



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
CRUZ VILLALÓNA  
přednesené dne 18. dubna 2013<sup>1</sup>

Věc C-661/11

**Martin y Paz Diffusion SA**  
**proti**  
**Davidovi Depuydtovi**  
**a**  
**Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie)]

„Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 5 odst. 1 — Výlučná práva majitele ochranné známky — Sdílené užívání ochranné známky — Souhlas — Odvolání souhlasu s užíváním ochranné známky — Nekalá soutěž“

1. Lze majiteli ochranné známky s konečnou platností zakázat výkon jeho výlučných práv a užívání ochranné známky pro některé výrobky z důvodu, že třetí osoba dlouhodobě užívala ochrannou známku pro tyto výrobky s jeho souhlasem? Tato otázka je podstatou předběžných otázek, o jejichž zodpovězení je Soudní dvůr v projednávané věci žádán.

2. Tyto otázky vyvstaly za dosti neobvyklých skutkových okolností. Oba účastníci původního řízení – společnost Martin y Paz Diffusion (dále jen „MyP“) na straně jedné a společnost Fabriek van Maroquinerie Gauquie (dále jen „Gauquie“) společně se svým ředitelem Davidem Depuydtem na straně druhé – jsou činní v průmyslu módní kožené galanterie. Tito účastníci původního řízení užívali stejnou ochrannou známku, ale každý z nich pro jiné výrobky. Účastníci původního řízení zpočátku mezi sebou spolupracovali, přičemž v průběhu užívání ochrannou známku několikrát změnili. Jednoho dne nechala společnost MyP některé z těchto ochranných známek zapsat. Později se vztahy účastníků původního řízení zhoršily, což mělo za následek několik soudních sporů.

### I – Právní rámec

#### A – Právo Evropské unie

3. První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 (dále jen „směrnice“)<sup>2</sup>, která se použije na projednávanou věc, byla přijata za účelem sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách.

<sup>1</sup> — Původní jazyk: angličtina.

<sup>2</sup> — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), v platném znění.

4. Šestý bod odůvodnění směrnice zní: „tato směrnice nevyklučuje možnost použít na ochranné známky ustanovení jiných předpisů členských států, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti nebo o ochraně spotřebitele“.

5. Sedmý bod odůvodnění směrnice mimo jiné stanoví: „důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky, například nedostatečná rozlišovací způsobilost, nebo týkající se střetu mezi ochrannou známkou a staršími právy musí být vyjmenovány taxativním způsobem“.

6. Článek 3 směrnice uvádí důvody pro zamítnutí či neplatnost. Článek 3 odst. 2 písm. d) směrnice stanoví, že pokud a v rozsahu, v němž „příhlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře“, může členský stát stanovit, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou. Článek 4 uvádí další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy.

7. Článek 5 odst. 1 směrnice stanoví:

„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:

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

8. Článek 8 směrnice upravuje licence.

9. Směrnice byla zrušena článkem 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách<sup>3</sup>, která vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Sedmý bod odůvodnění nové směrnice převzal znění šestého bodu odůvodnění předcházející směrnice a znění čl. 5 odst. 1 této nové směrnice je, s výjimkou zanedbatelných změn, totožné se zněním čl. 5 odst. 1 předcházející směrnice. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu sporu v původním řízení se použije předcházející směrnice.

## B – Vnitrostátní právo

10. Předkládající soud musí použít články 2.20.1 a 2.32.1 Úmluvy zemí Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) (dále jen „ÚBDV“), podepsané v Haagu dne 25. února 2005, které provádějí čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 směrnice. Úmluva nabyla účinnosti dne 1. února 2007 a následně byla změněna a doplněna.

3 — Úř. věst. L 299, s. 25.

11. Článek 2.20.1 stanoví:

- „1. Ze zapsané ochranné známky vyplývá pro jejího majitele výlučné právo. Aniž by byla dotčena možnost použití obecných právních předpisů v oblasti občanskoprávní odpovědnosti, výlučné právo k ochranné známce jejímu majiteli umožňuje zakázat jakékoliv třetí osobě užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:
- (a) označení totožné s ochrannou známkou zapsanou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
  - (b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou;
  - (c) [...]“

12. Článek 2.32.1 stanoví: „1. Ochranná známka může být předmětem licence pro všechny nebo některé výrobky nebo služby, pro které byla přihlášena nebo zapsána.“

## II – Skutkový stav a původní řízení

### A – Skutkový stav

13. Projednávaná věc se týká rozsahu výlučných práv, která pro společnost MyP v tomto stadiu vyplývají ze dvou ochranných známek, které nechala zapsat u Úřadu průmyslového vlastnictví Beneluxu (dále jen „ÚPVB“): protažené písmeno „N“, přihlášené dne 14. srpna 1998 k zápisu (č. 636308) jako obrazová ochranná známka pro všechny výrobky zařazené do tříd 18 (kůže) a 25 (oděvy) Niceského třídění<sup>4</sup> a slovní ochranná známka „NATHAN BAUME“ (č. 712962), přihlášená k zápisu dne 24. ledna 2002 pro výrobky zařazené do tříd 18 a 25.

14. Podstata sporů však spočívá v předcházejícím sdíleném užívání třetí ochranné známky „NATHAN“, která se vztahuje k Nathanovi Svitckenbaumovi, jenž v 30. letech minulého století začal vyrábět módní koženou galanterii pod názvem Nathan Baum, společnostmi MyP a Gauquie. V roce 1990 byl držitelem práv k názvu „Nathan“ Paul Baquet, další výrobce módní kožené galanterie.

15. Dne 6. června 1990 prodal P. Baquet název „NATHAN“ společnosti MyP. Podle smlouvy byl prodej uskutečněn „za účelem prodeje řady výrobků drobné kožené galanterie“. Paul Baquet „zůstává nadále vlastníkem názvu pro výrobu kabelek“. Společnost MyP „se zavazuje, že nebude, pokud jde o výrobu a distribuci tašek, provádět nekalou soutěž za použití modelů a názvu NATHAN“.

16. O pět let později nabyt D. Depuydt na základě smlouvy ze dne 2. května 1995 zbývající část podniku P. Baqueta, včetně „obchodního názvu/firmy Paul Baquet ‚NATHAN‘“, jakož i slovní ochrannou známku „NATHAN“, kterou P. Baquet nechal v roce 1991 zapsat u ÚPVB pro třídy 18 a 25. S přihlédnutím ke smlouvě, kterou P. Baquet uzavřel se společností MyP, D. Depuydt souhlasil, že nebude vyrábět a distribuovat drobnou koženou galanterii pod názvem „NATHAN“.

4 — Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

17. Během roku 1995 uvedl D. Depuydt na trh kabelky s ochrannou známkou „NATHAN“, na kterých bylo umístěno písmeno N v grafickém ztvárnění, v němž je toto písmeno horizontálně protažené<sup>5</sup>. Původním od roku 1996 užívá společnost MyP protažené písmeno N a tvrdí, že jej užívá od konce roku 1990 nebo od začátku roku 1991, což D. Depuydt a společnost Gauquie odmítají.

18. Účastníci původního řízení museli užívání své ochranné známky přehodnotit, když (na nich nezávislá) společnost Natan v roce 1998 prohlásila, že ochranná známka „NATHAN“ je velmi podobná její ochranné známce „NATAN“.

19. Od roku 2002 užívají společnosti MyP a Gauquie obrazovou ochrannou známku „N“ a nový výraz „NATHAN BAUME“. Užívání těchto ochranných známek sdílí stejným způsobem, jako sdílely užívání označení „NATHAN“. Za použití obrazové ochranné známky „N“ a slovní ochranné známky „NATHAN BAUME“ (pouze tyto dvě ochranné známky jsou v této fázi sporu nadále relevantní) tak společnost MyP distribuuje katalog s koženým zbožím (včetně např. toaletních tašek, peněženek, cestovních tašek, pásků) a společnost Gauquie vyrábí a prodává kabelky a obuv. Účastníci původního řízení si své výrobky navzájem prodávají a nabízejí je ve svých obchodech.

20. Dne 14. srpna 1998 podala společnost MyP u ÚPVB přihlášku k zápisu obrazové ochranné známky „N“, dotčené v projednávané věci, a obrazové ochranné známky „NATHAN“. Ochrannou známku „NATHAN BAUME“ přihlásila společnost MyP k zápisu v roce 2002. D. Depuydt a společnost Gauquie tvrdí, že společnost MyP je o podání přihlášek výše uvedených známek neinformovala. Převod slovní ochranné známky „NATHAN“, původně zapsané P. Baquetem, na společnost MyP a D. Depuyda byl zapsán dne 17. srpna 1998 a 19. prosince 2000.

21. Navzdory zápisu těchto ochranných známek pokračoval obchodní vztah účastníků původního řízení stejně jako předtím. Následně se však jejich vztahy začaly zhoršovat, neboť podle napadeného rozsudku začala společnost MyP uvádět na trh jiné výrobky a od společnosti Gauquie požadovala konzultace k výběru materiálů, barev a komunikace. Již v červenci 1998 vytýkala společnost MyP společnosti Gauquie nedostatečnou spolupráci, která měla za následek poškození dobrého jména ochranné známky a opakovaně (také v prosinci 2001, červnu a prosinci 2003) ji vyzývala k užší spolupráci. V prosinci 2004 si společnost MyP podle předkládacího soudu stěžovala, „že byla porušena pravidla spoluvlastnictví ochranné známky ‚NATHAN BAUME‘“. Snaha o dosažení dohody byla neúspěšná.

#### B – Původní řízení

22. Dne 24. května 2005 podali D. Depuydt a společnost Gauquie u tribunal de commerce de Nivelles bez úspěchu žalobu proti společnosti MyP, ve které se domáhali prohlášení neplatnosti obrazových ochranných známek „N“, „NATHAN“ a slovní ochranné známky „NATHAN BAUME“ nebo alespoň prohlášení jejich platnosti pouze pro drobnou koženou galanterii.

23. Společnost MyP se v reakci na pokus D. Depuyda a společnosti Gauquie nechat ochranné známky prohlásit za neplatné rozhodla ukončit sdílené užívání ochranných známek a dne 11. ledna 2007 podala proti D. Depuydtovi a společnosti Gauquie u stejného soudu žalobu, kterou se domáhala zákazu užívání obrazové ochranné známky „N“ a slovní ochranné známky „NATHAN BAUME“ pro výrobky zařazené do tříd 18 a 25. David Depuydt a společnost Gauquie podali vzájemnou žalobu, kterou se domáhali, aby soud společnosti MyP zakázal užívání ochranných známek „N“, „NATHAN“ a „NATHAN BAUME“ pro jiné kožené výrobky, než je drobná kožená galanterie, zejména kabelky. Soud žalobu společnosti MyP zamítl a společnosti MyP zakázal výrobu, uvádění na trh, prodej či distribuci kabelek, které jsou totožné nebo podobné kabelkám D. Depuyda a společnosti Gauquie.

5 — D. Depuydt a společnost Gauquie tvrdí, že označení „N“ bylo užíváno již P. Baquetem a bylo součástí podniku, který nabyli.

24. Proti oběma rozsudkům byla podána odvolání. Cour d'appel de Bruxelles rozhodl o odvoláních dne 8. listopadu 2007.

25. Cour d'appel de Bruxelles konstatoval, že všechny tři dotčené zapsané ochranné známky, konkrétně dvě obrazové ochranné známky „NATHAN“ a „N“, jakož i slovní ochranná známka „NATHAN BAUME“, jež vlastní společnost MyP, jsou platné. Zejména konstatoval, že právo na podání žaloby na zrušení ochranných známek, které nebyly přihlášeny v dobré víře, bylo již promlčeno.

26. Cour d'appel de Bruxelles zakázal na základě výlučných práv vyplývajících z ochranné známky, aby společnost Gauquie a D. Depuydt užívali tři ochranné známky pro všechny výrobky, s výjimkou kabelek a obuvi. Cour d'appel de Bruxelles tyto výjimky odůvodnil teorií o zneužití práv, konkrétně zneužitím řízení. Konstatoval, že společnost MyP uplatnila své výlučné právo takovým kategorickým způsobem, že tento postup měl formu pomsty. V minulosti společnost MyP vždy uznávala právo společnosti Gauquie užívat ochranné známky „N“ a „NATHAN BAUME“ pro kabelky a obuv. Cour d'appel de Bruxelles konstatoval, že mezi účastníky řízení nebyla uzavřena žádná (časově neomezená, konkludentně obnovitelná) licenční smlouva. Společnost MyP dokonce uznala existenci určité formy spoluvlastnictví ochranných známek. Cour d'appel de Bruxelles to považoval za „neodvolatelný souhlas“ s užíváním ochranných známek společností Gauquie pro kabelky a obuv.

27. Cour d'appel de Bruxelles dále zakázal společnosti MyP užívat ochranné známky v obchodním styku pro kabelky a obuv. Měl za to, že takové užívání by mohlo zakládat nekalou soutěž. Zaprve společnost MyP vždy dobrovolně uznávala, že byl její závazek, že nebude vůči P. Baquetovi provádět nekalou soutěž, pokud jde o oblast výroby a distribuce kabelek s názvem „NATHAN“, rozšířen na ochranné známky „N“ a „NATHAN BAUME“ pro kabelky a obuv. Zadruhé společnost Gauquie vynakládala po řadu let významné investice do reklamy na své výrobky, z čehož by společnost MyP měla neoprávněný prospěch.

28. Výrazy „kabelky“ a „užívání v obchodním styku“ blíže definuje výkladový rozsudek ze dne 12. září 2008.

29. Společnost MyP podala u Cour de cassation proti rozsudku a výkladovému rozsudku Cour d'appel kasační opravný prostředek v tom rozsahu, v němž se týkají ochranných známek „N“ a „NATHAN BAUME“. Na podporu svého kasačního prostředku uvedla dva důvody.

30. Společnost MyP prostřednictvím svého prvního důvodu kasačního opravného prostředku, který se týká omezení příkazu ke zdržení se jednání, vydaného proti společnosti Gauquie a D. Depuydtovi tvrdila, že pouze licence, která představuje nezbytný souhlas podle článku 2.20.1 BCIP, může třetí osobě umožnit užívání ochranné známky. Neodvolatelný souhlas, tj. neodvolatelný závazek podle ní z důvodů veřejného pořádku neexistuje a byl by v rozporu s výlučnými právy vyplývajících z ochranné známky. Zrušení souhlasu a výkon práv vyplývajících z ochranné známky nemohou podle společnosti MyP zakládat zneužití práv, a i kdyby takové zneužití zakládaly, správnou sankcí by bylo omezení výkonu práva na jeho běžnou úroveň a uložení náhrady škody, a nikoliv zákaz užívání ochranné známky.

31. Pokud jde o zákaz užívání ochranných známek v některých případech, uložený společnosti MyP, posledně uvedená prostřednictvím svého druhého důvodu kasačního opravného prostředku tvrdí, že ochranné známky poskytují svému majiteli výlučné právo podat námitky proti užívání ochranných známek třetími osobami bez jeho souhlasu. Podle společnosti MyP toto právo zahrnuje právo pro majitele ochranné známky, aby sám užíval ochrannou známku, neboť jinak mu hrozí její výmaz. V případě uplynutí platnosti licence (i když je doplněná závazkem majitele ochranné známky, že nebude sám ochrannou známku užívat) se v plném rozsahu obnoví výkon práv majitele ochranné známky. Jakýkoliv prospěch, který může majitel ochranné známky těžit z reklamy provedené osobou,

kteř bylo povoleno užívat ochrannou známku, jakož i jakákoliv pravděpodobnost záměny vyplývající z obnovy výkonu práv majitele ochranné známky jsou nevyhnutelnými důsledky legálního výkonu výlučných práv. Podpůrně společnost MyP tvrdí, že vnitrostátní soud neměl s konečnou platností zakázat užívání ochranné známky a měl uložit méně omezující sankci.

### III – Položené předběžné otázky a řízení u Soudního dvora

32. Předkládající soud v rozsudku ze dne 2. prosince 2011 odmítl argument společnosti MyP, že její pokus zakázat společnosti Gauquie užívání ochranných známek byl pouze výkonem jejích výlučných práv vyplývajících z ochranných známek, a že jej tedy nelze považovat za zneužití práv, z důvodu, že tento argument je založen na nesprávném výkladu rozsudku odvolacího soudu. Předkládající soud konstatuje, že v rozsudku odvolacího soudu byl kromě dlouhého trvání sdíleného užívání zohledněn i motiv odvety, jakož i způsob, jakým byl nárok společnosti MyP formulován.

33. Předkládající soud také konstatoval, že oba důvody kasačního opravného prostředku společnosti MyP vyvolávají různé otázky týkající se výkladu směrnice 89/104. Předkládající soud se proto rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1.1) Musejí být článek 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládány v tom smyslu, že výlučné právo vyplývající ze zapsané ochranné známky již nemůže její majitel s konečnou platností namítat vůči třetí osobě, pokud jde o všechny výrobky dotčené při zápisu:

- jestliže během dlouhého období majitel sdílel užívání této ochranné známky s třetí osobou v rámci formy spoluvlastnictví, pokud jde o část dotčených výrobků?
- jestliže v rámci tohoto sdílení poskytl této třetí osobě svůj neodvolatelný souhlas s tím, aby tato třetí osoba užívala tuto ochrannou známku pro tyto výrobky?

1.2) Musejí být uvedené články vykládány v tom smyslu, že použití takového vnitrostátního pravidla, jako je pravidlo, podle něhož majitel práva jej nemůže vykonávat neoprávněným či zneužívajícím způsobem, může vést k tomu, že je s konečnou platností zabráněno výkonu tohoto výlučného práva pro část dotčených výrobků, nebo v tom smyslu, že toto použití musí být omezeno na sankcionování uvedeného neoprávněného či zneužívajícího výkonu práva jiným způsobem?

2.1) Musejí být čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládány v tom smyslu, že jestliže majitel zapsané ochranné známky zruší svůj závazek vůči třetí osobě neužívat tuto ochrannou známku pro určité výrobky, a zamýšlí tak tuto ochrannou známku dále užívat sám, může nicméně vnitrostátní soud toto užívání samotným majitelem s konečnou platností zakázat z důvodu, že zakládá nekalou soutěž, neboť z toho pro majitele plyne prospěch vyplývající z reklamy, kterou předtím v souvislosti s ochrannou známkou provedla uvedená třetí osoba a vyplývá z toho možná záměna u zákazníků, anebo musejí být vykládány v tom smyslu, že vnitrostátní soud musí přijmout jinou sankci, která by s konečnou platností nebránila tomuto dalšímu užívání samotným majitelem?

2.2) Musejí být uvedené články vykládány v tom smyslu, že zákaz užívání majitelem s konečnou platností je odůvodněný, jestliže třetí osoba investovala po řadu let prostředky k tomu, aby se veřejnost seznámila s výrobky, pro které jí majitel povolil užívání ochranné známky?“

34. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce došla Soudnímu dvoru dne 3. ledna 2012.

35. Písemná vyjádření předložili společnost MyP, D. Depuydt a společnost Gauquie (společně), Polská republika a Komise.

36. Na jednání, které se konalo 10. ledna 2013, předložili vyjádření účastníci původního řízení a Komise.

#### IV – Posouzení

##### A – Přípustnost

37. Za účelem zpochybnění přípustnosti otázek položených předkládajícím soudem vznášejí D. Depuydt a společnost Gauquie dva argumenty. Zaprvé vzhledem k tomu, že směrnice byla provedena do vnitrostátního práva, je podle nich jakákoliv otázka týkající se výkladu otázkou výkladu vnitrostátního práva. To samé platí pro otázku, zda vnitrostátní právo může omezit práva vyplývající z ochranné známky. Také Komise se domnívá, že spor souvisí s právem EU v oblasti ochranných známek pouze okrajově.

38. Zadruhé D. Depuydt a společnost Gauquie tvrdí, že otázky nejsou pro řešení sporu relevantní. Článek 5 odst. 1 směrnice se podle nich nevztahuje na otázku, zda vnitrostátní právo může omezit výlučná práva majitele ochranné známky. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní soudy výslovně konstatovaly, že nebyla uzavřena žádná licenční smlouva, není relevantní ani čl. 8 odst. 1 směrnice<sup>6</sup>. Také D. Depuydt a společnost Gauquie mají za to, že první otázka se týká opatření, které se skutkovým stavem projednávané věci nespojuje.

39. Ani jeden z argumentů mě nepřesvědčil. Podle článku 267 SFEU je Soudní dvůr samozřejmě příslušný k rozhodnutí o předběžných otázkách týkajících se pouze výkladu unijního práva a není oprávněn k výkladu vnitrostátního práva<sup>7</sup>. Cour de cassation nicméně požádal Soudní dvůr o výklad směrnice, nikoliv o výklad vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice. Skutečnost, že směrnice byla provedena do vnitrostátního práva, neznamená, že vnitrostátní soudy již nemusejí ke směrnici přihlížet. Tyto soudy jsou naopak povinny vykládat vnitrostátní právo ve světle znění a účelu směrnice<sup>8</sup>.

40. Pokud jde o relevanci otázek položených vnitrostátním soudem, je podle ustálené judikatury Soudního dvora v zásadě věcí vnitrostátních soudů, před kterými probíhají řízení, aby určily relevanci otázek, které kladou Soudnímu dvoru<sup>9</sup>. Soudní dvůr posouzení neprovede pouze v případě, že je „zcela zřejmé“<sup>10</sup>, že výklad ustanovení unijního práva je v projednávané věci irelevantní.

41. Pokud jde o čl. 8 odst. 1 směrnice, předkládající soud sám konstatoval, že mezi účastníky původního řízení nebyla žádná licenční smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr je tímto skutkovým zjištěním vázán, skutečně se zdá, že čl. 8 odst. 1 směrnice není pro řešení sporu relevantní. Vzhledem k této skutečnosti a za účelem poskytnutí užitečné odpovědi předkládajícímu soudu musejí být otázky přeformulovány tak, aby neobsahovaly odkaz na čl. 8 odst. 1 směrnice<sup>11</sup>.

6 — Komise také poukazuje na skutečnost, že mezi účastníky původního řízení nebyla nikdy uzavřena licenční smlouva.

7 — Rozsudek ze dne 2. prosince 1964, Dingemans v. Sociale Verzekeringsbank (24/64, Recueil, s. 647).

8 — Rozsudek ze dne 10. dubna 1984, Von Colson a Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen (14/83, Recueil, s. 1891, bod 26).

9 — Rozsudky ze dne 29. listopadu 1978, Redmond (83/78, Recueil, s. 2347, bod 25), a ze dne 30. listopadu 1995, Esso Española v. Comunidad Autónoma de Canarias (C-134/94, Recueil, s. I-4223, bod 9).

10 — Rozsudek ze dne 16. června 1981, Salonia v. Poidomani e Giglio (126/80, Recueil, s. 1563, bod 6).

11 — Viz rozsudek ze dne 11. července 2002, Marks & Spencer (C-62/00, Recueil, s. I-6325, bod 32).

## B – Věcněprávní analýza

42. Předkládající soud uvedl několik skutečností, jež jsou v projednávané věci důležité. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr je jimi vázán, je nutné některé z nich zdůraznit. Zaprvé je společnost MyP majitelem platných předmětných zapsaných ochranných známek pro všechny dotčené výrobky. Zadruhé od okamžiku, kdy společnost MyP nechala ochranné známky zapsat, užívali je společnost Gauquie a D. Depuydt se souhlasem společnosti MyP. Zatřetí je nesporné, že mezi účastníky původního řízení nebyla uzavřena licenční smlouva. Začtvrté nic nenasvědčuje tomu, že společnost Gauquie a D. Depuydt jsou také majiteli ochranných známek, které jsou předmětem sporu. I když předkládající soud zmiňuje „formu spoluvlastnictví“, netvrdí, že nechali zapsat ochranné známky ani že práva k nim nabyli užíváním<sup>12</sup>.

43. Odhlédneme-li od neexistence licenční smlouvy, jsou tyto okolnosti na první pohled podobné okolnostem běžného licenčního vztahu se všemi jeho důsledky, konkrétně skutečností, že licenční smlouva může být ukončena. Právě zvláštní historie vztahů mezi účastníky původního řízení však tento závěr zpochybňuje: účastníci původního řízení měli zpočátku na označení stejný nárok. Tato užívání sdíleli dlouhodobě. Jak již však bylo uvedeno výše, jednoho dne nechala společnost MyP ochranné známky údajně „tajně“ zapsat, přičemž je ovšem třeba uvést, že se zápis ochranné známky zveřejňuje a na základě tohoto zveřejnění jej lze ověřit. Pokus nechat zápisy prohlásit za neplatné z důvodu, že přihlášky nebyly podány v dobré víře, nebyl úspěšný, neboť právo k podání žaloby bylo již promlčené.

44. Cour d'appel navzdory konstatování výše uvedených skutkových okolností rozhodl o obnovení sdíleného užívání ochranných známek, které účastníci původního řízení vykonávali po dlouhé období. Tohoto výsledku dosáhl omezením práv vyplývajících z ochranné známky na straně jedné a uložením zákazu majiteli ochranných známek užívat označení pro některé výrobky na straně druhé. Předkládající soud se s ohledem na tento rozsudek zamýšlí nad otázkou, zda a prostřednictvím jakých nástrojů lze zachovat sdílené užívání. Vzhledem k tomu, že některé z navrhovaných právních nástrojů vycházejí z vnitrostátních právních předpisů, důležitou otázkou v projednávané věci je, do jaké míry mohou vnitrostátní právní předpisy omezit unijní právo v oblasti ochranných známek. Je třeba zdůraznit, že je věcí vnitrostátních soudů, aby určily vnitrostátní právní předpisy. Soudnímu dvoru v této souvislosti přísluší pouze určit meze stanovené směrnicí pro vnitrostátní právo.

### 1. První otázka

45. Předkládající soud prostřednictvím první otázky žádá o upřesnění mezí uplatnění výlučných práv vyplývajících z ochranné známky v takové situaci, jako situace dotčená v projednávané věci, ve které bylo dlouhodobě sdíleno užívání ochranné známky. Předkládající soud rozdělil otázku do dvou podotázek.

#### a) Předmět první podotázky

46. Podstatou první podotázky je, zda čl. 5 odst. 1 směrnice s konečnou platností brání majiteli zapsané ochranné známky v uplatňování jeho výlučných práv vůči třetí osobě, pokud jde o veškeré výrobky, pro které byla ochranná známka zapsána, v případě, že majitel sdílel její užívání s třetí osobou prostřednictvím „určité formy spoluvlastnictví“ pro část výrobků a pokud třetí osoba užívala ochrannou známku s „neodvolatelným souhlasem“ jejího majitele.

12 — Pokud jde o tato práva, viz bod 4 odůvodnění směrnice a čl. 16 odst. 1 třetí věta Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“).

47. Z rozhodnutí předkládajícího soudu vyplývá, že uvedený soud chce vědět, zda v právních předpisech o ochranných známkách existuje právní základ pro trvalý zákaz výkonu práv, která majiteli zapsané ochranné známky vyplývají z této ochranné známky, vůči třetí osobě, se kterou majitel dlouhodobě sdílel užívání ochranné známky. Odkazy předkládajícího soudu na určitou „formu spoluvlastnictví“ a „neodvolatelný souhlas“ vyžadují další vysvětlení.

48. Zaprvé mám za to, že výraz „forma spoluvlastnictví“ lze snadno pochopit v kontextu rozsudku Cour d'appel citovaného předkládajícím soudem. Cour d'appel založil své odůvodnění na sdíleném užívání ochranných známek účastníky původního řízení, přičemž uvedl, že společnost MyP dokonce uznala určitou „formu spoluvlastnictví“, a dospěl k závěru, že společnost MyP udělila „neodvolatelný souhlas“ s užíváním ochranné známky. Netvrdil, že D. Depuydt a společnost Gauquie nechali zapsat ochranné známky nebo že práva k ochranným známkám nabyli na základě jejich užívání. Nejedná se tedy o použití tohoto výrazu v právním smyslu. Má být spíše chápán jako skutkové zjištění, které odkazuje na dohodnuté sdílené užívání ochranných známek.

49. Výraz „neodvolatelný souhlas“ použitý předkládajícím soudem – také v citaci Cour d'appel – se jeví jako skutkové zjištění vyvozené z chování společnosti MyP. D. Depuydt a společnost Gauquie na jednání tvrdili, že toto konstatování „neodvolatelné souhlasu“ bylo věcí předkládajícího soudu. Komise uznala existenci neodvolatelného souhlasu jako skutkové zjištění. Skutkové zjištění týkající se udělení „neodvolatelného souhlasu“ však předpokládá, že souhlas udělený majitelem ochranné známky *může být* z právního hlediska neodvolatelný. Zodpovězení otázky, zda souhlas uvedený v čl. 5 odst. 1 směrnice může být udělen neodvolatelně, přísluší Soudnímu dvoru.

50. Soudní dvůr má nepochybně pravomoc tuto otázku zodpovědět. Přísluší sice vnitrostátnímu soudu, aby posoudil skutkový stav – a tedy v projednávané věci otázku, zda byl souhlas udělen, či nikoliv – Soudní dvůr však není vázán domněnkou existence právních kategorií, které použil předkládající soud. Stejně tak vnitrostátní soud určuje předmět otázek předkládaných Soudnímu dvoru. Nic však Soudnímu dvoru nebrání v tom, aby předkládajícímu soudu podal veškerý výklad práva Evropské unie, který může být užitečný pro rozhodnutí ve věci, která mu byla předložena, bez ohledu na to, zda tento soud tento výklad ve své otázce zmínil<sup>13</sup>.

51. Stejně v rozsudku ve věci Libertel byla Soudnímu soudu položena otázka týkající se rozlišovací způsobilosti určité barvy jako ochranné známky, ve které mohl rozhodnout, zda barva jako taková může tvořit ochrannou známku<sup>14</sup>. Stejná zásada se uplatní v projednávané věci.

52. Soudní dvůr musí v projednávané věci zvláště zodpovědět otázku, zda majitel zapsané ochranné známky může podle čl. 5 odst. 1 směrnice udělit neodvolatelný souhlas s užíváním své ochranné známky v tom smyslu, že výlučné právo vyplývající ze zapsané ochranné známky již nelze s konečnou platností uplatňovat vůči třetí osobě, které byl zmíněný souhlas udělen a s níž majitel dlouhodobě sdílel užívání ochranné známky, a to jak před, tak po zápisu ochranných známek.

#### b) Analýza první podotázky

53. V rámci takto položené otázky je Soudní dvůr především žádán o analýzu povahy „souhlasu“ v kontextu čl. 5 odst. 1 směrnice.

54. Je samozřejmé, že Soudní dvůr může tuto žádost přijmout pouze v případě, že výraz „souhlas“, použitý v čl. 5 odst. 1 směrnice, je pojmem práva Evropské unie, jehož výklad nepřislouží vnitrostátním soudům.

13 — Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Dyson (C-321/03, Sb. rozh. s. I-687, bod 24).

14 — Rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 22) a citovaný rozsudek Dyson, body 24 až 26.

55. Obecně jak z požadavků jednotného použití práva Evropské unie, tak ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení práva Evropské unie, které výslovně neodkazuje na právo členských států, musí být vykládáno autonomním způsobem, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou<sup>15</sup>.

56. Toto pravidlo samozřejmě ztrácí na síle, jedná-li se o směrnice, které danou oblast práva plně neharmonizují. Ačkoliv směrnice podle svého třetího bodu odůvodnění neprovádí plně sbližování právních předpisů členských států v oblasti ochranných známek, některé oblasti tohoto práva však harmonizuje. Devátý bod odůvodnění v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že pro usnadnění volného pohybu zboží je třeba, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany. Soudní dvůr proto opakovaně rozhodl, že články 5 až 7 směrnice plně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky<sup>16</sup>.

57. Pojem „souhlas“ použitý v čl. 5 odst. 1 směrnice je tedy pojmem práva Evropské unie.

58. Soudní dvůr měl řadu příležitostí, aby ve své judikatuře objasnil různé aspekty čl. 5 odst. 1 směrnice. Mám však za to, že tato judikatura neobjasňuje povahu „souhlasu“ uvedeného v čl. 5 odst. 1 směrnice.

59. Nápomocen je však kontext čl. 5 odst. 1 směrnice a v této souvislosti vydaná judikatura Soudního dvora. Výraz „souhlas“ se ve směrnici vyskytuje několikrát: v čl. 5 odst. 1 a 2, pokud jde o rozsah výlučných práv vyplývajících z ochranné známky, v čl. 7 odst. 1, pokud jde o vyčerpání práv z ochranné známky, v čl. 10 odst. 3, pokud jde o užívání ochranných známek a v čl. 12 odst. 2, pokud jde o důvody zrušení. Použití výrazu ve směrnici není nijak výjimečné. Nařízení Rady o ochranné známce Společenství odkazuje na pojem „souhlas“ v podobném kontextu<sup>17</sup> a tento výraz je použitý také v Dohodě TRIPS<sup>18</sup> a právní úpravě ochranných známek v USA<sup>19</sup>.

60. Soudní dvůr musel poskytnout výklad pojmu „souhlas“ v kontextu vyčerpání práv, tj. čl. 7 odst. 1 směrnice. Podle tohoto ustanovení<sup>20</sup> není majitel oprávněn zakázat užívání ochranné známky pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“).

61. Ve věcech, ve kterých byl vydán rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss, uváděli majitelé relevantních ochranných známek své výrobky na trh mimo EHP a následně byly tyto výrobky třetími osobami dováženy do tohoto prostoru. Soudní dvůr byl v těchto věcech žádán o zodpovězení otázky, za jakých okolností lze mít za to, že majitel ochranné známky udělil svůj „souhlas“ s uvedením výrobků na trh v EHP. Soudní dvůr konstatoval, že výraz souhlas vyžaduje jednotný výklad Soudním dvorem<sup>21</sup>. Podle Soudního dvora lze souhlas udělit výslovně nebo implicitně, a může tedy vyplynout z předcházejících skutečností a okolností, které nastaly současně nebo následně po uvedení zboží na trh mimo EHP. Vzhledem k významným účinkům udělení souhlasu v kontextu čl. 7 odst. 1 směrnice,

15 — Rozsudky ze dne 18. ledna 1984, Ekro (327/82, Recueil, s. I-3793, bod 22); ze dne 19. září 2000, Linster (C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43) a ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, bod 29).

16 — Rozsudky ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft (C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 25); ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (spojené věci C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 39); ze dne 23. dubna 2009, Copad (C-59/08, Sb. rozh. s. I-3421, bod 40); ze dne 3. června 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, Sb. rozh. s. I-4965, bod 27) a v poznámce pod čarou 15 uvedený rozsudek Budějovický Budvar, bod 32.

17 — Pokud jde o práva vyplývající z ochranných známek, viz čl. 9 odst. 1, pokud jde o vyčerpání práv, viz čl. 13 odst. 1, pokud jde o užívání ochranných známek, viz čl. 15 odst. 2 a pokud jde o zrušení, viz čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

18 — Článek 16 odst. 1 Dohody TRIPS, který se týká práv vyplývajících z ochranných známek, používá tento výraz v podobném kontextu jako čl. 5 odst. 1 směrnice.

19 — Viz Trademark Act of 1946 (zákon o ochranných známkách z roku 1946) (Lanham Act), § 32, ve znění pozdějších předpisů, 15 U. S. C. § 1114 o nápravě, porušení a porušení spáchaných v dobré víře tiskaři a vydavateli.

20 — Ve znění čl. 65 odst. 2 přílohy XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3).

21 — Rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss, uvedený výše v poznámce pod čarou 16, bod 43.

a to vyčerpání výlučných práv, která umožňují majiteli ochranné známky vykonávat kontrolu nad prvním uvedením na trh v EHP, „musí být souhlas vyjádřen takovým způsobem, který s určitostí vyjadřuje vůli tohoto práva se vzdát“<sup>22</sup>. I když souhlas uvedený v čl. 7 odst. 1 směrnice odkazuje na uvedení výrobků na trh<sup>23</sup> a souhlas uvedený v čl. 5 odst. 1 směrnice se týká užívání ochranné známky (nebo ochranné známky, u které existuje nebezpečí záměny) v obchodním styku, mám za to, že zjištění Soudního dvora týkající se povahy souhlasu platí také pro pojem „souhlas“ stanovený v čl. 5 odst. 1 směrnice.

62. Ze zjištění Soudního dvora vyplývá, že souhlas vyžaduje (jednoznačné) vyjádření vůle vzdát se práv vyplývajících z ochranné známky. Jedná se o dobrovolný právní úkon mezi majitelem ochranné známky a osobou, které byl udělen souhlas.

63. Tento výklad je podpořen zněním čl. 5 odst. 1 směrnice ve světle článku 8, který upravuje udělování licencí. Licence je nejběžnější způsob, kterým se uděluje souhlas s užíváním ochranné známky v obchodním styku. Okolnosti, které nastaly v projednávané věci, kdy byl udělen souhlas s užíváním ochranné známky, ale nebyla uzavřena (výslovně nebo implicitně) žádná licenční smlouva, jsou ve skutečnosti ojedinělé.

64. Můj výklad povahy souhlasu je potvrzen také čl. 10 odst. 3 směrnice. Podle tohoto ustanovení je užívání ochranné známky se souhlasem jejího majitele považováno za užívání ochranné známky jejím majitelem, a splňuje tudíž podmínku užívání<sup>24</sup>. Skutečnost, že užívání ochranné známky třetí osobou je připisováno jejímu majiteli, je odůvodněna formou zastoupení, které zakládá udělení souhlasu majitele ochranné známky. Taková právní konstrukce je odůvodněná pouze v případě existence právního úkonu mezi majitelem ochranné známky a třetí osobou, která ochrannou známku užívá.

65. Rozlišování mezi pojmem „strpění“, použitým v čl. 9 odst. 1, a pojmem „souhlas“ je také poučné. Zatímco první výraz naznačuje pasivitu ve smyslu nepodávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, druhý výraz vyžaduje vyjádření úmyslu vzdát se práv<sup>25</sup>.

66. Vzhledem k tomu, že souhlas představuje dobrovolný právní úkon mezi majitelem a uživatelem ochranné známky, vztahují se na něj obecné zásady použitelné na právní úkony. Tato pravidla se budou v široké míře shodovat s pravidly použitelnými na nejběžnější formu souhlasu, a sice licenci. Souhlas lze tedy udělit na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Dokonce i v případě udělení souhlasu na dobu neurčitou jej lze zrušit<sup>26</sup>. Takové ukončení však musí respektovat legitimní očekávání uživatele ochranné známky, a proto vyžaduje například včasné oznámení nebo uvedení důvodu. Neodvolatelný souhlas není přípustný.

67. I v případě neexistence neodvolatelného souhlasu může být přesto nepřípustné, aby výlučná práva vyplývající z ochranné známky byla vykonávána vůči osobě, se kterou bylo užívání ochranných známek dlouhodobě sdíleno, a to jak před provedením zápisu ochranných známek, tak po jeho provedení.

22 — Rozsudky Zino Davidoff a Levi Strauss, uvedené výše v poznámce pod čarou 16, body 45 a 47; Copad, uvedený výše v poznámce pod čarou 16, bod 42, a ze dne 15. října 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a další (C-324/08, Sb. rozh. s. I-10019, bod 22).

23 — Podle Soudního dvora se souhlas musí vztahovat na každý jednotlivý výrobek uvedený na trh. Rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, Recueil, s. I-4103, bod 19), a rozsudek Coty Prestige Lancaster Group, uvedený výše v poznámce pod čarou 16, bod 31.

24 — Odpovídající ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství bylo předmětem diskuze ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM (C-416/04, Sb. rozh. s. I-4237).

25 — Rozsudek Budějovický Budvar, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, body 43 a 44.

26 — Stejný názor zastává, pokud jde o udělování licencí pro ochranné známky Společenství, Schennen, D. v Eisenführ, G. a Schennen, D. (eds.), *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Carl Heymanns Verlag, 2. vyd. 2007, čl. 22 odst. 18.

68. Majitel ochranné známky nemůže bránit každému užívání ochranné známky. Soudní dvůr z cíle práva ochranných známek vyvodil, že třetí osobě lze zakázat pouze taková užívání ochranné známky, která zasahují nebo jsou schopná zasáhnout do funkcí ochranné známky<sup>27</sup>.

69. Polsko tvrdilo, že takové předcházející sdílené užívání, jako je užívání společností MyP a Gauquie, může vést k situaci, ve které již není zasažena funkce ochranné známky. Polsko má za to, že v případech, ve kterých bylo užívání ochranné známky sdíleno takovým způsobem, že si spotřebitelé zvykli, že určitou skupinu výrobků nevyrobí majitel ochranné známky, ale třetí osoba, může spotřebitel očekávat, že takové užívání bude pokračovat. Základní funkce ochranné známky zaručit spotřebitelům původ výrobků by tedy neměla být dotčena.

70. Nejsem přesvědčen o tom, že lze tento argument na projednávanou věc uplatnit. Pokračování v užívání ochranné známky D. Depuydtem a společností Gauquie po zrušení souhlasu společnosti MyP by mělo dopad na základní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům původ výrobků.

71. Věc, ve které byl vydán rozsudek Budějovický Budvar, názorně ukazuje podmínky, za kterých dlouhodobé souběžné užívání ochranné známky vede k situacím, ve kterých pokračování v takovém užívání již nezasahuje do funkce ochranné známky, kterou je zaručit původ výrobků. I když byla otázka v této věci položena v kontextu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice, použijí se na čl. 5 odst. 1 směrnice stejné zásady<sup>28</sup>.

72. Skutkové okolnosti této věci byly výjimečné. Zcela nezávisle na sobě prodávaly společnosti Anheuser-Busch a Budvar pivo ve Spojeném království pod slovním označením „Budweiser“ po dobu téměř 30 let před zápisem ochranných známek. V roce 2000 získaly obě společnosti společně a současně oprávnění k zápisu ochranných známek. Zvláštnost tohoto případu vedla spotřebitele k tomu, že mezi oběma pivy navzdory jejich společnému označení „Budweiser“ velmi dobře vnímají rozdíly. Za těchto okolností Soudní dvůr konstatoval, že čestné souběžné užívání dvou totožných ochranných známek nezasahuje do funkce ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům původ výrobků<sup>29</sup>.

73. Skutkové okolnosti projednávané věci se podstatně liší od okolností ve věci, ve které byl vydán rozsudek Budějovický Budvar. Zprv předkládající soud nijak nenaznačil, že spotřebitelé jsou si vědomi sdíleného užívání dotčených ochranných známek společností MyP a Gauquie a že záruka původu nebude dotčena v případě, že takové užívání bude pokračovat.

74. Důležitější je ovšem skutečnost, že ve věci, ve které byl vydán rozsudek Budějovický Budvar, používaly totožnou ochrannou známku dvě na sobě nezávislé společnosti. Podle předkládajícího soudu v projednávané věci jedna strana užívá platné ochranné známky druhé strany se souhlasem jejich majitele a chce pokračovat v užívání i po zrušení takového souhlasu. Za těchto okolností představuje tvrzení, že pokračování ve sdíleném užívání ochranné známky nebude zasahovat do funkce ochranné známky, nesprávný výklad funkce ochranných známek.

27 — Rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51); ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58); ze dne 23. března 2010, Google France a Google (spojené věci C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 76); ze dne 25. března 2010, BergSpechte (C-278/08, Sb. rozh. s. I-2517, body 29 až 37); ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, Sb. rozh. s. I-8625, bod 37), a Budějovický Budvar, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, bod 71. Tato řada rozsudků sahá až k rozsudku ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 38).

28 — Rozsudky ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Recueil, s. I-2799, body 41 až 43), a Budějovický Budvar, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, body 69 a 70.

29 — Rozsudek Budějovický Budvar, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, body 63 až 84.

75. Hlavní funkcí ochranné známky je umožnit spotřebitelům identifikovat původ výrobků<sup>30</sup>. Pokud jde o původ výrobků, je však pro tyto účely relevantní majitel ochranné známky, a nikoliv (nutně) skutečný výrobce. V moderní ekonomice je mnoho výrobků vyráběno na základě licence (nebo se souhlasem majitele ochranné známky) třetími osobami nebo v rámci složitých výrobních řetězců. Spotřebitelům nejsou obvykle tato ujednání známa. I když změna výrobce může ovlivnit kvalitu výrobku, nemají spotřebitelé obecně chráněný zájem na pokračování podmínek spolupráce mezi majitelem ochranné známky a výrobcem. Odpovědnost za organizaci užívání ochranné známky nese její majitel. Majitel ochranné známky může v rámci této odpovědnosti licence ukončit, udělit nové licence a reorganizovat výrobu a prodej. Pokud by některá strana pokračovala v užívání ochranné známky, ačkoliv majitel ochranné známky svůj souhlas odvolal, byla by tak dotčena záruka původu.

### c) Analýza druhé podotázky

76. Podstatou druhé podotázky předkládajícího soudu je, zda uplatnění takového vnitrostátního pravidla, jako je pravidlo, podle něhož majitel ochranné známky nesmí vykonávat práva neoprávněně nebo zneužívajícím způsobem, může vést k trvalému zákazu výkonu výlučných práv vyplývajících z ochranné známky pro část výrobků, pro které je ochranná známka zapsána, nebo zda takové pravidlo musí stanovit jinou sankci.

77. D. Depuydt a společnost Gauquie argumentují ve prospěch přípustnosti trvalého zákazu výkonu výlučných práv vyplývajících z ochranné známky na základě vnitrostátních právních předpisů. Společnost MyP zastává názor, že taková ustanovení vnitrostátního práva mohou stanovit pouze sankce, které s konečnou platností nezakazují výkon výlučných práv vyplývajících z ochranné známky. Jak Komise, tak Polsko s tímto názorem v podstatě souhlasí.

78. Směrnice podle šestého bodu svého odůvodnění obecně nevyklučuje možnost použít ustanovení jiných vnitrostátních předpisů, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži a občanskoprávní odpovědnosti. To platí také, jak správně uvedl D. Depuydt a společnost Gauquie, pro vnitrostátní právní předpisy, které zakazují neoprávněný nebo zneužívající výkon práv<sup>31</sup>.

79. V tomto kontextu však pro použití vnitrostátních právních předpisů existují omezení. Vnitrostátní právní předpisy nesmějí bránit plné účinnosti směrnice. Nesmějí se ani odchýlit od úplné harmonizace stanovené směrnicí. To platí jak pro chování, které je považováno za neoprávněné nebo zneužívající, tak pro sankce za neoprávněné nebo zneužívající chování.

80. Pokud jde o chování považované za neoprávněné, vnitrostátní právní předpisy nemohou považovat výkon práva přiznaného právem EU jako takový za neoprávněný nebo zneužívající. Vzhledem k tomu, že směrnice umožňuje zrušení souhlasu, nemůže být takové zrušení a výkon výlučných práv vyplývajících z ochranné známky vůči třetí osobě, které byl předtím udělen souhlas s užíváním ochranné známky, sám o sobě považován za zneužívající. V případě neoznámení a podobných okolností však lze uložit sankce podle vnitrostátních právních předpisů.

81. Pokud jde o sankci, skutečnost, že je s konečnou platností zakázán výkon výlučných práv z ochranné známky pro část výrobků, pro které je ochranná známka zapsána, je také v rozporu s cíli směrnice.

30 — Rozsudek Budějovický Budvar, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, bod 71.

31 — To platí tím spíše, že samotné právo EU zakazuje zneužívání práv. Rozsudky ze dne 12. května 1998, Kefalas a další v. Elliniko Dimosio a Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon (C-367/96, Recueil, s. I-2843, bod 20), a ze dne 21. února 2006, Halifax a další (C-255/02, Sb. rozh. s. I-1609, body 68 a 69).

82. Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že články 5 až 7 směrnice plně harmonizují práva vyplývající z ochranné známky. Směrnice stanoví několik důvodů pro zamítnutí nebo neplatnost zápisu ochranných známek (články 3 a 4 směrnice), omezení a vyčerpání práv (články 6 a 7 směrnice), jakož i možnost zániku práv v důsledku strpění (článek 9 směrnice)<sup>32</sup>. Nic nenasvědčuje tomu, že by se na výlučná práva stanovená ve směrnici uplatnila výjimka.

83. Pokud by podle vnitrostátních právních předpisů bylo možné zakázat s konečnou platností majiteli ochranné známky výkon jeho práv ve vztahu k některým výrobkům, pro které byla ochranná známka zapsána, z důvodů, které nejsou stanoveny ve směrnici, část tohoto chráněného práva by zanikla, čímž by byl zmařen účel harmonizace práv stanovený v článku 5 směrnice, a došlo by tak k obejití podmínek, za kterých se uplatní ustanovení směrnice o omezení práv. Takový důsledek nelze tolerovat.

84. Generální advokát Jacobs dospěl k podobnému závěru při přezkumu vnitrostátních právních předpisů rozšiřujících ochranu práva ochranných známek v kontextu ochranné známky Společenství: „Pokud by každý členský stát mohl rozšířit ochranu práva ochranných známek podle vlastního uvážení, vyvstalo by skutečně velké nebezpečí kolapsu celého systému ochranné známky Společenství, jakož i harmonizace sledované samotnou směrnicí, jejímž cílem je odstranit překážky obchodu a narušení hospodářské soutěže v zájmu vnitřního trhu“<sup>33</sup> (*neoficiální překlad*). Tento argument se *mutatis mutandis* použije na projednávanou věc.

85. Vnitrostátní právní předpisy týkající se neoprávněného nebo zneužívajícího výkonu práv nemohou tudíž s konečnou platností zakázat majiteli ochranné známky výkon jeho práv ve vztahu k některým výrobkům, pro které je ochranná známka zapsána.

86. Nic však nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily jinou sankci, která je v souladu s právem EU, jako je náhrada škody, nebo dokonce soudní příkaz zakazující majiteli ochranné známky výkon výlučných práv. Takový soudní příkaz nicméně může být pouze dočasný a musí dodržovat práva majitele ochranné známky. Vzhledem ke složitosti skutkového stavu, nebezpečí dlouhého trvání soudního řízení a vyhlídkám na náhradu škody je možné, že strany uzavřou licenční smlouvu.

## 2. Analýza druhé otázky

87. Podstatou druhé otázky, kterou předkládající soud rozdělil do dvou podotázek, které je ovšem třeba přezkoumat společně, je, zda čl. 5 odst. 1 směrnice vnitrostátním soudům umožňuje, aby s konečnou platností zakázaly majiteli zapsané ochranné známky obnovit jeho užívání ochranné známky poté, co majitel ochranné známky zrušil závazek vůči třetí osobě neužívat tuto ochrannou známku pro určité výrobky. Takový zákaz by spočíval v zákazu nekalé soutěže, neboť majitel ochranné známky neoprávněně těží z reklamy a investic, které v souvislosti s ochrannou známkou vynaložila třetí osoba, a možné záměny u spotřebitelů. Podpůrně, musí vnitrostátní soudy uložit jinou sankci?

88. D. Depuydt a společnost Gauquie mají za to, že skutečnost, že je s konečnou platností zakázáno užívání ochranné známky jejím majitelem, je vhodnou sankcí za nekalou soutěž. Společnost MyP, Polsko a Komise zastávají názor, že vnitrostátní soudy musejí stanovit jinou sankci.

89. Také v této souvislosti platí, že podle šestého bodu odůvodnění směrnice není obecně vyloučeno použití jiných vnitrostátních předpisů než právních předpisů o ochranných známkách, jako jsou předpisy o nekalé soutěži a občanskoprávní odpovědnosti. Takové vnitrostátní právní předpisy nesmějí bránit plné účinnosti směrnice nebo se odchýlit od plné harmonizace provedené směrnicí.

32 — Zdá se, že D. Depuydt a společnost Gauquie tvrdí, že jedenáctý bod odůvodnění směrnice umožňuje rozšíření obecné zásady zániku práv strpěním nad rámec ustanovení směrnice. To by mohlo mít za následek obejití podmínek stanovených například v čl. 9 odst. 1 směrnice.

33 — Stanovisko generálního advokáta ve věci Davidoff (rozsudek ze dne 9. ledna 2003, C-292/00, Recueil, s. I-389).

90. Směrnice neharmonizuje závazky majitele ochranné známky, prostřednictvím nichž se zaváže neužívat ochrannou známku. Ani právo ochranných známek obecně nestanoví právo majitele k užívání ochranné známky<sup>34</sup>. Práva vyplývající z ochranné známky jsou primárně negativními právy, která jsou koncipována pro účely vyloučení práv třetích osob.

91. To však nemění nic na tom, že by navrhované vnitrostátní opatření bylo v rozporu se směrnicí. Toto opatření by bylo založené na předpokládaném neoprávněném prospěchu, který pro majitele vyplývá z investic vynaložených třetí osobou na reklamu v souvislosti s ochrannou známkou a možné záměny ochranných známek u spotřebitelů, což vyplývá ze skutečnosti, že dotčené výrobky nyní vyrábí jiná osoba. Oba tyto důsledky vyplývají ve značné míře ze zrušení souhlasu a opětovného uspořádání užívání ochranné známky. Jak již však bylo uvedeno výše, čl. 5 odst. 1 směrnice zavádí systém, v rámci něhož majitel ochranné známky může souhlas udělený třetí osobě s užíváním ochranné známky odvolat a poté toto užívání opětovně uspořádat.

92. Také v této souvislosti však platí, že nic nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily ve prospěch třetí osoby jiné prostředky nápravy, které jsou v souladu s právem EU.

## V – Závěry

93. Na základě výše uvedených úvah jsem toho názoru, že Soudní dvůr by měl na položené otázky odpovědět následovně:

- Podle čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, nemůže majitel zapsané ochranné známky udělit neodvolatelný souhlas s užíváním svých ochranných známek. Po odvolání takového souhlasu lze výlučné právo vyplývající ze zapsané ochranné známky namítat vůči třetí osobě, která ochrannou známkou užívala se souhlasem majitele i v případě, že majitel ochranné známky a tato třetí osoba sdíleli užívání ochranné známky – každý z nich pro různé výrobky, pro které byla ochranná známka zapsána – dlouhodobě.
- Vnitrostátní právní předpisy týkající se neoprávněného nebo zneužívajícího výkonu práva nemohou s konečnou platností zakázat majiteli ochranné známky výkon jeho práv ve vztahu k některým výrobkům, pro které je ochranná známka zapsána. Směrnice 89/104 nicméně nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily jinou sankci.
- Článek 5 odst. 1 směrnice 89/104 neumožňuje vnitrostátním soudům, aby na základě práva nekalé soutěže majiteli zapsané ochranné známky s konečnou platností zakázaly obnovu užívání ochranné známky poté, co zrušil svůj závazek vůči třetí osobě neužívat ochrannou známku pro určité výrobky, z důvodu, že majitel ochranné známky těží z investic vynaložených třetí osobou do reklamy související s ochrannou známkou, jakož i nebezpečí záměny u spotřebitelů. Směrnice 89/104 nicméně nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily jinou sankci.

34 — Směrnice však stanoví v čl. 10 odst. 1 požadavek užívání ochranné známky. Je třeba také poznamenat, že článek 20 Dohody TRIPS zakazuje, aby užívání ochranné známky bylo neodůvodněně zatěžováno zvláštními požadavky.