

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 30. dubna 2009¹

1. Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 (dále jen „nařízení“)² stanoví, že majitel je oprávněn zakázat užívat označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má „v rámci Společenství dobré jméno“. V projednávání případě Oberster Gerichtshof (nejvyšší soud), Rakousko, si zaprvé klade otázku, zda ochranná známka Společenství požívá „v rámci Společenství dobrého jména“, pokud má dobré jméno pouze v jednom členském státě. Zadruhé, pokud by odpověď na tuto otázku byla záporná, si předkládající soud klade otázku, zda ochranná známka, která má „dobré jméno“ pouze v jednom členském státě, je v tomto členském státě chráněna na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení tak, že může být vydán zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z ochranné známky omezený na tento členský stát.

Relevantní právní předpisy Společenství

2. Nařízení a první směrnice Rady 89/104/EHS (dále jen „směrnice“)³ byly koncipovány jako opatření sloužící k odstranění překážek volného pohybu zboží a služeb a hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu⁴. Oba nástroje zavedly nikoli konkurenční, ale doplňkové režimy⁵. Soudní dvůr tedy inklinoval k tomu, že souběžná ustanovení nařízení a směrnice vykládal týmž způsobem⁶.

3 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), která byla v nedávné době nahrazena (i když nebyla změněna věcně) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

4 — Viz první body odůvodnění každého opatření.

5 — Viz návrh nařízení Rady o ochranné známce Společenství, KOM(80) 635, s. 23, první odstavec.

6 — Viz například rozsudek ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 54, pokud jde o rozsah působnosti absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky, které jsou uvedeny v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení a čl. 3 odst. 1 směrnice, a rozsudek ze dne 7. září 2006, Boverij Verzekeringen, C-108/05, Sb. rozh. s. I-7605, bod 22, pokud jde o čl. 3 odst. 3 směrnice a čl. 7 odst. 3 nařízení.

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — 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. 146).

Nařízení

3. Článek 1 nařízení zavádí pojem ochranné známky Společenství. Ve svém odstavci 2 stanoví, že „[o]chranná známka Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství [...] a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství“.

4. Článek 9 odst. 1 stanoví:

„Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo

podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

Směrnice

5. Cílem směrnice je sblížit „ty vnitrostátní předpisy [o ochranných známkách], které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu“⁷.

7 — Viz třetí bod odůvodnění.

6. Článek 5 odst. 2 směrnice, který v podstatě přebírá čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, stanoví:

ovocný nápoj, která je identifikována velkými písmeny, známá jako „PAGO“.

„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 zboží nebo služby, které nejsou podobné těm^[8], 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.“

Skutkový stav a původní řízení

7. PAGO International GmbH (dale jen „společnost Pago“) je majitelkou ochranné známky Společenství, která se týká mimo jiné ovocných nápojů a ovocných šťáv. Významnými prvky ochranné známky společnosti PAGO je vyobrazení zelené skleněné láhve (kterou společnost Pago po řadu let užívala v oblasti marketingu) s rozlišovací etiketou a uzávěrem vedle plné sklenice, ve které je

8. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH (dále jen „společnost Tirol Milch“) v Rakousku uvádí na trh ovocný syrovátkový nápoj s názvem „Latella“, který je stáčen do skleněných láhví, jejichž design se z několika hledisek (tvar, barva, etiketa, uzávěr) podobá designu, který je ztvárněn na ochranné známce Společenství společnosti Pago. V reklamě na svůj nápoj společnost Tirol Milch užívá vyobrazení, které stejně jako ochranná známka Společenství společnosti Pago ukazuje láhev vedle plné sklenice.

9. Je nesporné, že neexistuje žádné nebezpečí záměny, neboť na etiketách na láhvích používaných společností Pago je uveden název „Pago“ a na etiketách na láhvích používaných společností Tirol Milch je uveden název „Latella“ a oba tyto názvy jsou v Rakousku proslulé. Ze shrnutí skutečností uvedených v předkládacím usnesení vyplývá, že účastnice řízení ve sporu v původním řízení měly na tomto základě za to, že podmínky čl. 9 odst. 1 písm. c) jsou splněny, neboť zaprvé je sporné označení podobné nebo totožné s označením, pro které je společnost Pago majitelkou ochranné známky Společenství, a dále se nemá za to, že nápoj uváděný na trh společností Tirol Milch je podobný nápoji uváděnému na trh společností Pago.

10. Společnost Pago se u Handelsgericht Wien (obchodního soudu ve Vídni) domáhala toho, aby byl vůči společnosti Tirol Milch

8 — V rozsudku ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 30, Soudní dvůr čl. 5 odst. 2 vložil tak, že se vztahuje rovněž na případy, kdy výrobky nebo služby chráněné dvěma ochrannými známkami jsou podobné nebo totožné.

vydán soudní příkaz spočívající v tom, že jí bude zakázáno porušovat práva vyplývající z její ochranné známky tím, že i) podporuje, nabízí k prodeji, uvádí na trh nebo jinak užívá svůj nápoj ve sporných láhvích a ii) uskutečňuje reklamu vyobrazení láhví spolu s plnou sklenicí. Tento soud soudní příkaz vydal, avšak jeho rozhodnutí bylo zrušeno Landesgericht Wien (vrchním zemským soudem ve Vídni). Společnost Pago podala kasační opravný prostředek k Oberster Gerichtshof.

- 2) V případě záporné odpovědi na první otázku: je ochranná známka, která má „dobré jméno“ jen v jednom členském státě, v tomto členském státě chráněna na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení tak, že může být vydán zákaz omezený na tento členský stát?“

11. Oberster Gerichtshof má za to, že otázka, zda byla porušena práva vyplývající z ochranné známky Společenství společnosti Pago, musí být posouzena pouze ve vztahu k nařízení. Vzhledem k tomu, že ochranná známka společnosti Pago je v Rakousku proslulá, avšak nikoli nezbytně v jiných členských státech, se přitom Oberster Gerichtshof domnívá, že potřebuje objasnění týkající se způsobu, jakým je třeba vykládat výraz „která má v rámci Společenství dobré jméno“, uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení. Předložil tedy Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

12. Společnosti Pago a Tirol Milch a Komise předložily písemná vyjádření, přičemž všechny uvedené účastnice řízení byly zastoupeny na jednání.

První otázka

Úvodní poznámky

- „1) Je ochranná známka Společenství chráněna v celém Společenství jakožto „ochranná známka, která má dobré jméno“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, jestliže má „dobré jméno“ jen v jednom členském státě?

13. První otázka je položena takovým způsobem, jaký vybízí k tomu, aby bylo odpovězeno buď „ano“, či „ne“, což by znamenalo, že bez ohledu na danou odpověď se tato odpověď použije stejným způsobem ve všech případech, kdy dotčená ochranná známka má dobré jméno jen v jednom členském státě. Domnívám se, že je třeba zastávat flexibilnější přístup.

14. Společnost Pago uvádí, že je na první otázku třeba odpovědět kladně. Společnost Tirol Milch tvrdí, že je třeba na ni odpovědět záporně. Komise zastává jemněji odstupňovaný přístup, avšak dospívá k závěru, že ve výjimečných případech by ochranná známka s dobrým jménem pouze v jednom členském státě mohla spadat do působnosti čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.

15. Všechny tři účastnice řízení se shodují v tom, že je třeba v rámci analýzy vycházet z rozsudku General Motors⁹.

Rozsudek General Motors

16. V rozsudku General Motors Soudní dvůr vyložil čl. 5 odst. 2 směrnice [ustanovení souběžné s čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení]. Otázka se týkala určení, zda ochranná známka má „dobré jméno v členském státě“ v případě, že jsou dotčeným „členským státem“ tři země Beneluxu, které jsou pro potřeby práva ochranných známek považovány za jediné území.

17. Jak v čl. 5 odst. 2 směrnice, tak v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení jsou dva aspekty „podmínky dobrého jména“, které musejí být oba splněny před tím, než ochranná známka může požívat ochrany. Zaprvé musí mít ochranná známka dobré jméno¹⁰. Zadruhé, toto dobré jméno musí existovat ve specifické zeměpisné oblasti¹¹. V rozsudku General Motors Soudní dvůr tyto podmínky analyzoval následujícím způsobem. Zaprvé veřejností, u níž starší ochranná známka musí mít dobré jméno, může být buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost¹². Zadruhé z právních předpisů nelze vyvodit, že ochrannou známku musí znát určitý procentní podíl veřejnosti¹³. Zatřetí ochrannou známku, pro kterou je ochrana požadována, musí znát významná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje¹⁴. Konečně vnitrostátní soud musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených majitelem na její propagaci¹⁵.

⁹ — Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors (C-375/97, Recueil, s. I-5421).

¹⁰ — *Ratio legis* tohoto aspektu podmínky lze nalézt v bodě 23 rozsudku, ve kterém Soudní dvůr vysvětluje, že je nezbytné prokázat u veřejnosti určitý stupeň znalosti starší ochranné známky, pro kterou majitel požaduje ochranu svých práv, aby bylo prokázáno, že veřejnost může případně provést asociaci mezi ochrannou známkou, pro kterou je ochrana požadována, a pozdější ochrannou známkou, ohledně níž majitel tvrdí, že porušuje jeho práva.

¹¹ — „Členský stát“ v čl. 5 odst. 2 směrnice, „Společenství“ v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.

¹² — Bod 24.

¹³ — Bod 25.

¹⁴ — Bod 26.

¹⁵ — Bod 27.

18. Soudní dvůr měl za to, že k tomu, aby ochranná známka požívala ochrany rozšířené na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, ji musí znát významná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, a že pro ochrannou známku Beneluxu stačí, že má dobré jméno na podstatné části území Beneluxu, která může odpovídat části jedné ze zemí Beneluxu¹⁶.

Měl by Soudní dvůr použít rozsudek General Motors per analogiam?

19. Jak jsem uvedla, čl. 5 odst. 2 směrnice a čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení jsou souběžnými ustanoveními, a Soudní dvůr souběžná ustanovení těchto dvou nástrojů obvykle vykládá totožným způsobem¹⁷. Souhlasím tedy se všemi účastnicemi řízení, že by se rozsudek General Motors měl použít *per analogiam*. Z toho vyplývá, že není nezbytné, aby majitel ochranné známky prokazoval, že jeho ochranná známka požívá dobrého jména v celém Společenství, aby mohla požívat ochrany stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení. Stačí, aby se jednalo o „podstatnou část“ území. Je však členský stát „podstatnou částí“? Představuje to skutečně správný způsob, jak se zabývat touto otázkou?

Argumenty účastnic řízení

20. Společnost Pago uvádí, že se rozsudek General Motors použít musí a že její ochranná známka nemusí být známa v celém Společenství. V řízení ve věci v původním řízení bylo prokázáno, že sporná ochranná známka má v Rakousku dobré jméno. Nic nebrání tomu, aby se mělo za to, že Rakousko je podstatnou částí Společenství. Společnost Pago tedy uvádí, že si její ochranná známka zaslouží ochranu na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení. Navíc se společnost Pago snaží vycházet ze systematiky právních předpisů a uplatňuje argument založený na výkladu čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení, ve kterém je rovněž použit výraz „ve Společenství“. Navrhují se tímto posledně uvedeným argumentem zabývat po přezkumu dopadů rozsudku General Motors¹⁸.

21. Společnost Tirol Milch souhlasí s tím, že se rozsudek General Motors má použít *per analogiam*, ale poznamenává, že první otázka neprovádí rozlišení v závislosti na jednotlivých členských státech. Členské státy se přitom značně odlišují co se týče velikosti i obyvatelstva. Kladná odpověď na první otázku by znamenala, že ochranná známka Společenství, která má dobré jméno pouze na Maltě, která představuje 0,08 % obyvatelstva EU a 0,04 % jejího hospodářství, by byla chráněna v celém Společenství jako ochranná známka s dobrým jménem. Společnost Tirol Milch uvádí, že je nezbytné určit, zda dotčené území představuje podstatnou část Společen-

¹⁶ — Body 29 a 31.

¹⁷ — Viz bod 3 výše a judikatura uvedená v poznámce pod čarou 6 výše.

¹⁸ — Viz bod 36 níže.

ství, jak Soudní dvůr uvedl v rozsudku *General Motors*. Pro účely čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení jsou hranice členských států irelevantní. Rozhodující otázka spočívá v určení, zda území, na kterém má ochranná známka dobré jméno, je územím podstatným z hlediska hospodářského pro celé Společenství, což by odůvodnilo ochranu pro celé Společenství na základě dobrého jména na tomto území. Území jediného členského státu by tak mohlo být dostačující, pokud by (z hospodářského hlediska) šlo o dostatečně velký členský stát, jako je Německo, ale bylo by tomu jinak, pokud by šlo o jeden z menších členských států.

22. Komise, která rovněž uplatňuje rozsudek *General Motors*, uvádí, že ochranná známka Společenství má „dobré jméno ve Společenství“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, jestliže ji zná podstatná část všech osob, kterým je určena na území Společenství, jakožto potenciálním nabyvatelům výrobků a služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Při přezkumu otázky, zda má ochranná známka „dobré jméno“, je třeba odlišovat mezi určením relevantní veřejnosti a určením požadované úrovně dobrého jména.

23. Komise má za to, že čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení poskytuje ochranu tehdy, když

ochrannou známku zná podstatná část relevantní veřejnosti. Relevantní veřejnost na území Společenství musí být identifikována bez odkazu na hranice mezi členskými státy, a nikoli ve vztahu k veřejnosti v jediném členském státě.

24. Komise se domnívá, že dobré jméno „ve Společenství“ nepředpokládá, že by ochranná známka byla známá ve všech členských státech. V určitých výjimečných případech je dobré jméno v jediném členském státě dostačující, jestliže se relevantní veřejnost nachází výlučně v tomto státě.

25. Komise tak spojuje pojem „relevantní veřejnost“ s pojmem „relevantní území“.

Analýza

26. Domnívám se, že argumenty účastnic řízení v původním řízení nejsou při posuzování první otázky zvláště přínosné. Tvzení společnosti Pago, podle kterého je její ochranná známka v Rakousku proslulá, sice uznal předkládající soud, avšak otázku neřeší. Nevysvětluje, jak určit, co tvoří obecně podstatnou část Společenství, ani proč by Rakousko konkrétně mělo být považováno za podstatnou část Společenství. S ohledem na

to, že společnost Tirol Milch uvádí, že hranice mezi členskými státy jsou irelevantní, se mi zdá, že analýza, kterou následně rozvíjí (založená právě na takových hranicích), je inkonsekventní. Navíc vede k (velmi delikátní) otázce týkající se určení, v jakém rozsahu je členský stát dostatečně významný k tomu, aby byl považován za „podstatnou část“.

27. V širším smyslu se domnívám, že analýza Komise představuje užitečný výchozí bod.

28. Cílem čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení je to, aby majiteli ochranné známky Společenství bylo umožněno chránit výlučná práva přiznaná ochrannou známkou proti třetím osobám, za podmínky, že majitel může prokázat, že jeho ochranná známka Společenství má dobré jméno ve Společenství a že jsou splněny ostatní podmínky čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.

29. Nařízení je založeno na zásadě, že ochranná známka Společenství má jednotný charakter¹⁹. Ochranná známka Společenství byla skutečně vytvořena k tomu, aby podnikům dala k dispozici „ochranné

známky umožňující rozlišit jejich výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého Společenství *bez ohledu na hranice*“²⁰. Za těchto podmínek se mi přístup zaměřující se na hranice mezi členskými státy při pokusu o stanovení rozsahu dobrého jména ochranné známky Společenství zdá zásadně nevhodný. Výchozím bodem musí být spíše posouzení území Společenství *bez ohledu na hranice*, jakožto jediného a nedělitelného celku. V důsledku toho je irelevantní, zda dobré jméno existuje v jediném členském státě nebo v určitém počtu členských států. Stejně tak je irelevantní, zda jsou tyto členské státy „velké“, „střední“ nebo „malé“ (bez ohledu na základ pro definici těchto výrazů).

Použití rozsudku General Motors

30. Nejprve je třeba určit, zda ochranná známka má „dobré jméno“. Za tímto účelem musí vnitrostátní soud identifikovat veřejnost dotčenou ochrannou známkou v rámci Společenství jako celku, nezávisle na hranicích mezi členskými státy. Jakmile bude relevantní veřejnost identifikována²¹, musí vnitrostátní soud stanovit, zda dobré jméno existuje u podstatné části veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje.

19 — Viz první a druhý bod odůvodnění nařízení, jakož i jeho čl. 1 odst. 2.

20 — Viz první bod odůvodnění (kurziva provedena autorkou tohoto stanoviska).

21 — Viz rozsudek General Motors výše uvedený v poznámce pod čarou 9, body 24 a 25, pokud jde o kritéria, která mají být použita.

31. Vnitrostátní soud pak musí určit, zda ochranná známka má dobré jméno „ve Společenství“. Měl by začít tím, že připustí, že není nezbytné, aby majitel ochranné známky prokázal, že má dobré jméno v celém Společenství. Aby se čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení použil, stačí, že ochranná známka má dobré jméno v „podstatné části“ Společenství²². K určení, jak je třeba vykládat pojem „podstatná část“ relevantního území, neposkytuje rozsudek General Motors více údajů.

32. Judikatura Soudního dvora nicméně uvádí, co „podstatnou částí“ *není*. V rozsudku Nieto Nuño²³ bylo v souvislosti se souvisejícím pojmem, zda je ochranná známka „obecně známá“ ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice, uvedeno, že město Tarragona a jeho okolí ve Španělsku podstatnou část tohoto členského státu nepředstavují. Pokud na pojem „podstatná část Společenství“ použijeme totožné úvahy *per analogiam*, vyplývá z toho, že pokud „část“, která je objektivně posuzována s odkazem na její velikost a hospodářský význam, neobstojí ve srovnání se Společenstvím jako celkem a pokud relevantní veřejností je ve větší míře

veřejnost ve Společenství²⁴, uvedenou část nelze považovat za „podstatnou část“ Společenství. Tento závěr vyplývá z obvyklého smyslu výrazu „podstatný“. Tento závěr je rovněž v souladu se zdravým rozumem.

33. Scénáře, které si lze představit, jsou četné a různorodé. Na jednom konci tohoto širokého spektra možností lze ohledně ochranné známky vztahující se na druhový výrobek uváděný na trh pro širokou veřejnost, která má u uvedené veřejnosti významné dobré jméno, očekávat, že bude známá v celé rozsáhlé zeměpisné oblasti před tím, než bude možné konstatovat, že používá „dobrého jména ve Společenství“. Na druhém kraji uvedeného spektra lze ohledně ochranné známky vztahující se na konkrétní výrobek, uváděný na trh pro specializovanou regionální veřejnost, očekávat, že bude známá v oblasti, která je podstatně menší. Výrobek uváděný na trh pro profesionální veřejnost může sice snadno pokrývat rozsáhlou oblast (v závislosti na tom, jak rozsáhlá je příslušnost k dotčené profesi), ale bude jej pravděpodobně znát celkově menší počet osob než v případě výrobku uváděného na trh pro širokou veřejnost.

22 — Bod 28.

23 — Rozsudek ze dne 22. listopadu 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Sb. rozh. s. I-10093).

24 — Není nemožné představit si situaci, kdy by vnitrostátní soud poté, co určí relevantní veřejnost, mohl správně dospět k závěru, že dobré jméno v omezené zeměpisné oblasti nicméně představuje „dobré jméno ve Společenství“, jestliže by se relevantní veřejnost (výjimečně) omezovala na tuto oblast. Je tak možné předpokládat, že ochranná známka vztahující se na výrobky určené pro výrobce skotských sukní může požívat dobrého jména u cílové veřejnosti ve Společenství, která bude (pravděpodobně) omezena na (část) jediného členského státu. Domnívám se však, že takové příklady budou pravděpodobně spíše vzácné.

34. Územní aspekt „dobrého jména“ nemůže být podobně jako koncept relevantní veřejnosti definován s odkazem na nějaké abstraktní číslo nebo konkrétní počet členských států. Vnitrostátní soud bude muset posoudit určitý počet faktorů pro určení, zda dotčená ochranná známka požívá dobrého jména v podstatné části Společenství. Takové faktory budou zahrnovat, nikoli však taxativně, hospodářský význam území ve Společenství, zeměpisnou rozlohu oblasti, ve které má ochranná známka dobré jméno, a demografii dotčené veřejnosti.

35. Za účelem určení, zda starší ochranná známka požívá dobrého jména v podstatné části Společenství ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, tak musí vnitrostátní soud provést celkové posouzení věci, přičemž určí veřejnost, která starší ochrannou známku zná. Takový přezkum musí být nezbytně flexibilní.

36. Konečně se musím krátce zabývat argumentem společnosti Pago týkajícím se systematiky nařízení. Společnost Pago odkazuje na skutečnost, že výraz „ve Společenství“ je uveden rovněž v čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení²⁵. Společnost Pago tvrdí, že podle ustálené judikatury užívání ochranné známky pouze v jednom členském státě postačuje ve

smyslu čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení. Společnost Pago tvrdí, že pokud je užívání v jediném členském státě dostatečné k zachování práv spojených s ochrannou známkou Společenství, dobré jméno v jediném členském státě musí být obdobně dostatečné k tomu, aby se použila ochrana na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.

37. Tento argument mě nepřesvědčuje.

38. Zprvé, jedinou „ustálenou judikaturou“ uváděnou společností Pago je rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ve věci *Reno Schuhcentrum v. Payless ShoeSource Worldwide*²⁶, která se týká okolností, za kterých umístění ochranné známky na výrobcích za účelem vývozu představuje „užívání ve Společenství“. Toto rozhodnutí, které má pro Soudní dvůr jen relativní hodnotu, se proto týká zcela jiné otázky. Neuvádí, že užívání v jednom členském státě je dostatečné, ale uvádí pouze to, že není nezbytné, aby ochranná známka byla užívána „všude ve Společenství“. Rozhodnutí je ostatně předmětem žaloby u Soudu prvního stupně²⁷.

25 — Článek 50 odst. 1 písm. a) nařízení v podstatě stanoví zrušení ochranné známky Společenství, která ve Společenství nebyla po nepřetržitou dobu pěti let řádně užívána.

26 — Věc R 1209/2005-1, rozhodnutí ze dne 28. února 2007.

27 — Proibíhající věc T-173/07, *Reno Schuhcentrum v. OHIM*.

39. Zadrugé se článek 50 nařízení týká důvodů zrušení ochranné známky, která doposud požívala ochrany. Článek 9 stanoví, jaká práva jsou přiznána v souvislosti s ochrannou známkou Společenství a za jakých podmínek. Obě ustanovení mají zcela odlišný předmět, a nemohu přijmout, že by (slabý) argument založený na čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení napomohl při určení řádného výkladu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení.

v celém Společenství z důvodu, že má „dobré jméno ve Společenství“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, pokud má dobré jméno v podstatné části Společenství. Pro tyto účely zakládající znaky podstatné části Společenství nezávisí na hranicích mezi členskými státy, ale musejí být určeny na základě posouzení všech relevantních okolností věci se zohledněním zejména i) veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, jakož i velikosti uvedené veřejnosti, která ochrannou známkou zná, a ii) významu oblasti, ve které dobré jméno existuje, který je vymezen takovými faktory, jako je její zeměpisná rozloha, obyvatelstvo a hospodářská důležitost.

40. V souhrnu je třeba uvést následující: není možné určit, zda má ochranná známka Společenství dobré jméno ve Společenství na základě toho, zda tato ochranná známka má dobré jméno v kterémkoli dotčeném členském státě. Z jednotného charakteru ochranné známky Společenství vyplývá, že je třeba území Společenství považovat za jeden celek. Rozsudek General Motors by se měl použít *per analogiam* ke stanovení toho, co tvoří podstatnou část Společenství. To je třeba v každém jednotlivém případě určit se zohledněním veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se vztahuje ochranná známka, a významu oblasti, ve které dobré jméno existuje, který je vymezen takovými faktory, jako je její zeměpisná rozloha, obyvatelstvo a hospodářská důležitost v kontextu území Společenství jako celku.

Druhá otázka

42. Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda v kontextu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení ochranná známka Společenství, která má dobré jméno pouze v jednom členském státě, pokud není chráněna v celém Společenství, je nicméně v tomto členském státě chráněna tak, že může být vydán zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z ochranné známky omezený na tento členský stát.

41. V důsledku toho na první předběžnou otázku navrhuji odpovědět následovně: ochranná známka Společenství je chráněna

43. Z odpovědi, kterou navrhuji poskytnout na první otázku, implicitně vyplývá, že

ochrannou známku, která má dobré jméno pouze v jednom členském státě, nelze kvalifikovat jako ochrannou známku mající „dobré jméno ve Společenství“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení. Vzhledem k tomu, že existence „dobrého jména ve Společenství“ je specifickou podmínkou požadovanou k tomu, aby se použil čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, je možné si myslet, že odpověď na druhou otázku je zřejmá. Jestliže tato podmínka splněna není, právo na ochranu nevzniká. Odpovědí na druhou otázku je pak (automaticky) to, že by vnitrostátní soud neměl poskytnout nápravu za účelem uplatnění práva vyplývajícího z právních předpisů, které však neexistuje.

která by měla dobré jméno omezené na jediný členský stát, by nemohl svou ochrannou známku chránit, a to dokonce ani v uvedeném členském státě, pokud by nebyl také majitelem národní ochranné známky. Navíc společnost Pago tvrdí, že je vzácné, aby práva vyplývající z ochranných známek byla porušována na úrovni celého Společenství způsobem uvedeným v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, a sice tím, že by se bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací působnosti ochranné známky nebo jí byla působa újma, což představuje typ nekalé soutěže. Je tedy důležité, aby majitel ochranné známky mohl získat nápravu omezenou na členský stát, ve kterém existuje nebezpečí porušení práv vyplývajících z ochranné známky nebo v němž k takovému porušení došlo.

44. Zdá se mi, že druhá otázka by tedy měla být chápána tak, že se týká toho, zda ochranná známka Společenství, která má dobré jméno v oblasti, která *není* podstatnou částí Společenství ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, je nicméně v této oblasti (která může odpovídat území jednoho nebo více členských států) chráněna tak, že může být vydán zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z ochranné známky omezený na tuto oblast.

46. Tyto argumenty nemohu přijmout.

45. Společnost Pago uvádí, že pokud by taková omezená ochrana neexistovala, ochranná známka Společenství by nebyla přijatelnou alternativou k národní ochranné známce – což je výsledek, který odporuje cíli sledovanému zákonodárcem Společenství při zavedení ochranné známky Společenství – neboť majitel ochranné známky Společenství,

47. Zprv je pravda, že ochranná známka Společenství a národní ochranná známka sledují podobný cíl²⁸ v rozsahu, v němž jak čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, tak čl. 5 odst. 2 směrnice (souběžná ustanovení) směřují k tomu, aby poskytly ochranu proti narušením dobrého jména ochranné známky. Tohoto cíle však dosahují odlišným způsobem²⁹ a používají se v odlišných kontextech.

28 — Viz poznámka pod čarou 4 výše.

29 — Viz návrh první směrnice Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [KOM(80) 635, s. 1], třetí odstavec: „Toto nařízení sleduje tytéž cíle jako směrnice, avšak odlišným způsobem [...]“.

48. Jestliže národní ochranná známka požívá „dobrého jména v členském státě“, může majitel na základě čl. 5 odst. 2 směrnice získat ochranu, která se vztahuje na celé území členského státu (viz rozsudek *General Motors*). Jestliže ochranná známka Společenství požívá „dobrého jména ve Společenství“, jednotný charakter ochranné známky Společenství³⁰ znamená, že tato ochranná známka požívá totožné ochrany na celém území Společenství [a nikoli pouze v „podstatné části“ území Společenství, která sloužila jako základ pro rozhodnutí o tom, že předmětná ochranná známka požívá skutečně „dobrého jména ve Společenství“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení]³¹.

49. Zdá se mi, že je to právě *proto*, že ochrana poskytnutá ochranné známce Společenství je tak rozsáhlá, že podmínky stanovené v nařízení musejí být splněny v plném rozsahu před tím, než je ochrana přiznána. Mezi nezbytností prokázat, že ochranná známka má dobré jméno v podstatné části Společenství a odůvodněním pro poskytnutí ochrany, která se vztahuje na celé Společenství, existuje zřejmá spojitost.

50. Zadruté, jestliže podnik požádá o zápis ochranné známky za účelem jejího užívání

(postupně) ve více než jednom členském státě, zdá se být odůvodněné domnívat se, že se bude snažit podat přihlášku ochranné známky Společenství spíše než řadu přihlášek ochranných známek v jednotlivých členských státech, ledaže by existoval zvláštní důvod, proč by měl postupovat jinak. Připouštím, že jestliže taková ochranná známka má dobré jméno v (podstatné části) členského státu, ale nikoli v podstatné části Společenství, bude třeba nezbytné provést zápis v dotčeném členském státě, aby bylo zachováno dobré jméno ochranné známky v tomto členském státě³², jelikož taková ochrana nebude vyplývat z ochranné známky Společenství podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení³³. To odpovídá pojetí, podle kterého ochranné známky Společenství a národní ochranné známky působí na různých úrovních, avšak souběžně.

51. O posledním argumentu společnosti Pago lze pojednat velmi stručně. Rozsah porušení práv vyplývajících z ochranné známky může ovlivnit způsob, jakým se bude majitel domáhat nápravy, ale jde spíše o procesní než hmotněprávní záležitost. Pro určení toho, zda čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení vůbec ochranu poskytuje, to relevantní otázka není.

32 — Zdá se, že společnost Pago je skutečně majitelkou národní ochranné známky, která se vztahuje na její výrobek. Jedna ze záhad, které nebyly v projednávané věci vyřešeny – kterou se však nebudu zabývat – spočívá v tom, proč řízení před vnitrostátními soudy byla založena na ochranné známce Společenství společnosti Pago, a nikoli na její národní ochranné známce.

33 — Ochrana práv přiznaných čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení nezávisí na schopnosti prokázat, že ochranná známka požívá „dobrého jména ve Společenství“.

30 — Viz body 3 a 29 výše a poznámky pod čarou 19 a 20.

31 — Viz analýza první otázky.

52. V důsledku toho navrhuji na druhou předběžnou otázku odpovědět v tom smyslu, že ochranná známka Společenství, která má dobré jméno v oblasti, která nepředstavuje podstatnou část Společenství, nepožívá na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 ochrany omezené na tuto oblast. Zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z ochranné známky omezený na tuto oblast tedy vydat nelze.

Post scriptum: alternativní výklad druhé otázky?

53. Je možné, že s ohledem na důraz, který je v druhé otázce kladen na to, zda zákaz může být vydán omezeně pouze na jeden členský stát, si vnitrostátní soud ve skutečnosti klade otázku, zda, má-li za to, že ochranná známka požívá ochrany na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, může vnitrostátní soud vydat zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z dotčené ochranné známky, jehož působnost bude omezena na jediný členský stát. Ačkoli, jak jsem uvedla v analýze první otázky, ochrannou známku mající „dobré jméno ve Společenství“ obvykle relevantní veřejnost dobře zná v oblasti, která neodpovídá hranicím jediného členského státu, a která obecně tyto hranice přesahuje, majitel ochranné známky může čelit nebezpečí poru-

šování práv vyplývajících z jeho ochranné známky především – případně výlučně – v jednom konkrétním členském státě. Zdá se, že tomu tak právě v projednávaném případě skutečně je.

54. S ohledem na stanovisko, které jsem přijala v souvislosti s odpovědí, kterou je podle mého názoru třeba poskytnout na první otázku, je pravděpodobné, že druhá otázka (tak jak je na tomto místě přeformulována) bude čistě teoretická. Pokud by však Soudní dvůr ve svém rozsudku (nebo předkládající soud, až se věc k němu vrátí) rozhodl v tom smyslu, že se použije ochrana na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení, pak by druhá otázka tak, jak je přeformulována, mohla být považována za relevantní. Uvedu tedy velmi stručně, jak bych na ni odpověděla.

55. Hlava X nařízení obsahuje podrobná pravidla týkající se příslušnosti a řízení ve věcech žalob v souvislosti s ochrannými známkami Společenství. Jsou koncipována tak, že jasně slouží k tomu, aby byla použita společně s jinými relevantními pravidly Spole-

členství týkajícími se soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí³⁴. V souladu s jednotným charakterem ochranné známky Společenství je stanoveno, že je-li věc na základě pravidel pro určení příslušnosti stanovených v čl. 93 odst. 1 až 4 nařízení předložena soudům pro ochranné známky Společenství jednotlivých členských států³⁵, jsou tyto soudy příslušné k rozhodnutí o porušení práv vyplývajících z ochranných známek, k němuž došlo nebo hrozí, že k němu dojde, na území kteréhokoli členského státu³⁶. Je tomu tak proto, že soud pro ochranné známky Společenství, kterému je takto věc předložena, musí mít možnost vykonávat extraterritoriální pravomoc k tomu, aby poskytl účinnou ochranu majiteli ochranné známky³⁷.

56. Nařízení rovněž jasně stanoví možnost, že majitel ochranné známky chce věc předložit soudům konkrétního členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí, že

k němu dojde³⁸, a za těchto okolností je příslušnost uvedených soudů výslovně omezena „ve věcech jednání, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území toho státu, kde má tento soud sídlo“³⁹.

57. Pokud vůbec soudu přísluší, aby vydal rozhodnutí v širším rozsahu než by bylo nezbytné, pak tomu tak bude jen zřídkakdy. Jestliže se porušení ochranné známky omezuje na jediný členský stát (v projednávaném případě Rakousko), bude v zásadě dostačující, že rozhodnutí zakazující takové porušení bude omezeno na tento jediný členský stát. Mám za to, že nařízení neobsahuje žádné ustanovení, které by bránilo příslušnému soudu v tom, aby vydal rozhodnutí, které bude takto omezeno.

58. Opakuji však, že analýza, kterou jsem právě vyložila, se uplatní *pouze v případě*, kdy se ochrana na základě nařízení skutečně použije.

34 — Viz oddíl 1 hlavy X, jehož jediné ustanovení (článek 90) odkazuje přímo na Úmluvu o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Bruselu dne 27. září 1968 („Bruselská úmluva“). Konsolidované znění Bruselské úmluvy, ve znění pozdějších čtyř smluv o přistoupení, je zveřejněno v Úř. věst. 1998, C 27, s. 1. Bruselská úmluva byla nyní nahrazena nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech („Bruselské nařízení“) (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1). Dánsko a určitá specifická území jsou vyloučena z působnosti Bruselského nařízení na základě článku 299 ES.

35 — Určeným v souladu s článkem 91 nařízení.

36 — Viz čl. 94 odst. 1 a (v oblasti předběžných a ochranných opatření) čl. 99 odst. 2 nařízení.

37 — Viz patnáctý bod odůvodnění nařízení, který uvádí, že rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství musí mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství. Viz také rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Nokia, C-316/05, Sb. rozh. s. I-12083, body 25 a 33, který zdůrazňuje, že ochrana ochranných známek Společenství musí být jednotná na celém území Společenství.

38 — Viz čl. 93 odst. 5 nařízení.

39 — Článek 94 odst. 2 nařízení.

Závěry

59. Navrhuji tedy, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky předložené Oberster Gerichtshof, Rakousko, následovně:

- „1) Ochranná známka Společenství je chráněna v celém Společenství z důvodu, že má „dobré jméno ve Společenství“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, pokud má dobré jméno v podstatné části Společenství. Pro tyto účely zakládající znaky podstatné části Společenství nezávisí na hranicích mezi členskými státy, ale musejí být určeny na základě posouzení všech relevantních okolností věci se zohledněním zejména i) veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, jakož i velikosti uvedené veřejnosti, která ochrannou známku zná, a ii) významu oblasti, ve které dobré jméno existuje, který je vymezen takovými faktory, jako je její zeměpisná rozloha, obyvatelstvo a hospodářská důležitost.
- 2) Ochranná známka Společenství, která má dobré jméno v oblasti, která nepředstavuje podstatnou část Společenství, nepožívá na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 ochrany omezené na tuto oblast. Zákaz týkající se porušování práv vyplývajících z ochranné známky omezený na tuto oblast tedy vydat nelze.“