Úvod, s. 68, bod 30; Phillips, J., *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford 2003, s. 23 a násl.; Torremans, P./Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, 2. vyd., Londýn 1998, s. 347; Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Vídeň 2003, bod 37; Novak, M. (dilo uvedené v poznámce pod čarou 10, s. 614). Podle názoru Soudního dvora existují mimo hlavní funkce ochranné známky – záruky původu výrobků nebo služeb vůči spotřebitelům – také jiné funkce, jako je např. záruka jakosti tohoto výrobku nebo služby nebo komunikační, investiční nebo reklamní funkce (viz rozsudek ze dne 18. června 2009, *L'Oréal a další*, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58).

27 — Viz mimo jiné rozsudky ze dne 17. října 1990, *HAG II* (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13); ze dne 22. června 1994, *IHT Internationale Heiztechnik und Danziger* (C-9/93, Recueil, s. I-2789, body 37 a 45); ze dne 11. července 1996, *Bristol-Myers Squibb a další* (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457, bod 43); ze dne 11. července 1996, *MPA Pharma* (C-232/94, Recueil, s. I-3671, bod 16); ze dne 11. července 1996, *Eurim-Pharm Arzneimittel* (C-71/94 až C-73/94, Recueil, s. I-3603, bod 30); ze dne 11. listopadu 1997, *Loendersloot* (C-349/95, Recueil, s. I-6227, bod 22); *Canon* (uvedený v poznámce pod čarou 25, bod 28); ze dne 23. února 1999, *BMW* (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 52); ze dne 4. října 2001, *Merz & Krell* (C-517/99, Recueil, s. I-6959, bod 21); ze dne 12. listopadu 2002, *Arsenal Football Club* (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 47); *Gerolsteiner Brunnen* (uvedený v poznámce pod čarou 18, bod 17), a ze dne 17. března 2005, *Gillette Company* (C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337, bod 25).

28 — Viz rozsudky ze dne 23. května 1978, *Hoffmann-La Roche* (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7), *HAG* (uvedený v poznámce pod čarou 27, bod 14), *Bristol-Myers Squibb a další* (uvedený v poznámce pod čarou 27, bod 44), a *Loendersloot* (uvedený v poznámce pod čarou 27, bod 22).

ochranných známek zejména v tom, že majitel prostřednictvím výlučného práva užívat ochrannou známku za účelem uvedení výrobku poprvé na trh získá ochranu před soutěžiteli, kteří prostřednictvím zneužití postavení a důvěryhodnosti získané na základě ochranné známky prodávají v rozporu s právem výrobky opatřené ochrannou známkou. Ochranná známka je z právního pohledu ovšem také výrazem práva k duševnímu vlastnictví majitele²⁹, které je zákonným uznáním možnosti zániku práva v konečném výsledku značně omezeno. Jedenáctý bod odůvodnění směrnice hovoří výslovně o zásahu do zájmů majitele starší ochranné známky. V důsledku toho se ukazuje požadavek, aby výlučné právo, které ochranná známka zaručuje, mohlo zaniknout pouze výjimečně, a to za zákonem přesně stanovených podmínek, jako odůvodněný. Bylo by do té míry podivné předpokládat, že by se unijní zákonodárce s ohledem na závažné důsledky pro právní postavení majitele ochranné známky, jehož právo zanikne, rozhodl stanovit ve směrnici všechny podmínky zániku práva s výjimkou pojmu „strpění“. Takový výklad by nebyl slučitelný s cíli směrnice.

d) Výsledek

65. Podle tohoto systematického a teleologického výkladu směrnice 89/104 dospívám k závěru, že „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 je myšlen pojem unijního práva, který musí být vykládán autonomně a jednotně³⁰.

2. Úprava zániku práva v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104

66. Jak bylo uvedeno na úvod, předmětem otázek 1b) až 2) je normativní obsah tohoto pojmu, jakož i přesná úprava předpisů týkajících se zániku práv ze starší ochranné známky strpěním.

a) Definice pojmu „strpět“

29 — Vlastnické právo, pod které právo k duševnímu vlastnictví spadá, je podle judikatury Soudního dvora základním právem, které je jako obecná zásada práva Společenství chráněno právním řádem Společenství (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 12. září 2006, *Laserdisken*, C-479/04, Sb. rozh. s. I-8089, bod 65, a ze dne 29. ledna 2008, *Promusicae*, C-275/06, Sb. rozh. s. I-271, bod 62). Dále čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv, která je výrazem vlastního závazku Unie k ochraně základních práv a jež vstupem Lisabonské smlouvy dosáhla statusu primárního práva, stanoví ochranu duševního vlastnictví. Viz dále moje stanovisko ze dne 11. května 2010, SGAE (rozsudek uvedený v poznámce pod čarou 11, bod 80).

67. V souladu s logickou posloupností otázek je třeba nejprve určit, co je z právního

30 — Viz též Stuckel, M. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 20), s. 466, bod 9.

hlediska nutné chápat „strpěním“ ve smyslu tohoto ustanovení. Ze způsobu, kterým je formulována otázka 1b), lze vyvodit, že předkládající soud má zejména pochybnosti o tom, zda neschopnost majitele starší ochranné známky zabránit užívání totožné pozdější ochranné známky třetí osobu změnit něco na posouzení, zda v konkrétním případě nastalo strpění. Předkládající soud ve svém předkládacím rozhodnutí³¹ rozlišuje mezi „restriktivním“ výkladem pojmu, podle něhož strana sporu může jednání druhé strany strpět pouze tehdy, pokud může jednání zakázat, a „extenzivním“ výkladem, podle něhož nastává strpění také v případě, kdy nelze určitou situaci změnit. Předkládající soud objasňuje, že pokud by kontext článku 9 vyžadoval extenzivní výklad pojmu, musel by vycházet z toho, že společnost AB a společnost BB nutně strpěly užívání ochranné známky Budweiser druhou stranou sporu po více než 30 let.

s přihlédnutím jak ke znění, tak k systematickému postavení a účelu čl. 9 odst. 1 směrnice. Znění ustanovení vykládané v souladu s tradičními zásadami výkladu představuje výchozí bod a zároveň i hranici každého výkladu³². Prostřednictvím doslovného výkladu je zkoumána a sledována obecná mluva. Z obecné mluvy se zjišťuje možný slovní smysl a významový obsah normy³³. V unijním právu však existuje zvláštnost, že nejen na základě jazykové různorodosti³⁴ mohou vzniknout malé odlišnosti v jazykových verzích³⁵. Přesto zůstává právní norma závaznou ve všech oficiálních jazycích Unie s tím důsledkem, že

68. Určení normativního významového obsahu tohoto pojmu předpokládá výklad

31 — Viz bod 41 předkládacího rozhodnutí.

32 — V tomto smyslu Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (vyd. Hans-Uwe Erichsen a další), § 2 I 6, s. 59, bod 14. Generální advokát Léger vycházel ve svém stanovisku z 28. září 2004, Schulte (C-350/03, rozsudek ze dne 25. října 2005, Sb. rozh. s. I-9215, bod 84 a násl.) do určité míry z přednosti doslovného výkladu, když prohlásil, že účelový výklad se použije pouze v případě, že jsou možné různé výklady sporného ustanovení, resp. pokud samotné sporné ustanovení je obtížné vyložit pouze na základě jeho znění např. z důvodu jeho mnohoznačnosti.

33 — V tomto smyslu Pechstein, M./Drechsler, C., „Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts“, in: *Europäische Methodenlehre* (vyd. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, s. 167, bod 18.

34 — Zatímco v roce 1952 existovaly ještě čtyři úřední jazyky, bylo jich v roce 1973 šest, v roce 1981 sedm, v roce 1986 devět a v roce 1995 jedenáct úředních jazyků. Tento počet stoupl poté na dvacet v roce 2004, dvacet jedna v roce 2005 a konečně na dvacet tři v roce 2007 (viz Gaudissart, M.-A., „Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes“, *Langues et construction européenne*, Brusel 2010, s. 146).

35 — Baldus, C./Vogel, F., „Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element“, *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, s. 247 a násl., nepopírají, že doslovný výklad je východiskem výkladu každé normy práva Společenství. Poukazují však na skutečnost, že vzhledem k jazykové rozmanitosti uvnitř Společenství je obtížné nalézt spolehlivý výklad, což vede k nutnosti využití dalších výkladových metod, jako je např. teleologický a historický výklad.

při jejím výkladu je nutné zohlednit stejným způsobem všechna ostatní jazyková znění³⁶. Exegeze unijní právní normy tudíž v případě pochybností vyžaduje komplexní přístup, který znamená, že se jednotlivé jazykové verze podrobí srovnávacímu přezkumu³⁷.

V rozsahu, v němž jsem v tomto ohledu získala přehled, není v žádné jiné jazykové verzi zjevná srovnatelná odchylka ve výběru slov³⁸. Tyto odchylky však nemají v konečném důsledku vliv na výsledek výkladu, neboť sémantický přezkum příslušných výrazů dostatečně jasně ukazuje, co autor směrnice skutečně zamýšlel.

69. Co se týče zde sporného pojmu „strpění“, je nutné konstatovat, že anglické jazykové znění směrnice používá k popisu jednání majitele starší ochranné známky dva odlišné výrazy. Na to poukazuje také předkládající soud. Zatímco v článku 9, jakož i v nadpise a v odstavci 1 tohoto ustanovení je používán výraz „acquiescence“, resp. „to acquiesce“, hovoří se v části odůvodnění směrnice příslušné pro toto ustanovení o „to tolerate“. Posledně uvedený výraz, který pochází z latinského slovesa „tolerare“, se používá také obecně a jednotně ve všech románských jazykových zněních.

70. Výrazy použité v různých jazykových verzích popisují individuální postoj, který se vyznačuje benevolencí a nedostatkem rozporu s nikoliv nutně žádoucím stavem. Jako typickou pro tento postoj lze označit do té míry určitou pasivitu, když strpitel, ačkoliv si je této okolnosti vědom, proti tomu nezasáhne³⁹. Tento aspekt je zdůrazněn zejména

36 — Rozsudek ze dne 9. září 2003, Kik (C-361/01 P, Recueil, s. I-8283, bod 87). Viz k úpravě jazyků v Evropské unii Sibony, A.-L./De Sadeleer N., „La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire“, *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, s. 78.

37 — Podle ustálené judikatury Soudního dvora totiž zakazuje nezbytnost jednotného výkladu práva Společenství v případě pochybností posuzovat samotné znění ustanovení. Naopak je podle názoru Soudního dvora nutné, aby bylo vykládáno s přihlédnutím k jeho znění v jiných úředních jazycích (viz zejména rozsudek ze dne 12. června 1979, Koschniske, 9/79, Recueil, s. 2717, bod 6). Dále Soudní dvůr objasnil, že je v zásadě nutné všem jazykovým zněním přisuzovat stejnou hodnotu, která nemůže kolísat v závislosti na počtu obyvatel členských států (viz rozsudek EMU Tabac a další, uvedený v poznámce pod čarou 11, bod 36).

38 — S výjimkou slovinštiny, která v odůvodnění používá výraz „dopusčal“, v článku 9 však „privolitve“, resp. „privolil“. Viz jinak německé jazykové znění („geduldet“/„Duldung“), francouzské („toléré“/„tolérance“), španělské („tolerado“/„tolerancia“), portugalské („tolerado“/„tolerância“), italské („tollerato“/„tolleranza“), jakož i nizozemské („gedoogt“/„gedogen“).

39 — Podle názoru Stuckel, M. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 20), s. 464, bod 6, lze o „strpění“ ve smyslu článku 9 směrnice 89/104 hovořit tehdy, pokud majitel staršího označení s právem přednosti zůstane nečinný a nepřijme žádná opatření proti škůdci.

v dánském a švédském jazykovém znění⁴⁰. Proti této pasivitě stojí aktivní činnost třetí osoby, jejíž jednání je nečinností strpitele takřka podporováno⁴¹. V důsledku toho končí strpění teprve tehdy, když se dotčená osoba zjevně brání.

b) Vyloučení situace „vynucené pasivity“

71. Výše uvedené nevylučuje, že z tohoto pasivního postojе lze za určitých okolností dokonce vyvodit implicitní souhlas strpitele. Je tak nutné rovněž objasnit, že právní řád váže na tuto pasivitu účinek zániku práva, které formálně náleží strpiteli. Přesto je nutné pouhé „strpění“ jasně odlišit od „souhlasu“, který, jak Soudní dvůr uvedl ve své judikatuře⁴², musí být vyjádřen tak, že je z něj jednoznačně patrná vůle vzdát se tohoto práva. Taková vůle vyplývá zpravidla z výslovného udělení souhlasu. Nelze však vyloučit, že v určitých případech tato vůle vyplývá konkludentně z indicií a okolností, na základě nichž se s určitostí ukazuje, že se majitel vzdal svého práva.

72. S tímto chápáním tohoto pojmu by však byl neslučitelný stav, kdy by také z vnějšku vynucená situace, například právní nebo faktická neschopnost bránit se, byla označena za „strpění“. Pojem „strpění“ totiž právě znamená, že strpitel byl teoreticky schopen proti nežádoucímu stavu něco učinit, ale nicméně tak vědomě nečiní. Vynucená pasivita neodpovídá podle mého názoru ani přirozenému smyslu tohoto pojmu, ani již popsanému konceptu zániku práva⁴³. Krom toho je nutné mít na paměti, že unijní zákonodárce v jedenáctém bodě odůvodnění směrnice připustil omezení zájmů majitele starší ochranné známky zánikem práva výslovně pouze s výhradou „přiměřenosti“. S ohledem na okolnost, že nikdo nemůže být právně zavázán činit nemožné (*impossibilia nulla obligatio est*⁴⁴), bylo by nutné považovat za nepřiměřené vyloučení práv majitele starší ochranné známky prostřednictvím zániku práva s odůvodněním, že se nebránil proti protiprávnímu užívání své

40 — Viz nadpis k článku 9 v dánském („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet“) a švédském („Begränsningar till följd av passivitet“) jazykovém znění.

41 — V tomto smyslu Fernández-Nóvoa, C., „Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 443.

42 — Rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss (uvedený výše v poznámce pod čarou 19, bod 45).

43 — Viz bod 60 stanoviska. Viz Palandt/Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, 64. vyd., Mnichov 2005, § 242 BGB, s. 257, bod 93), který vychází rovněž z toho, že by oprávněný měl mít možnost uplatnit právo. Podobně také Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 3. vyd., Mnichov 2010, bod 11, podle nichž lze o strpění hovořit pouze tehdy, pokud oprávněný měl vůbec možnost proti škůdci z právního hlediska zakročit.

44 — Maxima římského práva je uvedena v *Digestech* 50, 17, 185.

ochranné známky třetí osobu, ačkoliv k tomu neměl vůbec možnost.

známky. Tato úprava je koncipována tak, že všechny tři podmínky musejí být splněny kumulativně.

c) Úprava zániku práva

ii) Znalost majitele pozdější ochranné známky jako subjektivní prvek

73. Otázky 1c) a 2) se vztahují ke způsobu, jakým je upraveno ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104, a směřují k tomu, aby Soudní dvůr určil, od jakého okamžiku začíná plynout pětiletá lhůta uvedená v tomto ustanovení a jaké přitom musejí být konkrétně splněny podmínky.

75. Posledně uvedený předpoklad je zvláště relevantní vzhledem k existujícím právním problémům a je třeba se jím blíže zabývat.

i) Podmínky pro začátek běhu pětileté lhůty strpění

74. Znění čl. 9 odst. 1 směrnice, jakož i smysl a účel tohoto ustanovení podle mého názoru jasně ukazují, že začátek běhu pětileté lhůty strpění závisí na splnění následujících tří podmínek: zaprvé je nutné, aby byla pozdější ochranná známka *zapsána*, zadruhé musela být tato ochranná známka *užívána*, zatřetí musel majitel starší ochranné známky vědět o *zápisu a užívání* této pozdější ochranné

76. Nejprve je nutné konstatovat, že autor směrnice se při formulaci čl. 9 odst. 1 vědomě rozhodl pro zánik práva strpěním a proti právnímu institutu promlčení. Mezi uvedenými právními instituty existují totiž podstatné rozdíly. Promlčení se jako právní institut vyznačuje mimo jiné tím, že vychází pouze z nečinnosti majitele práva po určité období (objektivní znak), zatímco při zániku práva strpěním hraje roli také subjektivní prvek. V projednávané věci jde o tento subjektivní prvek. Majitel ochranné známky tudíž musí po určitou dobu vědět o okolnosti, že třetí osoba se dopouští porušení práva, a zůstat

nečinný⁴⁵. Význam tohoto znaku nesmí být při výkladu článku 9 směrnice oslaben především při objasnění otázky, kdy začíná plynout pětiletá lhůta. Je proto nutné požadovat, aby se okamžik obeznámení se s touto okolností a začátek lhůty zániku práva časově shodovaly.

77. Naproti tomu tato okolnost nehovoří o tom, zda pětiletá lhůta může začít plynout teprve od okamžiku skutečné znalosti majitele starší ochranné známky o zápisu a užívání pozdější ochranné známky („skutečná znalost“). Stejně tak lze totiž vycházet z okamžiku, od kterého mohl tuto znalost podle očekávání získat („potenciální znalost“).

78. V této souvislosti je však nutné konstatovat, že autor směrnice vycházel zjevně z okamžiku zápisu pozdější ochranné

známky („užívání pozdější *zapsané* ochranné známky“) jako relevantního okamžiku, neboť jinak by považoval pro záruku ochrany vůči právům majitele starší ochranné známky za dostatečnou již přihlášku pozdější ochranné známky. Nicméně je nutné poukázat na to, že účelem samotné směrnice je pouze ochrana zapsaných ochranných známek⁴⁶, zatímco členským státům ponechává právo nadále chránit ochranné známky získané užíváním, jak nepochybně vyplývá ze čtvrtého bodu odůvodnění. Zápis pozdější ochranné známky tak představuje významný časový předěl. Samotný zápis se podle pátého bodu odůvodnění směrnice řídí procesními ustanoveními členských států.

79. Volba okamžiku zápisu jako výchozího bodu pro účely začátku plynutí pětileté lhůty se zdá být účelná také v zájmu právní jistoty, neboť zápis pozdější ochranné známky představuje veřejný akt s účinkem publicity, na který se může majitel pozdější ochranné známky kdykoliv odvolat za účelem uplatnění

45 — Krom toho – a na rozdíl od případu promlčení – předpokládá zánik práva strpěním určité jednání zvýhodněné osoby. Majitel pozdější ochranné známky musel totiž ochrannou známku doopravdy užívat právě v období, ve kterém zůstal majitel starší ochranné známky vědomě nečinný. K této odlišnosti se připojuje ještě další a zvláště zjevný aspekt; promlčení vyvolává vyloučení práv s konečnou platností s tím důsledkem, že postavení majitele pozdější ochranné známky je s účinkem *erga omnes* nenapadnutelné. Naproti tomu zánik práva strpěním nevyloučá žádnou nenapadnutelnost *erga omnes*, ale pouze vyloučení nároků vůči majiteli starší ochranné známky, který užívání pozdější ochranné známky vědomě toleroval (viz k tomu Fernández-Nóvoa, C., dílo uvedené v poznámce pod čarou 41, s. 443).

46 — Viz též Knaak, R. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 7), s. 72, který poukazuje na to, že v právu ochranných známek byla směrnici o ochranných známkách harmonizována pouze část hmotného práva ochranných známek, a sice ochrana zapsaných ochranných známek.

námítky zániku práv na základě čl. 9 odst. 1 směrnice proti návrhu majitele starší ochranné známky na prohlášení neplatnosti na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice.

80. Legitimní očekávání majitele pozdější ochranné známky, že pět let po zápisu jeho ochranné známky nebude podán žádný takový návrh na prohlášení neplatnosti, se zdá být také hodné ochrany, neboť lze rozumně předpokládat, že majitel starší ochranné známky musel v rámci takového dlouhého období nutně vědět o užívání totožné ochranné známky, a přesto nic neučinil. V konečném výsledku se pětiletá lhůta od okamžiku zápisu pozdější ochranné známky jeví při bližším zkoumání jako domněnka. V souladu s tím je ze zákona stanovena domněnka, že majitel starší ochranné známky měl od okamžiku zápisu pozdější ochranné známky v každém případě možnost se o tom dozvědět. Orgánům a soudům, ale také hospodářským subjektům je tak dovoleno vyvozovat z objektivního průběhu odpovídající znalost majitele ochranné známky.

81. Taková domněnka není v právu ochranných známek neobvyklá, jak Soudní dvůr

správně konstatoval v rozsudku Chocladefabriken Lindt & Sprüngli⁴⁷. Soudní dvůr v tomto rozsudku totiž prohlásil, že „předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání“. Soudní dvůr totiž správně konstatoval, že „čím je [...] toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou“.

82. Taková zákonná domněnka však nevyklučuje, že ji majitel starší ochranné známky může v konkrétním případě vyvrátit (*praesumptio juris tantum*). Nechceme-li setřít hranici mezi právními instituty zániku práv a promlčení a připustit, aby uplynutí doby bylo jediným rozhodujícím faktorem pro zánik práva, je třeba při výkladu čl. 9 odst. 1 směrnice požadovat, aby se nakonec přesto

⁴⁷ — Rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, bod 39).

vycházelo ze skutečné znalosti⁴⁸, pokud majitel starších ochranných známek může prokázat jiný okamžik, ke kterému tuto znalost získal. Požadavek pozitivní znalosti odpovídá zejména zvláštní důležitosti právní jistoty, která je v případě úpravy zániku práva vyjádřena v pevném časovém rámci.

o jejím zápisu a jejím užívání se proto časově shodovaly.

iii) Neexistence nezbytnosti zápisu starší ochranné známky

83. Pro účely tohoto řízení není tudíž nutné zaujmout konečné stanovisko k otázce, zda záleží na skutečné nebo dokonce potenciální znalosti, neboť tato otázka může být relevantní teprve v situaci, ve které se majitel starší ochranné známky o tom dozvěděl teprve někdy po zápisu pozdější ochranné známky. Taková situace však ve věci v původním řízení nenastala, neboť lze s jistotou předpokládat, že společnost AB o zápisu ochranné známky „Budweiser“ ve prospěch společnosti BB dne 19. května 2000 věděla. Tohoto dne byly totiž obě strany po dlouholetém právním sporu zapsány jako majitelé této slovní ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Krom toho společnost AB věděla, že ochranná známka „Budweiser“ byla užívána společností BB již v 70. letech. Zápis pozdější ochranné známky a získání znalosti

84. Otázku, zda pětiletá lhůta může začít plynout již před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně dosáhl zápisu své ochranné známky, jak se domnívá předkládající soud a naznačuje ve svých otázkách 1c) a 2, je nutné podle mého názoru vzhledem k odkazu na čl. 4 odst. 2 směrnice obsaženému v čl. 9 odst. 1 jednoznačně zodpovědět kladně.

85. Ze znění, jakož i systematického propojení obou ustanovení („starší ochranné známky ve smyslu“) vyplývá, že čl. 4 odst. 2 obsahuje definici toho, co je nutné považovat za „starší ochrannou známku“ ve smyslu směrnice. Toto ustanovení jasně ukazuje, že při rozlišování starší ochranné známky a pozdější ochranné známky je nutné vycházet z *okamžiku podání přihlášky*, a nikoliv skutečného zápisu. Pojem „starší ochranná známka“ tak není omezen na ochranné známky, které byly

48 — Viz Ingerl/Rohnke (dílo uvedené v poznámce pod čarou 43), bod 10, kteří rovněž zastávají názor, že by mělo záležet na pozitivní znalosti oprávněné osoby. Skutečnost, že oprávněná osoba měla o tom vědět, nebo pouhá (byť hrubá) nedbalostní neznalost podle jejich názoru nepostačuje. V tomto smyslu také Nordemann, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 9. vydání, Baden-Baden 2003, s. 400, bod 2413.

zapsány před zápisem totožného nebo zaměnitelně podobného označení. Z toho tedy vyplývá, že pokud jsou tři výše uvedené podmínky splněny, nebrání případný ještě neprovedený zápis časově starší ochranné známky začátku plynutí pětileté lhůty.

starší ochranné známky dozvěděl o zápisu a užívání pozdější ochranné známky v členském státě, ve kterém byla pozdější ochranná známka také zapsána. Lhůta strpění může začít plynout nejdříve od okamžiku jejího zápisu, pokud pozdější ochranná známka byla od tohoto okamžiku užívána a majitel starší ochranné známky k tomuto okamžiku o tomto užívání věděl.

86. Na otázku 1c) je tudíž nutné odpovědět, že majitel ochranné známky si ji nemusí nechat zapsat před tím, než může začít jeho „strpění“ užívání totožné nebo zaměnitelně podobné ochranné známky třetí osobou. Otázku 2) je tudíž nutné zodpovědět také tak, že pětiletá lhůta strpění může začít plynout a teoreticky také skončit před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně dosáhne zápisu své ochranné známky.

– Okamžik zápisu se naproti tomu určuje podle příslušných procesních předpisů členských států.

– Pětiletá lhůta strpění může začít plynout již před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně dosáhne zápisu své ochranné známky.

iv) Výsledek

87. Z výše uvedených úvah lze vyvodit následující závěr:

3. Slučitelnost zásady poctivého současného užívání s unijním právem

– Pětiletá lhůta strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice začíná plynout od okamžiku, ke kterému se majitel

88. Podstatou otázky 3) předkládajícího soudu je, zda se lze s ohledem na situaci, jako je situace v původním řízení, na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice domáhat prohlášení

neplatnosti pozdější ochranné známky. Předkládající soud přitom konkrétně vznáší otázku, zda unijní právo stanoví výjimku pro případ dlouhodobého poctivého současného užívání dvou totožných ochranných známek, které zaručuje majiteli pozdější ochranné známky ochranu. Z právnědogmatického hlediska se přitom jedná o dosah zásady přednosti zápisu práva ochranných známek v unijním právu, jakož i o právní přípustnost koexistence dvou totožných ochranných známek.

uvedena jeho hmotněprávní kritéria, která jsou spíše stanovena soudcovským právem⁵⁰.

90. To vyvolává otázku, zda čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice brání použití tohoto právního institutu. Musí se přitom z právního hlediska jednat o výjimku ze zásady přednosti zápisu zakotvené v tomto ustanovení směrnice. V této souvislosti je však nutné konstatovat, že taková úprava výjimky nenachází žádný ekvivalent v samotné směrnici, která by mohla sloužit jako právní základ.

89. Z procesní historie původního sporu vyplíčené v předkládacím rozhodnutí vyplývá, že rozhodnutí Court of Appeal z února 2000, kterým byl povolen zápis označení „Budweiser“ jako ochranné známky pro společnost AB a společnost BB, se z právního hlediska opíralo o právní institut („honest concurrent use“), který je dlouhodobě uznáván jak v Common Law, tak v kodifikovaném anglickém právu a který za určitých podmínek umožňuje takovou koexistenci. Tento právní institut je sice s ohledem na své procesněprávní použití kodifikován v článku 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994⁴⁹. Naproti tomu v tomto vnitrostátním ustanovení nejsou

91. To však nutně neznamená, že unijní právo obecně brání takovému právnímu institutu, neboť směrnice 89/104 stanoví pouze částečnou harmonizaci⁵¹. Lze si tedy představit, že tento právní nástroj náleží do oblasti, která nadále spadá do regulační pravomoci členských států. Nicméně tento právní nástroj je upraven podobně jako ustanovení o zániku práva v článku 9 směrnice jako námitka.

49 — Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, 2. vyd., Suffolk 2005, s. 221, bod 6.87, poukazují na to, že článek 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994 má pouze procesní povahu a nedotýká se hmotného práva.

50 — Zpravidla se literatura odvolává na věc *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration* by Alex Pirie (1933) 50 RPC 147. V této věci stanovil Lord Tomlin kritéria pro určení, zda existuje poctivé současné užívání dvou totožných ochranných známek. Tato kritéria jsou následující: 1) doba trvání a dosah užívání, jakož i sporné obchodní oblasti, 2) stupeň nebezpečí záměny, kterou lze vyvodit z podobnosti ochranných známek, 3) poctivost při současném užívání, 4) důkaz o případu záměny, 5) záměna, která by nastala, pokud by byla ochranná známka zapsána.

51 — Viz bod 52 tohoto stanoviska.

Článek 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994⁵² totiž umožňuje přihlašovatelům pozdější ochranné známky v řízení u správce rejstříku namítat poctivé současné užívání přihlašované ochranné známky⁵³. Konečně se tato úprava týká rovněž „prosazení“ práva z ochranné známky. To znamená, že se týká předmětu úpravy, který, jak již bylo konstatováno⁵⁴, podléhá harmonizaci.

koliduje se starší ochrannou známkou nebo starším právem.

93. Systematický výklad směrnice poskytuje významné důvody proti slučitelnosti tohoto právního institutu se směrnicí. Jako argument lze totiž uvést, že výjimky z čl. 4 odst. 1 jsou upraveny vyčerpávajícím způsobem a žádná z nich se nevztahuje na situaci, která je základem původního řízení.

92. Pokud směrnice 89/104 takovou vnitrostátní výjimku nedovoluje, musí být považována za neslučitelnou se směrnicí, neboť znění čl. 4 odst. 1 je jednoznačné a neponechává žádný prostor pro výklad. Toto ustanovení výslovně stanoví, že ochranná známka „nebude zapsána do rejstříku“ nebo „je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou“, pokud

94. Článek 4 odst. 5 směrnice například stanoví, že členské státy mohou připustit, že za určitých okolností nemusí být přihláška zamítnuta nebo ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva souhlasí se zápisem pozdější ochranné známky. Nicméně situace existující v původním řízení zjevně neodpovídá situaci ve věci samé. Dovolení koexistence dvou totožných ochranných známek na základě výše uvedeného právního institutu se vztahuje pouze na svrchované rozhodnutí, a nikoliv například na „souhlas“ ve smyslu projevu vůle majitele starší ochranné známky, jak vyžaduje znění tohoto ustanovení směrnice. Odpovídající svrchované rozhodnutí – jako rozhodnutí Court of Appeal

52 — Viz obsahově v podstatě stejné předcházející ustanovení v čl. 12 odst. 2 zákona o ochranných známkách z roku 1938.

53 — Viz vysvětlivky Pfeiffera, T., „Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitfaden“, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, s. 1386 a Mountstephens, A./Ohly, A., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (dílo uvedené v poznámce pod čarou 7); Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 195.

54 — Viz bod 56 tohoto stanoviska.

z února 2000 – nelze tudíž považovat za provedení této úpravy o výjimce.

nutné v této souvislosti považovat pro danou věc za irelevantní.

95. Článek 4 odst. 6 směrnice není také relevantní⁵⁵, neboť toto ustanovení dovoluje členskému státu pouze po přechodnou dobu zachovat určité ve vnitrostátním právu stanovené důvody pro zamítnutí zápisu a důvody neplatnosti, které platily před okamžikem vstupu v platnost ustanovení nezbytných pro provedení této směrnice. V případě zde sporného právního institutu „honest concurrent use“, jak je kodifikován v článku 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994, se však nejedná ani o důvody pro zamítnutí zápisu, ani o důvod neplatnosti ve smyslu čl. 4 odst. 6 směrnice, ale o námitku, kterou může majitel pozdější ochranné známky uplatnit vůči vnitrostátnímu známkovému úřadu, pokud v rámci svého přezkumu přihlášky ochranné známky prováděného z úřední povinnosti odkáže na případné důvody pro zamítnutí zápisu jako např. existence starší totožné ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 zákona o ochranných známkách z roku 1994, který je prováděcím ustanovením k čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice. Věcná působnost této výjimky tak není vůbec dána, takže okolnost, že přihlášky ochranné známky „Budweiser“ společnosti AB a společnosti BB byly podány v období platnosti zákona o ochranných známkách z roku 1938, tj. před provedením směrnice 89/104 do anglického práva, je

96. Jako další systematický argument lze nakonec uvést již přezkoumávanou úpravu zájmu práva v článku 9, kterou autor směrnice vytvořil právě v zájmu právní jistoty a která do té míry sleduje v podstatě totéž jako výše uvedený vnitrostátní právní institut. Vzhledem k takové jasné úpravě ve směrnici se jeví jako nadbytečné hledat další ustanovení o výjimce za účelem legitimizace koexistence dvou totožných ochranných známek.

97. V důsledku toho nestanoví směrnice 89/104 žádné ustanovení o výjimce, které by v situaci, jako je situace v původním řízení, dovoľovalo koexistenci dvou totožných ochranných známek na základě sporného právního institutu „honest concurrent use“. Je proto nutné vycházet ze zásadní neslučitelnosti tohoto právního institutu s unijním

55 — V tomto smyslu Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londýn 1994, s. 110.

právem⁵⁶. Koexistence dvou totožných ochranných známek tak nemůže být podle v současnosti platného unijního práva v zásadě odůvodněna argumentem případného poctivého současného užívání po určitou dobu.

98. V souhrnu lze konstatovat, že směrnice 89/104 nestanoví žádné ustanovení o výjimce, které by v situaci, jako je situace v původním řízení, dovolovalo koexistenci dvou totožných ochranných známek. Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice – za předpokladu jeho použitelnosti *ratione temporis* na věc v původním řízení – proto v zásadě brání dlouhodobému poctivému současnému užívání dvou totožných ochranných známek, které se vztahují na totožné výrobky, ze strany dvou odlišných majitelů ochranných známek.

56 — Viz též velká část anglofonní literatury. Torremans, P./Holyoak, J. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 26, s. 367), poukazují na to, že směrnice 89/104 takovou výjimku nestanoví. Autoři dokonce konstatují rozpor mezi právem Společenství a vnitrostátními předpisy. Vzhledem k tomuto zjištění zastávají názor, že „majiteli starší ochranné známky, jehož zájmy jsou v důsledku zápisu pozdějších ochranných známek dotčeny, nemůže nic zabránit v tom, aby nastoupil do prvního letadla do Lucemburku a od Soudního dvora [Evropské unie] požadoval zrušení článku 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994 z důvodu naprosté neslučitelnosti se směrnicí, jejíž provedení je údajně účelem tohoto vnitrostátního ustanovení“. Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 49), s. 174, bod. 6.79, a Smith, E., „The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely“, *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* vyd. Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, s. 74, poukazují pouze na to, že takovou výjimku nelze ve směrnici nalézt. Kitchin, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14. vydání, Londýn 2005, s. 275, body 9-150 a 9-153 objasňují, že článek 7 zákona o ochranných známkách, který kodifikoval právní institut „honest concurrent use“, nenachází základ ve směrnici 89/104. Dále poukazují na to, že zahrnutí do textu zákona původně narazilo na odpor vlády Spojeného království, neboť měla pochybnosti ohledně slučitelnosti právního institutu s kogentními ustanoveními článku 4 směrnice. Autoři považují samotný článek 7 zákona o ochranných známkách za obtížně slučitelný s kogentním obsahem článku 4 směrnice 89/104. Annand, R./Norman, H. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 55), se domnívají, že článek 7 zákona o ochranných známkách z roku 1994 je v rozporu s kogentním zněním článku 4 směrnice, který výslovně stanoví, že ochranná známka „nebude zapsána“, pokud bude kolidovat se starší ochrannou známkou nebo starším právem. Viz dále Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 46, 47, 195, který považuje koncept „honest concurrent use“ rovněž za neslučitelný se směrnicí, neboť směrnice takovou výjimku nestanoví. Naopak článek 4, který stanoví stejné relativní důvody pro zamítnutí zápisu jako článek 5, neponechává členským státům žádný prostor pro vytvoření takové úpravy. V tomto ohledu je zákon o ochranných známkách v rozporu se směrnicí, takže může být proti Spojenému království zahájeno řízení o nesplnění povinnosti.

C – Další relevantní právní otázky

99. Mimo tři výše uvedené tematické celky vyvolává daná věc další dvě relevantní otázky. Jednak jde o použitelnost *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice ve věci samé a jednak o výtku zneužívajícího výkonu práva majitele starší ochranné známky zakotveného v tomto ustanovení směrnice domáhat se prohlášení neplatnosti totožné pozdější ochranné známky.

1. Použitelnost *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice

a) Obecně

100. Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto stanoviska⁵⁷, ústředním bodem sporu v původním řízení je v podstatě otázka, zda se společnost AB může odvolávat na čl. 4 odst. 1 písm. a), resp. na odpovídající vnitrostátní prováděcí ustanovení na podporu prohlášení neplatnosti stejnojmenné zapsané ochranné známky „Budweiser“. V této souvislosti vyvstává – ačkoliv se k tomu vnitrostátní soud v předkládacím rozhodnutí nevyjadřuje – otázka časové platnosti (použitelnosti *ratione temporis*) čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 ve vztahu ke skutkovému stavu v původním řízení, kterou je podle mého názoru nutné zodpovědět záporně. Následně to vysvětlím.

101. Nejprve je nutné připomenout, že Soudní dvůr má poskytnout vnitrostátnímu soudu všechny prvky výkladu unijního práva, které mohou být užitečné pro rozhodnutí věci, jež mu byla předložena, ať už na něj odkazoval

v položených otázkách, či nikoliv⁵⁸. Objasnění této otázky je v dané věci zvláště relevantní, a sice proto, že právní institut „honest concurrent use“, jak již bylo konstatováno, není slučitelný s čl. 4 odst. 1 písm. a). To by v případě použitelnosti *ratione temporis* tohoto ustanovení směrnice naproti tomu znamenalo, že rozhodnutí Court of Appeal z února 2000 o připuštění koexistence dvou totožných ochranných známek na základě tohoto právního institutu nebylo v souladu s unijním právem.

102. Tímto soudním rozhodnutím bylo však ukončeno pouze jedno ze dvou vnitrostátních řízení, která současně představují obě relevantní období pro případnou použitelnost *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 98/104, totiž řízení o zápisu obou totožných ochranných známek „Budweiser“, včetně příslušných řízení o námitkách na straně jedné a řízení týkající se platnosti ochranné známky zapsané ve prospěch společnosti BB, které bylo zahájeno na návrh společnosti AB ze dne 18. května 2005, na straně druhé. Posledně uvedené řízení je řízení, v rámci něhož vzešla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, a tím také období relevantní pro danou věc.

58 — Viz rozsudky ze dne 12. prosince 1990, SARPP (C-241/89, Recueil, s. I-4695, bod 8); ze dne 2. února 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, „Clinique“ (C-315/92, Recueil, s. I-317, bod 7); ze dne 4. března 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Recueil, s. I-1301, bod 16); ze dne 7. září 2004, Trojani (C-465/02, Sb. rozh. s. I-7573, bod 38), a ze dne 17. února 2005, Oulane (C-215/03, Sb. rozh. s. I-1215, bod 47).

57 — Viz bod 3 tohoto stanoviska.

Ovšem vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že případná chybějící použitelnost *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) má v rámci prvního řízení účinky na druhé řízení, je nutné postupně zkoumat použitelnost *ratione temporis* tohoto ustanovení směrnice pro obě řízení, resp. období.

čl. 16 odst. 2 oprávněna na návrh Komise prodloužit tuto lhůtu nejdéle do 31. prosince 1992. Spojené království splnilo tuto povinnost k provedení v každém případě opožděně, a sice dne 31. října 1994 vstupem zákona o ochranných známkách z roku 1994 v platnost.

b) Řízení o zápisu ochranné známky

i) Časová hlediska

103. Zodpovězení otázky použitelnosti *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 se ukazuje jako komplexní, neboť příslušné skutkové okolnosti nastaly v období, ve kterém nenabýlo toto ustanovení ještě účinnosti, resp. nebylo ještě provedeno do vnitrostátního práva.

104. Samotná směrnice 89/104 vstoupila v platnost dne 27. prosince 1988. Podle čl. 16 odst. 1 směrnice musely členské státy přijmout nezbytné prováděcí předpisy nejpozději do 28. prosince 1991. Rada byla podle

105. Court of Appeal však v rámci svého rozhodnutí z února 2000 nepoužil zákon o ochranných známkách z roku 1994, který byl vlastně určen k provedení směrnice 89/104, ale pouze zákon o ochranných známkách z roku 1938, který byl v relevantním období, tj. k okamžiku přihlášek v letech 1979 a 1989, *ratione temporis* jediným použitelným zákonem. Vzhledem k tomu vyvstává otázka, zda byl Court of Appeal vzhledem k časové působnosti zákona z roku 1938 již povinen použít směrnici 89/104. To naproti tomu předpokládá zpětnou účinnost směrnice 89/104 (s ohledem na přihlášku z roku 1979), resp. použitelnost od jejího vstupu v platnost, ale před jejím provedením do vnitrostátního práva (s ohledem na přihlášku z roku 1989).

ii) Žádný zpětný účinek čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice

jistoty a legitimního očekávání, neboť na situaci, která nastala v minulosti a která se tudíž již nemůže změnit, se váží právní důsledky relevantní pro současnost nebo budoucnost⁶².

106. Soudní dvůr vychází ve své judikatuře z toho, že je nutné hmotněprávní ustanovení unijního práva z důvodu záruky zásad právní jistoty a legitimního očekávání v zásadě vykládat tak, že platí pouze pro situace, které nastaly po jejím vstupu v platnost⁵⁹. Výjimka z této zásady platí v případě, že ze znění, cílů nebo systematiky těchto hmotněprávních ustanovení jednoznačně vyplývá, že platí také pro situace, které nastaly po jejím vstupu v platnost⁶⁰. V této situaci sice na rozdíl od výše uvedené situace nenastávají žádné právní účinky před vstupem ustanovení v platnost, a není tak dána zpětná účinnost ve vlastním slova smyslu⁶¹. Přesto je také v této souvislosti nutné zohlednit zásady právní

107. Z článku 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nelze vyvodit, že by byl určen k tomu, aby měl právní účinky v období před svým vstupem v platnost. Například čl. 4 odst. 6 směrnice sice potud obsahuje úpravu časové působnosti, když po přechodnou dobu dovoluje zachování určitých vnitrostátním právem stanovených důvodů pro zamítnutí zápisu a důvodů neplatnosti, které platily před okamžikem, ke kterému vstoupila v platnost ustanovení nezbytná k provedení této směrnice. Nicméně ze smyslu a účelu tohoto předpisu jednoznačně vyplývá, že její právní účinky směřují pouze do budoucnosti. Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 se tudíž zpětně na okamžik první přihlášky v roce 1979 nepoužije.

59 — Rozsudky ze dne 12. listopadu 1981, *Meridionale Industria Salumi* a další (212/80 až 217/80, Recueil, s. 2735, bod 9 a násl.); ze dne 15. července 1993, *GruSa Fleisch* (C-34/92, Recueil, s. I-4147, bod 22); ze dne 24. září 2002, *Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise* (C-74/00 P a C-75/00 P, Recueil, s. I-7869, bod 119), a ze dne 9. března 2006, *Beemsterboer Coldstore Services* (C-293/04, Sb. rozh. s. I-2263, bod 21).

60 — V poznámce pod čarou 59 uvedené rozsudky *Meridionale Industria Salumi* a další (bod 9 a násl.), *GruSa Fleisch* (bod 22), *Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise* (bod 119) a *Beemsterboer Coldstore Services* (bod 21).

61 — Rozsudek ze dne 14. ledna 1987, *Komise v. Německo* (278/84, Recueil, s. 1, bod 35). Viz Berger, T., *Zulässigkeit-sgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang 2002, s. 180 a 196 a násl., který poukazuje na to, že Soudní dvůr zohledňuje strukturální prvky normy tím, že také vychází z časové působnosti příslušné normy. Relevantním kritériem pro zpětnou účinnost je začátek platnosti ustanovení ve vztahu k okamžiku jeho zveřejnění.

62 — V poznámce pod čarou 59 uvedené rozsudky *Meridionale Industria Salumi* a další (bod 9 a násl.), *GruSa Fleisch* (bod 22), *Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise* (bod 119) a *Beemsterboer Coldstore Services* (bod 21).

iii) Nepoužitelnost od okamžiku vstupu směrnice v platnost

pozdější jednání členských států v souladu se směrnici vyloučeno. Členské státy se musejí zdržet přijetí předpisů, které by mohly vážně zpochybnit cíl stanovený ve směrnici⁶⁴.

108. Něco jiného by však mohlo platit s ohledem na přihlášku ochranné známky „Budweiser“ společnosti BB, neboť byla podána dne 28. června 1989, tj. po vstupu směrnice 89/104 v platnost. Sporné je, zda Court of Appeal na základě skutečnosti, že tato přihláška byla podána již během lhůty k provedení směrnice, byl povinen zkoumat, zda měla být koexistence obou totožných ochranných známek opírající se o právní institut „honest concurrent use“ vyloučena z důvodu případné neslučitelnosti čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104.

110. Co se týče soudů členských států příslušných k uplatnění práva, je nutné poukázat na to, že jsou také jako nositelé veřejné moci vázány touto povinností zdržet se jednání, takže podle judikatury Soudního dvora jsou v co nejširší možné míře povinny zdržet se od okamžiku vstupu směrnice v platnost výkladu vnitrostátního práva způsobem, který by po uplynutí lhůty k provedení směrnice závažným způsobem ohrozil dosažení cíle sledovaného směrnici⁶⁵.

109. Nejprve je nutné poukázat na to, že členským státům nelze před uplynutím lhůty k provedení směrnice vytýkat, že ještě nepřijaly opatření k jejímu provedení do vnitrostátního práva⁶³. Nicméně členské státy jsou již během lhůty k provedení vázány obsahem úpravy směrnice ve smyslu předběžného účinku do té míry, že nesmí jednat tak, že předmět a účel směrnice nebude naplněn potud, že na základě jednání členského státu je

111. Jak Soudní dvůr opakovaně objasnil, je tato povinnost výkladu vnitrostátního práva v souladu se směrnici ovšem omezena obecnými právními zásadami, zejména zásadou právní jistoty, a sice v tom smyslu, že nesmí

63 — Viz rozsudky ze dne 18. prosince 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Recueil, s. I-7411, bod 43), a ze dne 4. července 2006, Adeneler a další (C-212/04, Sb. rozh. s. I-6057, bod 114).

64 — Kahl, W., in: *EUV/EGV Kommentar* (vyd. Christian Callies/Matthias Ruffert), 3. vyd., Mnichov 2007, s. 459, bod 63. Viz rozsudky Inter-Environnement Wallonie (uvedený výše v poznámce pod čarou 63, bod 45), a ze dne 22. února 2005, Mangold (C-144/04, Sb. rozh. s. I-9981, bod 67).

65 — Rozsudky ze dne 14. ledna 2010, Plus Warenhandels-gesellschaft (C-304/08, Sb. rozh. s. I-217, bod 29); ze dne 23. dubna 2009, VTB-VAB a Galatea (C-261/07 a C-299/07, Sb. rozh. s. I-2949, bod 39), a Adeneler a další (uvedený výše v poznámce pod čarou 63, body 122 a 123). Viz naposledy bod 34 stanoviska generálního advokáta Mengozziho ze dne 17. listopadu 2010 v dosud probíhající věci Defossez (C-477/09).

sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva *contra legem*⁶⁶.

112. S ohledem na okolnost, že výklad vnitrostátního práva v souladu se směrnicí by nakonec znamenal nepoužití právního institutu „honest concurrent use“ *contra legem*, nelze Court of Appeal následně vytýkat, že v rámci rozhodnutí z února 2000, za jehož základ si zvolil vnitrostátní právo platné v letech 1979 a 1989, jednal v rozporu s unijním právem.

c) Řízení týkající se platnosti zapsané ochranné známky

113. Konečně je nutné objasnit, zda se čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 použije *ratione temporis* ve zde relevantním řízení ohledně platnosti ochranné známky zapsané ve prospěch společnosti BB.

114. Podle mého názoru hovoří zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání

s ohledem na skutkový stav, který nastal před mnoha lety, pro to, že lze koexistenci obou totožných ochranných známek výjimečně připustit a ponechat tak rozhodnutí Court of Appeal z února 2000 včetně jeho právních účinků nedotčené také pro původní řízení. To by však nutně vyžadovalo určení nepoužitelnosti *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 také v původním řízení. Předpoklady pro toto určení jsou podle mého názoru splněny. Můj postoj objasním následně.

115. V rámci řízení o předběžné otázce je Soudní dvůr povinen poskytnout předkládajícímu soudu užitečnou odpověď na jeho předběžné otázky, která pokud možno přispívá k řešení sporu v původním řízení. Soudní dvůr nemůže rozhodnout bez dostatečného zohlednění okolností sporu v původním řízení, které se vyznačují svou zvláštní komplexností. Zejména nemůže nepřihlédnout ke skutečnosti, že současná situace, ve které se oba podniky nacházejí, vyplývá zejména z právního stavu, který ve Spojeném království existoval před vstupem směrnice v platnost a připouštěl koexistenci totožných ochranných známek. Dodatečné přizpůsobení tohoto právního stavu ve smyslu požadavků unijního práva nebylo také po tomto okamžiku možné, neboť by to pro vnitrostátní soud znamenalo jít nad rámec vlastního

66 — Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 8. října 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Recueil, s. 3969, bod 13); Adeneler a další (uvedený výše v poznámce pod čarou 63, bod 110); ze dne 15. dubna 2008, Impact (C-268/06, Sb. rozh. s. I-2483, bod 100); ze dne 23. dubna 2009, Angelidaki a další (C-378/07, Sb. rozh. s. I-3071, bod 199), a ze dne 16. července 2009, Mono Car Styling (C-12/08, Sb. rozh. s. I-6653, bod 61).

práva⁶⁷. Postupný přechod do právního stavu, který je v souladu s unijním právem, nebyl po provedení směrnice 89/104 do vnitrostátního práva také možný. Tento právní stav vedl k tomu, že navzdory totožnosti slovního označení („Budweiser“) používanému v obchodním styku, jakož i konkurenční situaci v témže odvětví ochranných známek, vyvíjely činnost oba podniky v období několika desetiletí vedle sebe a mohly si zjevně vypracovat z hlediska práva ochranných známek určitou obchodní hodnotu, resp. hodnotu podniku („goodwill“) ⁶⁸, která poskytuje příslušné ochranné známce určitou rozpoznatelnost ⁶⁹. Oba podniky paralelně vyvíjely hospodářskou činnost a získaly podíly na trhu v důvěře v tento právní stav. Tato důvěra by byla otřesena, pokud by byl jeden podnik z hlediska práva nucen vzdát se s konečnou platností slovního označení, s kterým si zákazníci spojují určitou hodnotu. Právě k tomu by však došlo, kdyby byla ochranná známka zapsaná ve prospěch společnosti BB prohlášena za neplatnou.

řízení, by krom toho ve výsledku vedl k zpětnému rozšíření časové působnosti směrnice na rok 1979, ve kterém společnost AB podala přihlášku ochranné známky „Budweiser“. Nelze však předpokládat, že autor směrnice chtěl její časovou působnost rozšířit na situaci, která nastala v roce 1979.

d) Výsledek

116. Opačný názor, tj. neomezené použití čl. 4 odst. 1 písm. a) na případ v původním

67 — Viz bod 112 tohoto stanoviska.

68 — Pojem „goodwill“ v právu ochranných známek Spojeného království označuje zpravidla význam identifikující původ, resp. představu o jakosti, kterou relevantní část vnitrostátní veřejnosti přiznává označení (viz Mountstephens, A./Ohly, A., dílo uvedené v poznámce pod čarou 53, s. 621).

69 — Viz bod 5 předkládacího rozhodnutí. Jak tam předkládající soud vysvětluje, nejsou piva navzdory totožnosti označení stejná. Liší se totiž v chuti, ceně a úpravě, takže spotřebitelům je rozdílnost více méně jasná, ačkoliv nelze určitě nebezpečí záměny vyloučit.

117. Na základě výše uvedeného jsem dospěla k závěru, že ani zpětné použití čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, ani použitelnost od okamžiku vstupu směrnice v platnost nejsou odůvodněné. Ve věci v původním řízení je tudíž nutné vycházet z nepoužitelnosti *ratione temporis* čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice. Předběžné otázky je tak nutné považovat za bezpředmětné.

2. K výtce zneužití práva

118. Nakonec je nutné se zabývat další otázkou, zda je nutné výkon práva vyplývajícího z čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice společností AB ve věci v původním řízení považovat za zneužívající, protože návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané ve prospěch společnosti BB podala teprve den před uplynutím pětileté lhůty strpění. Předkládající soud to sice výslovně nevyjádřil, nicméně v rámci svých úvah to alespoň naznačil⁷⁰. Naproti tomu česká a slovenská vláda zneužití práva společnosti AB výslovně vytýkají. V této souvislosti je nutné zohlednit skutečnost, že přísluší Soudnímu dvoru, aby v rámci užitečné odpovědi na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce vyzdvihl ty prvky uvedeného práva, které je s přihlédnutím k předmětu sporu třeba vyložit⁷¹. Zastávám názor, že právě s ohledem na zvláštní okolnosti původního řízení, jakož i vyjádřené výtky je nutné přezkoumat výtku zneužití práva.

119. Unijní právo zná pojem zneužití práva⁷², který je založen na judikatuře Soudního dvora⁷³ a jehož obsah je v současnosti již poměrně jasně vymezen⁷⁴. Tato myšlenka, která původně vznikla v oblasti základních svobod, byla Soudním dvorem přenesena do dalších zvláštních oblastí unijního práva a dále rozvíjena. Velmi zjednodušeně je možné ji chápat ve smyslu zásady zákazu zneužívajících praktik, podle které není možné se „podvodně

70 — Viz body 1, 18, 22 a 23 předkládacího rozhodnutí.

71 — Viz rozsudek ze dne 29. listopadu 1978, *Pigs Marketing Board/Redmond* (83/78, Recueil, s. 2347, bod 26).

72 — Viz v souvislosti s nebezpečím zneužívajícího odvolání se na nárok (uznaný právem Společenství v článku 7 směrnice 2003/88) na placenou dovolenou za kalendářní rok v období nemoci moje stanovisko ze dne 24. ledna 2008 ve věci C-520/06, *Stringer a další* (C-520/06, rozsudek ze dne 20. ledna 2009, Sb. rozh. s. I-179, bod 80). V bodě 53 stanoviska jsem definovala jako zneužití práva neúčelné využití právního stavu, které omezuje možnost výkonu existujícího práva. To znamená, že uplatnění formálně existujícího právního nároku je omezeno zásadou dobré víry. Také ten, kdo má formálně vynutitelné právo, nesmí jej zneužívajícím způsobem vykonat. Podobně Creifelds, *Rechtswörterbuch* (vyd. Klaus Weber), 17. vyd., Mnichov 2002, s. 1109, podle něhož výkon subjektivního práva je zneužívající v případě, že sice formálně odpovídá zákonu, ale výkon je z důvodu zvláštních okolností konkrétního případu v rozporu s dobrou vírou.

73 — Viz rozsudky ze dne 7. února 1979, *Knoors* (115/78, Recueil, s. 399, bod 25); ze dne 3. října 1990, *Bouchoucha* (C-61/89, Recueil, s. I-3551, bod 14); ze dne 7. července 1992, *Singh* (C-370/90, Recueil, s. I-4265, bod 24); ze dne 12. května 1998, *Kefalas a další* (C-367/96, Recueil, s. I-2843, bod 20); ze dne 9. března 1999, *Centros* (C-212/97, Recueil, s. I-1459, bod 24); ze dne 23. března 2000, *Diamantis* (C-373/97, Recueil, s. I-1705, bod 33); ze dne 21. listopadu 2002, *X a Y* (C-436/00, Recueil, s. I-10829, body 41 a 45); ze dne 30. září 2003, *Inspire Art* (C-167/01, Recueil, s. I-10155, bod 136); ze dne 21. února 2006, *Halifax a další* (C-255/02, Sb. rozh. s. I-1609, bod 68); ze dne 12. září 2006, *Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas* (C-196/04, Sb. rozh. s. I-7995, bod 35); ze dne 21. února 2008, *Part Service* (C-425/06, Sb. rozh. s. I-897, bod 42), a ze dne 25. července 2008, *Metock a další* (C-127/08, Sb. rozh. s. I-6241, bod 75).

74 — Viz též generální advokát Poiares Maduro ve svém stanovisku ze dne 28. února 2008 ve věci *Consiglio Nazionale degli Ingegneri* (C-311/06, rozsudek ze dne 29. ledna 2009, Sb. rozh. s. I-415, bod 43 a násl.).

nebo zneužívajícím způsobem dovolávat práva Společenství⁷⁵. Podle názoru Soudního dvora prokázání zneužití práva předpokládá, že ze všech objektivních okolností konkrétního případu vyplýne, že navzdory formálnímu dodržení podmínek stanovených unijní právní úpravou nebyl dosažen cíl sledovaný touto právní úpravou. Další podmínkou je subjektivní prvek, totiž záměr získat výhodu vyplývající z unijní právní úpravy tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky vyžadované pro její získání⁷⁶.

121. Tvrzení české a slovenské vlády je nutné chápat v tom smyslu, že podle jejich názoru má zneužívající výkon práva vyplývajícího z čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice spočívat v tom, že společnost AB podala návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „Budweiser“ zapsané ve prospěch společnosti BB den před uplynutím pětileté lhůty strpění, čímž byla společnosti BB odeprána možnost se proti tomu bránit. Tato argumentace mě nepřesvědčuje, spočívá totiž na pochybných předpokladech, že strpiteli má být s ohledem na třetí osobu, která zpravidla užívá totožnou ochrannou známku v rozporu s právem, odepráno úplné vyčerpání lhůty uvedené v čl. 9 odst. 1. Oprávněnému musí být však přiznáno právo na uplatnění normy hmotného a procesního práva v jeho nejlepší prospěch, aniž by byl vystavován výtkám zneužití práva⁷⁹.

120. Vnitrostátnímu soudu sice přísluší ověřit, zda jsou ve sporu v původním řízení splněny znaky zakládající zneužívající praktiky⁷⁷. Soudní dvůr však při rozhodování o předběžné otázce může podat upřesnění, aby vnitrostátnímu soudu poskytl vodítko při jeho výkladu⁷⁸.

122. Bez ohledu na již podrobně zkoumanou otázku, zda koexistence obou ochranných známek na základě zásady poctivého současného užívání uznané vnitrostátním právem je z hlediska unijního práva přípustná, je třeba tudíž proti tomuto tvrzení namítat, že jednání nezbytné pro zachování lhůty musí být možné v zásadě uskutečnit až do uplynutí posledního dne. To odpovídá jak zásadám

75 — Viz výše v poznámce pod čarou 73 uvedené rozsudky Kefalas a další (bod 20), Diamantis (bod 33), Halifax a další (bod 68) a Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas (bod 35).

76 — Viz rozsudky ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, Recueil, s. I-11569, bod 52 a 53), a ze dne 21. července 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb (C-515/03, Sb. rozh. s. I-7355, bod 39). Viz dále moje stanovisko ze dne 10. února 2010, Internetportal (C-569/08, rozsudek ze dne 3. června 2010, Sb. rozh. s. I-4871, bod 13), jakož i ze dne 2. června 2010, Koller (C-118/09, rozsudek ze dne 22. prosince 2010, Sb. rozh. s. I-13627, bod 81).

77 — Viz rozsudek Eichsfelder Schlachtbetrieb (uvedený výše v poznámce pod čarou 76, bod 40) a Halifax a další (uvedený výše v poznámce pod čarou 73, bod 76).

78 — Viz rozsudky ze dne 17. října 2002, Payroll a další (C-79/01, Recueil, s. I-8923, bod 29), a Halifax a další (uvedený výše v poznámce pod čarou 73, body 76 a 77).

79 — Viz Drew, J./Priestley, H., „Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ“, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, svazek 5, č. 2, s. 80, podle jejichž názoru musí oprávněný mít možnost použít normy hmotného práva a procesního práva ke svému nejlepšímu možnému prospěchu.

unijního procesního práva⁸⁰ a jejích členských států⁸¹, tak i cílům směrnice. Důvěra majitele pozdější ochranné známky v to, že ji bude moci užívat bez námitek majitele starší ochranné známky, je totiž dostatečně chráněna již tím, že unijní právní řád stanoví vznik právního důsledku zániku práva po uplynutí pětileté lhůty strpění. Před uplynutím této lhůty musí majitel pozdější ochranné známky počítat s tím, že jiný majitel proti tomu kdykoliv zasáhne. Stanovení pevné časové hranice pěti let slouží, jak již bylo uvedeno, právní jistotě a chrání v konečném důsledku obě

strany tím, že nastolí právní smír⁸². Pokud by majiteli starší ochranné známky byla odepřena možnost uplatnit právo vyplývající z čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice den před uplynutím pětileté lhůty strpění, vedlo to by v konečném důsledku ke zpochybnění platnosti této úpravy. Zmírnění pevné časové hranice z důvodu ohleduplnosti, jak měla na mysli česká a slovenská vláda, by bylo na újmu zásadě právní jistoty, a proto nikoliv v duchu, jímž byl veden autor směrnice. V důsledku toho je nutné jejich tvrzení odmítnout.

123. Na základě toho nelze spatřovat zneužívající výkon práva z čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice v tom, že návrh společnosti AB na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky byl podán den před uplynutím pětileté lhůty strpění.

80 — Například může být při doručení podání Soudnímu dvoru faxem nebo jiným technickým prostředkem, jímž Soudní dvůr disponuje podle čl. 37 odst. 6 a 7 jednacího řádu, zcela vyčerpána příslušná lhůta (viz Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen* – Kommentar, Mnichov 2008, článek 37, s. 142, bod 8).

81 — Podle § 188 odst. 1 BGB končí lhůta určená podle dne uplynutím posledního dne lhůty. Jak Heinrichs/Palandt, *BGB Kommentar*, správně uvádějí, může být jednání nezbytné k zachování lhůty v zásadě uskutečněno do uplynutí posledního dne (24 hodin). Také Schroeter, U., „Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht“, *Juristische Schulung*, 2007, s. 31, poukazuje na to, že dotčená osoba má zcela k dispozici také poslední den počítané lhůty, a tudíž může uskutečnit jednání směřující k zachování lhůty ještě do 24 hodin posledního dne lhůty. Podle článku 2229 francouzského *Code Civil* nastává promlčení uplynutím posledního dne promlčecí doby. Článek 2228 jasně stanoví, že promlčecí doba se počítá ve dnech, a nikoliv v hodinách. Totéž je upraveno také v článcích 2261 a 2260 belgického *Code Civil*. Podle článku 2962 italského *Codice Civile* nastává promlčení uplynutím posledního dne promlčecí doby. Podle článku 1961 španělského *Código Civil* nastává promlčení uplynutím zákonné lhůty.

VII – Dílčí závěr

124. V souhrnu je nutné konstatovat, že ve věci v původním řízení nepřichází v úvahu ani zpětná účinnost čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice

82 — Viz též Meyer, A. (dílo uvedené v poznámce pod čarou 13), s. 597, který poukazuje na to, že tato úprava přihlíží kromě oprávněných individuálních zájmů na pozdější ochranné známce také k obecné potřebě právní jistoty.

89/104, ani použitelnost tohoto ustanovení směrnice od okamžiku vstupu směrnice v platnost. Tím pozbývá významu odpověď na jednotlivé předběžné otázky. Odpověď Soudního dvora musí tedy znít následovně:

- Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice není *ratione temporis* použitelný na takovou situaci, jaká nastala v původním řízení.

- V důsledku toho je v situaci, jako je situace v původním řízení, nutné podle vnitrostátního práva posoudit, zda se majitel starší ochranné známky může domáhat, aby ochranná známka nebyla zapsána nebo v případě zápisu byla prohlášena za neplatnou také v případě, ve kterém byla tato ochranná známka dlouhodobě poctivě současně užívána pro totožné výrobky.

125. Pro případ, že by Soudní dvůr na rozdíl od zde zastávaného stanoviska vycházel z použitelnosti čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 *ratione temporis* na situaci, jaká nastala v původním řízení, musely by být předběžné otázky zodpovězeny následovně:

- Pojem „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice je autonomním pojmem

unijního práva, který je nutné vykládat ve všech členských státech jednotně. Předpokládá právní možnost pro majitele starší ochranné známky bránit se užívání pozdější zapsané ochranné známky, které vzhledem k její totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na které se vztahují obě ochranné známky, skrývá nebezpečí záměny.

- Majitel starší ochranné známky si nemusí nechat ochrannou známku zapsat před tím, než může začít „strpění“ užívání pozdější ochranné známky třetí osobou v tomto členském státě. Lhůta strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice začíná plynout od okamžiku, ke kterému se majitel starší ochranné známky dozvěděl o užívání pozdější zapsané ochranné známky v tomto členském státě. Lhůta strpění tak může začít plynout nejdříve od okamžiku zápisu, pokud je pozdější ochranná známka od tohoto okamžiku užívána a pokud si je toho majitel vědom. Lhůta strpění může začít plynout, a případně také skončit před tím, než majitel starší ochranné známky dosáhl zápisu této ochranné známky.

- Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice v zásadě brání dlouhodobému poctivému současnému užívání dvou totožných ochranných známek, které označují totožné výrobky, dvěma rozdílnými majiteli ochranných známek.

VIII – Závěry

126. S ohledem na předchozí úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na žádost Court of Appeal (England & Wales) o rozhodnutí o předběžné otázce odpověděl následovně:

- „1) Článek 4 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, není použitelný *ratione temporis* na takovou situaci, jaká nastala v původním řízení.
- 2) V důsledku toho je nutné v situaci, jako je situace v původním řízení, posoudit podle vnitrostátního práva, zda se majitel starší ochranné známky může domáhat, aby ochranná známka nebyla zapsána nebo v případě zápisu byla prohlášena za neplatnou také v případě, ve kterém byla tato ochranná známka dlouhodobě poctivě současně užívána pro totožné výrobky.“