



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

6. března 2014\*

„Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 12 odstavec 2 písm. a) — Zrušení — Ochranná známka, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána — Vnímání slovního označení ‚KORNSPITZ‘ prodejci na straně jedné a konečnými spotřebiteli na straně druhé — Ztráta rozlišovací způsobilosti pouze z pohledu konečných spotřebitelů“

Ve věci C-409/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakousko) ze dne 11. července 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 6. září 2012, v řízení

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH**

proti

**Pfahnl Backmittel GmbH,**

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokát: P. Cruz Villalón,

vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. května 2013,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH E. Enging-Denizem, Rechtsanwalt,
- za Pfahnl Backmittel GmbH M. Gumpoldsbergerem, Rechtsanwalt,
- za německou vládu T. Henzem a J. Kemper, jako zmocněnci,
- za francouzskou vládu D. Colasem a J.-S. Pilczerem, jako zmocněnci,
- za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci se S. Varonem, avvocato dello Stato,

\* Jednací jazyk: němčina.

— za Evropskou komisi F. Bulstem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 12. září 2013,

vydává tento

### **Rozsudek**

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 12 odst. 2 písm. a) 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 předložena v rámci sporu mezi Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (dále jen „Backaldrin“), společností založenou podle rakouského práva, a Pfahnl Backmittel GmbH (dále jen „Pfahnl“), společností založenou rovněž podle rakouského práva, ohledně slovního označení „KORNSPITZ“, které společnost Backaldrin nechala zapsat jako ochrannou známku.

### **Právní rámec**

#### *Směrnice 2008/95*

- 3 Podle článku 2 směrnice 2008/95 „[o]chrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění [...], pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků“.
- 4 Článek 3 uvedené směrnice stanoví:

„1. Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]“
- 5 Podle článku 5 téže směrnice:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

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.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

[...]

6 Článek 12 směrnice 2008/95 stanoví:

„1. Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známkou skutečně neužíval v členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána.

[...]

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může být majitel ochranné známky zbaven svých práv, jestliže známka po dni, ke kterému byla zapsána,

a) se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána;

[...]

#### *Rakouské právo*

7 Ustanovení § 33b zákona o ochranných známkách z roku 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), ve znění platném v době rozhodné z hlediska skutkového stavu ve věci v původním řízení, stanoví následující:

„1. Každý má právo navrhnout výmaz ochranné známky, jestliže se známka po dni, ke kterému byla zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána.

2. Rozhodnutí o výmazu působí se zpětným účinkem k okamžiku, ke kterému byla prokázána konečná proměna ochranné známky v obvyklé označení [...].“

#### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

8 Společnost Backaldrin nechala zapsat rakouskou slovní ochrannou známkou KORNSPITZ pro výrobky zařazené do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto výrobky patří zejména:

„mouka a přípravky z obilnin; pečivo; přípravky na pečení; jemné pečivo, připravované rovněž k rozpékání; těsta [...] pro výrobu jemného pečiva.“

- 9 Backaldrin vyrábí pod uvedenou ochrannou známkou směs na pečení, kterou dodává především pekařům. Pekaři zpracovávají tuto směs na pečení na pečivo, které má podlouhlý tvar a na obou stranách špičatý konec. Pekaři a obchodníci s potravinami, kteří jsou jejich odběrateli, prodávají toto pečivo se souhlasem společnosti Backaldrin pod uvedenou ochrannou známkou.
- 10 Konkurenti společnosti Backaldrin, mezi něž patří společnost Pfahnl, a převážná část pekařů ví, že slovní označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka. Podle tvrzení uvedených společností Pfahnl, které společnost Backaldrin zpochybnila, je však koneční spotřebitelé vnímají jako obvyklé označení pečiva, které má podlouhlý tvar a na obou stranách špičatý konec. Toto vnímání je dáno zejména tím, že pekaři, kteří používají směs na pečení dodávanou společností Backaldrin, své zákazníky obvykle neupozorňují ani na to, že označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka, ani na to, že toto pečivo je vyráběno z uvedené směsi na pečení.
- 11 Dne 14. května 2010 společnost Pfahnl podala podle § 33b zákona o ochranných známkách z roku 1970 návrh na zrušení práv z ochranné známky KORNSPITZ pro výrobky uvedené v bodě 8 tohoto rozsudku. Rozhodnutím ze dne 26. července 2011 zrušovací oddělení Österreichischer Patentamt (rakouský patentový úřad) tomuto návrhu vyhovělo. Společnost Backaldrin se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Oberster Patent- und Markensenat (nejvyšší rakouský správní orgán k projednávání sporů ve věcech patentů a ochranných známek).
- 12 Tento soud se zamýšlí nad tím, do jaké míry má v původním řízení při použití kritéria „obvyklé označení v oblasti obchodu“ zohlednit skutečnost, že výrobky, pro které byla zapsána ochranná známka, nejsou všechny určeny pro tytéž zákazníky. V tomto ohledu vysvětluje, že konečnými spotřebiteli takových surovin a polotovarů, jako je směs na pečení určená k výrobě předmětného pečiva, které společnost Backaldrin prodává pod ochrannou známkou KORNSPITZ, jsou pekaři a obchodníci s potravinami, zatímco konečnými spotřebiteli předmětného pečiva jsou zákazníci těchto pekařů a obchodníků s potravinami.
- 13 Podle názoru Oberster Patent- und Markensenat je třeba odvolání podanému proti rozhodnutí o zrušení ochranné známky, které vydalo zrušovací oddělení Österreichischer Patentamt, vyhovět v rozsahu, v němž je ochranná známka dotčená v původním řízení zapsána pro suroviny a polotovary, jimž jsou mouka a přípravky z obilnin, přípravky na pečení, přípravky k rozpékání a těsta pro výrobu jemného pečiva.
- 14 Pokud jde naproti tomu o konečné výrobky, pro které byla ochranná známka KORNSPITZ rovněž zapsána, a sice pečivo a jemné pečivo, uvedený soud žádá Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce. Zejména se táže, zda zrušení práv přiznaných majiteli ochranné známky přichází v úvahu, pokud se tato ochranná známka nestala obvyklým označením z pohledu prodejců konečného výrobku, který byl vyroben ze suroviny dodané majitelem ochranné známky, nýbrž z pohledu konečných spotřebitelů tohoto výrobku.
- 15 Uvedený soud upřesňuje, že jakmile obdrží rozhodnutí o předběžné otázce, posoudí nezbytnost provést průzkum mínění konečných spotřebitelů týkající se jejich vnímání slovního označení „KORNSPITZ“.
- 16 Za těchto podmínek se Oberster Patent- und Markensenat rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Stala se ochranná známka ‚označením obvyklým v oblasti obchodu pro výrobky nebo služby‘ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice [2008/95], pokud
- a) si jsou obchodníci sice vědomi, že se v tomto ohledu jedná o údaj o původu, avšak [konečným spotřebitelům] to zpravidla neprozrazují, a

- b) [koneční spotřebitelé] zejména z tohoto důvodu již nechápou ochrannou známku jako údaj o původu, nýbrž jako označení obvyklé pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána?
- 2) Jedná se o „nečinnost“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 již tehdy, pokud majitel ochranné známky zůstává nečinný, ačkoliv obchodníci neupozorňují své zákazníky na to, že se jedná o zapsanou ochrannou známku?
- 3) Je třeba prohlásit za zaniklou ochrannou známku, která se na základě činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala pro [konečné spotřebitele], nikoli však v oblasti obchodu označením obvyklým, tehdy, avšak jen tehdy, pokud jsou koneční spotřebitelé na toto označení odkázáni, protože neexistují žádné rovnocenné alternativy?“

### **K předběžným otázkám**

#### *K první otázce*

- 17 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že majiteli ochranné známky mohou zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů.
- 18 Na tuto otázku je podle společnosti Backaldrin, německé a francouzské vlády, jakož i podle Evropské komise třeba odpovědět záporně, kdežto podle společnosti Pfahnl a italské vlády kladně.
- 19 V tomto ohledu je úvodem třeba připomenout, že se čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 týká případu, kdy ochranná známka nadále není způsobilá plnit svou funkci označení původu (rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, s. I-5791, bod 22).
- 20 Uvedená funkce označení původu je základní funkcí ochranné známky (viz zejména rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 77, jakož i ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, bod 71). Tato funkce umožňuje určit, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou pocházejí z určitého podniku, a tudíž odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiných podniků (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding, C-12/12, bod 26 a citovaná judikatura). Jak uvedl generální advokát v bodě 27 svého stanoviska, tímto podnikem je podnik, pod jehož kontrolou jsou výrobek či služba uváděny na trh.
- 21 Zákonodárce Evropské unie zakotvil tuto základní funkci ochranné známky tím, že v článku 2 směrnice 2008/95 stanovil, že označení schopná grafického ztvárnění mohou být ochrannou známkou pouze za podmínky, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků (rozsudek ze dne 4. října 2001, Merz & Krell, C-517/99, Recueil, s. I-6959, bod 23, a výše uvedený rozsudek Björnekulla Fruktindustrier, bod 21).
- 22 Důsledky této podmínky jsou upraveny zejména v člancích 3 a 12 uvedené směrnice. Článek 3 této směrnice vyjmenovává případy, kdy ochranná známka od počátku nemůže plnit funkci označení původu, zatímco čl. 12 odst. 2 písm. a) téže směrnice se týká situace, kdy se tato ochranná známka stala obvyklým označením, a ztratila tak rozlišovací způsobilost, takže nadále neplní uvedenou funkci (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Björnekulla Fruktindustrier, bod 22). Majitel uvedené



ochranné známky tedy může být zbaven práv, která mu byla přiznána článkem 5 směrnice 2008/95 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, Sb. rozh. s. I-3703, bod 33).

- 23 V případě, jež popsal předkládající soud a jehož skutkové posouzení přísluší výlučně tomuto soudu, koneční spotřebitelé výrobku dotčeného v původním řízení, tj. pečiva nazývaného „KORNSPITZ“, vnímají toto slovní označení jako obvyklé označení daného výrobku a nejsou si přitom vědomi toho, že některá tato pečiva jsou vyráběna za použití směsi na pečení, kterou dodává určitý podnik pod ochrannou známkou KORNSPITZ.
- 24 Jak dále uvedl předkládající soud, toto vnímání konečných spotřebitelů je dáno zejména tím, že prodejci pečiva vyrobeného z této směsi na pečení své zákazníky obvykle neupozorňují na to, že označení „KORNSPITZ“ bylo zapsáno jako ochranná známka.
- 25 Případ popsaný v předkládacím usnesení se navíc vyznačuje tím, že prodejci uvedeného konečného výrobku své zákazníky v okamžiku prodeje obvykle neupozorňují na původ různých výrobků nabízených k prodeji.
- 26 Je třeba konstatovat, že v takovém případě ochranná známka „KORNSPITZ“ neplní v rámci obchodu s pečivem zvaným „KORNSPITZ“ svou hlavní funkci označení původu, a její majitel tudíž může být za předpokladu, že je tato ochranná známka zapsána pro daný konečný výrobek, zbaven práv z ní vyplývajících, pokud lze ztrátu rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky s ohledem na daný výrobek přičítat činnosti či nečinnosti jejího majitele.
- 27 Toto zjištění není v rozporu s výkladem čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 provedeným Soudním dvorem v bodě 26 výše uvedeného rozsudku Björnekulla Fruktindustrier, podle něhož se v případě, že se na distribuci výrobku, na který se vztahuje zapsaná ochranná známka, podílejí zprostředkující obchodníci, relevantní veřejnost rozhodná pro posouzení otázky, zda se tato ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro dotčený výrobek, skládá ze všech spotřebitelů nebo konečných uživatelů a podle charakteristických znaků trhu pro dotčený výrobek ze všech obchodníků podílejících se na distribuci výrobku.
- 28 Jak Soudní dvůr objasnil uvedeným výkladem, při odpovědi na otázku, zda se ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobek či službu, pro kterou byla zapsána, je třeba se zaměřit nejen na vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů, nýbrž i – v závislosti na charakteristických znacích relevantního trhu – na vnímání obchodníků, jako jsou například prodejci.
- 29 Jak ovšem Soudní dvůr uvedl v bodě 24 výše uvedeného rozsudku Björnekulla Fruktindustrier, vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů má obecně rozhodující význam. V souladu s tím, co uvedl generální advokát v bodech 58 a 59 svého stanoviska, je proto třeba konstatovat, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, která se – s výhradou přezkumu příslušejícího předkládajícímu soudu – vyznačuje tím, že dotčená ochranná známka ztratila z pohledu konečných spotřebitelů svou rozlišovací způsobilost, může tato ztráta vést k zániku práv přiznaných jejímu majiteli. Okolnost, že prodejci si jsou vědomi existence uvedené ochranné známky a původu, který označuje, sama o sobě nemůže vyloučit možnost takového zániku.
- 30 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že na první otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, mohou majiteli ochranné známky zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů.

*K druhé otázce*

- 31 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že za „nečinnost“ ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky prodejce nepobízí k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedena ochranná známka zapsána.
- 32 V tomto ohledu je třeba připomenout, že unijní zákonodárce tím, že přistoupil k vyvážení zájmů majitele ochranné známky a zájmů jeho konkurentů spojených s dostupností označení, při přijetí čl. 12 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice usoudil, že ztráty rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky se lze vůči jejímu majiteli dovolávat pouze tehdy, pokud tato ztráta nastala v důsledku jeho činnosti nebo jeho nečinnosti (výše uvedený rozsudek Levi Strauss, bod 19, a rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 24).
- 33 Soudní dvůr již rozhodl, že pod pojem „nečinnost“ může spadat opomenutí majitele ochranné známky použít včas své výlučné právo stanovené v článku 5 téže směrnice za účelem navržení příslušnému orgánu, aby zakázal dotčným třetím osobám užívat označení, u kterého existuje nebezpečí záměny s touto ochrannou známkou, jelikož cílem takových návrhů je právě zachovat rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Levi Strauss, bod 34).
- 34 Pokud však nemá být upuštěno od hledání rovnováhy popsané v bodě 32 tohoto rozsudku, nelze pojem „nečinnost“ omezit pouze na taková opomenutí; pod tento pojem spadají naopak veškerá opomenutí, kdy majitel ochranné známky neprokáže dostatečnou obezřetnost s ohledem na zachování rozlišovací způsobilosti své ochranné známky. V takové situaci, jakou popsal předkládající soud, kdy prodejci výrobku vyrobeného ze suroviny, kterou dodal majitel ochranné známky, své zákazníky obvykle neupozorňují na to, že označení dotčeného výrobku bylo zapsáno jako ochranná známka, a přispívají tak k proměně této ochranné známky v obvyklé označení, tedy lze nečinnost tohoto majitele, který nepodnikne nic za tím účelem, aby přiměl prodejce používat ve větším rozsahu uvedenou ochrannou známku, pokládat za nečinnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95.
- 35 Předkládající soud bude muset posoudit, zda společnost Backaldrin v projednávané věci podnikla kroky za tím účelem, aby přiměla pekaře a obchodníky s potravinami, kteří prodávají pečivo vyrobené ze směsi na pečení, kterou dodává, k tomu, aby v rámci svých obchodních vztahů k zákazníkům používali ve větším rozsahu ochrannou známku KORNSPITZ.
- 36 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že na druhou otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že za „nečinnost“ ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky nepobízí prodejce k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedena ochranná známka zapsána.

*K třetí otázce*

- 37 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda má být čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že nezbytným předpokladem rozhodnutí o zániku práv přiznaných majiteli ochranné známky je posouzení otázky, zda pro výrobek, pro který se ochranná známka stala v oblasti obchodu obvyklým označením, existují jiná označení.
- 38 Jak vyplývá ze samotného znění uvedeného ustanovení, majitel ochranné známky může být zbaven svých práv přiznaných touto ochrannou známkou, pokud se se v důsledku činnosti nebo nečinnosti tohoto majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána.

- 39 V takové situaci nezáleží na tom, zda případně existují jiná alternativní označení pro dotčený výrobek či službu, jelikož to nic nemění na skutečnosti, že uvedená ochranná známka svou proměnou v obvyklé označení v oblasti obchodu ztratila svou rozlišovací způsobilost.
- 40 V důsledku toho je nutno na třetí otázku odpovědět tak, že čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že předpokladem rozhodnutí o zániku práv přiznaných majiteli ochranné známky není posouzení otázky, zda pro výrobek, pro který se tato ochranná známka stala v oblasti obchodu obvyklým označením, existují jiná označení.

### **K nákladům řízení**

- 41 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 12 odst. 2 písm. a) 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 v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, mohou majiteli ochranné známky zaniknout práva přiznaná touto ochrannou známkou ve vztahu k výrobku, pro který je zapsána, pokud se tato známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti jejího majitele stala označením obvyklým pro tyto výrobky pouze z pohledu jejich konečných spotřebitelů.**
- 2) **Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že za „nečinnost“ ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat skutečnost, že majitel ochranné známky nepobízí prodejce k tomu, aby ve větším rozsahu používali tuto ochrannou známku za účelem prodeje výrobku, pro který je uvedená ochranná známka zapsána.**
- 3) **Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že předpokladem rozhodnutí o zániku práv přiznaných majiteli ochranné známky není posouzení otázky, zda pro výrobek, pro který se ochranná známka stala v oblasti obchodu obvyklým označením, existují jiná označení.**

Podpisy.