



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

25. října 2012*

„Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 10 odst. 1 a 2 písm. a) — Skutečné užívání — Užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky a která je sama zapsána jako ochranná známka — Časové účinky rozsudku“

Ve věci C-553/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 17. srpna 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 2. listopadu 2011, v řízení

Bernhard Rintisch

proti

Klausovi Ederovi,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení R. Silva de Lapuerta, vykonávající funkci předsedkyně třetího senátu, K. Lenaerts (zpravodaj), E. Juhász, T. von Danwitz a D. Šváby, soudci,

generální advokátka: V. Trstenjak,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za K. Edera M. Douglasem, Rechtsanwalt,
- za německou vládu T. Henzem a J. Kemper, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi F. Bulstem, jako zmocněncem,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generální advokátky, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) 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).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi B. Rintischem a K. Ederem o skutečné užívání ochranné známky, užívané v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky, od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, přičemž užívaná podoba je sama zapsána jako ochranná známka.

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 3 Článek 5 část C odst. 2 úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“) stanoví:

„Jestliže majitel užívá tovární nebo obchodní známky v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací povahu ochranné známky, od podoby, ve které byla v některé [...] zemi [unie tvořené státy, na které se použije Pařížská úmluva] zapsána, nepřivodí to výmaz a nezmenší to ochranu udělenou známce“.

Unijní právo

- 4 Dvanáctý bod odůvodnění směrnice 89/104 je následujícího znění:

„vzhledem k tomu, že členské státy Společenství jsou vázány Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví; že je třeba, aby ustanovení této směrnice byla zcela v souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy; že závazky členských států vyplývající z této úmluvy nejsou touto směrnici dotčeny; že případně platí čl. [267] druhý pododstavec [SFEU]“.
- 5 Článek 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice 89/104, jak byl beze změn přejet do článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), přičemž došlo pouze ke změně číslování odstavců uvedeného článku, pod nadpisem „Užívání ochranných známek“ stanoví:

„1. Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnici.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

- a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána“.

Německé právo

- 6 Ustanovení § 26 odst. 3 zákona o ochraně ochranných známek a jiných označení (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, dále jen „MarkenG“) stanoví:

„Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla zapsána, se také považuje za užívání zapsané ochranné známky za podmínky, že tyto odlišnosti nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky. První věta se použije rovněž v případě, že ochranná známka je zapsána v podobě, v jaké je užívána.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 7 Bernhard Rintisch, žalobce ve sporu v původním řízení, je majitelem slovní ochranné známky PROTIPLUS, zapsané dne 20. května 1996 pod číslem 395 49 559.8, a slovní ochranné známky PROTI, zapsané dne 3. března 1997 pod číslem 397 02 429, jakož i slovní a obrazové ochranné známky Proti Power, zapsané dne 5. března 1997 pod číslem 396 08 644.6. Tyto národní ochranné známky jsou zapsány zejména pro bílkovinné potraviny.
- 8 Klaus Eder, žalovaný ve sporu v původním řízení, je majitelem pozdější slovní ochranné známky Protifit, zapsané dne 11. února 2003 pod číslem 302 47 818 pro potravinové doplňky, vitamínové přípravky a dietní potraviny.
- 9 Bernhard Rintisch podal žalobu, kterou se zaprvé domáhal udělení souhlasu K. Edera k výmazu ochranné známky Protifit a zadruhé uložení zákazu užívat tuto ochrannou známku, přičemž se opíral o práva vyplývající z jeho starších ochranných známek. Své návrhy založil především na ochranné známce PROTI a podpůrně na ochranných známkách PROTIPLUS a Proti Power. Rovněž požadoval, aby byla žalovanému uložena povinnost k náhradě škody, která mu údajně vznikla.
- 10 Klaus Eder vznesl námitku vycházející ze skutečnosti, že B. Rintisch ochrannou známku PROTI neužíval. Posledně jmenovaný odpověděl, že tuto ochrannou známku užíval prostřednictvím užívání označení „PROTIPLUS“ a „Proti Power“. Soud rozhodující v prvním stupni tvrzení B. Rintische odmítl z důvodu, že se nelze vůči ochranné známce Protifit dovolávat práv plynoucích z ochranné známky PROTI. Oberlandesgericht Köln potvrdil na základě opravného prostředku, který byl k němu podán, odmítnutí tvrzení B. Rintische.
- 11 Bernhard Rintisch podal u Bundesgerichtshof opravný prostředek „Revision“, ve kterém se především uvádí, že v souladu s německými procesními právními předpisy je třeba v současné fázi řízení považovat za danou skutečnost, že navzdory odlišnostem, které vykazují označení „PROTIPLUS“ a „Proti Power“ oproti ochranné známce PROTI, nemění rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a že žalobce skutečně užíval ochranné známky PROTIPLUS a Proti Power před zveřejněním zápisu ochranné známky Protifit. Předkládající soud tak vychází z předpokladu, že ochranná známka PROTI musí být považována za skutečně užívanou ve smyslu § 26 odst. 3 MarkenG.
- 12 Předkládající soud se nicméně zamýšlí nad otázkou, zda a popřípadě za jakých okolností je § 26 odst. 3 druhá věta MarkenG v souladu s čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice 89/104.
- 13 Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Má být čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice [89/104] vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení v každém případě brání vnitrostátní právní úpravě, podle které dochází k užívání ochranné známky (ochranná známka 1) i v případě, že ochranná známka (ochranná známka 1) je užívána

v podobě, která se liší od podoby, ve které byla zapsána, aniž jednotlivosti, v nichž se liší, mění rozlišovací způsobilost ochranné známky (ochranná známka 1), a že je ochranná známka také zapsána v podobě, v jaké je užívána (ochranná známka 2)?

2) V případě záporné odpovědi na první otázku:

Je vnitrostátní předpis uvedený v první otázce slučitelný se směrnicí [89/104], bude-li vnitrostátní předpis vykládán restriktivně v tom smyslu, že se nepoužije na ochrannou známku (ochranná známka 1), která je zapsána pouze k tomu účelu, aby zaručila nebo rozšířila rozsah ochrany jiné zapsané ochranné známky (ochranná známka 2), jež je zapsána v podobě, v jaké je užívána?

3) V případě kladné odpovědi na první otázku nebo záporné odpovědi na druhou otázku:

a) Nejedná se o užívání zapsané ochranné známky (ochranná známka 1) ve smyslu čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice [89/104]:

- pokud majitel ochranné známky užívá označení v podobě, která se liší od podob, ve kterých byla zapsána ochranná známka (ochranná známka 1) a jiná z jeho ochranných známek (ochranná známka 2) v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranných známek (ochranná známka 1 a ochranná známka 2);
- pokud majitel užívá označení ve dvou podobách, z nichž žádná neodpovídá zapsané ochranné známce (ochranná známka 1), ale z nichž se první (podoba 1) shoduje s jinou zapsanou ochrannou známkou (ochranná známka 2) majitele ochranné známky a druhá podoba (podoba 2) se od obou zapsaných ochranných známek (ochranná známka 1 a ochranná známka 2) liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranných známek, a pokud tato podoba (podoba 2) vykazuje větší podobnost s jinou ochrannou známkou (ochranná známka 2) majitele ochranné známky?

b) Může soud členského státu použít vnitrostátní právní předpis [v projednávané věci § 26 odst. 3 druhá věta (MarkenG)], který je v rozporu s ustanovením směrnice [v projednávané věci čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice (89/104)] v případech, jejichž skutkové okolnosti nastaly před vydáním rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie, ze kterého poprvé vyplynuly náznaky neslučitelnosti tohoto vnitrostátního právního předpisu s ustanovením směrnice (v projednávané věci rozsudek ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM [...], C-234/06 P, Sb. rozh. s. I 7333), pokud vnitrostátní soud připisuje důvěře jednoho z účastníků soudního řízení v zachování jeho ústavněprávně zajištěných práv větší význam než zájmu na provedení ustanovení směrnice?“

K předběžným otázkám

K přípustnosti

- 14 Klaus Eder tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřijatelná z důvodu, že je pro výsledek sporu v původním řízení irelevantní, neboť Oberlandesgericht Köln se vyjádřil ke skutkovým a právním otázkám již v rámci u něj vedeného řízení.
- 15 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je v rámci řízení upraveného v článku 267 SFEU, které je založeno na jasném rozdělení funkcí mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, ke zjištění a posouzení skutkových okolností sporu v původním řízení i k výkladu a uplatňování vnitrostátního práva příslušný pouze vnitrostátní soud. Stejně tak je věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí,

kteřé bude vydáno, posoudit s ohledem na konkrétní okolnosti věci nezbytnost a relevanci otázek, které klade Soudnímu dvůru. V důsledku toho, týkají-li se položené otázky výkladu unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (rozsudky ze dne 12. dubna 2005, Keller, C-145/03, Sb. rozh. s. I-2529, bod 33; ze dne 18. července 2007, Lucchini, C-119/05, Sb. rozh. s. I-6199, bod 43, jakož i ze dne 11. září 2008, Eckelkamp a další, C-11/07, Sb. rozh. s. I-6845, body 27 a 32).

- 16 Odmítnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané vnitrostátním soudem je tak možné pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na jemu položené otázky (rozsudek ze dne 14. června 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, bod 77 a citovaná judikatura).
- 17 Je nutné konstatovat, že v projednávané věci tomu tak není. Žádaný výklad čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice 89/104 může mít totiž dopad na právní rámec sporu v původním řízení, a tudíž na rozhodnutí ve věci samé. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je tedy nutné prohlásit za přípustnou.

K první otázce a ke třetí otázce pod písm. a)

- 18 Podstatou první otázky a třetí otázky pod písm. a) předkládajícího soudu, jež je třeba zkoumat společně, je, zda musí být čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby se majitel zapsané ochranné známky mohl pro účely prokázání užívání této ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení dovolávat jejího užívání v podobě, která se liší od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, aniž by odlišnosti mezi těmito dvěma podobami měnily rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a to bez ohledu na skutečnost, že tato odlišná podoba je sama zapsána jako ochranná známka.
- 19 V tomto ohledu je v první řadě třeba připomenout, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu ustanovení směrnice 89/104 znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (obdobně viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil, s. I-5141, bod 32; ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031, bod 42; ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 66, a ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11 P, bod 23).
- 20 Dále je třeba uvést, že ze znění čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 nevyplývá, že odlišná podoba, ve které je ochranná známka užívána, nemůže být sama zapsána jako ochranná známka. Jedinou podmínkou stanovenou v tomto ustanovení je totiž podmínka, že se užívaná podoba může lišit od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, pouze v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky.
- 21 Pokud jde o účel čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104, je třeba uvést, že toto ustanovení tím, že nestanoví požadavek přísného souladu podoby používané v obchodním styku s podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, má za cíl umožnit majiteli této ochranné známky, aby na označení v rámci jeho obchodního využívání provedl různé obměny, které mu beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit požadavkům uvádění na trh a propagace dotčených výrobků nebo služeb.

- 22 Tento účel by však byl ohrožen, kdyby pro prokázání užívání zapsané ochranné známky byla vyžadována dodatečná podmínka, podle níž by odlišná podoba, ve které je tato ochranná známka užívána, nesměla být sama předmětem zápisu jakožto ochranná známka. Zápis nových podob ochranné známky totiž umožňuje popřípadě předjímat změny, ke kterým může dojít ve vyobrazení ochranné známky, a přizpůsobit ji tak realitě měnícího se trhu.
- 23 Mimoto z dvanáctého bodu odůvodnění směrnice 89/104 vyplývá, že ustanovení této směrnice musejí být „zcela v souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy“. Článek 10 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice je tedy třeba vykládat v souladu s čl. 5 částí C odst. 2 této úmluvy. Nic v tomto posledně uvedeném ustanovení však nenásvědčuje tomu, že zápis označení jako ochranné známky má za následek, že se již nelze dovolávat užívání tohoto označení pro prokázání užívání jiné zapsané ochranné známky, od které se liší pouze takovým způsobem, že se rozlišovací způsobilost této ochranné známky nemění.
- 24 Z toho vyplývá, že zápis jako ochranné známky podoby, ve které je užívána jiná zapsaná ochranná známka, tedy podoby, která se liší od podoby, ve které je tato posledně uvedená ochranná známka zapsána, v jednotlivostech neměnicích její rozlišovací způsobilost, nebrání použití čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104.
- 25 Tento výklad není v rozporu s výkladem, který vyplývá z výše uvedeného rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, a zejména s jeho bodem 86 uvedeným v předkládacím rozhodnutí.
- 26 Ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek, byl Soudnímu dvoru předložen spor, v rámci něhož se účastník řízení pro účely posouzení nebezpečí záměny s ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, dovolával ochrany „skupiny“ nebo „série“ podobných ochranných známek. Tento spor spadl pod čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ustanovení, které v době, kdy nastaly skutkové okolnosti uvedeného sporu, odpovídalo čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104, jehož znění je v zásadě totožné.
- 27 Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr v bodě 63 výše uvedeného rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM* rozhodl, že v případě „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek vyplývá nebezpečí záměny právě ze skutečnosti, že se spotřebitel může zmýlit ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, když se bude nesprávně domnívat, že je tato ochranná známka součástí této skupiny nebo série ochranných známek, měl za to, že pro prokázání existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek musí být prokázáno užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit tuto „skupinu“ nebo tuto „sérii“.
- 28 Soudní dvůr dále v bodě 64 výše uvedeného rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM* rozhodl, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit „skupinu“ nebo „sérii“ nelze od spotřebitele očekávat, že odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí ohledně příslušnosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být jiné ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu.
- 29 Právě v tomto zvláštním kontextu údajné existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek je třeba chápat tvrzení Soudního dvora v bodě 86 výše uvedeného rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, podle něhož čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, a tedy čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104, nedovoluje, aby důkazem jejího užívání byla rozšířena ochrana, která přísluší zapsané ochranné známce, na jinou zapsanou ochrannou známku, jejíž užívání nebylo prokázáno, z důvodu, že tato posledně uvedená je pouze mírnou obměnou prvně uvedené ochranné známky. Užívání jedné ochranné známky se totiž nelze dovolávat pro účely odůvodnění užívání jiné ochranné známky, když účelem je prokázat užívání dostatečného množství ochranných známek téže „skupiny“.

- 30 S přihlédnutím ke všem výše uvedeným úvahám je třeba na první otázku a třetí otázku pod písm. a) odpovědět tak, že čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se majitel zapsané ochranné známky mohl pro účely prokázání užívání této ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení dovolávat jejího užívání v podobě, která se liší od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, aniž rozdíl mezi těmito dvěma podobami mění rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a to bez ohledu na skutečnost, že tato odlišná podoba je sama zapsána jako ochranná známka.

K druhé otázce

- 31 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního ustanovení, kterým se uvedený čl. 10 odst. 2 písm. a) provádí do vnitrostátního práva, v tom smyslu, že se toto posledně uvedené ustanovení nepoužije na „defensivní“ ochrannou známku, která je zapsána pouze k tomu účelu, aby zaručila nebo rozšířila rozsah ochrany jiné zapsané ochranné známky, jež je zapsána v podobě, v jaké je užívána.
- 32 V tomto ohledu je třeba podotknout, že nic neumožňuje vykládat čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 způsobem, který by vyloučil použití tohoto ustanovení na takový případ, jako je případ uvedený v předcházejícím bodě. Subjektivní záměr spjatý se zápisem ochranné známky je pro účely použití uvedeného ustanovení irelevantní a v tomto rozsahu nemá takový pojem „defensivní“ ochranné známky, na které se toto ustanovení nepoužije, žádnou oporu ve směrnici 89/104 ani v jiných ustanoveních unijního práva.
- 33 Z výše uvedeného vyplývá, že na druhou otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního ustanovení, kterým se uvedený čl. 10 odst. 2 písm. a) provádí do vnitrostátního práva, v tom smyslu, že se toto posledně uvedené ustanovení nepoužije na „defensivní“ ochrannou známku, která je zapsána pouze k tomu účelu, aby zaručila nebo rozšířila rozsah ochrany jiné zapsané ochranné známky, jež je zapsána v podobě, v jaké je užívána.

K třetí otázce pod písm. b)

- 34 Předkládající soud se v rámci své třetí otázky pod písm. b) v podstatě zamýšlí nad otázkou, za jakých okolností musí takový rozsudek, jako je výše uvedený rozsudek *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, mít účinky nebo některé z nich až pro období následující po datu jeho vyhlášení.
- 35 Předkládající soud pokládá třetí otázku jako celek „v případě kladné odpovědi na první otázku nebo záporné odpovědi na druhou otázku“. V projednávané věci spadá odpověď na druhou otázku pod druhý uvedený případ.
- 36 Nicméně třetí otázka pod písm. b) je založena na předpokladu, že existuje neslučitelnost mezi vnitrostátním ustanovením, a to § 26 odst. 3 druhou větou *MarkenG*, a ustanovením směrnice, v daném případě čl. 10 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice 89/104. Ani odpověď na první otázku a na třetí otázku pod písm. a), ani odpověď na druhou otázku takovému předpokladu neodpovídají.
- 37 Z výše uvedeného vyplývá, že není na místě odpovědět na třetí otázku pod písm. b).

K nákladům řízení

- 38 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 10 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se majitel zapsané ochranné známky mohl pro účely prokázání užívání této ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení dovolávat jejího užívání v podobě, která se liší od podoby, ve které byla tato ochranná známka zapsána, aniž rozdíl mezi těmito dvěma podobami mění rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a to bez ohledu na skutečnost, že tato odlišná podoba je sama zapsána jako ochranná známka.
- 2) Článek 10 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního ustanovení, kterým se uvedený čl. 10 odst. 2 písm. a) provádí do vnitrostátního práva, v tom smyslu, že se toto posledně uvedené ustanovení nepoužije na „defenzivní“ ochrannou známku, která je zapsána pouze k tomu účelu, aby zaručila nebo rozšířila rozsah ochrany jiné zapsané ochranné známky, jež je zapsána v podobě, v jaké je užívána.

Podpisy.