



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

27. června 2013*

„Sbližování právních předpisů — Směrnice 2008/95/ES — Článek 4 odst. 4 písm. g) —
Ochranné známky — Podmínky nabytí a udržení práva k ochranné známce — Zamítnutí zápisu nebo
neplatnost — Pojem ‚nedostatek jednání v dobré víře‘ přihlašovatele ochranné známky —
Vědomí přihlašovatele ochranné známky o existenci zahraniční ochranné známky“

Ve věci C-320/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná
rozhodnutím Højesteret (Dánsko) ze dne 29. června 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 2. července
2012, v řízení

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

proti

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda (zpravodaj),
sudci,

generální advokát: M. Wathelet,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd J. Gläselem, advokat,
- za Kabushiki Kaisha Yakult Honsha C. L. Bardenflethem, advokat,
- za dánskou vládu V. Pasternak Jørgensen, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s R. Holdgaardem,
advokat,
- za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s G. Palatiellem, avvocato dello
Stato,
- za Evropskou komisi H. Støvlbækem a F. Bulstem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: dánština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu pojmu „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. g) 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).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společností Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (dále jen „Malaysia Dairy“) a Ankenævnet for Patenter og Varemærker (odvolací senát pro patenty a ochranné známky, dále jen „odvolací senát“) ve věci legality rozhodnutí vydaného odvolacím senátem, kterým zamítl zápis plastové láhve jako ochranné známky z toho důvodu, že společnost Malaysia Dairy v okamžiku podání přihlášky věděla o zahraniční ochranné známce společnosti Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (dále jen „Yakult“).

Právní rámec

Unijní právo

- 3 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. 72) byla zrušena a kodifikována směrnicí 2008/95, která vstoupila v platnost 28. listopadu 2008.
- 4 Body 2, 4, 6 a 8 odůvodnění směrnice 2008/95 uvádějí:

„(2) Mezi právními předpisy o ochranných známkách platnými v členských státech před vstupem směrnice 89/104[...] v platnost existovaly rozdíly, které mohly bránit volnému pohybu výrobků a služeb a mohly narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu. Bylo proto nezbytné tyto právní předpisy sblížit, a tak zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

[...]

(4) Nezdá se být nutné provést sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu. Postačuje, omezí-li se sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu.

[...]

(6) Členské státy by si měly podržet úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem. Mohou například stanovit formu řízení ve věcech zápisu a neplatnosti, rozhodnout, zda starší práva musí být uplatněna v řízení o zápisu nebo v řízení o neplatnosti nebo v obou řízeních, a upravit řízení o námitkách či průzkumové řízení z úřední povinnosti, popřípadě oboje, v případě, že starší práva mohou být uplatněna v řízení o zápisu. Členské státy by si měly ponechat možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek.

[...]

(8) Dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné. Je proto žádoucí vyhotovit příkladný seznam označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky, například nedostatečná rozlišovací způsobilost, nebo týkající se střetu mezi ochrannou známkou a staršími právy by měly být vyjmenovány taxativním způsobem, i když některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro členské státy, které tudíž mohou zachovat nebo zavést tyto důvody ve svých právních předpisech. Členské státy by měly mít možnost zachovat nebo zavést ve svých právních předpisech důvody zamítnutí nebo neplatnosti související s podmínkami nabytí nebo udržení práva k ochranné známce, pro které neexistuje ustanovení o sblížení a které se týkají například způsobilosti být majitelem ochranné známky, obnovy zápisu ochranné známky nebo režimu poplatků či nedodržení procesních ustanovení.“

- 5 Pod názvem „Další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy“ čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 stanoví:

„Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud:

[...]

- g) ochranná známka může vést k záměně s ochrannou známkou, která byla užívána ke dni podání přihlášky v zahraničí a která se tam dosud užívá, pokud přihlašovatel při podání přihlášky nejednal v dobré víře.“

- 6 Znění čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 je totožné s odpovídajícím ustanovením směrnice 89/104. Body odůvodnění 2, 4, 6 a 8 směrnice 2008/95 v podstatě odpovídají prvnímu, třetímu, pátému a sedmému body odůvodnění směrnice 89/104.

Dánské právo

- 7 Článek 15 odst. 3, bod 3 dánského zákona o ochranných známkách, ve znění, které je součástí úplného znění zákona č. 109 ze dne 24. ledna 2012, a v aktuálním znění uvedený v čl. 1 odst. 3 zákona č. 1201 ze dne 27. prosince 1996, stanoví:

„Zápis ochranné známky je zamítnut rovněž, pokud:

[...]

- 3) je totožná nebo se liší pouze nepodstatným způsobem od ochranné známky, která ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, byla používána v zahraničí a je tam stále používána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které se žádá zápis pozdější ochranné známky, nebo jsou jim podobné, a při podání přihlášky přihlašovatel věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 8 V roce 1965 byla na žádost společnosti Yakult v Japonsku zapsána jakožto průmyslový vzor plastová láhev pro mléčný nápoj, která byla následně zapsána jako ochranná známka v Japonsku a několika dalších zemích, včetně členských států Evropské unie.

- 9 Společnost Malaysia Dairy vyrábí a prodává od roku 1977 mléčný nápoj v plastové láhvi. Na základě přihlášky podané roku 1980 byla podobná plastová láhev společnosti Malaysia Dairy zapsána jako ochranná známka mimo jiné v Malajsii.
- 10 V roce 1993 uzavřely společnosti Malaysia Dairy a Yakult dohodu, která upravovala jejich vzájemná práva a povinnosti ohledně užívání a zápisu obou jejich lahví v určitém počtu zemí.
- 11 Na základě přihlášky podané roku 1995 byla plastová láhev společnosti Malaysia Dairy zapsána jako trojrozměrná ochranná známka v Dánsku.
- 12 Dne 16. října 2000 podala společnost Yakult námitku proti uvedenému zápisu, přičemž tvrdila, že ve smyslu čl. 15 odst. 3 bod 3 zákona o ochranných známkách společnost Malaysia Dairy při podání přihlášky věděla nebo měla vědět o existenci starších ochranných známek v zahraničí, jejichž majitelkou je společnost Yakult. Rozhodnutím ze dne 14. června 2005 Patent- og Varemærkestyrelsen (úřad pro patenty a ochranné známky) zamítl námitku podanou společností Yakult, přičemž uvedl, že vzhledem k tomu, že společnost Malaysia Dairy vlastní v Malajsii zapsanou ochrannou známku, o jejíž zápis následně požádala v Dánsku, nemůže být v projednávaném případě neexistence její dobré víry prokázána pouhou skutečností, že v okamžiku podání přihlášky věděla o zahraniční ochranné známce, jejíž držitelkou je společnost Yakult.
- 13 Společnost Yakult napadla uvedené rozhodnutí před odvolacím senátem, který se dne 16. října 2006 rozhodl prohlásit zápis ochranné známky společnosti Malaysia Dairy za neplatný. Odvolací senát měl zejména za to, že čl. 15 odst. 3, bod 3 zákona o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že skutečná nebo předpokládaná vědomost o existenci ochranné známky používané v zahraničí ve smyslu uvedeného ustanovení postačuje k učinění závěru o nedostatku dobré víry autora přihlášky ochranné známky (dále jen „přihlašovatel“), a to i za předpokladu, že tento již dříve dosáhl zápisu přihlašované ochranné známky v jiné zemi.
- 14 Společnost Malaysia Dairy napadla rozhodnutí odvolacího senátu žalobou před Sø- og Handelsretten (námořní a obchodní soud), který rozsudkem ze dne 22. října 2009 potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu, a zejména uvedl, že je nesporné, že společnost Malaysia Dairy při podání přihlášky v Dánsku věděla o existenci starší ochranné známky společnosti Yakult.
- 15 Společnost Malaysia Dairy dne 4. listopadu 2009 podala proti uvedenému rozsudku opravný prostředek k Højesteret.
- 16 Podle předkládajícího soudu se účastníci sporu v původním řízení neshodují v otázce, zda pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být na úrovni unijního práva vykládán jednotným způsobem a zda k učinění závěru o nedostatku dobré víry přihlašovatele ochranné známky ve smyslu uvedeného ustanovení stačí skutečnost, že přihlašovatel ochranné známky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce.
- 17 Za těchto podmínek se Højesteret rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
 - „1) Je pojem ‚nedostatek jednání v dobré víře‘ použitý v čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice [2008/95] pojmem, jehož obsah může být vymezen v souladu s vnitrostátním právem členských států, nebo pojmem unijního práva, který třeba vykládat jednotně?
 - 2) Pokud je pojem ‚nedostatek jednání v dobré víře‘ [uvedený] v čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 pojmem unijního práva, musí být chápán v tom smyslu, že k zamítnutí zápisu stačí, že přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce, nebo je rovněž třeba zohlednit subjektivní okolnosti na straně přihlašovatele?

- 3) Může se členský stát rozhodnout, že zavede zvláštní ochranu zahraničních ochranných známek, která se ve vztahu k požadavku nedostatek jednání v dobré víře odlišuje od čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 například tím, že stanoví zvláštní požadavek, aby přihlašovatel věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce?“

K předběžným otázkám

- 18 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká směrnice 2008/95. Zdá se však, že se část skutkových okolností dotčených ve věci v původním řízení odehrála před vstupem v platnost směrnice 2008/95 dne 28. listopadu 2008.
- 19 Odpověď na předběžné otázky by však byla stejná, i kdyby se na spor vztahovala směrnice 89/104, jelikož její čl. 4 odst. 4 písm. g) je totožný s odpovídajícím ustanovením směrnice 2008/95 a obsah relevantních bodů odůvodnění obou směrnic si v podstatě odpovídá.

K první otázce

- 20 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 je pojmem unijního práva, který musí být vykládán jednotně.
- 21 Ve svých vyjádřeních mají společnost Malaysia Dairy, italská vláda a Evropská komise za to, že jde o autonomní pojem unijního práva, který musí být v rámci jednotlivých předpisů unijního práva, jejichž předmětem jsou ochranné známky, vykládán jednotně.
- 22 Společnost Yakult a dánská vláda se domnívají, že jde o pojem, který není směrnicí 2008/95 přesně definován, a členské státy tedy v zásadě mají právo vymezit jeho obsah při dodržení cílů uvedené směrnice a v souladu se zásadou proporcionality.
- 23 Především je třeba připomenout, že směrnice 2008/95 v článcích 3 a 4 uvádí absolutní a relativní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky, nebo – je-li zapsána – důvody pro prohlášení její neplatnosti. Některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro členské státy, které – jak připomíná bod 8 odůvodnění směrnice 2008/95 – „mohou zachovat nebo zavést tyto důvody ve svých právních předpisech“.
- 24 Článek 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 obsahuje takový fakultativní důvod zamítnutí nebo neplatnosti.
- 25 Podle ustálené judikatury jak z požadavků jednotného použití unijního práva, tak ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (viz zejména rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, dosud Sb. rozh. s. I-8701, bod 29).
- 26 Je nesporné, že znění čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 neobsahuje žádnou definici pojmu „nedostatek jednání v dobré víře“, který není definován ani v ostatních článcích této směrnice. Toto ustanovení rovněž výslovně neodkazuje stran tohoto pojmu ani na právo členských států. Smysl a dosah uvedeného pojmu tedy musí být určeny s ohledem na kontext tohoto ustanovení směrnice 2008/95 a cíl sledovaný uvedenou směrnicí.

- 27 Ačkoli je stran předmětu a cíle směrnice 2008/95 pravda, že podle bodu 4 jejího odůvodnění se nezdá být nutné provést úplné sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách, nic to nemění na tom, že tato směrnice obsahuje harmonizaci ústředních základních pravidel v této oblasti, a sice podle téhož bodu odůvodnění, pravidel týkajících se vnitrostátních předpisů, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu, a že tento bod odůvodnění nevyklučuje úplnou harmonizaci těchto pravidel (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. července 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 23, a výše uvedený rozsudek *Budějovický Budvar*, bod 30).
- 28 Je třeba dodat, že fakultativní povaha ustanovení směrnice 2008/95 nemá dopad na otázku, zda je třeba znění tohoto ustanovení dát jednotný výklad (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. října 2003, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, C-408/01, Recueil, s. I-12537, body 18 až 21).
- 29 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu tohoto ustanovení je autonomním pojmem unijního práva, který musí být v Unii vykládán jednotně.

Ke druhé otázce

- 30 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu položené pro případ kladné odpovědi na první otázku, je, zda v okamžiku podání přihlášky skutečná nebo předpokládaná obeznámenost přihlašovatele s ochrannou známkou používanou v zahraničí, kterou lze zaměnit s přihlašovanou ochrannou známkou, postačuje pro učinění závěru, že tento přihlašovatel nejednal v dobré víře, nebo zda je třeba zohlednit další subjektivní okolnosti na straně uvedeného přihlašovatele ochranné známky.
- 31 Ve svých vyjádřeních mají společnost *Malaysia Dairy*, italská vláda a Komise ve světle judikatury Soudního dvora, která vykládá uvedený pojem v kontextu nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 14) za to, že je třeba provést celkové posouzení všech okolností věci a vycházet nejen z objektivní obeznámenosti přihlašovatele se zahraniční ochrannou známkou, ale rovněž z jeho subjektivního úmyslu při podání přihlášky.
- 32 Dánská vláda a společnost *Yakult* tvrdí, že pojem „nedostatek jednání v dobré víře“, jak jej Soudní dvůr vyložil v kontextu nařízení č. 40/94, nelze přenést na směrnici 2008/95. Mají za to, že pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být chápán v tom smyslu, že skutečnost, že přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce, může postačovat k prokázání toho, že tento přihlašovatel nejednal v dobré víře. Mají za to, že ve prospěch takového výkladu svědčí potřeba předvídatelnosti práva a řádné správy.
- 33 Podle judikatury Soudního dvora je režim ochranných známek Společenství autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému (viz výše uvedený rozsudek *Budějovický Budvar*, bod 36 a citovaná judikatura).
- 34 Je třeba konstatovat, že pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ je obsahem čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, podle kterého je ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou, „pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře“. Toto ustanovení bylo doslovně převzato v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), kterým bylo zrušeno a nahrazeno nařízením č. 40/94.

- 35 Nařízení č. 207/2009, které doplňuje unijní právní úpravu v oblasti ochranných známek zavedením režimu ochranné známky Společenství, sleduje stejný cíl jako směrnice 2008/95, tedy vytvoření a fungování vnitřního trhu. S ohledem na potřebu harmonizované interakce dvou režimů ochranných známek, tj. režimu Společenství a režimu vnitrostátního, je třeba pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 vykládat stejným způsobem, jako v kontextu nařízení č. 207/2009. Takový přístup zaručí soudržné uplatňování různých předpisů, jejichž předmětem jsou v unijním právním systému ochranné známky.
- 36 Z judikatury vykládající tento pojem v kontextu uvedeného nařízení vyplývá, že existence nedostatku dobré víry musí být posuzována celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, které existují v době podání přihlášky, jako je mimo jiné skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky. Nicméně okolnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba užívá takové označení, nepostačuje sama o sobě k prokázání existence nedostatku dobré víry daného přihlašovatele. Kromě toho je třeba zohlednit úmysl přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky ochranné známky, což je subjektivní prvek, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu (v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt, Sb. rozh. s. I-4893, body 37 a 40 až 42).
- 37 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že k prokázání existence nedostatku dobré víry přihlašovatele ve smyslu uvedeného ustanovení je třeba zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu, které existují v okamžiku podání přihlášky. Okolnost, že přihlašovatel si je při podání přihlášky vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá v zahraničí ochrannou známku, kterou lze zaměnit s přihlašovanou ochrannou známkou, nepostačuje sama o sobě k prokázání existence nedostatku dobré víry přihlašovatele ve smyslu uvedeného ustanovení.

Ke třetí otázce

- 38 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že členským státům umožňuje zavést zvláštní ochranu zahraničních ochranných známek založenou na skutečnosti, že přihlašovatel ochranné známky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce.
- 39 Společnost Malaysia Dairy, italská vláda a Komise mají za to, že prostor, kterým členské státy disponují v rámci uplatňování důvodů zamítnutí zápisu nebo prohlášení neplatnosti fakultativně uvedených v čl. 4 odst. 4 směrnice 2008/95, je omezen na zachování nebo zavedení dotčených důvodů v jejich právních systémech a neumožňuje jim doplňovat další důvody.
- 40 Společnost Yakult a dánská vláda naopak tvrdí, že nelze mít za to, že toto ustanovení provádí úplnou harmonizaci, jelikož vnitrostátní ustanovení v oblasti zahrnuté čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 nemají nejpřímější dopad na vnitřní trh.
- 41 Je třeba připomenout, že ačkoli důvody uvedené v čl. 4 odst. 4 směrnice 2008/95 unijní zákonodárce uvedl fakultativně, nic to nemění na tom, že prostor ponechaný členskému státu neumožňuje nic jiného než převzít či nepřevzít daný důvod, jak jej konkrétně vymezil zákonodárce, do vnitrostátního práva (obdobně, pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, viz výše uvedený rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, body 18 až 20).
- 42 Směrnice 2008/95 zakazuje členským státům stanovit jiné důvody zamítnutí zápisu nebo prohlášení neplatnosti, než jsou důvody uvedené v této směrnici, což je potvrzeno bodem 8 jejího odůvodnění, podle kterého důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky, například důvody

týkající se střetu mezi ochrannou známkou a staršími právy, musí být vyjmenovány taxativním způsobem, i když některé z těchto důvodů jsou uvedeny fakultativně pro členské státy, které tudíž mohou zachovat nebo zavést tyto důvody ve svých právních předpisech.

- 43 Na třetí otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že členským státům neumožňuje zavést režim zvláštní ochrany zahraničních ochranných známek odlišný od režimu upraveného tímto ustanovením, který by byl založen na tom, zda přihlašovatel ochranné známky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce.

K nákladům řízení

- 44 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 (pátý senát) rozhodl takto:

- 1) **Článek 4 odst. 4 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ ve smyslu tohoto ustanovení je autonomním pojmem unijního práva, který musí být v Evropské unii vykládán jednotně.**
- 2) **Článek 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že k prokázání existence nedostatku dobré víry původce přihlášky ochranné známky ve smyslu uvedeného ustanovení je třeba zohlednit všechny relevantní faktory projednávaného případu, které existují v okamžiku podání přihlášky. Okolnost, že si je původce dotčené přihlášky při podání přihlášky vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá v zahraničí ochrannou známku, kterou lze zaměnit s přihlašovanou ochrannou známkou, nepostačuje sama o sobě k prokázání existence nedostatku dobré víry původce uvedené přihlášky.**
- 3) **Článek 4 odst. 4 písm. g) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že členským státům neumožňuje zavést režim zvláštní ochrany zahraničních ochranných známek odlišný od režimu upraveného tímto ustanovením, který by byl založen na tom, zda původce přihlášky ochranné známky věděl nebo měl vědět o zahraniční ochranné známce.**

Podpisy.