

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 12. března 2009¹

1. Soudní dvůr je v projednávané věci poprvé žádán, aby se vyjádřil k pojmu „neexistence dobré víry“ ve smyslu právní úpravy ochranné známky Společenství.

2. Ochranná známka může být zejména prohlášena za neplatnou, „pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře“.

3. Vnitrostátní řízení v projednávané věci vyvstává ze situace, kdy několik konkurenčních podniků původně uvádělo na trh podobné výrobky s podobným tvarem a vzhledem. Jeden z těchto podniků poté přihlásil svůj vlastní tvar a vzhled výrobku jako trojrozměrnou ochrannou známku Společenství. Jaké okolnosti jsou v takové situaci nezbytné nebo dostačující k závěru, že takový podnik nebyl v době podání přihlášky v dobré víře?

Relevantní právní předpisy

4. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v projednávané věci se týká nařízení o ochranné známce Společenství². Stejný pojem však v podobném, ale nikoli totožném rámci, používá směrnice o ochranných známkách³.

Nařízení o ochranné známce

5. Podle nařízení o ochranné známce lze zapsat ochranné známky Společenství na základě přihlášky podané k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), který je zřízen článkem 2 nařízení (dále jen „OHIM“ nebo „úřad“).

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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o ochranné známce“ nebo „nařízení“).

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. 92), která byla nedávno nahrazena (ale nikoli podstatně změněna) 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. L 299, s. 25). Výše uvedené směrnice dále společně nazývám „směrnice o ochranných známkách“ nebo jen „směrnice“.

1 — Původní jazyk: angličtina.

6. Články 7 a 8 nařízení stanoví důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství⁴.

získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

7. Článek 7 odst. 1 stanoví „absolutní“ důvody pro zamítnutí. V podstatě nelze zapsat následující: a) označení neschopná grafického ztvárnění nebo nezpůsobilá rozlišit výrobky nebo služby určitého podniku; b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji označujícími vlastnosti zboží nebo služeb; d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech; e) označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku; f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy; g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, například pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby; h) státní znaky, oficiální erby a emblemy mezinárodních organizací, bez patřičného souhlasu; j) ochranné známky obsahující zeměpisný údaj určený k identifikaci vín nebo lihovin, pro vína, která tento původ nemají; k) ochranné známky obsahující chráněné zeměpisné označení nebo označení původu, pro stejný druh výrobku.

8. Podle čl. 7 odst. 3 se čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nepoužije, pokud ochranná známka

9. Článek 8 stanoví „relativní“ důvody, na jejichž základě může třetí osoba úspěšně bránit zápisu ochranné známky Společenství. Článek 8 odst. 1 stanoví, že na základě námitek majitele starší ochranné známky⁵ se nezapiše a) totožná ochranná známka pro totožné zboží nebo služby a b) totožná nebo podobná známka pro totožné nebo podobné zboží nebo služby, pokud v důsledku takové podobnosti existuje nebezpečí záměny. Článek 8 odst. 4 přiznává podobné právo podat námitky majiteli starší nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, pokud toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Článek 8 odst. 5 pak v zásadě rozšiřuje právo vyplývající z čl. 8 odst. 1 na situace, kdy zboží nebo služby nejsou podobné, ale starší ochranná známka má ve Společenství nebo v členském státě (podle toho, zda se jedná o ochrannou známku Společenství nebo národní ochrannou známku) dobré jméno a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu.

4 — Ustanovení uvedených článků jsou dosti dlouhá. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci není rozhodující jejich přesné znění, uvedu jen jejich shrnutí.

5 — Podle čl. 8 odst. 2 jde v zásadě o ochrannou známku Společenství, národní ochrannou známku, mezinárodní ochrannou známku s účinky pro členský stát nebo pro Společenství, s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky, proti níž byly podány námitky, nebo ochranná známka, která je v členském státě „obecně známá“ ke dni podání přihlášky.

Článek 8 odst. 3 dále umožňuje majiteli ochranné známky zabránit jeho jednání nebo zástupci v zápisu ochranné známky jejich vlastním jménem bez souhlasu nebo odůvodnění.

2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.“

10. Nařízení rovněž umožňuje prohlásit zapsanou ochrannou známku Společenství za neplatnou na základě absolutních nebo relativních důvodů.

12. Článek 52 stanoví relativní důvody neplatnosti. Relevantní odstavce uvedeného článku stanoví:

11. Článek 51 stanoví absolutní důvody neplatnosti. Relevantní odstavce uvedeného článku stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;

a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7;

b) pokud existuje ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci;

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

- c) pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.

2. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména:

- a) práva na jméno;

- b) práva k vlastnímu portrétu;

- c) práva autorského;

- d) práva k průmyslovému vlastnictví.“

13. Podle čl. 53 odst. 1 a 2 nařízení majitel starší ochranné známky Společenství nebo národní ochranné známky nebo staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4 není oprávněn bránit užívání pozdější ochranné známky Společenství, jestliže po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání takové známky „ledaže přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře“.

14. Konečně čl. 9 odst. 1 nařízení o ochranné známce poskytuje majiteli ochranné známky Společenství právo 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 o ochranných známkách

15. Projednávaná věc se sice týká nařízení a nikoli směrnice, je však vhodné připomenout i její paralelní ustanovení.

16. Účelem směrnice je sblížit vnitrostátní právní předpisy členských států o ochranných známkách, které nadále existují vedle systému ochranné známky Společenství, musí s ním však být slučitelné. Směrnice obsahuje ustanovení⁶, která v zásadě odpovídají výše uvedeným ustanovením nařízení o ochranné známce, ale v některých ohledech se od nich mírně odlišují.

⁶ — Uvedené znění je citováno z konsolidovaného znění směrnice, které se nijak podstatně neliší od původního znění.

17. Článek 3 má název „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“. Článek 3 odst. 1 stanoví kogentně případy, kdy všechny členské státy *musí* stanovit, že „[d]o rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými“ určité ochranné známky. Tyto důvody jsou totožné jako absolutní důvody neplatnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o ochranné známce. Článek 3 odst. 2 dále zejména stanoví, že každý členský stát *může* stanovit, že ochranná známka „nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud:

- a) užívání ochranné známky může být zakázáno podle jiného právního předpisu, než jsou předpisy o ochranných známkách dotčeného členského státu nebo Společenství;

[...]

- d) přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.“

18. Článek 4 směrnice stanoví „[d]alší důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy“, které v zásadě odpovídají relativním důvodům pro zamítnutí či neplatnost stanoveným v člancích 8 a 52 nařízení

o ochranné známce, s určitými úpravami odpovídajícími vnitrostátnímu rámci. Opět se jedná o důvody jednak pro zamítnutí, a jednak pro následné prohlášení neplatnosti, a znovu jsou některé z nich volitelné. Mezi posledně jmenované patří kritérium uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. g), že „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“.

21. Podle § 4 bodu 2 německého Markengesetz (zákon o ochranných známkách) vzniká ochrana známky užíváním označení v obchodním styku, pokud označení získalo u relevantní veřejnosti proslulost jakožto značka.

Vnitrostátní právní úprava

19. Předkládající soud uvádí zejména následující ustanovení rakouského a německého práva.

20. Podle § 9 odst. 3 rakouského Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zákon o nekalé soutěži) úprava zboží, jeho obal nebo zabalení jsou chráněny stejně jako zvláštní označení podniku, pokud jsou u relevantní veřejnosti pokládány za poznávací znak podniku.

Skutkové okolnosti, řízení a předběžné otázky

22. Součástí mytologie Velikonoc je tvor přinášející vajíčka, který je znám jako velikonoční zajíček⁷. Již řadu desetiletí výrobci čokolády přinejmenším v německy mluvících oblastech Evropy vyrábějí a prodávají v době Velikonoc čokoládové zajíčky různých tvarů, zabalené do různých materiálů různých barev, často však do zlaté folie, a často ozdobené

7 — V různých jazycích je tento tvor označován jako zajíček nebo králíček, přičemž anglický výraz „bunny“ je zřejmě natolik flexibilní, že zahrnuje obojí. V Austrálii, kde králíci nejsou příliš oblíbeni, byla tato mytologická mezera částečně vyplněna „Easter bilby“ (velikonoční vakojezevec) (ačkoli, vzhledem k tomu, že je toto zvíře zřejmě vejcorodé, bylo by spíše možné očekávat „velikonočního ptakopyska“). Výrobek prodáván pod ochrannou známkou dotčenou v projednávané věci je výrobcem označován v němčině „Goldhase“, v angličtině „Gold bunny“, ve francouzštině „Lapin d'or“, v italštině „Coniglio d'oro“ atd. Naštěstí přesná zoologická klasifikace tohoto (zřejmě) hlodavce nemá žádný význam pro žádnou z otázek vyplývajících z projednávané věci.

stuhou nebo zvonkem. Zejména od 90. let minulého století, kdy bylo zavedeno strojové balení, jsou v důsledku technických omezení tvary těchto čokoládových zajíčků stále podobnější⁸.

ochranná známka byla zapsána dne 6. července 2001:



23. Mezi tyto výrobce patří i švýcarská společnost Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (dále jen „Lindt“), která je žalobkyní v původním řízení, a rakouská společnost Franz Hauswirth GmbH (dále jen „Hauswirth“), která je v původním řízení v postavení žalované.

24. Lindt vyrábí a uvádí na trh čokoládové velikonoční zajíčky od začátku 50. let minulého století. Jejich přesný vzhled se během této doby mírně obměňoval⁹. Lindt poprvé uvedla své čokoládové velikonoční zajíčky na rakouský trh v roce 1994. V červnu 2000 podala přihlášku trojrozměrné ochranné známky Společenství pro formu a vzhled velikonočního zajíčka zabaleného do zlaté folie, s červenými a hnědými potisky a s červenou stuhou okolo krku, na níž je připevněn zvonek, a nesoucího na boku logo obsahující slova „Lindt Goldhase“. Tato

25. Hauswirth vyrábí a uvádí na trh své vlastní čokoládové zajíčky od roku 1962. Tito zajíčky jsou zpravidla ozdobeni stuhou, ale nikoli zvonkem. Nenesou žádnou identifikaci, ale na spodní straně je připevněn štítek, který není zpravidla viditelný, když je zboží vystaveno v regálu:



8 — Výběr vystavený při jednání naznačuje, že existují dvě základní formy, které vyhovují uvedeným technickým omezením, a to zvíře sedící buď ve skrčené nebo ve vzpřímené poloze.

9 — Například, stuha okolo zajícova krku byla koncem 60. let hnědá, a nikoli červená, a zajíc neměl malý zvonek.

26. Předkládající soud uvádí, že existuje nebezpečí záměny mezi oběma uvedenými výrobky. Od 30. let minulého století jsou navíc uváděny na trh některé další modely, které jsou více či méně podobné vzhledu výrobku Lindt. Lindt si při podání přihlášky své ochranné známky byla vědoma přinejmenším některých těchto modelů.

27. Předkládající soud rovněž uvádí, že před podáním přihlášky nabyli různí výrobci, nebo přinejmenším někteří z nich, „cenná práva“¹⁰, která jim zajišťovala ochranu jejich výrobků podle rakouského soutěžního práva a německého známkového práva, ačkoli žádný z výrobků nebyl nijak zapsán.

28. Předkládající soud konečně uvádí, že zapsáním ochranné známky Lindt zamýšlela „vytvořit základ pro to, aby mohla zakročit proti již existujícím a v Německu zčásti známým výrobkům“.

29. Po zápisu uvedené ochranné známky Lindt zahájila proti Hauswirth řízení o porušení a domáhala se, aby posledně jmenované bylo uloženo ukončit výrobu a prodej jejich velikonočních zajíčků, jejichž vzhled vyvolával podle názoru Lindt nebezpečí záměny se

zapsanou ochrannou známkou. Dovolávajíc se mimo jiné čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení, podala Hauswirth protinávrh, podle něhož nebyla přihláška podána v dobré víře, a ochranná známka by proto měla být prohlášena za neplatnou.

30. V prvním stupni Handelsgericht (obchodní soud) ve Vídni žalobu zamítl a vyhověl protinávrhu. Na základě odvolání podaného Lindt k Oberlandesgericht (vrchní zemský soud) byl uvedený rozsudek zrušen, nikoli však z důvodů uspokojivých pro Lindt. Podle Hauswirth odvolací soud jednoduše rozhodl, že jelikož vzhled výrobku Lindt dosáhl v době podání přihlášky ochranné známky proslulosti, nelze mít za to, že Lindt nebyla v dobré víře; zároveň však při zamítnutí protinávrhu Hauswirth soud nevyhověl žalobě Lindt. Oba účastníci řízení proto podali další opravný prostředek k Oberster Gerichtshof (rakouský nejvyšší soud), který nyní žádá o rozhodnutí o následujících předběžných otázkách:

„1) Musí být čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [...] vykládán v tom smyslu, že přihlašovatele ochranné známky Společenství je nutno považovat za přihlašovatele, který není v dobré víře, pokud

¹⁰ — V německém jazyce „Wertvoller Besitzstand“; předkládající soud neuvádí žádné přesné právní vymezení tohoto pojmu.

v době podání přihlášky ví, že konkurent (přínejmenším) v jednom členském státě používá totožné nebo zaměnitelně podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, a podá přihlášku ochranné známky, aby mohl konkurentovi zabránit v dalším používání označení?

Má být závěr, že přihlašovatel není v dobré víře, odmítnut, jestliže přihlašovatel již pro své označení získal u veřejnosti proslulost, a tím ochranu proti nekalé hospodářské soutěži?“

- 2) V případě záporné odpovědi na první otázku:

31. Písemné i ústní vyjádření předložili účastníci původního řízení, česká a švédská vláda i Komise.

Je nutno přihlašovatele považovat za přihlašovatele, který není v dobré víře, pokud podá přihlášku ochranné známky, aby tak mohl zabránit konkurentovi v dalším používání označení, ačkoliv v době podání přihlášky si je vědom nebo si musí být vědom toho, že konkurent již používáním totožného nebo zaměnitelně podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby nabyt ‚cenná majetková práva‘ (‚wertvollen Besitzstand‘)?

Posouzení

Rozsah předběžných otázek

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

32. Podstatou otázek vnitrostátního soudu je, zda určité okolnosti postačují k tomu, aby byl přijat nebo odmítnut závěr, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce, a to v kontextu určitých

konkrétních skutkových zjištění, která buď učinil tento soud sám nebo u nichž má za to, že byla učiněna soudem nižšího stupně. Vycházím z toho, že se jedná o následující skutková zjištění:

- Lindt podala přihlášku ochranné známky Společenství pro vzhled svého výrobku s cílem zabránit konkurenčním podnikům nadále užívat určitý vzhled výrobků, pokud existovalo jakékoli nebezpečí záměny.
- před podáním přihlášky její ochranné známky Lindt a někteří další konkurenční výrobci čokolády vyráběli podobné zboží podobného vzhledu, přičemž v některých případech byla podobnost taková, že vzniklo nebezpečí záměny;
- různé typy vzhledu požívaly určité míry ochrany podle vnitrostátního soutěžního práva, neboť představovaly „cenné majetkové právo postavení“;
- Lindt si těchto skutečností musela být vědoma;
- vzhled výrobku Lindt postupně získal u veřejnosti zvláštní proslulost;
- znalost Lindt dřívější situace ve vztahu ke konkurentům;
- úmysl Lindt zabránit konkurentům nadále užívat vzhled jejich výrobků;
- proslulost, které vzhled výrobku Lindt již dosáhl v době podání přihlášky ochranné známky.

33. Předkládající soud žádá v zásadě o pokyny týkající se významu následujících okolností:

34. Na základě výše uvedených skutečností mám za to, že může být namísto posoudit všechny tři otázky společně, s přihlédnutím k uvedeným okolnostem. Nejprve se budu v tomto rámci zabývat významem neexistence dobré víry.

postavení v rámci struktury uvedených právních předpisů.

Význam neexistence dobré víry v právní úpravě Společenství

35. Stejně jako pojem „bankér“ je neexistenci dobré víry nepochybně snazší rozpoznat, než vymezit¹¹. Jedná se o pojem, s nímž se nepříliš úspěšně potýkají nejen právníci, ale i filozofové a teologové. Je totiž pravděpodobné, že neexistenci dobré víry (tedy „zlou víru“) nelze vůbec vymezit v tom smyslu, že by byly určeny její přesné hranice.

37. Podle nařízení o ochranné známce lze zamítnout zápis ochranné známky nebo, byla-li již zapsána, prohlásit ji za neplatnou na základě absolutních nebo relativních důvodů.

38. Pokud jde o zamítnutí zápisu¹², absolutní důvody spočívají v zásadě ve vadách, které jsou inherentní povaze přihlašované ochranné známky a jsou uplatňovány OHIM z moci úřední. Relativními důvody jsou v zásadě starší práva k duševnímu vlastnictví, která opravňují jejich držitele zabránit jiným osobám v užívání kolidujícího označení a nejsou zkoumány z moci úřední; mohou je však uplatnit majitelé takových práv.

36. V projednávané věci se zabýváme neexistencí dobré víry při podání přihlášky ochranné známky. Uvedený pojem není právními předpisy nijak definován, vymezen ani popsán, určitá vodítka však lze dovodit z jeho

39. Zapsanou ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou rovněž na základě absolutních a relativních důvodů¹³. V tomto

11 — „Stejně jako řadu jiných osob je bankéře snazší rozpoznat, než vymezit“ (United Dominions Trust v. Kirkwood [1966] 1 All ER s. 968, 975, Lord Denning MR). Nenaznačuji tím, že by jinak měli bankéři a neexistence dobré víry cokoli společného.

12 — Články 7 a 8 (viz body 6 až 9 tohoto stanoviska).

13 — Články 51 a 52 (viz body 10 až 12 tohoto stanoviska).

případě jsou však obě skupiny důvodů o něco širší. Neexistence dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky představuje další absolutní důvod¹⁴, a výčet relativních důvodů je doplněn o další čtyři druhy práv¹⁵.

40. Držitel staršího práva se navíc nemůže domáhat neplatnosti nebo bránit užívání ochranné známky Společenství, pokud vědomě strpěl užívání takové ochranné známky po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře (článek 53).

41. Neexistence dobré víry je tedy patrně vadou, která je inherentní přihlášce (a nikoli ochranné známce), která zásadním způsobem postihuje zápis, a to bez ohledu na jiné okolnosti. S velmi podobným obecným schématem se setkáváme i ve směrnici o ochranných známkách.

42. Vzhledem ke způsobu uspořádání právní úpravy musí na úrovni Společenství existovat

jediná koncepce neexistence dobré víry, která je společná nařízení i směrnici. Článek 51 nařízení stanoví, že OHIM nebo vnitrostátní soud prohlásí za neplatnou ochrannou známku Společenství z důvodu, že přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře, a obě uvedené instituce musí zjevně používat stejný koncept. Vzhledem k nutnosti harmonického vzájemného vztahu obou systémů není patrné ani namístě, aby vnitrostátní soudy používaly jeden pojem pro ochranné známky Společenství a jiný pro národní ochranné známky.

43. S přihlédnutím k těmto úvahám se nyní budu zabývat některými konkrétními tvrzeními ohledně toho, co implikuje neexistence dobré víry, a pokusím se dospět ve světle různých přístupů k určitým závěrům.

Omezení na podmínky článku 8?

44. Komise ve svém písemném vyjádření uvedla, že článek 8 nařízení o ochranné známce obsahuje taxativní výčet všech star-

14 — Článek 51 odst. 1 písm. b).

15 — Článek 52 odst. 2.

ších práv, kterých se lze dovolávat na podporu podání námitek proti zápisu ochranné známky. Subjekt musí mít právo přihlásit svou ochrannou známku, aby zajistil její převahu nad jinými slabšími právy, kterých se v době podání přihlášky nešlo dovolávat na podporu námitek proti zápisu. Pokud by majitelé takových slabších práv mohli následně dosáhnout na základě prohlášení neplatnosti z důvodu neexistence dobré víry toho, čeho nemohli dosáhnout podáním námitek proti zápisu, byl by obcházen úmysl zákonodárce.

45. Uvedený argument mě nepřesvědčil, i když bych jistě souhlasila, že přihláška ochranné známky s vědomím existence dřívějšího kolidujícího práva uvedeného v článku 8 nařízení o ochranné známce by zřejmě nebyla podána v dobré víře.

46. Je rovněž pravda, že na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství se

lze dovolávat jen starších práv uvedených v článku 8. To však nutně vylučuje možnost, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, pokud jde o jiná práva, kterých se nelze takto dovolávat – a v každém případě je namístě konstatovat, že na podporu prohlášení neplatnosti se lze dovolávat i jiných starších práv než jsou ta, která jsou uvedena v článku 8¹⁶. Mám navíc za to, že přístup Komise by zredukoval problematiku existence dobré víry tak, že by byla chápána jako pouhý podpůrný aspekt, jako možné nadbytečné posílení postavení soutěžitele, který může dosáhnout prohlášení neplatnosti již na základě svého staršího práva (a který mohl již dříve podat námitky proti zápisu), zatímco ze struktury článků 51 a 52 vyplývá, že neexistence dobré víry je samostatným důvodem neplatnosti. Jedná se o absolutní důvod, kterého se může dovolávat jakákoli osoba, zejména majitel staršího práva. Tento důvod není výslovně ani konkludentně omezen na neexistenci dobré víry v nějaké konkrétní otázce. Jakákoli osoba se může domáhat prohlášení neplatnosti z důvodu, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, bez ohledu na kontext takové neexistence dobré víry.

47. Otázka, v čem může spočívat neexistence dobré víry ve vztahu ke kolidujícím starším právům, jež jsou slabší než práva uvedená

16 — Článek 52 odst. 2 písm. a) až d) nařízení.

v člancích 8 nebo 52, je samostatnou otázkou, kterou se budu zabývat níže¹⁷, nemohu však souhlasit s tím, že se takováto kategorie neexistence dobré víry vymyká pojmu „neexistence dobré víry“, jak jej používá nařízení.

49. Ani tento argument mě nepřesvědčil, i když opět uznávám, že takové jednání jistě není v dobré víře.

K neexistenci úmyslu užívat ochrannou známku

48. Na jednání Komise zaujala stanovisko, které se patrně liší a je užší než její stanovisko uvedené v písemném vyjádření. Uvedla, že za jednání, které není v dobré víře ve smyslu právní úpravy, lze považovat pouze jeden druh jednání, a to pokud přihlašovatel ochranné známky nemá v úmyslu ji sám užívat, ale pouze zabránit ostatním v jejím užívání. Komise považuje čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení za důsledek čl. 50 odst. 1 písm. a), podle něhož ochranná známka Společenství může být zrušena, pokud nebyla řádně užívána po dobu pěti let; podle jejího názoru tak čl. 51 odst. 1 písm. b) umožňuje osobě, která užívá nebo má v úmyslu užívat kolidující označení nebo ochrannou známku, dosáhnout prohlášení neplatnosti, aniž by musela vyčkat uplynutí lhůty pěti let, jestliže přihlašovatel neměl v úmyslu sám zapsanou ochrannou známku užívat.

50. Mám za to, že pokud by neexistence dobré víry byla omezena na situace, kdy přihlašovatel neměl v úmyslu ochrannou známku používat, čl. 53 odst. 1 a 2 nařízení by postrádal význam. Uvedená ustanovení brání majiteli starší ochranné známky dosáhnout prohlášení neplatnosti pozdější kolidující ochranné známky Společenství, pokud strpěl užívání takové ochranné známky po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Předpokládají tedy, že přihláška ochranné známky nemusí být podána v dobré víře a zároveň taková ochranná známka může být užívána po dobu pěti po sobě jdoucích let. Shledávám proto obtížným sladit tvrzení Komise s jasným zněním právní úpravy.

Subjektivní úmysl, nebo objektivní kritéria?

51. Lindt se dovolává některých rozhodnutí OHIM na podporu svého argumentu, že neexistenci dobré víry nelze dovozovat bez existence nepoctivého úmyslu. Například: „Neexistence dobré víry“ je úzký právní pojem v rámci systému [nařízení o ochranné

17 — Zejména v bodě 66 a následujících.

známce]. Jedná se o protiklad dobré víry a zpravidla naznačuje či zahrnuje zejména skutečný nebo nepřímý podvod nebo úmysl jiného oklamat či uvést v omyl, nebo jakýkoli jiný nečestný motiv. Pojmově lze „neexistenci dobré víry“ chápat jako „nepoctivý úmysl“. To znamená, že neexistenci dobré víry lze vykládat jako nekalé jednání, které zahrnuje absenci jakéhokoli poctivého úmyslu na straně přihlašovatele [ochranné známky Společenství] v době podání přihlášky“¹⁸. Dále: „Neexistenci dobré víry lze vymezit jako stav, kdy někdo získává neodůvodněnou výhodu nebo způsobuje jiným neodůvodněnou újmu tím, že vědomě činí něco, co je v rozporu s uznávanými zásadami etického jednání nebo poctivými obchodními a podnikatelskými zvyklostmi“¹⁹. Lindt tvrdí, že stejný přístup použil německý Bundesgerichtshof (spolkový soudní dvůr)²⁰.

ního jednání dodržovaným rozumnými a zkušenými osobami v konkrétní zkoumané oblasti“²¹.

53. Komise ve svém písemném vyjádření tvrdí, že neexistenci dobré víry lze přirovnat k jednání, které není „v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě“²², jehož příkladem by mohl být úmysl zabránit ostatním vstoupit na trh.

52. Hauswirth uplatňuje podobné argumenty a uvádí často citované rozhodnutí Lindsay J anglického High Court: „[Neexistence dobré víry z]jevně zahrnuje nepoctivost a podle mého názoru rovněž určitá jednání, která neodpovídají normám přijatelného obchod-

54. Česká vláda obdobně tvrdí, že pojem „neexistence dobré víry“ v právní úpravě má podstatný morální či etický rozměr, který implikuje porušení uznávaných norem chování. Česká vláda spatřuje takovou neexistenci dobré víry v zásadě v podání přihlášky ochranné známky za jiným účelem, než umožnit „plnit její základní funkci, tedy zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu dotčeného výrobku či služby a umožnit jim tento výrobek či službu rozlišit bez možnosti záměny od výrobku

18 — Lindt uvádí některá rozhodnutí zrušovacího oddělení, jež používají tuto formulaci: naposledy (v anglickém jazyce) patrné rozhodnutí 1313C ze dne 17. dubna 2007, Firstfind v. China White, bod 26 (rozhodnutí lze nalézt na adrese http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

19 — První odvolací senát, rozhodnutí ze dne 31. května 2007, Johnson Pump (R 255/2006, bod 29).

20 — Uvádí přitom rozsudek ze dne 20. ledna 2005, „The Colour of Elegance“ (věc I ZR 29/02).

21 — Rozsudek Gromax Plasticulture v. Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, bod 47.

22 — Výraz používaný zejména v článku 12 nařízení a čl. 6 odst. 1 směrnice, podle něhož ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat určitá označení v souladu s takovými zvyky.

jiného původu“²³. Přihláška ochranné známky čistě s cílem zabránit ostatním uživat podobnou ochrannou známkou (což je pouze vedlejší funkce ochranné známky) by tedy nebyla podána v dobré víře.

definicí neexistence dobré víry, ačkoli se domnívám, že jde spíše o otázku zajištění správné rovnováhy mezi oběma přístupy.

55. Švédská vláda naopak argumentuje, že není rozhodující úmysl přihlašovatele ochranné známky, ale jeho objektivní vědomí: zda si byl nebo měl být vědom, že jiná osoba již užívá stejnou nebo podobnou ochrannou známkou. Tak je podle jejího tvrzení pojem „neexistence dobré víry“ uplatňován v některých členských státech – v zemích Beneluxu, Dánsku, Estonsku, Finsku, Itálii a samotném Švédsku²⁴.

57. Mám za to, že při běžném použití z pojmu „neexistence dobré víry“ implikuje určitý obecný subjektivní stav mysli, jenž je různými způsoby popisován v argumentech Lindt, Hauswirth a Komise, spíše než specifitější vymezení navrhované českou vládou. V zásadě bych byla ještě zdrženlivější, měl-li by být uvedený pojem pro účely ochranných známek omezen pouze na takové specifické, objektivně vymezené okolnosti, jaké uvádí švédská vláda. Podle mého názoru je nemožné tak učinit, pokud právní úprava Společenství neobsahuje žádné výslovné ustanovení, které by dotčený pojem takto omezovalo, ani žádný náznak úmyslu tak učinit.

56. Soudnímu dvoru tedy byla předložena řada podrobně i obecněji formulovaných tvrzení. Je tedy nezbytné do určité míry volit mezi spíše subjektivní a spíše objektivní

58. Na druhé straně si jsem vědoma obtíží, které by vznikly v případě, že by k určení neexistence dobré víry stačilo prokázat subjektivní úmysl – obtíží, které nepochybně měly vliv na formování objektivnějšího přístupu upřednostňovaného některými členskými státy. V této souvislosti ve svém písemném i ústním vyjádření Komise uvedla, že i když je úmysl přihlašovatele klíčovým aspektem při určení neexistence dobré víry, měl by být tento subjektivní úmysl určen

23 — Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 48).

24 — Švédská vláda odkazuje na zprávu International Trade Mark Association z roku 2002, Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

s ohledem na objektivní okolnosti věci. Souhlasím s tím, že – kromě dosti nepravděpodobného případu, kdy by majitel ochranné známky připustil, že nebyl v dobré víře²⁵ – existence či neexistence dobré víry musí být zpravidla dovozována ze všech relevantních objektivních okolností.

ochranné známky ve smyslu právní úpravy Společenství

59. Mezi takové objektivní okolnosti by mohla patřit (pokud bychom se inspirovali tvrzením české vlády) způsobilost ochranné známky plnit její základní funkce spočívající v rozlišení zboží nebo služeb podle jejich původu. Ačkoli by takové kritérium mohlo být v případě jeho použití nápomocné, nemám za to, že by mohlo samo o sobě posloužit jako relevantní kritérium.

i) nelze omezovat na určitou kategorii zvláštních okolností, jako je existence určitého druhu předchozího práva, absence úmyslu užívat ochrannou známku nebo skutečné nebo možné vědomí stávajícího užívání podobné ochranné známky a

Závěry k okolnostem charakterizujícím neexistenci dobré víry

60. Mám tedy za to, že pojem „neexistence dobré víry“ na straně přihlašovatele

ii) uvedený pojem se vztahuje k subjektivní motivaci přihlašovatele ochranné známky – nepoctivému úmyslu nebo jinému „nečestnému motivu“ – která nicméně bude zpravidla určena s ohledem na objektivní kritéria [jejichž součástí mohou být právě takové okolnosti, jaké jsou uvedeny v bodu i)]; sem patří jednání, které se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo poctivých obchodních a podnikatelských zvyklostí, které lze určit posouzením objektivních okolností každé věci na základě takovýcho norem.

25 — Ve zprávě INTA uvedené v poznámce 24 je na straně 13 zmíněna dánská věc „Red Lobster“, kdy přihlašovatel ochranné známky později v novinovém rozhovoru připustil, že se „do značné míry inspiroval americkým řetězcem RED LOBSTER. Američané jsou extrémně úspěšní a jelikož si ve Skandinávii nezaregistrovali daný koncept ani název, nevidím ve své inspiraci žádné překážky“. Taková spontánní prohlášení však nebudou příliš častá.

Význam okolností uvedených v předběžných otázkách

61. Ve světle výše uvedených úvah je třeba posuzovat neexistenci dobré víry případ od případu, s přihlédnutím ke všem dostupným důkazům o relevantních okolnostech. Vnitrostátní soud žádá o pokyny ohledně významu čtyř aspektů důkazů, které mu byly předloženy: vědomí, že konkurenti již užívají podobné ochranné známky (ve formě tvaru nebo vzhledu výrobku), vědomí, že užívání takových ochranných známek požívá do určité míry ochrany podle práva hospodářské soutěže a známkového práva, úmysl zabránit dalšímu užívání takových ochranných známek a proslulost a ochrana vlastní ochranné známky přihlašovatele.

62. Obecně pokud jde o vědomí, zdá se být zřejmé, že určité chování lze popsat jako neetické, nebo úmysl jako nepoctivý, pouze pokud si je dotčená strana vědoma skutkových okolností, v jejichž rámci se takové hodnocení, jako „neetické“ či „nepoctivé“ stává přiměřeným. Snaha získat pro sebe určitý prospěch například není sama o sobě

neetická ani nepoctivá; snaha takový prospěch získat poskytnutím nedostačujících nebo zavádějících informací, obcházením (spíše než skutečným porušením) použitelných předpisů nebo předejitím jiné osoby, jíž přísluší silnější nebo přednostní právo v uplatnění jejích práv, by již takto mohla být kvalifikována – ovšem jen tehdy, pokud osoba usilující o takový prospěch si byla vědoma, že informace byly nedostačující nebo zavádějící, že jsou obcházeny předpisy nebo že jiná strana má silnější nebo přednostní právo.

63. Pokud lze takové vědomí přímo určit, není nutné dovolávat se možného vědomí. V řadě případů však může být obtížné přímé vědomí prokázat, ovšem okolnosti mohou odůvodňovat předpoklad takového vědomí. Vědomí, že informace jsou nedostatečné nebo zavádějící, by například mohlo být dovozováno z předpokladu přiměřeného porozumění obchodním a správním věcem, vědomí, že jsou obcházeny předpisy (i když nejsou přímo porušovány) by mohlo být dovozováno z předpokladu znalosti práva, a vědomí práva jiné osoby by mohlo být předpokládáno na základě důkazu, že dotčené právo bylo v příslušném oboru obecně známé.

64. Mám tedy za to, že přihlášku ochranné známky podanou osobou v postavení, v jakém se nachází Lindt, nelze považovat za podanou bez dobré víry, pokud si taková osoba nebyla alespoň vědoma okolností, které by mohly tvořit základ pro zjištění neexistence dobré víry – které v projednávané věci podle tvrzení účastníků spočívají v užívání podobných ochranných známek konkurenty a ochraně takových známek podle práva hospodářské soutěže. Postačuje však takové vědomí k určení neexistence dobré víry?

jako označení připojeného k výrobku. Jeví se tedy jako důležité určit míru, v níž stávající konkurenti mohou volit tvar a vzhled, a míru, v níž jsou omezeni ve své volbě technickými či obchodními aspekty – tvar, v němž může být výrobek formován nebo zabalen automaticky, očekávání zákazníků, pokud jde o vzhled a podobně. Při vědomí stávající situace lze mnohem snadněji dojít k závěru, že přihláška ochranné známky takového druhu nebyla podána v dobré víře, je-li svoboda volby omezena, a majitel ochranné známky tak bude ve skutečnosti schopen zabránit konkurentům nejen v používání podobné ochranné známky, ale také v uvádění srovnatelného výrobku na trh.

65. Mám za to, že nestačí, protože v takovém případě by ztrácel význam vlastní úmysl. Poskytuje však rámec, v němž již patrně nebude třeba mnoha dalších důkazů k rozhodnutí ve věci. V uvedeném rámci by vnitrostátní soud měl zohlednit úmysl Lindt zabránit ostatním užívat jejich podobné známky a proslulosti, již požívala její vlastní ochranná známka. Mám ovšem za to, že je třeba přihlížet k celé obchodní historii.

66. Podle mého názoru je v projednávané věci důležitá skutečnost, že dotčené „známky“ sestávají z celého tvaru a vzhledu výrobku, a nikoli z běžnějšího pojetí ochranné známky

67. Situace by byla zcela odlišná, pokud by při zkoumání předmětných okolností bylo například zjištěno, že přihlašovatel ochranné známky byl sice úspěšný v lukrativní obchodní oblasti, ale byl si vědom, že noví účastníci trhu mají v úmyslu dosáhnout zisku napodobováním vzhledu jeho výrobků při neexistenci jakékoli překážky pro uvádění výrobků odlišného vzhledu na trh. Za takových okolností by bylo mnohem méně pravděpodobné, že by se přihláška ochranné známky vedená úmyslem zbavit se takovýchto parazitujících subjektů jevila nepoctivou, neetickou nebo jinak podvodnou, a bylo by tedy mnohem obtížnější učinit závěr, že nebyla podána v dobré víře.

68. Význam úmyslu zabránit konkurentům užívat podobné ochranné známky, které již užívají, tedy musí být posouzen ve světle všech okolností. Nelze bez dalšího mít za to, že není veden v dobré víře, ani učinit jiný závěr.

umožnila zabránit konkurentům uvádět výrobky totožného vzhledu na trh i před zápisem její ochranné známky. Předkládající soud zmiňuje dvě takové žaloby, podané v letech 1980 a 2000²⁶, ale konstatuje, že pokus zabránit uvádění výrobků, jejichž vzhled není zcela totožný, na trh by měl velmi nejisté vyhlídky na úspěch – tuto skutečnost potvrdil na jednání právní zástupce Hauswirth. Předkládající soud tedy uvádí, že zápis ochranné známky sloužil pouze k usnadnění vedení sporů.

69. Čtvrtým zmíněným aspektem je skutečnost, že ochranná známka přihlašovatele již při podání přihlášky získala u veřejnosti proslulost a vznikla tak ochrana podle vnitrostátního práva. Opět mám za to, že se jedná o aspekt, na nějž musí být nahlíženo v souvislostech, a nemůže bez dalšího vyloučit možnost, že přihláška nebyla podána v dobré víře.

70. Předkládající soud uvádí, že vzhled výrobku Lindt získal v Rakousku a Německu přibližně v době jeho zápisu jako ochranné známky Společenství velkou proslulost, kdy zhruba 50 % nebo více veřejnosti si spojovalo čokoládové velikonoční zajíčky zabalené do zlaté folie se značkou Lindt. Tato proslulost jí

71. Ze spisu ani z toho, co bylo uvedeno na jednání, však podle mého názoru nevyplývá, zda účinkem zápisu bylo skutečně pouze rozšíření procesních práv majitele nebo zda se jím ve skutečnosti nerozšiřuje rozsah jeho hmotných práv tím, že získává možnost zabránit užívání nejen totožného nebo takřka totožného vzhledu výrobků, ale také vzhledu, který je natolik podobný, aby vyvolal nebezpečí záměny. Není ani jasné, zda (pokud jiné vzhledy výrobků rovněž požívají ochrany) může určitý vzhled získat širší ochranu odpovídající jeho proslulosti nebo doby přítomnosti na trhu.

26 — Obě patrně podle německého známkového práva, ačkoli podobná ochrana by patrně byla možná podle rakouského soutěžního práva (viz body 20 a 21 výše).

72. Odpověď na tyto otázky samozřejmě přísluší vnitrostátním soudům. Mohly by však mít vliv na posouzení toho, zda byla přihláška ochranné známky Lindt podána v dobré víře, či nikoli.

nebo pokud vzhled výrobku takové osoby požívá relativně malé proslulosti.

73. Pokud zápis ochranné známky pouze potvrzuje existující hmotné právo bránit ostatním v užívání podobného vzhledu výrobků a přitom rozšiřuje možnosti výkonu takového práva, a pokud vzhled s větší proslulostí a delší přítomností na trhu požívá odpovídající širší ochrany, pak přihláška ochranné známky pro vzhled výrobku, který má největší proslulost a je nejdéle na trhu, za účelem prosté konsolidace a potvrzení stávajících práv, se nejví jako přihláška, která nebyla podána v dobré víře.

74. Naopak, pokud každý vzhled výrobků požívá stejných práv, bez ohledu na proslulost nebo dobu přítomnosti na trhu, a tato práva jsou podstatně omezenější než práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství, pak by přihláška podaná jedním účastníkem trhu mohla být považována za nekalé jednání, a bylo by snazší učinit závěr, že nebyla podána v dobré víře ve vztahu k ostatním soutěžitelům – to platí *a fortiori*, pokud by se jednalo o osobu, jež vstoupila na trh teprve nedávno,

75. Shrňme-li výše uvedené, podstata mého rozboru spočívá v tom, že neexistuje žádné jednoduché, rozhodující kritérium pro určení toho, zda byla přihláška ochranné známky podána v dobré víře, či nikoli. Různé soubory okolností, které byly uváděny před Soudním dvorem jako vyčerpávající vymezení pojmu „neexistence dobré víry“, jsou ve skutečnosti ilustrativními příklady takového pojmu. Neexistence dobré víry je subjektivní stav – úmysl neslučitelný s uznávanými normami poctivého či etického jednání – který lze zjistit z objektivních důkazů a jenž musí být posuzován případ od případu. Vyžaduje přinejmenším vědomí okolností, z nichž lze dovozovat neslučitelnost s uznávanými normami poctivého či etického jednání. Otázku, zda si přihlašovatel ochranné známky byl vědom takových okolností, je třeba, chybí-li přímé důkazy, zodpovědět s ohledem na obecný stav znalostí v dotčeném hospodářském odvětví. Úmysl zabránit ostatním soutěžitelům v dalším užívání nezápisných označení, jež byli dosud oprávněni užívat, a bránit se konkurenci jiných takových označení, naznačuje možnou neexistenci dobré víry. Při posouzení však musí být zohledněny všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, které mohou takový úmysl opravňovat, nebo naopak podtrhovat jeho nepoctivost či neetičnost.

Závěry

76. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky Oberster Gerichtshof takto:

„Při určování toho, že „přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře“ ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, musí vnitrostátní soud zohlednit veškeré dostupné důkazy, na jejichž základě je možné dojít k závěru, že přihlašovatel jednal, či nejednal vědomě způsobem neslučitelným s uznávanými normami poctivého či etického jednání. Zejména:

- může být s takovými normami neslučitelný úmysl zabránit ostatním v užívání podobných označení pro podobné výrobky, pokud si přihlašovatel byl nebo musel být vědom, že ostatní již legitimně užívají podobná označení, zejména pokud je užívají v podstatném rozsahu a po dlouhou dobu a požívají určité právní ochrany, a pokud je povaha takového označení do určité míry vynucena technickými nebo obchodními omezeními;
- takový úmysl by však nemusel být nutně neslučitelný s uvedenými normami, pokud přihlašovatel sám požíval podobné nebo silnější právní ochrany, pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku, a užíval ji takovým způsobem, v takovém rozsahu a po takovou dobu, že užívání podobných označení jinými stranami by mohlo být považováno za získávání neodůvodněného prospěchu z označení přihlašovatele, a pokud by jiné strany nebyly omezeny v možnosti zvolit si nepodobná označení.“