

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

22. září 2011 *

Ve věci C-482/09,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 12. listopadu 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 30. listopadu 2009, v řízení

Budějovický Budvar, národní podnik,

proti

Anheuser-Busch Inc.,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (zpravodaj)
a M. Berger, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

generální advokátka: V. Trstenjak,
vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 24. listopadu 2010,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Budějovický Budvar, národní podnik, J. Mellorem a S. Malynczem, barristers, pověřenými M. Blairem, solicitor,
- za Anheuser-Busch Inc., B. Goebelem, Rechtsanwalt,
- za vládu Spojeného království S. Ossowskim, jako zmocněncem,
- za českou vládu M. Smolkem, jako zmocněncem,
- za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci se S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,
- za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem, jako zmocněncem,

- za slovenskou vládu B. Ricziovou, jako zmocněnkyní,

- za Evropskou komisi J. Samnadda, jako zmocněnkyní,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 3. února 2011,

vydává tento

Rozsudek

- ¹ Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

- ² Tato žádost byla předložena v rámci sporu vedeného mezi společnostmi Budějovický Budvar, národní podnik (dále jen „Budvar“), pivovarem se sídlem ve městě České Budějovice (Česká republika), a společností Anheuser-Busch Inc. (dále jen „Anheuser-Busch“), pivovarem se sídlem v Saint Louis (Spojené státy), ohledně ochranné známky Budweiser, jejímiž majiteli jsou ve Spojeném království od 19. května 2000 obě společnosti.

Právní rámec

Právní úprava Unie

- 3 Článek 4 směrnice 89/104, nadepsaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy“, stanovil:

„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

[...]

2. Pro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami‘ rozumí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k právu přednosti, uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do následujících kategorií:

- i) ochranné známky Společenství;

- ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo, v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska, u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;
 - iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;
- b) ochranné známky Společenství, které si v souladu s nařízením o ochranné známce Společenství platně činí nárok na senioritu na základě ochranné známky uvedené pod písm. a) v bodě ii) a iii), i když se majitel této ochranné známky vzdal nebo známka zanikla;
- c) přihlášky ochranných známek uvedených pod písmeny a) a b) s podmínkou jejich zápisu;
- d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, jsou „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 *bis* Pařížské úmluvy.

[...]“

- 4 Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, ve svém odstavci 1 stanovil:

„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 zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

[...]“

- 5 Podle článku 9 směrnice 89/104, nadepsaného „Zánik práva strpěním“:

„1. Majitel starší ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu 5 let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou, ani podávat námitky proti jejímu užívání pro zboží nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla učiněna v dobré víře.

2. Každý členský stát může stanovit, že odstavec 1 se vztahuje na majitele starší ochranné známky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo na držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

3. V případech uvedených v odstavci 1 a 2 není majitel později zapsané ochranné známky oprávněn podávat námitky proti užívání staršího práva, přestože toto právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.“

- 6 Směrnice 89/104 byla zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), která vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále směrnicí 89/104.

Vnitrostátní právní úprava

- 7 Ustanovení směrnice 89/104 byla do vnitrostátního práva Spojeného království provedena zákonem z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994), který vstoupil v platnost dne 31. října 1994.
- 8 Zákon o ochranných známkách z roku 1938 (Trade Marks Act 1938) byl pro účely provedení směrnice 89/104 nahrazen zákonem o ochranných známkách z roku 1994.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 9 Podle předkládacího rozhodnutí uvádějí společnosti Budvar a Anheuser-Busch od svého vstupu na trh ve Spojeném království v roce 1973, resp. v roce 1974, na trh své pivo pod slovním označením „Budweiser“ nebo pod názvem, který toto označení obsahuje.

- 10 Z předkládacího rozhodnutí dále vyplývá, že i když jsou názvy totožné, piva společností Budvar a Anheuser-Busch nevykazují totožné vlastnosti. Jejich chuť, cena a úprava byly vždy odlišné a na trzích, na kterých společnosti Budvar a Anheuser-Busch vystupují vedle sebe, spotřebitelé rozdílnost jasně vnímají, ačkoliv stále existuje nízký stupeň nebezpečí záměny.
- 11 V listopadu 1976 společnost Budvar podala přihlášku pro zápis názvu „Bud“ jakožto ochranné známky. Společnost Anheuser-Busch podala proti takovému zápisu námitky.
- 12 V roce 1979 podala společnost Anheuser-Busch proti společnosti Budvar žalobu z důvodu neoprávněného užívání označení s návrhem, aby společnosti Budvar bylo zakázáno užívání názvu „Budweiser“. Společnost Budvar podala vzájemnou žalobu s návrhem, aby společnosti Anheuser-Busch bylo zakázáno užívání názvu „Budweiser“.
- 13 Až do rozhodnutí o těchto žalobách na určení neoprávněného užívání označení bylo řízení o námitkách proti zápisu názvu „Bud“ přerušeno.
- 14 Dne 11. prosince 1979 podala společnost Anheuser-Busch přihlášku k zápisu názvu „Budweiser“ jako ochranné známky pro „pivo, ale [světlé horně kvašené pivo] a porter [tmavé horně kvašené pivo]“. Společnost Budvar podala proti této přihlášce námitky.
- 15 Původní žaloba a vzájemná žaloba na určení neoprávněného užívání označení byly v prvním i druhém stupni zamítnuty a soudy, které ve věci rozhodovaly, měly za to, že žádná z účastnic řízení neuvedla nepravdivá tvrzení a že slovní označení „Budweiser“ má dvojí dobré jméno.

- 16 Název „Bud“ byl následně řádně zapsán jako ochranná známka ve prospěch společnosti Budvar poté, co byly námitky podané společností Anheuser-Busch zamítnuty.
- 17 Dne 28. června 1989 podala společnost Budvar svojí vlastní přihlášku k zápisu názvu „Budweiser“ jako ochranné známky, proti které společnost Anheuser-Busch podala námitky.
- 18 V únoru 2000 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) obojí námitky proti zápisu názvu „Budweiser“ zamítl a rozhodl, že si společnosti Budvar a Anheuser-Busch mohou nechat zapsat tento název jako ochrannou známku. Podle zákona o ochranných známkách z roku 1994 se tento soud opíral o zákon o ochranných známkách z roku 1938, který výslovně umožňoval paralelní zápis totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek v případě poctivého souběžného užívání („honest concurrent use“) nebo jiných zvláštních okolností.
- 19 Následně po vydání tohoto soudního rozhodnutí byly dne 19. května 2000 do rejstříku ochranných známek Spojeného království zapsány obě účastnice řízení jakožto majitelky slovní ochranné známky Budweiser pro výrobky „pivo, ale a porter“.
- 20 Z toho vyplývá, že společnost Budvar získala ve Spojeném království dva zápisy označení jakožto ochranné známky, jeden pro Bud (přihláška podaná v listopadu 1976) a druhý pro Budweiser (přihláška podaná v červnu 1989). Společnost Anheuser-Busch je majitelkou zápisu názvu Budweiser jakožto ochranné známky (přihláška podaná v prosinci 1979).
- 21 Dne 18. května 2005, tedy čtyři roky a 364 dní po zápisu ochranné známky Budweiser ve prospěch společností Budvar a Anheuser-Busch, podala společnost Anheuser-Busch u Znamkového úřadu Spojeného království návrh na prohlášení neplatnosti zápisu této ochranné známky, který byl proveden ve prospěch společnosti Budvar.

- 22 Společnost Anheuser-Busch ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti zaprvé tvrdila, že ochranné známky Budweiser byly sice zapsány ve prospěch obou dotčených společností ve stejný den, ale ochranná známka, jejíž majitelkou je společnost Anheuser-Busch, je starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 89/104, jelikož datum podání její přihlášky bylo dřívější než datum podání přihlášky společnosti Budvar. Zadruhé, vzhledem k tomu, že ochranné známky a výrobky jsou totožné ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) téže směrnice, měla by mít společnost Anheuser-Busch, jakožto majitelka starší ochranné známky, právo dosáhnout prohlášení neplatnosti ochranné známky společnosti Budvar. Zatřetí nedošlo k zániku práva strpěním, jelikož doba pěti let stanovená v čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice ještě neuplynula.
- 23 Známkový úřad Spojeného království návrhu na prohlášení neplatnosti zápisu, který podala společnost Anheuser-Busch, vyhověl.
- 24 Dne 19. února 2008 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division zamítl žalobu kterou u něj podala společnost Budvar, pokud jde o výrobky „pivo, ale a porter“.
- 25 Předkládající soud, u něhož společnost Budvar podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, uvádí, že má pochybnosti týkající se výkladu článku 9 směrnice 89/104, zejména co se týče pojmů „strpění“ a „doba“ uvedené v tomto článku. Předkládající soud se rovněž zamýšlí nad výkladem čl. 4 odst. 1 písm. a) téže směrnice. V tomto ohledu uvádí, že společnost Budvar před ním tvrdila, že bez ohledu na zjevně absolutní ochranu, které požívá starší ochranná známka, pokud pozdější totožná ochranná známka označuje totožné výrobky, by bylo možné výjimku z této ochrany připustit v případě poctivého souběžného a dlouhodobého užívání obou těchto ochranných známek. V takovém případě by totiž užívání totožných ochranných známek každou z účastnic řízení nenarušovalo záruku původu výrobků, kterou poskytuje ochranná známka, neboť tyto ochranné známky neoznačují pouze výrobky jediného podniku, ale označují výrobky jednoho nebo druhého podniku.

26 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) za těchto okolností rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Co se rozumí výrazem ‚strpěl‘ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 a především:

- a) Je výraz ‚strpěl‘ pojmem práva Společenství, anebo mohou vnitrostátní soudy použít vnitrostátní pravidla pro účely definice pojmu strpění (zejména dobu nebo poctivé a dlouhodobé souběžné užívání)?
- b) Je-li výraz ‚strpěl‘ pojmem práva Společenství, lze mít za to, že majitel ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání totožné ochranné známky třetí osobou, pokud o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak nemohl mu zabránit?
- c) Je v každém případě nezbytné, aby majitel ochranné známky získal její zápis ještě před tím, než může začít ‚strpění‘ užívání i) totožné nebo ii) zaměnitelně podobné ochranné známky třetí osobou?

2) Kdy začíná plynout ‚nepřetržitá doba 5 let‘, a především může začít plynout (a pokud ano, může uplynout) před tím, než majitel starší ochranné známky skutečně získá zápis své ochranné známky; a pokud ano, jaké podmínky jsou nutné k tomu, aby tato doba začala plynout?

- 3) Použije se čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 tak, že umožňuje majiteli starší ochranné známky prosadit svůj nárok i v případě poctivého a dlouhodobého souběžného užívání dvou totožných ochranných známek pro totožné výrobky, takže záruku původu starší ochranné známky nelze chápat tak, že ochranná známka označuje výlučně výrobky majitele starší ochranné známky, ale tak, že naopak označuje výrobky majitele starší ochranné známky nebo výrobky jiného uživatele?“

K předběžným otázkám

K první otázce písm. a) a b)

²⁷ Podstatou první otázky písm. a) a b) předkládajícího soudu je, zda „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 je pojmem práva Unie a zda lze v případě kladné odpovědi mít za to, že majitel ochranné známky strpěl ve smyslu tohoto ustanovení prokázané a dlouhodobé poctivé užívání ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud tento majitel o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky.

²⁸ Na úvod je třeba konstatovat, že čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 neobsahuje žádnou definici pojmu „strpění“, který není definován ani v ostatních člancích této směrnice. Kromě toho toto ustanovení neodkazuje ohledně tohoto pojmu výslovně ani na právo členských států.

29 Podle ustálené judikatury Soudního dvora jak z požadavků jednotného použití práva Unie, tak ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení práva Unie, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (viz zejména rozsudky ze dne 18. ledna 1984, Ekro, 327/82, Recueil, s. 107, bod 11; ze dne 19. září 2000, Linster, C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43, a ze dne 21. října 2010, Padawan, C-467/08, Sb. rozh. s. I-10055, bod 32).

30 I když je pravda, že podle třetího bodu odůvodnění směrnice 89/104 „v současné době se nezdá být nutné provést sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu“, nic to nemění na tom, že tato směrnice obsahuje harmonizaci ústředních základních pravidel v dané oblasti, a sice podle téhož bodu odůvodnění, pravidel týkajících se vnitrostátních předpisů, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu, a že tento bod odůvodnění nevylučuje úplnou harmonizaci těchto pravidel (rozsudky ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, s. I-4799, bod 23, a ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, bod 27).

31 Kromě toho v sedmém bodě odůvodnění směrnice 89/104 bylo připomenuto, že „dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů [členských států] sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné“. Pokud jde o devátý bod odůvodnění téže směrnice, ten stanoví, že „pro usnadnění volného pohybu zboží a služeb je prvořadě zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany“. Konečně jedenáctý bod odůvodnění této směrnice ještě uvádí, že „je důležité stanovit z důvodů právní jistoty a aniž jsou neoprávněně dotčeny

zájmy majitele starší ochranné známky, že tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře“.

³² S ohledem na body odůvodnění směrnice 89/104 Soudní dvůr rozhodl, že články 5 až 7 této směrnice plně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky a definují tak práva, jichž požívají majitelé ochranných známek v Unii (výše uvedený rozsudek *Silhouette International Schmied*, bod 25; rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff a Levi Strauss*, C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 39, jakož i rozsudek ze dne 3. června 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, Sb. rozh. s. I-4965, bod 27).

³³ Stejným způsobem je nutné z uvedených bodů odůvodnění dovodit, že článek 9 směrnice 89/104 provádí úplnou harmonizaci podmínek, za kterých si majitel později zapsané ochranné známky může v rámci zániku práva strpěním zachovat své právo k této ochranné známce, pokud majitel starší totožné ochranné známky navrhuje prohlášení neplatnosti nebo podá námitky proti užívání této pozdější ochranné známky.

³⁴ V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora z ustanovení směrnice 89/104 a zejména z jejího článku 9 vyplývá, že obecně směřuje k vyvážení zájmu majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmu ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobila označovat jejich výrobky a služby (rozsudek ze dne 27. dubna 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Sb. rozh. s. I-3703, body 28 a 29).

- 35 Kromě toho je třeba konstatovat, že stejný pojem „strpění“ je použitý v čl. 54 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) v témže smyslu jako v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104.
- 36 Ovšem režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému (viz rozsudky ze dne 25. října 2007, *Develey v. OHIM*, C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, bod 65, jakož i ze dne 16. července 2009, *American Clothing Associates v. OHIM a OHIM v. American Clothing Associates*, C-202/08 P a C-208/08 P, Sb. rozh. s. I-6933, bod 58).
- 37 Pojem „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 je tudíž pojmem práva Unie, jehož smysl a rozsah musí být totožný ve všech členských státech. Soudnímu dvoru tedy přísluší, aby tyto výrazy vykládal v rámci právního řádu Unie jednotně.
- 38 Co se týče první otázky písm. b), předkládající soud uvádí, že pokud pojem „strpění“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 zahrnuje situace, ve kterých majitel ochranné známky nemůže podat námitky proti užívání totožné ochranné známky třetí osobou, společnosti Anheuser-Busch a Budvar nutně strpěly v rámci sporu v původním řízení užívání slovního označení „Budweiser“ ve Spojeném království po dobu více než 30 let.
- 39 Podle ustálené judikatury Soudního dvora je třeba význam a dosah pojmů, které právo Unie nijak nedefinuje, určit v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, a cílům, které sleduje právní

úprava, jejíž součástí jsou (viz zejména rozsudky ze dne 10. března 2005, *easyCar*, C-336/03, Sb. rozh. s. I-1947, bod 21; ze dne 22. prosince 2008, *Wallentin-Hermann*, C-549/07, Sb. rozh. s. I-11061, bod 17, a ze dne 29. července 2010, *UGT-FSP*, C-151/09, Sb. rozh. s. I-7591, bod 39).

⁴⁰ Mimoto preambule právního aktu Unie může upřesnit jeho obsah (viz rozsudky ze dne 10. ledna 2006, *IATA a ELFAA*, C-344/04, Sb. rozh. s. I-403, bod 76, jakož i výše uvedený rozsudek *Wallentin-Hermann*, bod 17).

⁴¹ Nejprve je třeba konstatovat, že ve většině jazykových zněních směrnice 89/104 je pro označení výrazu „strpění“ použito totéž slovo jak v jedenáctém bodě odůvodnění, tak v jejím čl. 9 odst. 1. Skutečnost, že anglické jazykové znění používá výraz „tolerated“ v jedenáctém bodě odůvodnění a „acquiesced in“ v čl. 9 odst. 1, nemá dopad, neboť jak uvádí vláda Spojeného království ve svém písemném vyjádření, použití slova „tolerated“ neznamená použití méně závazného výkladu tohoto čl. 9 odst. 1.

⁴² Dále je třeba uvést, že sloveso „strpět“ má v běžném jazyce více obvyklých významů, přičemž jeden z nich znamená „nechat dále existovat“ nebo „nebránit“.

⁴³ Výraz „strpění“ se tak liší od výrazu „souhlas“, jak je uveden v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, který musí být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně vyjadřuje vůli vzdát se tohoto práva (viz výše uvedený rozsudek *Zino Davidoff a Levi Strauss*, bod 45).

- 44 Jak uvedla generální advokátka v bodě 70 svého stanoviska s odkazem zejména na dánskou a švédskou jazykovou verzi článku 9 směrnice, 89/104, strpitel je pasivní a nepřijímá opatření, jež má k dispozici k napravení situace, která je mu známa a nutně si ji nepřeje. Jinými slovy pojem „strpění“ znamená, že strpitel zůstává nečinný v situaci, v níž by měl možnost se bránit.
- 45 Pro účely čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 musí být tak tento pojem „strpění“ vykládán v tom smyslu, že nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky.
- 46 Tento výklad je podpořen kontextem čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104, jakož i cíli této směrnice.
- 47 Jedenáctý důvod odůvodnění uvedené směrnice totiž uvádí, že majitel starší ochranné známky musel „vědomě strpět“ dlouhodobé užívání pozdější ochranné známky, tj. „z vlastního rozhodnutí“, „se znalostí věci“. Tentýž bod odůvodnění uvádí, že se nesmí „neoprávněně“ dotýkat zájmů majitele starší ochranné známky. Jak uvedla generální advokátka v bodě 72 svého stanoviska, bylo by nepřiměřené, aby majiteli starší ochranné známky zaniklo právo domáhat se prohlášení neplatnosti nebo podat námitky proti užívání pozdější totožné ochranné známky, ačkoliv k tomu neměl vůbec možnost.

- 48 Kromě toho, jak již bylo uvedeno v bodě 34 tohoto rozsudku, směrnice 89/104 směřuje k vyvážení zájmů majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmů ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby. Tento cíl předpokládá, že majitel starší ochranné známky musí být za účelem zachování této základní funkce schopen v rámci použití čl. 9 odst. 1 této směrnice podat námitky proti užívání pozdější ochranné známky totožné s jeho ochrannou známkou.
- 49 Je třeba dodat, jak zdůrazňuje Evropská komise, že jakýkoliv správní nebo soudní procesní prostředek podaný majitelem starší ochranné známky během doby stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 má za následek přerušení běhu lhůty pro zánik práva strpěním.
- 50 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první otázku písm. a) a b) odpovědět tak, že strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 je pojmem práva Unie a nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky.

K první otázce písm. c) a druhé otázce

- 51 Podstatou první otázky písm. c) a druhé otázky předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda lhůta pro zánik práva strpěním stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 může začít plynout před tím, než majitel starší ochranné známky

získá zápis své ochranné známky, a v případě kladné odpovědi, jaké jsou podmínky nezbytné pro začátek běhu této prekluzivní lhůty.

52 Na úvod je třeba připomenout, jak vyplývá z jedenáctého bodu odůvodnění směrnice 89/104, že pravidlo o zániku práva strpěním stanovené v článku 9 této směrnice bylo stanoveno z důvodů právní jistoty.

53 Ze znění čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 vyplývá, že v případě užívání pozdější ochranné známky totožné nebo zaměnitelně podobné se starší ochrannou známkou musejí být pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním splněny čtyři podmínky.

54 Zaprvé, vzhledem k tomu, že uvedený čl. 9 odst. 1 odkazuje na „zapsanou pozdější ochrannou známku“, tvoří zápis této ochranné známky v dotčeném členském státě nezbytnou podmínku. Lhůta pro zánik práva strpěním tudíž nemůže začít plynout od okamžiku prostého užívání pozdější ochranné známky, a to ani v případě, že si jí její majitel nechá následně zapsat.

55 Pokud jde o zápis pozdější ochranné známky v dotčeném členském státě, je třeba pokázat na to, že pátý bod odůvodnění směrnice 89/104 uvádí, že „členské státy si [...] podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem; že mohou například stanovit formu řízení ve věcech zápisu a neplatnosti, rozhodnout, zda starší práva musejí být uplatněna v řízení o zápisu nebo v řízení o neplatnosti nebo v obou řízeních, a upravit řízení o námitkách či průzkumové řízení z úřední povinnosti, popřípadě oboje, v případě,

že starší práva mohou být uplatněna v řízení o zápisu; že členské státy si ponechávají možnost upravit účinky zrušení nebo neplatnosti ochranných známek“.

- 56 Zadruhé přihláška pozdější ochranné známky musí být učiněna jejím majitelem v dobré víře.
- 57 Zatřetí majitel pozdější ochranné známky musí užívat svou ochrannou známku v členském státě, ve kterém je zapsána.
- 58 Začtvrté si majitel starší ochranné známky musí být vědom zápisu pozdější ochranné známky a užívání této ochranné známky po jejím zápisu.
- 59 Přísluší předkládajícímu soudu ověřit, zda tyto čtyři podmínky nezbytné pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním jsou ve sporu v původním řízení splněny.
- 60 Po tomto upřesnění je třeba dodat, že zápis starší ochranné známky v dotčeném členském státě není nezbytnou podmínkou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním.
- 61 Článek 9 odst. 1 směrnice 89/104 totiž uvádí, že „starší ochrannou známkou“ je „ochranná známka ve smyslu čl. 4 odst. 2“ této směrnice. Přitom ve smyslu tohoto posledně uvedeného ustanovení může být ochranná známka považována za starší ochrannou známku, aniž je předmětem zápisu, jako je tomu v případě „přihlášek ochranných známek [...] s podmínkou jejich zápisu“ a „obecně známých“ ochranných známek uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. c) a d) této směrnice.

- 62 Na první otázku písm. c) a druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že zápis starší ochranné známky v dotyčném členském státě není podmínkou nezbytnou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínkami nezbytnými pro začátek běhu této lhůty, jejichž ověření přísluší vnitrostátnímu soudu, jsou zaprvé zápis pozdější ochranné známky v dotyčném členském státě, zadruhé skutečnost, že přihláška této ochranné známky byla učiněna v dobré víře, zatřetí užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem v členském státě, ve kterém byla zapsána, a začtvrté skutečnost, že majitel starší ochranné známky si byl vědom zápisu pozdější ochranné známky a jejího užívání po provedení zápisu.

K třetí otázce

- 63 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel starší ochranné známky může dosáhnout zrušení pozdější totožné ochranné známky, jež označuje totožné výrobky v případě poctivého a dlouhodobého souběžného užívání obou těchto ochranných známek.
- 64 Na úvod je třeba uvést, že společnost Anheuser-Busch zpochybňuje přípustnost této otázky, neboť podle ní spočívá na nesprávném předpokladu, že ochranná známka označuje jak její výrobky, tak výrobky společnosti Budvar. Kromě toho společnost Anheuser-Busch užívá na trhu Spojeného království ochrannou známku Budweiser jako takovou, zatímco společnost Budvar uvádí na trh své výrobky pod názvem „Budweiser Budvar“.
- 65 Podle ustálené judikatury Soudního dvora se však na otázky týkající se výkladu práva Unie položené vnitrostátním soudem v právním a skutkovém rámci, který tento soud vymezí v rámci své odpovědnosti a jehož správnost nepřísluší Soudnímu dvoru ověřovat, vztahuje domněnka relevance (viz rozsudky ze dne 16. prosince 2008, Cartesio, C-210/06, Sb. rozh. s. I-9641, bod 67; ze dne 7. října 2010, dos Santos Palhota a další,

C-515/08, Sb. rozh. s. I-9133, bod 20, jakož i ze dne 5. dubna 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, Sb. rozh. s. I-2551, bod 21).

⁶⁶ Z toho vyplývá, že třetí otázka je přípustná.

⁶⁷ Pro účely odpovědi na tuto otázku je třeba připomenout, že článek 4 směrnice 89/104 definuje další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy. Odstavec 1 písm. a) tohoto článku stanoví, že je-li ochranná známka zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna.

⁶⁸ V tomto ohledu desátý bod odůvodnění směrnice 89/104 stanoví, že ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení, jakož i zboží nebo služeb absolutní.

⁶⁹ Podle judikatury Soudního dvora podmínky použití čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 odpovídají v podstatě podmínkám čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice, který stanoví případy, ve kterých je majitel ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívání označení totožných s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které byla ochranná známka zapsána (rozsudek ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 41).

70 Výklad čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 Soudním dvorem se tedy uplatní rovněž na čl. 4 odst. 1 písm. a) této směrnice, neboť uvedený výklad lze obdobně přenést na posledně uvedené ustanovení (viz výše uvedený rozsudek LTJ Diffusion, bod 43).

71 Z judikatury Soudního dvora přitom vyplývá, že výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 bylo poskytnuto proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, jinak řečeno zajistit, aby tato známka mohla plnit své funkce, a že tudíž výkon tohoto práva musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky. K těmto funkcím nepatří jen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby, ale i její další funkce, jako je funkce zaručení kvality tohoto výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (viz zejména rozsudky ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58, jakož i ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 77).

72 Je třeba dodat, že čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nevyžaduje důkaz nebezpečí záměny u veřejnosti k poskytnutí absolutní ochrany v případě totožnosti označení a ochranné známky, jakož i výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek LTJ Diffusion, bod 49).

73 V tomto řízení o předběžné otázce žádá předkládající soud Soudní dvůr o výklad čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 s ohledem na základní funkci ochranné známky.

- 74 V tomto kontextu z výše uvedeného vyplývá, že uvedené ustanovení musí být vykládáno v tom smyslu, že později zapsaná ochranná známka bude prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou, pokud výrobky, pro které byla ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky, pro které je starší známka chráněna, a pokud užívání pozdější ochranné známky zasahuje nebo je schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků.
- 75 V projednávané věci je přitom třeba konstatovat, že užívání ochranné známky Budweiser společností Budvar ve Spojeném království nezasahuje nebo není schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky Budweiser, jejíž majitelkou je společnost Anheuser-Busch.
- 76 V tomto ohledu je nutné uvést, že okolnosti, které vedly ke vzniku sporu v původním řízení, mají výjimečnou povahu.
- 77 Zaprvé předkládající soud uvádí, že obě společnosti, tedy Budvar i Anheuser-Busch, uváděly na trh ve Spojeném království své pivo pod slovním označením „Budweiser“ nebo pod ochrannou známkou, která toto označení obsahuje, po dobu téměř 30 let před jejich zápisem.
- 78 Zadruhé byl společností Anheuser-Busch a Budvar společně a současně umožněn zápis jejich ochranných známek Budweiser na základě rozsudku Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) v únoru 2000.
- 79 Zatřetí z předkládacího rozhodnutí rovněž vyplývá, že i když společnost Anheuser-Busch podala přihlášku označení „Budweiser“ jakožto ochranné známky ve Spojeném

království dříve než společnost Budvar, užívají obě společnosti své ochranné známky Budweiser od začátku v dobré víře.

80 Začtvrté, jak bylo uvedeno v bodě 10 tohoto rozsudku, předkládající soud konstatoval, že ačkoliv jsou názvy totožné, spotřebitelé ve Spojeném království jasně vnímají rozdílnost mezi pivy společnosti Budvar a pivy společnosti Anheuser-Busch, neboť jejich chuť, cena a úprava byly vždy odlišné.

81 Zapáté z koexistence těchto dvou ochranných známek na trhu Spojeného království vyplývá, že i když byly ochranné známky totožné, piva společnosti Anheuser-Busch a společnosti Budvar bylo možné jasně identifikovat jako piva vyráběná odlišnými podniky.

82 Jak tedy právem uvedla Komise ve svém písemném vyjádření, čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti původního řízení, souběžné poctivé a dlouhodobé užívání dvou totožných ochranných známek, jež označují totožné výrobky, nezasahuje nebo není schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb.

83 Je třeba doplnit, že v případě jakéhokoliv nepoctivého užívání ochranných známek Budweiser v budoucnosti by taková situace mohla být popřípadě zkoumána ve světle pravidel nekalé soutěže.

84 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel starší

ochranné známky nemůže dosáhnout zrušení pozdější totožné ochranné známky, jež označuje totožné výrobky, v případě souběžného poctivého a dlouhodobého užívání těchto dvou ochranných známek, pokud za takových okolností, jako jsou okolnosti původního řízení, toto užívání nezasahuje nebo není schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, již je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb.

K nákladům řízení

- ⁸⁵ 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 (první senát) rozhodl takto:

- 1) Strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je pojmem práva Unie a nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl prokázané a dlouhodobé poctivé užívání pozdější ochranné známky totožné s ochrannou známkou tohoto majitele třetí osobou, pokud majitel starší ochranné známky o tomto užívání dlouhodobě věděl, avšak neměl žádnou možnost podat proti tomuto užívání námitky.
- 2) Zápis starší ochranné známky v dotyčném členském státě není podmínkou nezbytnou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínkami nezbytnými pro začátek běhu této

lhůty, jejichž ověření přísluší vnitrostátnímu soudu, jsou zaprvé zápis pozdější ochranné známky v dotyčném členském státě, zadruhé skutečnost, že přihláška této ochranné známky byla učiněna v dobré víře, zatřetí užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem v členském státě, ve kterém byla zapsána, a začtvrté skutečnost, že majitel starší ochranné známky si byl vědom zápisu pozdější ochranné známky a jejího užívání po provedení zápisu.

- 3) Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel starší ochranné známky nemůže dosáhnout zrušení pozdější totožné ochranné známky, jež označuje totožné výrobky, v případě souběžného poctivého a dlouhodobého užívání těchto dvou ochranných známek, pokud za takových okolností, jako jsou okolnosti původního řízení, toto užívání nezasahuje nebo není schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, již je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb.**

Podpisy.