

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

VERICA TRSTENJAK

prednesené 3. februára 2011¹

Obsah

I — Úvod	I - 8706
II — Právny rámec	I - 8707
A — Právo Únie	I - 8707
B — Vnútroštátne právo	I - 8710
III — Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky	I - 8711
IV — Konanie pred Súdny dvorom	I - 8714
V — Hlavné tvrdenia účastníkov konania	I - 8715
A — Prvá otázka	I - 8715
B — Druhá otázka	I - 8716
C — Tretia otázka	I - 8717
VI — Právne posúdenie	I - 8719
A — Úvodné poznámky	I - 8719
B — Preskúmanie prejudiciálnych otázok	I - 8721
1. Pojem „strpenie“ v práve Únie	I - 8721
a) Neexistencia výslovného odkazu na právo členských štátov	I - 8721

¹ — Jazyk konania: angličtina.
Jazyk prednesu: nemčina.

b)	Harmonizácia práv z ochranných znáмок a ich námietky	I - 8722
c)	Nevyhnutnosť jednotnej právnej úpravy	I - 8724
d)	Zhrnutie	I - 8726
2.	Úprava zániku práva v článku 9 ods. 1 smernice 89/104	I - 8726
a)	Definícia pojmu „strpenie“	I - 8726
b)	Vylúčenie situácie „vynútenej pasivity“	I - 8729
c)	Úprava zániku práva	I - 8730
i)	Podmienky na začatie plynutia päťročnej lehoty strpenia	I - 8730
ii)	Vedomosť majiteľa neskoršej ochrannej známky ako subjektívny prvok	I - 8730
iii)	Neexistencia nutnosti zápisu skoršej ochrannej známky	I - 8733
iv)	Záver	I - 8734
3.	Zlučiteľnosť zásady čestného súbežného používania s právom Únie	I - 8734
C —	Ďalšie relevantné právne otázky	I - 8738
1.	Uplatniteľnosť ratione temporis článku 4 ods. 1 písm. a) smernice	I - 8739
a)	Všeobecne	I - 8739
b)	Konania o zápise ochrannej známky	I - 8740
i)	Časové hľadisko	I - 8740
		I - 8705

ii) Neuplatnenie spätného účinku článku 4 ods. 1 písm. a) smernice	I - 8741
iii) Neuplatniteľnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice ...	I - 8742
c) Konania týkajúce sa platnosti zapísanej ochrannej známky	I - 8743
d) Záver	I - 8744
2. Námietka zneužitia práva	I - 8745
VII — Záver	I - 8747
VIII — Návrh	I - 8749

I — Úvod

predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk³.

1. Základom tohto konania je návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý predložil Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) podľa článku 234 ES², ktorým položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok týkajúcich sa výkladu článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych

2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania má svoj pôvod v konaniach medzi pivovarom Budějovický Budvar, národný podnik (ďalej len „BB“), so sídlom v Českých Budějoviach (Česká republika), a pivovarom Anheuser Busch (ďalej len „AB“), so sídlom v Saint Louis (Missouri, Spojené štáty), týkajúcich sa žiadosti spoločnosti AB podanej na Patent Office, Trade Marks Registry (Patentový úrad, Register ochranných známk) o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky „Budweiser“

2 — Prejudiciálne konanie je teraz upravené v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade s Lisabonskou zmluvou z 13. decembra 2007, ktorou sa mení Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 306, s. 1).

3 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.

zapísanej v prospech spoločnosti BB, ktorej majiteľom je už niekoľko rokov tiež spoločnosť AB. Žiadosťou o vyhlásenie neplatnosti sa ukončil takmer päť rokov trvajúci stav, počas ktorého obidve rovnako znejúce ochranné známky pokojne existovali vedľa seba na území Spojeného kráľovstva.

II — Právny rámec

A — Právo Únie⁴

3. Základnou právnou otázkou, ktorá bola položená v konaní vo veci samej, je, či spoločnosť BB môže vzniesť námietku proti žiadosti AB o vyhlásenie neplatnosti z dôvodu zániku jej práv zo skoršej ochrannej známky. To naopak závisí od objasnenia otázky, či päťročná lehota stanovená v článku 9 ods. 1 smernice 89/104, po ktorej skončení dochádza k zániku práva v dôsledku strpenia, naozaj uplynula. Osobitosťou konania vo veci samej je skutočnosť, že žiadosť o vyhlásenie neplatnosti bola podľa odvolacieho súdu podaná presne deň pred uplynutím tejto päťročnej lehoty. Táto skutočnosť si však ešte vyžaduje konkrétne objasnenie. Cieľom návrhu na začatie prejudiciálneho konania je teda získať od Súdneho dvora informácie, za akých podmienok dochádza k zániku práva, od ktorého okamihu začína plynúť päťročná lehota a či právo Únie uznáva zásadu, na ktorej základe je z právneho hľadiska možná koexistencia skoršej ochrannej známky a neskoršej rovnako znejúcej ochrannej známky, ale vo vzťahu k odlišným tovarom.

4. Účelom smernice 89/104 je, ako to vyplýva z prvého a tretieho odôvodnenia, aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Obmedzuje sa pritom na také vnútroštátne právne predpisy, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu tým, že môžu brániť voľnému pohybu tovarov a služieb, alebo ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu.

5. Jedenáste odôvodnenie smernice stanovuje, že „kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa neoprávnene nezasiahlo [kvôli právnej istote a bez toho, aby sa tým neoprávnene zasiahlo – *neoficiálny preklad*] do záujmov majiteľov skorších ochranných známok, je dôležité zakotviť ustanovenie, že títo majitelia skorších ochranných známok už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti, ani nesmú napádať používanie ochranných známok, ktoré sa začali používať neskôr než ich ochranné známky, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali, s výnimkou prípadu, keď sa tieto neskoršie ochranné známky používali v zlej viere“.

⁴ — V súlade s označeniami používanými v ZEÚ alebo ZFEÚ používam pojem „právo Únie“ ako súhrnný výraz pre právo Spoločenstva a právo Únie. V prípade jednotlivých ustanovení primárneho práva budú uvedené predpisy uplatniteľné *ratione temporis*.

6. Článok 4 smernice 89/104, nazvaný „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“, stanovuje:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú:

- a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka;

...

2. „Skoršími ochrannými známkami“ v zmysle odseku 1 sú:

- a) ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy nárokovanie priority v súvislosti s týmito ochrannými známkami;
 - i) ochranné známky spoločenstva;
 - ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Luxemburska a Holandska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu;

- iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd účinných v členskom štáte;

...

- d) ochranné známky, ktoré v deň podania prihlášky ochrannej známky, prípadne ku dňu priority uplatnenej vo vzťahu k prihláške ochrannej známky, sú v členskom štáte všeobecne známe v tom zmysle ako pojem „všeobecne známe“ používa článok 6 *bis* parížskeho dohovoru.

...

4. Každý členský štát môže ďalej stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom:

- a) je ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou spoločenstva [skoršou národnou ochrannou známkou – *neoficiálny preklad*] alebo je jej podobná v zmysle odseku 2, a má byť zapísaná alebo bola zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je zapísaná táto skoršia ochranná známka, v prípade ak má táto skoršia ochranná známka v príslušnom členskom štáte dobré meno a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena skoršej ochrannej známky spoločenstva, alebo by to tejto ochrannej známke škodilo, alebo by to poškodilo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky [bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či

dobrého mena skoršej ochrannej známky – *neoficiálny preklad*];

alebo ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ skoršej ochrannej známky alebo skoršieho práva súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej známky.

b) práva k nezapísanej ochrannej známke alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku boli získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo pred dňom priority nárokovanej vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a táto nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;

6. Každý členský štát môže stanoviť vo vzťahu k odsekom 1 až 5, že dôvody na zamietnutie alebo výmaz, ktoré platili v tomto štáte pred dňom, keď nadobudli platnosť ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou, budú platiť pre ochranné známky, ktorých prihlášky boli podané pred týmto dňom.“

c) používanie ochrannej známky môže byť zakázané na základe staršieho [skoršieho – *neoficiálny preklad*] práva iného, než sú práva uvedené v odseku 2 a v písmene b) tohto odseku, a to najmä:

7. Článok 5 smernice 89/104, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, stanovuje:

i) práva na meno;

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

ii) práva na osobné zobrazenie;

iii) autorského práva;

iv) práva priemyselného vlastníctva;

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

...

5. Členské štáty môžu stanoviť, že podľa okolností prihláška nemusí byť zamietnutá

...”

8. Článok 9 smernice, nazvaný „Prepadnutie práv v dôsledku strpenia“, stanovuje:

„1. Ak v niektorom členskom štáte majiteľ skoršej ochrannnej známky, ako je to uvedené [ako je definovaná – *neoficiálny preklad*] v článku 4 ods. 2, strpel používanie novšej ochrannnej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe skoršej ochrannnej známky požiadať o vyhlásenie novšej ochrannnej známky za neplatnú, ani brániť používaniu novšej ochrannnej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto novšia ochrannná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis novšej ochrannnej známky požiadalo v zlej viere.

2. Každý členský štát smie stanoviť, že odsek 1 sa použije *mutatis mutandis* na majiteľa skoršej ochrannnej známky uvedenej v článku 4 ods. 4 písm. a) alebo skorších práv uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b) alebo c).

...

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti

ochranných známk (kodifikované znenie)⁵, ktorá nadobudla platnosť 28. novembra 2008, nahradila smernicu 89/104. Vzhľadom na to, že udalosti, ktoré viedli ku konaniam vo veci samej, nastali pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/95, je v rámci právneho posúdenia danej veci nutné uplatniť len smernicu 89/104.

B — Vnútroštátne právo

10. Ustanovenia smernice 89/104 boli prebraté do vnútroštátneho práva zákonom z roku 1994 o ochranných známkach (Trade Marks Act 1994). Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice pritom zodpovedá článku 6 ods. 1 zákona o ochranných známkach z roku 1994 a článok 9 zodpovedá článku 48 tohto zákona.

11. Článok 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994⁶ obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú konanie súvisiace so zápisom ochrannej známky a odkazujú na zásadu známku v anglickom práve ochranných známk,

⁵ — Ú. v. EÚ L 299, s. 25.

⁶ — Predchádzajúce ustanovenie sa nachádza v článku 12 ods. 2 zákona o ochranných známkach z roku 1938, s ktorým je v podstate, pokiaľ ide o obsah, totožné.

zásadu čestného súdežného používanía dvoch zhodných ochranných známok:

„Uplatnenie relatívnych dôvodov na zamietnutie zápisu v prípade čestného súdežného používanía

3. Na účely tohto článku sa pod pojmom ‚čestné súdežné používanie‘ rozumie akékoľvek používanie ochrannej známky prihlasovateľom alebo s jeho súhlasom, ktoré pôvodne platilo ako ‚čestné súdežné používanie‘ v zmysle článku 12 ods. 2 zákona o ochranných známkach z roku 1938.

4. Tento článok sa nedotýka

1. Tento článok sa uplatní v prípade, že bola podaná prihláška ochrannej známky a správca registra sa domnieva, že

a) existuje skoršia ochranná známka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 5 ods. 1, 2 alebo 3, alebo

b) existuje novšia ochranná známka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 5 ods. 4,

a) zamietnutia zápisu z dôvodov uvedených v článku 3 (absolútne dôvody na zamietnutie) alebo

b) žiadosti o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 47 ods. 2 (žiadosť podaná na základe relatívnych dôvodov na zamietnutie v prípade chýbajúceho súhlasu so zápisom).“

avšak prihlasovateľ môže preukázať, že existovalo čestné súdežné používanie ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada.

2. V tomto prípade nemôže správca registra návrh zamietnuť s odkazom na skoršiu ochrannú známku alebo iné skoršie právo, pokiaľ majiteľ skoršej ochrannej známky alebo skoršieho práva nepodal žiadne námietky.

III — Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

12. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že spoločnosť BB na britský trh prvýkrát aktívne vstúpila v roku 1973 a spoločnosť AB v roku 1974. Obidve spoločnosti predávajú pivo pod ochrannou známkou, ktorá pozostáva z pojmu „Budweiser“ alebo ho zahrnuje.

13. Ako ďalej vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, označenia sú síce zhodné, pívá však nie. Ich chute, ceny a rozmiestnenie na trhu boli vždy rozdielne. Na trhoch, na ktorých koexistovali, si spotrebiteľia odlišnosť viac-menej uvedomovali, aj keď pochopiteľne vždy existuje určité nebezpečenstvo zámeny.

14. Spoločnosť BB v novembri 1976 požiadala o zápis označenia „Bud“ ako ochrannej známky.

15. V roku 1979 podala spoločnosť AB proti spoločnosti BB žalobu z dôvodu neoprávneného používania označenia a požadovala, aby BB bolo zakázané používanie označenia „Budweiser“. Spoločnosť BB podala protižalobu a požadovala, aby AB bolo zakázané neoprávnené používanie označenia spočívajúce v používaní slova „Budweiser“. Počas tohto konania bolo konanie o námietkach proti prihláške ochrannej známky prerušené. Žaloba, ako aj protižaloba boli neúspešné, lebo súdy rozhodli, že žiadny z účastníkov konania neuviedol nepravdivé tvrdenia: ochranná známka a označenie majú dobré meno.

16. Dňa 11. decembra 1979 podala spoločnosť AB prihlášku o zápis slova „Budweiser“ pre „pivo, svetlé a tmavé“. Spoločnosť BB podala proti tejto prihláške námietky. Dňa 28. júna 1989 podala spoločnosť BB svoju

prihlášku o zápis označenia „Budweiser“, proti čomu podala námietky spoločnosť AB.

17. Vo februári 2000 odvolací súd obidve námietky zamietol, a tak si obidvaja účastníci konania mohli nechať zapísať označenie „Budweiser“. Toto rozhodnutie bolo založené na základe ustanovení starého zákona Spojeného kráľovstva o ochranných známkach z roku 1938, ktorý výslovne povoľoval súbežný zápis zhodných alebo podobných a zameniteľných ochranných znáмок za predpokladu, že išlo o čestné súbežné používanie alebo iné osobitné okolnosti. Po tomto rozhodnutí boli 19. mája 2000 obidve strany zapísané ako majitelia slovnej ochrannej známky „Budweiser“ do registra ochranných znáмок. V dôsledku toho existovali dva zápisy v prospech spoločnosti BB, jeden pre označenie „Bud“ (prihláška podaná v novembri 1976) a jeden pre označenie „Budweiser“ (prihláška podaná v júni 1989). V prospech spoločnosti AB existoval zápis označenia „Budweiser“ (prihláška podaná v decembri 1979).

18. Dňa 18. mája 2005, teda 4 roky a 364 dní po tom, ako boli zapísané príslušné ochranné známky „Budweiser“ jednotlivých strán, podala spoločnosť AB na Trade Marks Registry žiadosť, aby označenie Budweiser spoločnosti BB zapísané v registri ochranných znáмок bolo vyhlásené za neplatné. Táto žiadosť bola založená na týchto dôvodoch:

— Hoci boli ochranné známky obidvoch účastníkov konania zapísané do registra ochranných znáмок v ten istý deň, ochranná známka spoločnosti AB bola

na základe článku 4 ods. 2 „skoršou ochrannou známkou“ – deň podania jej prihlášky bol skorším dňom podania, čo je v tomto prípade podstatné.

ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiadalo, avšak ktorý nebol uskutočnený. Vzhľadom na to, že spoločnosť AB používanie nestrpela, vyhovel súd žiadosti o vyhlásenie neplatnosti.

- Ochranné známky a tovary sú zhodné, a tak na základe článku 4 ods. 1 písm. a) by mala byť ochranná známka spoločnosti BB vyhlásená za neplatnú.
- Strpenie neprichádzalo do úvahy, pretože lehota piatich rokov stanovená v článku 9 ešte neuplynula.

19. Úrad pre ochranné známky zastával názor, že spoločnosti AB nič nebránilo v tom, aby podala žiadosť o vyhlásenie neplatnosti, lebo päťročná lehota strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 začala plynúť od dňa zápisu neskoršej ochrannej známky. Úrad preto žiadosti o vyhlásenie neplatnosti vyhovel.

20. Spoločnosť BB podala proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na High Court of Justice (England & Wales). Tento súd rozhodol, že podľa článku 48 zákona o ochranných známkach z roku 1994 by majiteľ skoršej ochrannej známky, teda spoločnosť AB, musel strpieť používanie zapísanej ochrannej známky, a nie napríklad používanie nezapísanej

21. Spoločnosť BB následne podala na Court of Appeal opravný prostriedok. Tento súd má pochybnosti týkajúce sa významu pojmu „strpenie“ v zmysle článku 9, predovšetkým pokiaľ ide o to, od ktorého momentu nastáva strpenie užívania neskoršej ochrannej známky zo strany majiteľa skoršej ochrannej známky. Jeho pochybnosti sa však týkajú tiež výkladu článku 4 smernice 89/104. Za týchto podmienok sa rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Čo sa myslí pod pojmom ‚strpený‘ podľa článku 9 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS, najmä:

- a) Je pojem ‚strpený‘ pojmom práva Spoločenstva, alebo je možné, aby naň vnútroštátny súd uplatňoval vnútroštátne pravidlá strpenia (vrátane oneskorenia alebo dlhodobého ustáleného čestného súbežného používania)?
- b) Ak je pojem ‚strpený‘ pojmom práva Spoločenstva, môže platiť, že majiteľ

ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej ochrannej známky iným subjektom, keď o tomto používaní dávno vedel, ale nemohol tomu zabrániť?

pôvodu skoršej ochrannej známky ne-
znamená, že ochranná známka označ-
je len tovar majiteľa skoršej ochrannej
známky a nikoho iného, ale naopak,
označuje jeho tovar alebo tovar druhého
používateľa?“

- c) Je v každom prípade nevyhnutné, aby majiteľ ochrannej známky mal zapísanú ochrannú známku ešte predtým, ako sa môže začať jeho „strpenie“ používania i) zhodnej alebo ii) podobnej a zameniteľnej ochrannej známky iným subjektom?

IV — Konanie pred Súdny dvorom

22. Návrh na začatie prejudiciálneho konania z 20. októbra 2008 bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 30. novembra 2008.

2. Kedy začína plynúť lehota „piatich po sebe nasledujúcich rokov“, a najmä môže sa začať (a ak áno, môže uplynúť) predtým, ako majiteľ skoršej ochrannej známky získa zápis svojej ochrannej známky; ak áno, aké podmienky musia byť splnené, aby táto lehota začala plynúť?

23. V lehote stanovenej v článku 23 Štatútu Súdneho dvora predložili svoje písomné pripomienky spoločnosti AB, BB, vlády Spojeného kráľovstva, Českej republiky, Talianska, Slovenskej republiky a Portugalska a Európska komisia.

3. Má sa článok 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 89/104/EHS použiť tak, že oprávňuje majiteľa skoršej ochrannej známky úspešne uplatniť svoje právo, a to aj vtedy, ak išlo o dlhodobé čestné súbežné používanie dvoch zhodných ochranných znáмок pre zhodný tovar, takže záruka

24. Na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 24. novembra 2010, sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti AB, BB, zástupcovia českej vlády a Komisie a predniesli svoje ústne vyjadrenia.

V — Hlavné tvrdenia účastníkov konania

známku zapísanú skôr, než začne skutočné strpenie používania zhodnej alebo podobnej ochrannej známky.

A — Prvá otázka

25. *Spoločnosť BB* zastáva názor, že pojem „strpenie“ v zmysle článku 9 smernice 89/104 je autonómnym pojmom práva Únie. Tento pojem sa vzťahuje na situácie, keď tretej osobe nebolo zabránené používať ochrannú známku v prípade, ak existovala takáto možnosť.

26. *Spoločnosť AB* podobne tvrdí, že pojem „strpenie“ je autonómnym pojmom práva Únie a že súdy členských štátov nie sú oprávnené uplatniť vnútroštátne pravidlá na účely definovania tohto pojmu.

27. Na základe definície tohto pojmu musí mať majiteľ skoršej ochrannej známky na to, aby vôbec mohol používanie neskoršej ochrannej známky strpieť, nutne možnosť zabrániť jej používaniu. Nie je možné sa domnievať, že strpel dlhodobé čestné používanie neskoršej ochrannej známky, pokiaľ o nej síce vedel, avšak nemal možnosť takémuto používaniu zabrániť. *Spoločnosť AB* ďalej tvrdí, že na to, aby existovalo „strpenie“ v zmysle článku 9 smernice 89/104, je nutné, aby majiteľ ochrannej známky mal svoju ochrannú

28. *Vláda Spojeného kráľovstva* tvrdí, že pojem „strpenie“ je autonómnym pojmom práva Únie. Podľa nej nie je možné, aby majiteľ ochrannej známky strpel dlhodobé čestné používanie zhodnej ochrannej známky treťou osobou, pokiaľ síce o takomto používaní vedel, ale nemal žiadnu možnosť takémuto používaniu zabrániť. Navyše nie je nutné, aby majiteľ ochrannú známku zapísal skôr, než sa začne strpenie používania zhodnej alebo podobnej ochrannej známky.

29. *Talianska vláda* tvrdí, že pojem „strpenie“ v zmysle článku 9 smernice 89/104 je harmonizovaným pojmom práva Únie a zahrnuje právnu možnosť majiteľa skoršej ochrannej známky zabrániť tretej osobe v používaní neskoršej ochrannej známky, ktorá je zhodná alebo zameniteľná a podobná.

30. Vzhľadom na to, že pojem „skoršia ochranná známka“, ako je definovaný v článku 4 ods. 2 smernice 89/104, nevyžaduje jej zápis, nie je na začatie „strpenia“ používania zhodnej alebo podobnej ochrannej známky treťou osobou nutné, aby majiteľ skoršiu ochrannú známku zapísal, aby mohlo začať „strpenie“ používania zhodnej alebo podobnej ochrannej známky treťou osobou. Článok 9 ods. 2 smernice 89/104 nebráni

členským štátom v tom, aby stanovili, že strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 nastáva už pred zápisom skoršej ochrannnej známky vrátane prípadov opísaných v článku 4 ods. 4 písm. a), b) a c).

nič urobiť. Navyše skoršia ochranná známka nemusela byť podľa článku 4 ods. 2 nutne zapísaná skôr, než jej majiteľ strpel používanie neskoršej ochrannnej známky zapísanej v tomto členskom štáte.

31. *Portugalská vláda* zastáva názor, že v prípade dlhodobej koexistencie dvoch ochranných známk na trhu sa v záujme dobrej viery a právnej istoty lehota stanovená v článku 9 smernice 89/104 musí prekrývať s obdobím, počas ktorého začalo skutočné používanie ochranných známk, ako aj s obdobím, počas ktorého mali majitelia označenia s právom prednosti možnosti – napríklad možnosti stanovené v právnych predpisoch o nekalej súťaži – na to, aby zabránili prípadnému používaniu, ktoré môže poškodiť záujmy majiteľa ochranných známk.

32. *Komisia* tvrdí, že pojem „strpenie“ je autonómnym pojmom práva Únie, ktorý musí byť vykladaný jednotne.

33. Nemožno zastávať názor, že majiteľ skoršej ochrannnej známky strpel neskôr zapísanú ochrannú známku skôr, než táto ochranná známka bola vôbec zapísaná, a to aj v prípade, že o používaní vedel a nemohol proti tomu

B — Druhá otázka

34. *Spoločnosť BB* zastáva názor, že lehota strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 začína plynúť od okamihu, keď sa dotknutá osoba dozvie o používaní treťou osobou. Skutočnosť, či táto lehota začína pred zápisom skoršej ochrannnej známky, alebo po ňom, nie je relevantná.

35. Naopak, *spoločnosť AB* zastáva názor, že obdobie „piatich po sebe idúcich rokov“ začína plynúť v okamihu, keď sú splnené nasledujúce tri predpoklady: skoršia ochranná známka je zapísaná; majiteľ skoršej ochrannnej známky vie o používaní zhodnej alebo podobnej ochrannnej známky; neskoršia ochranná známka je tiež zapísaná. Toto obdobie nemôže začať ani skončiť pred skutočným zápisom skoršej ochrannnej známky.

36. *Vláda Spojeného kráľovstva* poukazuje na to, že obdobie „piatich po sebe idúcich rokov“ začína plynúť v okamihu, keď bola

neskoršia ochranná známka zapísaná a používaná a majiteľ sa o jej používaní dozvedel.

37. *Vláda Slovenskej republiky* sa najskôr zaoberá druhou prejudiciálnou otázkou a až potom sa zaoberá prvou prejudiciálnou otázkou. Podľa nej začína lehota piatich rokov plynúť od okamihu zápisu neskoršej ochrannej známky, pokiaľ majiteľ skoršej ochrannej známky si je vedomý používania skoršej ochrannej známky a o jej zápis bolo požiadané v dobrej viere, a to bez ohľadu na to, či skoršia ochranná známka už bola úradom pre ochranné známky zapísaná alebo bolo o jej zápis požiadané.

teda môže začať plynúť najskôr od okamihu zápisu neskoršej ochrannej známky, pokiaľ sa táto ochranná známka od tohto okamihu používala a majiteľ skoršej ochrannej známky sa o tomto používaní od tohto okamihu dozvie. Dátum zápisu neskoršej ochrannej známky sa stanoví na základe príslušných uplatniteľných právnych predpisov týkajúcich sa konania o zápise každého členského štátu. Lehota strpenia môže začať plynúť tiež skôr, než majiteľ skoršej ochrannej známky dosiahne zápis svojej ochrannej známky.

C — Tretia otázka

38. *Talianska vláda* navrhuje zodpovedať prejudiciálnu otázku v tom zmysle, že lehota strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 začína skôr, prípadne môže skončiť skôr, než majiteľ skoršej ochrannej známky dosiahne zápis svojej ochrannej známky, avšak nemôže začať plynúť pred zápisom neskoršej ochrannej známky ani predtým, než sa majiteľ skoršej ochrannej známky skutočne dozvedel o zapísanej neskoršej ochrannej známke.

40. *Spoločnosť BB* tvrdí, že v prípade dlhodobého čestného súbežného používania dvoch zhodných ochranných znáмок, ktoré sa vzťahujú na dva zhodné výrobky, a to tak, že ochranná známka neoznačuje len výrobky majiteľa skoršej ochrannej známky, ale naopak, výrobky majiteľa neskoršej ochrannej známky, a pokiaľ neexistuje žiadne výrazné nebezpečenstvo zámeny, nedochádza potom k porušeniu základnej funkcie skoršej ochrannej známky zo strany neskoršej ochrannej známky, tak ako to predpokladá článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.

39. *Komisia* zastáva názor, že lehota strpenia začína plynúť od okamihu, keď sa majiteľ skoršej ochrannej známky dozvie o používaní neskôr zapísanej ochrannej známky. Lehota

41. *Spoločnosť AB* zastáva názor, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104

zaručuje absolútnu ochranu a majiteľovi skoršej ochrannej známky tak umožňuje vykonať svoje práva, a to aj v prípade dlhodobého čestného súbežného používania dvoch ochranných známk vo vzťahu k zhodným výrobkom s tým, že záruka pôvodu skoršej ochrannej známky neznamena, že ochranná známka označuje len tieto výrobky majiteľa skoršej ochrannej známky a žiadnej inej osoby, ale naopak v rovnakej miere označuje výrobky majiteľa skoršej ochrannej známky a iného používateľa.

42. *Vláda Spojeného kráľovstva* navrhuje zodpovedať túto otázku v tom zmysle, že s výnimkou ustanovení článku 6 ods. 2 a článku 9 sa ustanovenie článku 4 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 uplatní do tej miery, že majiteľovi skoršej ochrannej známky umožňuje vykonať jeho práva, a to aj v prípade dlhodobého čestného súbežného používania dvoch ochranných známk vo vzťahu k zhodným výrobkom.

43. Podľa *českej vlády* sa článok 4 smernice 89/104 neuplatňuje na skutkový stav, o aký ide v konaní vo veci samej, pretože táto smernica predpokladá, že v prípade dvoch veľmi známych zhodných alebo aspoň veľmi podobných ochranných známk nemôže žiadna z týchto ochranných známk mať formálnu právnu ochranu, z čoho vyplýva, že obidve ochranné známky sú podľa nej rovnako chránené a v dôsledku toho sa môžu používať paralelne podľa ustanovení vnútroštátneho

a medzinárodného práva o nezapísaných ochranných známkach.

44. Česká vláda podporne tvrdí, že článok 9 ods. 1 smernice 89/104 sa musí vykladať v tom zmysle, že lehota na zánik práva strpením stanovená v tomto článku nezačína plynúť pred dňom zápisu napadnutej ochrannej známky.

45. Podľa názoru českej vlády je v prípade zneužitia práv odkaz na článok 4 smernice 89/104 vylúčený. Zneužitím práva sa rozumie pokus zabezpečiť si, v rozpore s cieľom stanoveným právnou normou, výhody na úkor tretej osoby. Posúdenie, či dochádza k zneužitiu práva, prináleží vnútroštátnemu súdu.

46. *Slovenská vláda* tvrdí, že smernica 89/104 nedovoľuje majiteľovi skoršej ochrannej známky vykonávať svoje práva v zmysle článku 4, pokiaľ je toto právo vykonávané zneužívajúcim spôsobom.

47. Dôkaz takéhoto zneužitia práva predpokladá, že vykonanie práva na vyhlásenie neplatnosti vedie aj napriek formálnemu naplneniu znakov skutkovej podstaty smernice, ako aj príslušného vnútroštátneho práva na vykonanie smernice k taktickej výhode, ktorej uznanie by bolo v rozpore s cieľmi smernice. Z posúdenia celkových okolností musí navyše vyplývať, že hlavný cieľ žiadosti o vyhlásenie

neplatnosti spočíva v dosiahnutí taktickej výhody. Overenie si skutočnosti, či v konkrétnom prípade dochádza k zneužitiu práva, je však potrebné ponechať vnútroštátnemu súdu.

VI — Právne posúdenie

A — Úvodné poznámky

48. *Talianska vláda* poznamenáva, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nepriznáva majiteľovi zjavne skoršej ochrannej známky právo zabrániť používaniu zjavne neskoršej ochrannej známky, alebo dokonca nechať ju vyhlásiť za neplatnú. V situáciách, keď dochádza k dlhodobému čestnému súbežnému používaniu zhodných alebo zameniteľných a podobných ochranných známok, je nutné dospieť k záveru, že smernica 89/104 nebráni rozhodnutiu členského štátu odoprieť majiteľom dvoch ochranných známok právo na vyhlásenie neplatnosti inej ochrannej známky alebo zákazu používania, a to nezávisle od postupnosti zápisu alebo dokonca prípadného stropenia.

49. *Komisia* poznamenáva, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nevylučuje koexistenciu dvoch zhodných ochranných známok týkajúcich sa dvoch zhodných výrobkov, ktoré sú však uvádzané na trh rôznymi výrobcami v nadväznosti na dlhodobé používanie v dobrej viere, pokiaľ nie je dotknutá hlavná funkcia skoršej ochrannej známky spočívajúca v označení pôvodu príslušných výrobkov.

50. Rozvoj štandardov na úrovni Únie v oblasti ochrany duševného vlastníctva pokročil v oblasti práva ochranných známok najviac. Zjednotenie práva v tejto oblasti sa opiera o dva rozdielne, paralelne sledované regulačné prístupy, ktoré však spolu rôzne súvisia a vzájomne sa dopĺňajú.⁷ Po prvé existuje nariadením (ES) č. 40/94⁸ zavedený systém ochrannej známky Spoločenstva ako nadnárodné právo priemyselného vlastníctva, ktorý vstupom nariadenia do platnosti 15. marca 1994 vytvoril jednotné právo ochranných známok, ktoré prekračuje vnútroštátne hranice a vzťahuje sa na celé územie Únie. Po druhé, dochádza k aproximácii vnútroštátnych právnych poriadkov prostredníctvom harmonizácie práva pomocou právnych nástrojov

7 — V tomto zmysle KNAACK, R.: *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (vyd. Eva-Marina Bastian, Roland Knaack, Gerhard Schricker), München 2006, s. 71; MÜHLENDahl, A.: *Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht*. In: *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*. München 2005, s. 853.

8 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

smernice. Táto metóda aproximácie práva síce zásadu teritoriality,⁹ teda spájanie právnych účinkov ochrannej známky na území príslušného členského štátu, ktoré je charakteristické pre právo ochranných známk, nezabúva platnosti, ale prispieva k odstraňovaniu existujúcich rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch a z nich vyplývajúcich prekážok voľného pohybu tovarov a voľného pohybu služieb na spoločnom trhu.¹⁰

podmienok v tejto oblasti je tam výslovne uvedené ako predpoklad na dosiahnutie sledovaných cieľov. Právomoc členských štátov upraviť procesné aspekty v súvislosti so zápisom, zánikom alebo neplatnosťou zápisom získaných ochranných známk má naopak zostať podľa piateho odôvodnenia smernice v veľkej miere nedotknutá.

51. Bolo to tiež cieľom, ktorý normotvorca Únie sledoval prijatím smernice 89/104, ako to vyplýva z jej prvého odôvodnenia. Podľa tretieho odôvodnenia smernice však normotvorca nemal v úmysle úplnú aproximáciu vnútroštátnych práv ochranných známk. Naopak, považovalo sa za dostatočné obmedziť aproximáciu na tie vnútroštátne predpisy, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu. Patria k nim najmä tie, ako je to uvedené v siedmom odôvodnení tejto smernice, ktoré platia pre „dosiahnutie a udržanie zapísanej ochrannej známky“. Platí to najmä pre dôvody zamietnutia alebo neplatnosti, ktoré musia byť vymenované taxatívnym spôsobom. Vytvorenie rovnakých

52. Vzhľadom na len čiastočnú harmonizáciu vnútroštátnych práv ochranných známk sa v danej veci vynára relevantná otázka, či a do akej miery spĺňa pojem „strpenie“ v článku 9 smernice požiadavky práva Únie. Prvá otázka písm. a) vnútroštátneho súdu sa zaoberá v zásade právnym zaradením tohto pojmu do kategórie práva Únie, zatiaľ čo predmetom prvej otázky písm. b) až druhej otázky je obsah tohto pojmu, ako aj konkrétna úprava právnych predpisov týkajúcich sa zániku práv zo skoršej ochrannej známky strpením. Rozdielna je naopak tretia otázka, ktorá sa v prvom rade týka výkladu článku 4 ods. 1 písm. a) smernice, ako aj zlučiteľnosti právneho inštitútu

9 — Podľa zásady teritoriality v práve ochranných známk sú právne účinky ochrannej známky obmedzené na územie príslušného štátu ochrany. Ochrana ochrannej známky sa spravuje v každom štáte jeho vnútroštátnym právnym poriadkom [pozri FEZER, K.-H.: *Markenrecht*. 4. vyd., München 2009. Prvý oddiel, F I 1, bod 1; KAISER, G.: *Strafrechtliche Nebengesetze* (vyd. Georg Erbs, Max Kohlhaas, Friedrich Ambs). 178. dodatok, München 2010, Markengesetz, predslov, bod 18].

10 — V tomto zmysle NOVAK, M.: *Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht*. In: *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 613.

„honest concurrent use“ („čestné súbežné používanie“), známeho doposiaľ v anglickom práve ochranných znáмок, s právom Únie. V záujme prehľadnosti zmením poradie otázok predložených Court of Appeal na základe troch vyššie uvedených tematických celkov a odpoviem na ne v tomto poradí. Nakoniec sa treba zaoberať aj aspektom časovej pôsobnosti článku 4 ods. 1 písm. a) smernice vo veci, ktorá je predmetom konania vo veci samej, ako aj námietkou zneužívajúceho výkonu práva zo strany spoločnosti AB, vznesenou v rámci konania na Súdnom dvore českou a slovenskou vládou.

táto okolnosť bráni tomu, aby bol tento pojem kvalifikovaný ako pojem práva Únie.

a) Neexistencia výslovného odkazu na právo členských štátov

B — Preskúmanie prejudiciálnych otázok

1. Pojem „strpenie“ v práve Únie

53. Prvou otázkou, ktorou sa treba zaoberať, je, či pojem „strpenie“ použitý v článku 9 smernice predstavuje pojem práva Únie, ktorý má byť vykladaný autonómne a jednotne. Samotná smernica neobsahuje nijakú legálnu definíciu tohto pojmu. Vzniká teda otázka, či

54. V prospech takejto kvalifikácie možno spomenúť predovšetkým medzičasom ustálenú judikatúru Súdneho dvora,¹¹ podľa ktorej z požiadaviek jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje nijaký výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a rozsah pôsobnosti, obvykle vyžaduje v celej Únii autonómny a jednotný výklad, pri ktorého hľadani treba zohľadniť kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou. Ak však normotvorca Únie stanoví implicitný

11 — Pozri okrem iného rozsudky z 21. októbra 2010, Padawan, C-467/08, Zb. s. I-10055, bod 32; zo 16. júla 2009, Hadadi, C-168/08, Zb. s. I-6871, bod 38; z 2. apríla 2009, A, C-523/07, Zb. s. I-2805, bod 34; z 18. decembra 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06, Zb. s. I-12273, bod 21; z 27. januára 2005, Junk, C-188/03, Zb. s. I-885, bod 29; z 12. októbra 2004, Komisia/Portugalsko, C-55/02, Zb. s. I-9387, bod 45; z 22. mája 2003, Komisia/Nemecko, C-103/01, Zb. s. I-5369, bod 33; z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43; z 2. apríla 1998, EMU Tabac a i., C-296/95, Zb. s. I-1605, bod 30, a z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 14.

odkaz na vnútroštátne použitie v akte Únie,¹² Súdnemu dvoru neprináleží poskytnúť jednotnú definíciu použitého pojmu.

b) Harmonizácia práv z ochranných známok a ich námietky

55. V tomto zmysle je nutné uviesť, že smernica neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov, z ktorého by bolo možné dospieť k záveru, že úmyslom bolo ponechať členským štátom právomoc definovať tento neurčitý právny pojem.¹³

12 — Ako príklad odkazu na terminológiu vnútroštátneho práva možno uviesť prvú smernicu Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva (Ú. v. ES L 65, 1968, s. 8; Mim. vyd. 17/001, s. 13). Táto smernica nestanovuje jednotný pojem pre akciové spoločnosti ani spoločnosti s ručením obmedzeným. Nestanovuje, aká musí byť táto spoločnosť, ale obmedzuje sa len na stanovenie predpisov, ktoré je nutné uplatniť na určité druhy spoločností, ktoré boli normotvorcom Únie označené ako akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (pozri rozsudok z 21. októbra 2010, Idrýma Typou, C-81/09, Zb. s. I-10161, body 40 a 41, ako aj moje návrhy z 2. júna 2010 v tej istej veci, body 42 a 43). Ako ďalší príklad je možné uviesť pojem „zamestnanec“ v článku 2 ods. 2 smernice Rady 80/987 z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, s. 23; Mim. vyd. 05/001, s. 217). Vnútroštátne právo stanovuje tento pojem a jeho obsah (pozri rozsudok 12. decembra 2002, Rodríguez Caballero, C-422/00, Zb. s. I-11915, bod 27, ako aj bod 63 mojich návrhov z 2. apríla 2009 vo veci Visciano, C-69/08, rozsudok zo 16. júla 2009, Zb. s. I-6741).

13 — Pozri MEYER, A.: Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG). In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 592, ktorý poukazuje na to, že zákony členských štátov v oblasti ochranných známok sa musia vykladať v súlade so smernicou. Smernica o ochranných známkach používa autonómu terminológiu bez toho, aby odkazovala na existujúce právne poriadky členských štátov. Právne pojmy, ktoré mohli orgány uplatňujúce právo predtým vykladať samostatne, majú povahu práva Spoločenstva a z hľadiska európskeho práva majú špecifický obsah.

56. Právomoc členských štátov nemožno výslovne odvodiť ani z okolnosti, že smernica 89/104 na základe svojho tretieho odôvodnenia stanovuje len čiastočnú harmonizáciu. Ako už Súdny dvor objasnil, táto okolnosť nevylučuje, že najmä každý vnútroštátny právny predpis, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje fungovanie vnútorného trhu, je predmetom úplnej harmonizácie.¹⁴ Týka sa to uvedeného relevantného zániku práv zo skoršej ochrannej známky upraveného v článku 9 smernice. Ako som už v úvode uviedla,¹⁵ siedme odôvodnenie jasne stanovuje, že harmonizácia práva ochranných známok, ktorá je cieľom smernice, zahŕňa také aspekty, ktoré sa týkajú „dosiahnutia“ a „udržania“ zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch. Z toho možno dospieť k záveru, že predmetom harmonizácie sú predovšetkým také aspekty, ktoré sa týkajú „existencie“¹⁶ a „výkonu“ práv zo zapísaných ochranných známok.

57. „Výkonu“ práv z ochrannej známky slúži článok 4 ods. 1, ako aj článok 5 ods. 1

14 — Rozsudky zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Zb. s. I-4799, bod 23, a z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 27.

15 — Pozri bod 51 vyššie.

16 — Pozri tiež NOVAK, M.: c. d., s. 613.

smernice. Obidve ustanovenia sú vyjadrením „zásady práva prednosti“ platnej v práve ochranných známok, ktorá stanovuje, že na základe skoršej ochrannej známky je možné namietat všetky neskoršie kolidujúce označenia.¹⁷ Článok 4 ods. 1 priznáva majiteľovi ochrannej známky právo žiadať o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky, ktorá by z dôvodu svojej zhodnosti alebo podobnosti s vlastnou ochrannou známkou mohla vyvolať zámenu. Článok 5 ods. 1 naopak priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné právo k ochrannej známke, ako aj právo zakázať tretej osobe používať ju v obchodnom styku.¹⁸

58. Medzi aspekty, ktoré podliehajú harmonizácii, je však nutné zahrnúť aj prípadné hmotnoprávne námietky majiteľa neskoršej ochrannej známky, ktorému sa vyčíta, že porušuje práva vyplývajúce zo skoršej ochrannej známky. Zánik práva upravený v článku 9 smernice predstavuje totiž takúto ochranu proti právu majiteľa ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neplatnosti inej ochrannej známky, ktoré je zaručené v článku 4 ods. 1 písm. a).

59. Táto úvaha je potvrdená v judikatúre Súdneho dvora k článku 7 smernice, ktorý

upravuje vyčerpanie práv z ochrannej známky a v tomto rozsahu aj ochranu práva vyplývajúceho z článku 5. Súdny dvor preto správne zastával názor, že smernica vedie so zreteľom na túto oblasť práva ochranných známok k úplnej harmonizácii.¹⁹ Neexistuje žiadny zjavný dôvod na iný záver v prípade zániku práv.²⁰

60. Z hľadiska právnej metodiky predstavuje právny inštitút zániku práv konkretizáciu zásady dobrej viery, presnejšie právnej myšlienky vyjadrenej v maxime *venire contra factum proprium*, podľa ktorej má byť v prípade kontradiktórneho správania majiteľa práva takémuto majiteľovi výkon tohto práva proti povinným zakázaný.²¹ Podľa práva členských štátov sa právo považuje zväčša za zaniknuté v prípade, že oprávnený na právo ho po určité

17 — Pozri NEU, C.: Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, s. 683.

18 — Pozri rozsudok zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 17.

19 — Rozsudky Silhouette International Schmied, už citovaný v poznámke pod čiarou 14, body 25 a 29; z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99, C-415/99 a C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 39; z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 30; z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 40, a z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., C-324/08, Zb. s. I-10019, body 20 a 21.

20 — Pozri tiež STUCKECKL, M.: *Kommentar zum Markenrecht*. 2. vyd., Frankfurt am Main 2007, § 21, s. 468, bod 14, ktorý upozorňuje na to, že cieľom článku 9 ods. 1 smernice 89/104 je úplná harmonizácia zániku práva zo skoršej ochrannej známky s právom prednosti so zreteľom na strpenie používania neskoršej ochrannej známky s právom prednosti v rozsahu, v akom sú dotknuté práva z článku 4 ods. 1. Podľa názoru autora nie je zjavné, prečo by malo platiť niečo iné než to, čo je upravené v článku 5 smernice, ktorý sa týka „práva z ochrannej známky“, a článku 7 smernice, ktorý upravuje „vyčerpanie práva z ochrannej známky“.

21 — HAFT, K., JONAS, K.-U., NACK, R., SCHULTE, C., SCHWEYER, S.: Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, s. 793.

obdobie (časový úsek) neuplatnil (nečinnosť oprávneného) a povinný sa na to spoliehal a na základe objektívneho posúdenia konania oprávneného sa tiež mohol spoliehať na to (legitímne očakávanie), že oprávnený právo neuplatní ani v budúcnosti. Porušenie zásady dobrej viery spočíva v tomto prípade v neobjektívnom oneskorení výkonu práva. Chránená je dôvera v podstate povinnej osoby v existenciu určitej právnej situácie, pričom táto dôvera je so zreteľom na osobitosti konkrétneho prípadu považovaná právnym poriadkom za oprávnenú.

známok, ktoré sa začali používať neskôr než ich ochranné známky, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali, s výnimkou prípadu, keď sa tieto novšie ochranné známky používali v zlej viere.

c) Nevyhnutnosť jednotnej právnej úpravy

61. Táto právna myšlienka sa uplatnila v zvláštnej oblasti práva ochranných známk. Ako konštatoval Súdny dvor v rozsudku *Levi Strauss*,²² cieľom smernice 89/104 je nastoliť rovnováhu medzi záujmom majiteľa ochrannej známky na zachovaní jej hlavnej funkcie a záujmom ostatných hospodárskych subjektov na dostupnosti označenia, ktoré môžu označovať ich výrobky a služby. To je výslovne vyjadrené v jedenástom odôvodnení smernice, podľa ktorého je pre právnu istotu, ako aj preto, aby sa neoprávnene nezasahovalo do záujmov majiteľov skorších ochranných známk, dôležité zakotviť ustanovenie, že títo majitelia skorších ochranných známk už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti ani nesmú napádať používanie ochranných

62. Nielen z dôvodu významnej funkcie, ktorú má právny inštitút zániku práva pri nastolení právnej istoty,²³ prijal normotvorca Únie jednotnú právnu úpravu v článku 9 smernice. Z podrobnosti tejto úpravy, najmä vo vzťahu k tomu, aké predpoklady musia konkrétne existovať pre vznik právneho dôsledku spočívajúceho v zániku práva (ktorým sa budem podrobnejšie zaoberať pri preskúmaní druhého tematického celku),²⁴ možno dospieť k záveru, že úmyslom normotvorcu Únie bolo zaviesť, pokiaľ možno, jednotné právne predpisy vo všetkých členských štátoch. Nebol by naplnený ani cieľ harmonizácie, ani cieľ nastolenia právnej istoty na spoločnom trhu, ak by bolo členským štátom dovolené prijímať

22 — Rozsudok z 27. apríla 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Zb. s. I-3703, bod 29.

23 — STUCKEL, M.: c. d., s. 464, bod 1, zdôrazňuje význam námietky zániku práva pri vytváraní právnej istoty.

24 — Pozri body 66 až 87 nižšie.

vlastné – za určitých okolností dokonca odlišné – ustanovenia, ktoré definujú strpenie majiteľa skoršej ochrannej známky.

ochranných známkov Súdny dvor rozhodol,²⁷ že právo z ochrannej známky predstavuje v skutočnosti základný prvok systému nena-rušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy ES. V tomto systéme musia byť podľa Súdneho dvora podniky schopné získať si zákazníkov kvalitou svojich výrobkov alebo služieb, čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikovať. Na to, aby ochranná známka mohla splniť túto funkciu, musí zabezpečiť, aby všetky výrobky, ktoré sa ňou označujú, boli vyrobené pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu.

63. Pokiaľ ide o znak skutkovej podstaty „strpenia“, ktorý sa vzťahuje na určité správanie majiteľa ochrannej známky, zastávam názor, že treba zohľadniť jeho význam v celkovom kontexte práva ochranných známkov. Hlavnou funkciou ochrannej známky je umožniť zákazníkovi rozlíšiť podniky a ich výrobky, prípadne služby na trhu bez možnosti zámeny.²⁵ Splňa tak však súčasne veľké množstvo dôležitých hospodárskych a právnych funkcií²⁶ v rámci hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú uznané v judikatúre Súdneho dvora. Vo vzťahu k právu

64. Ako už Súdny dvor opakovane rozhodol,²⁸ osobitosť práva ochranných známkov

25 — Rozsudky z 5. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03, Zb. s. I-7975, bod 27; z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 44, a z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28.

26 — Funkcie ochrannej známky, ktoré vyplývajú z jej povahy alebo sa jej pripisujú, sú rôzne. Podľa literatúry v oblasti ochranných známkov k nim okrem iného patrí kódovacia funkcia, funkcia záruky, funkcia pôvodu, identifikačná a monopolizačná funkcia, funkcia pomenovania, funkcia kvality, rozlišovacia funkcia, funkcia dôvery, funkcia predaja a reklamy bez toho, aby sa jednotlivým funkciám pripisovala vždy aj právna relevantnosť (pozri MARX, C.: *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*. 2. vyd., Köln 2007, s. 23, bod 64; FEZER, K.-H.: *Markenrecht*. 2. vyd. Úvod, s. 68, bod 30; PHILLIPS, J.: *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*. Oxford 2003, s. 23 a nasl.; TORREMANS, P., HOLYOAK, J.: *Intellectual Property Law*. 2. vyd., London 1998, s. 347; KUCSKO, G.: *Geistiges Eigentum*. Wien 2003, bod 37; NOVAK, M.: c. d., s. 614). Podľa názoru Súdneho dvora existujú okrem základnej funkcie ochrannej známky – ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb – takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality týchto tovarov a služieb alebo komunikačná, investičná, či reklamná funkcia (pozri rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58).

27 — Pozri okrem iného rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG II, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13; z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danziger, C-9/93, Zb. s. I-2789, body 37 a 45; z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 43; z 11. júla 1996, MPA Pharma, C-232/94, Zb. s. I-3671, bod 16; z 11. júla 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel, C-71/94 až C-73/94, Zb. s. I-3603, bod 30; z 11. novembra 1997, Loendersloot, C-349/95, Zb. s. I-6227, bod 22; Canon, už citovaný v poznámke pod čiarou 25, bod 28; z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 52; zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 21; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 47; Gerolsteiner Brunnen, už citovaný v poznámke pod čiarou 18, bod 17, a zo 17. marca 2005, Gillette Company, C-228/03, Zb. s. I-2337, bod 25.

28 — Pozri rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; HAG, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 14; Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 44, a Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 22.

spočíva predovšetkým v tom, že majiteľ prostredníctvom výlučného práva používať ochrannú známku na účely uvedenia výrobku po prvýkrát na trh získa ochranu pred sťažiteľmi, ktorí prostredníctvom zneužitia postavenia a dôveryhodnosti získanej na základe ochrannej známky predávajú v rozpore s právom výroby označené ochrannou známkou. Ochranná známka je z právneho hľadiska tiež výrazom práva k duševnému vlastníctvu majiteľa,²⁹ ktoré je zákonným uznaním možnosti zániku práva v konečnom dôsledku značne obmedzené. Jedenáste odôvodnenie smernice hovorí výslovne o zásahu do záujmov majiteľa skoršej ochrannej známky. V dôsledku toho sa ukazuje požiadavka, aby výlučné právo, ktoré ochranná známka zaručuje, mohlo zaniknúť len výnimočne, a to za zákonom presne stanovených podmienok, ako odôvodnená. Bolo by do tejto miery zvlášťne predpokladať, že by sa normotvorca Únie so zreteľom na závažné dôsledky na právne postavenie majiteľa ochrannej známky, ktorého právo zanikne, rozhodol stanoviť v smernici všetky podmienky zániku práva s výnimkou pojmu „strpenie“. Takýto výklad by nebol zlučiteľný s cieľmi smernice.

d) Zhrnutie

65. Na základe tohto systematického a teleologického výkladu smernice 89/104 som dospela k záveru, že „strpenie“ v zmysle článku 9 ods. 1 je pojmom práva Únie, ktorý sa musí vykladať autonómne a jednotne.³⁰

2. Úprava zániku práva v článku 9 ods. 1 smernice 89/104

66. Ako som už v úvode uviedla, predmetom prvej otázky písm. b) až druhej otázky je normatívny obsah tohto pojmu, ako aj presná úprava predpisov týkajúcich sa zániku práv zo skoršej ochrannej známky.

a) Definícia pojmu „strpenie“

29 — Vlastnícke právo, pod ktoré spadá právo duševného vlastníctva, je podľa judikatúry Súdneho dvora základným právom, ktoré je ako všeobecná zásada práva Spoločenstva chránené právnym poriadkom Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. septembra 2006, *Laserdisken*, C-479/04, Zb. s. I-8089, bod 65, a z 29. januára 2008, *Promusicae*, C-275/06, Zb. s. I-271, bod 62). Článok 17 ods. 2 Charty základných práv, ktorá predstavuje samotný záväzok Únie chrániť základné práva a ktorá vstupom Lisabonskej zmluvy nadobudla postavenie primárneho práva, stanovuje ochranu duševného vlastníctva. Pozri tiež moje návrhy z 11. mája 2010, *Padawan*, rozsudok už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 80.

67. V súlade s logickou postupnosťou otázok je potrebné najskôr určiť, čo je z právneho hľadiska nutné chápať pod pojmom „strpenie“

30 — Pozri tiež STUCKEL, M.: c. d., s. 466, bod 9.

v zmysle tohto ustanovenia. Zo spôsobu, akým je formulovaná prvá otázka písm. b), možno dospieť k záveru, že vnútroštátnym súd má predovšetkým pochybnosti o tom, či neschopnosť majiteľa skoršej ochrannej známky zabrániť používaniu zhodnej neskoršej ochrannej známky treťou osobou zmení niečo na posúdení, či v konkrétnom prípade strpenie nastalo. Vnútroštátny súd vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania³¹ rozlišuje medzi „reštriktívnym“ výkladom pojmu, podľa ktorého môže účastník konania strpieť správanie druhého účastníka konania len vtedy, ak môže konanie zakázať, a „extenzívnym“ výkladom, podľa ktorého nastáva strpenie aj v prípade, keď nie je možné určitú situáciu zmeniť. Vnútroštátny súd vysvetľuje, že v prípade, ak by zmysel článku 9 vyžadoval extenzívny výklad pojmu, musel by vychádzať z toho, že v prípade spoločnosti AB a spoločnosti BB išlo o nutné strpenie používania ochrannej známky Budweiser, ktoré trvalo vyše 30 rokov, zo strany druhej spoločnosti.

s prihliadnutím na znenie, ako aj na systematické postavenie a účel článku 9 ods. 1 smernice. Znenie ustanovenia vykladané v súlade s tradičnými zásadami výkladu predstavuje východiskový bod a súčasne aj hranicu každého výkladu.³² Prostredníctvom doslovného výkladu sa skúma a sleduje obvyklé jazykové použitie. Na základe obvyklého jazykového použitia sa zisťuje možný slovný zmysel a významový obsah normy.³³ V práve Únie však existuje osobitosť, že nielen na základe jazykovej rôznorodosti³⁴ môžu vzniknúť malé odlišnosti v jazykových verziách.³⁵ Aj napriek tomu zostáva právna norma záväzná vo všetkých oficiálnych jazykoch Únie s tým dôsledkom, že pri jej výklade je nutné zohľadniť

32 — V tomto zmysle EHLERS, D.: *Allgemeines Verwaltungsrecht* (vyd. Hans-Uwe Erichsen a ďalší), § 2 I 6, s. 59, bod 14. Generálny advokát Léger vychádzal vo svojich návrhoch z 28. septembra 2004 vo veci Schulte, C-350/03 (rozsudok z 25. októbra 2005, Zb. s. I-9215, bod 84 a nasl.), do určitej miery z prednosti doslovného výkladu, keď uviedol, že účelový výklad sa uplatní len v prípade, ak existujú rôzne výklady sporného ustanovenia, prípadne ak samotné sporné ustanovenie je zložité vykladať len na základe jeho znenia, napr. z dôvodu jeho mnohoznačnosti.

33 — V tomto zmysle PECHSTEIN, M., DRECHSLER, C.: *Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts*. In: *Europäische Methodenlehre* (vyd. Karl Riesenhuber), Berlin 2006, s. 167, bod 18.

34 — Zatiaľ čo v roku 1952 existovali štyri úradné jazyky, v roku 1973 ich bolo šesť, v roku 1981 sedem, v roku 1986 deväť a v roku 1995 jedenásť. Tento počet sa zvýšil na dvadsať v roku 2004, dvadsať jeden v roku 2005 a nakoniec na dvadsať tri 2007 (pozri GAUDISSART, M.-A.: *Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes*. In: *Langues et construction européenne*, Bruxelles 2010, s. 146).

35 — BALDUS, C., VOGEL, F.: Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element. In: *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, s. 247 a nasl., nepopierajú, že doslovný výklad je východiskom výkladu každej normy práva Spoločenstva. Poukazujú však na skutočnosť, že vzhľadom na jazykovú rozmanitosť v rámci Spoločenstva je zložité nájsť spoľahlivý výklad, čo nutne vedie k využitiu ďalších výkladových metód, ako je napr. teleologický a historický výklad.

68. Zabezpečenie normatívneho významu tohto pojmu predpokladá výklad

31 — Pozri bod 41 návrhov na začatie prejudiciálneho konania.

rovnakým spôsobom všetky ostatné jazykové verzie.³⁶ Exegéza právnej normy Únie preto v prípade pochybností vyžaduje komplexný prístup, ktorý znamená, že jednotlivé jazykové verzie budú podrobené porovnávaciemu preskúmaniu.³⁷

v tomto zmysle získala prehľad, nie je v žiadnej inej jazykovej verzii zjavne porovnateľná odchýlka vo výbere slov.³⁸ Tieto odchýlky však nemajú v konečnom dôsledku vplyv na výsledok výkladu, pretože sémantické preskúmanie príslušných výrazov dostatočne jasne ukazuje, čo mal normotvorca skutočne v úmysle.

69. Pokiaľ ide o sporný pojem „strpenie“, je nutné konštatovať, že anglické jazykové znenie smernice používa pre opis konania majiteľa skoršej ochrannnej známky dva odlišné výrazy. Na to poukazuje aj vnútroštátny súd. Zatiaľ čo v článku 9, ako aj v názve a odseku 1 tohto ustanovenia sa používa výraz „acquiescence“, prípadne „to acquiesce“, v časti odôvodnenia smernice príslušnej pre toto ustanovenie sa spomína „to tolerate“. Neskôr uvedený výraz, ktorý pochádza z latinského slovesa *tolerare*, sa používa tiež všeobecne a jednotne vo všetkých románskych jazykových zneniach. V rozsahu, v akom som

70. Výrazy použité v rôznych jazykových verziách opisujú individuálny postoj, ktorý sa vyznačuje benevolenciou a nedostatkom rozporu s nie nevyhnutne žiaducim stavom. Za typickú pre tento postoj je možné označiť do tejto miery určitú pasivitu, keď strpiteľ, aj keď si je tejto okolnosti vedomý, proti tomu nezasiahne.³⁹ Tento aspekt je zdôraznený najmä

36 — Rozsudok z 9. septembra 2003, Kik, C-361/01 P, Zb. s. I-8283, bod 87. O úprave jazykov v Európskej únii pozri SIBONY, A.-L., *De SADELEER N.: La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire. Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, s. 78.

37 — Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora potreba jednotného výkladu práva Spoločenstva neumožňuje v prípade pochybností posudzovať znenie ustanovenia samostatne. Podľa názoru Súdneho dvora je naopak nutné, aby sa vykladalo s prihliadnutím na jeho znenie v iných úradných jazykoch (pozri najmä rozsudok z 12. júna 1979, Koschniske, 9/79, Zb. s. 2717, bod 6). Súdny dvor ďalej objasnil, že je v zásade nutné všetkým jazykovým zneniam prisudzovať rovnakú hodnotu, ktorá nemôže kolísť v závislosti od počtu obyvateľov členských štátov (pozri rozsudok EMU Tabac a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 36).

38 — S výnimkou slovinčiny, ktorá v odôvodnení používa pojem „dopuščal“, v článku 9 však „privolitve“, prípadne „privolil“. Porovnaj tiež nemecké jazykové znenie („geduldet“/„Duldung“), francúzske („toléré“/„tolérance“), španielske („tolerado“/„tolerancia“), portugalské („tolerado“/„tolerância“), talianske („tollerato“/„tolleranza“), ako aj holandské („gedoogt“/„gedogen“).

39 — Podľa názoru STUCKEL, M.: c. d., s. 464, bod 6, je možné o „strpení“ v zmysle článku 9 smernice 89/104 hovoriť vtedy, ak majiteľ skoršieho označenia s právom prednosti zostane nečinný a neprijme žiadne opatrenia proti tým, ktorý ho poškodzujú.

v dánskej a švédskej jazykovej verzii.⁴⁰ Proti tejto pasivite stojí aktívna činnosť tretej osoby, ktorej konanie nečinnosť strpitela takmer podporuje.⁴¹ V dôsledku toho končí strpenie až vtedy, ak sa dotknutá osoba zjavne bráni.

b) Vylúčenie situácie „vynútenej pasivity“

71. Vyššie uvedené nevylučuje, že z tohto pasívneho postoja je za určitých okolností dokonca možné vyvodiť implicitný súhlas strpitela. Je preto nutné tiež objasniť, že právny poriadok viaže na túto pasivitu účinok zániku práva, ktoré formálne patrí strpitelovi. Aj napriek tomu je potrebné samotné „strpenie“ zreteľne odlíšiť od „súhlasu“, ktorý, ako Súdny dvor uviedol vo svojej judikatúre,⁴² musí byť vyjadrený tak, aby z neho jasne vyplýval úmysel vzdať sa tohto práva. Takýto úmysel vyplýva zväčša z výslovného udelenia súhlasu. Nie je však možné vylúčiť, že v určitých prípadoch tento úmysel vyplýva konkludentne z indícií a okolností, na základe ktorých sa s určitostí ukazuje, že sa majiteľ vzdal svojho práva.

72. S takýmto ponímaním uvedeného pojmu by však bolo nezlučiteľné, keby aj situácie vynútené z vonku, napríklad právna alebo faktická neschopnosť brániť sa, boli označené za „strpenie“. Pojem „strpenie“ totiž znamená, že strpitel bol teoreticky schopný proti nežiaducemu stavu niečo urobiť, avšak vedome tak neurobí. Vynútená pasivita nezodpovedá podľa môjho názoru prirodzenému zmyslu tohto pojmu ani už opísanému pojmu zániku práva.⁴³ Okrem toho je nutné pamätať na to, že normotvorca Únie v jedenástom odôvodnení smernice pripustil obmedzenie záujmov majiteľa skoršej ochrannej známky zánikom práva len za podmienky „oprávnenosti“. So zreteľom na okolnosť, že nie je nikto povinný plniť nemožné (*impossibilia nulla obligatio est*),⁴⁴ bolo by nutné považovať vylúčenie práv majiteľa skoršej ochrannej známky prostredníctvom zániku práva s odôvodnením, že sa nebránil proti protiprávnemu používaniu

40 — Pozri názov článku 9 v dánskom („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet“) a švédskom („Begränsningar till följd av passivitet“) jazykovom znení.

41 — V tomto zmyslu FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke. In: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 443.

42 — Rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 45.

43 — Pozri bod 60 vyššie. Pozri PAPANDT, HEINRICHS, H.: *Bürgerliches Gesetzbuch*. 64. vyd., München 2005, § 242 BGB, s. 257, bod 93, ktorý vychádza tiež z toho, že oprávnený by mal mať možnosť uplatniť právo. Podobne aj INGERL, ROHNKE: *Markengesetz*. 3. vyd., München 2010, bod 11, podľa ktorého možno hovoriť o strpení len vtedy, ak oprávnený mal z právneho hľadiska možnosť proti poruшитelom zakročiť.

44 — Maxima rímskeho práva je uvedená v digestách 50, 17, 185.

svojej ochrannnej známky treťou osobu, hoci na to nemal vôbec možnosť, za neoprávnené.

tejto neskoršej ochrannnej známky. Táto úprava je koncipovaná tak, že všetky tri podmienky musia byť splnené kumulatívne.

c) Úprava zániku práva

ii) Vedomosť majiteľa neskoršej ochrannnej známky ako subjektívny prvok

73. Prvá otázka písm. c) a druhá otázka sa týkajú spôsobu, akým je upravené ustanovenie článku 9 ods. 1 smernice 89/104, a smerujú k tomu, aby Súdny dvor určil, od ktorého okamihu začína plynúť päťročná lehota uvedená v tomto ustanovení a aké konkrétne podmienky musia byť pritom splnené.

75. Posledný z uvedených predpokladov je osobitne relevantný vzhľadom na existujúce právne problémy a treba sa ním podrobnejšie zaoberať.

i) Podmienky na začatie plynutia päťročnej lehoty strpenia

74. Znenie článku 9 ods. 1 smernice, ako aj zmysel a účel tohto ustanovenia podľa môjho názoru jasne ukazujú, že začatie päťročnej lehoty strpenia závisí od splnenia nasledujúcich troch podmienok: po prvé je nutné, aby bola neskoršia ochranná známka *zapísaná*, po druhé, aby sa táto ochranná známka *po-užívala*, po tretie, že majiteľ skoršej ochrannnej známky musel *vedieť o zápise a používaní*

76. Najskôr je nutné konštatovať, že autor smernice sa pri formulácii článku 9 ods. 1 vedome rozhodol pre zánik práva strpením a nie pre právny inštitút premlčania. Medzi uvedenými právnymi inštitútmi existujú totiž podstatné rozdiely. Premlčanie sa ako právny inštitút vyznačuje okrem iného aj tým, že sa zameriava len na nečinnosť majiteľa práva počas určitého obdobia (objektívny znak), zatiaľ čo pri zániku práva strpením zohráva úlohu aj subjektívny prvok. V prejednávanej veci ide o tento subjektívny prvok. Majiteľ ochrannnej známky teda musí určitý čas vedieť o tom, že tretia osoba sa dopúšťa porušenia

práva, a zostať nečinný.⁴⁵ Význam tohto znaku nesmie byť pri výklade článku 9 smernice oslabený predovšetkým pri objasnení otázky, kedy začína plynúť päťročná lehota. Je preto nutné požadovať, aby sa moment oboznámenia sa s touto okolnosťou a začiatok lehoty zániku práva časovo zhodovali.

77. Naopak, táto okolnosť nehovorí o tom, či päťročná lehota môže začať plynúť najskôr od okamihu skutočnej vedomosti majiteľa skoršej ochrannej známky o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky („skutočná vedomosť“). Rovnako je možné vychádzať z momentu, kedy mohol túto vedomosť podľa očakávania získať („potenciálna vedomosť“).

78. V tejto súvislosti je však nutné konštatovať, že autor smernice vychádzal zjavne z momentu zápisu neskoršej ochrannej známky

(„používanie neskoršej *zapísanej* ochrannej známky“) ako relevantného momentu, pretože inak by za záruku ochrany voči právam majiteľa skoršej ochrannej známky považoval za dostatočnú samotnú prihlášku neskoršej ochrannej známky. Je však potrebné poukázať na to, že účelom samotnej smernice je len ochrana zapísaných ochranných známok,⁴⁶ zatiaľ čo členským štátom ponecháva právo naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, tak ako to jasne vyplýva zo štvrtého odôvodnenia. Zápis neskoršej ochrannej známky tak predstavuje významný časový prelom. Samotný zápis je podľa piateho bodu odôvodnenia smernice upravený procesnými ustanoveniami členských štátov.

79. Výber momentu zápisu ako východiskového bodu na začatie plynutia päťročnej lehoty sa zdá byť účelný tiež v záujme právnej istoty, pretože zápis neskoršej ochrannej známky predstavuje verejný akt s cieľom zverejnenia, na ktorý sa môže majiteľ neskoršej ochrannej známky kedykoľvek odvolať na účely uplatnenia námietky zániku práv na základe článku 9 ods. 1 smernice proti žiadosti majiteľa skoršej

45 — Na druhej strane – a na rozdiel od prípadu premlčania – zánik práva strpením predpokladá určité konanie zvyhodnenej osoby. Majiteľ neskoršej ochrannej známky musel totiž ochrannú známku skutočne používať práve v čase, keď zostal majiteľ skoršej ochrannej známky vedome nečinný. K týmto odlišnostiam sa pripája ešte ďalší a osobitne zjavný aspekt; premlčanie má za následok vylúčenie práv s konečnou platnosťou s tým dôsledkom, že postavenie majiteľa neskoršej ochrannej známky je s účinkom *erga omnes* nenapadnuteľné. Naopak, zánik práva strpením nemá za následok nenapadnuteľnosť *erga omnes*, ale vylučuje len nároky voči majiteľovi skoršej ochrannej známky, ktorý používanie neskoršej ochrannej známky vedome toleroval (pozri v tejto súvislosti FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: c. d., s. 443).

46 — Pozri tiež KNAAK, R.: c. d., s. 72, ktorý poukazuje na to, že v práve ochranných známok bola smernicou o ochranných známkach harmonizovaná len časť hmotného práva ochranných známok, a to ochrana zapísaných ochranných známok.

ochrannej známky o vyhlásenie neplatnosti na základe článku 4 ods. 1 písm. a) smernice.

80. Legitímne očakávanie majiteľa skoršej ochrannej známky, že päť rokov po zápise jeho ochrannej známky nebude podaná žiadať na takáto žiadosť o vyhlásenie neplatnosti, má byť tiež chránené, pretože je rozumné predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky musel v rámci takeéhoto dlhodobého obdobia nutne vedieť o používaní zhodnej ochrannej známky, a napriek tomu nič neurobil. V konečnom dôsledku sa päťročná lehota od momentu zápisu neskoršej ochrannej známky javí pri bližšom preskúmaní ako domnienka. S tým je v súlade zo zákona stanovená domnienka, že majiteľ skoršej ochrannej známky mal od momentu zápisu neskoršej ochrannej známky v každom prípade možnosť dozvedieť sa o tom. Orgánom a súdom, ako aj hospodárskym subjektom sa tak umožňuje vyvodzovať z objektívneho priebehu zodpovedajúcu vedomosť majiteľa ochrannej známky.

81. Takáto domnienka nie je v práve ochranných známk neobvyklá, ako to Súdny dvor

správne uviedol v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli⁴⁷. V tomto rozsudku Súdny dvor vysvetlil, že „predpoklad, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, môže vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom takúto vedomosť možno vyvodíť najmä z dĺžky tohto používania“. Ako Súdny dvor správne uviedol, „čím je totiž používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba takéto označenie používa“.

82. Takáto zákonná domnienka však nevylučuje, že ju majiteľ skoršej ochrannej známky môže v konkrétnom prípade vyvrátiť (*prae-sumptio juris tantum*). Ak sa chceme vyhnúť hranici medzi právnymi inštitútmi zániku práv a premlčaním a chceme umožniť, aby uplynutie lehoty bolo jediným rozhodujúcim faktorom zániku práva, je potrebné pri výklade článku 9 ods. 1 smernice požadovať, aby sa nakoniec aj napriek tomu vychádzalo zo

⁴⁷ — Rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Zb. s. I-4893, bod 39.

skutočnej vedomosti,⁴⁸ pokiaľ majiteľ skoršej ochrannnej známky môže preukázať iný moment, ku ktorému túto vedomosť nadobudol. Požiadavka pozitívnej vedomosti zodpovedá najmä osobitnej dôležitosti právnej istoty, ktorá je v prípade úpravy zániku práva vyjadrená v pevne stanovenom časovom rámci.

vedomosti o jej zápise a jej používaní sa preto časovo zhodovali.

iii) Neexistencia nutnosti zápisu skoršej ochrannnej známky

83. Na účely tohto konania nie je preto nutné zaujať konečné stanovisko k otázke, či záleží na skutočnej alebo dokonca potenciálnej vedomosti, pretože táto otázka môže byť relevantná najskôr v situácii, keď sa majiteľ skoršej ochrannnej známky o tom dozvedel až po zápise neskoršej ochrannnej známky. Takáto situácia však v konaní vo veci samej nenastala, pretože možno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť AB o zápise ochrannnej známky „Budweiser“ v prospech spoločnosti BB 19. mája 2000 vedela. V tento deň boli totiž obaja účastníci konania po dlhodobom právnom spore zapísaní ako majitelia tejto slovej ochrannnej známky do registra ochranných známok. Spoločnosť AB navyše vedela o tom, že ochrannú známku „Budweiser“ používala spoločnosť BB už v 70. rokoch. Zápis neskoršej ochrannnej známky a nadobudnutie

84. Otázku, či päťročná lehota môže začať plynúť skôr, než majiteľ skoršej ochrannnej známky skutočne dosiahol zápis svojej ochrannnej známky, ako to predpokladá vnútroštátny súd a naznačuje vo svojej prvej otázke písm. c) a druhej otázke, je nutné podľa môjho názoru vzhľadom na odkaz na článok 4 ods. 2 smernice v článku 9 ods. 1 jednoznačne zodpovedať kladne.

85. Zo znenia, ako aj zo systematického prepojenia oboch ustanovení („v zmysle skorších ochranných známok“) vyplýva, že článok 4 ods. 2 obsahuje definíciu toho, čo treba považovať za „skoršiu ochrannú známku“ v zmysle smernice. Toto ustanovenie jasne ukazuje, že pri rozlišovaní skoršej ochrannnej známky a neskoršej ochrannnej známky je nutné vychádzať z *momentu podania prihlášky*, a nie momentu skutočného zápisu. Pojem „skoršia ochranná známka“ sa tak neobmedzuje na ochranné známky, ktoré

48 — Pozri INGERL, ROHNKE: c. d., bod 10, ktorí zastávajú tiež názor, že by malo záležať na pozitívnej vedomosti oprávnenej osoby. Skutočnosť, že oprávnená osoba mala o tom vedieť, prípadne nedbanlivosť (hoci aj hrubá) podľa nich nepostačuje. V tomto zmysle tiež NORDEMANN, W.: *Wettbewerbs- und Markenrecht*. 9. vyd., Baden-Baden 2003, s. 400, bod 2413.

boli zapísané pred zápisom zhodného alebo zameniteľného a podobného označenia. Z toho teda vyplýva, že pokiaľ sú tri vyššie uvedené podmienky splnené, nebráni prípadne ešte neuskutočnený zápis skoršej ochrannej známky v začatí plynutia päťročnej lehoty.

ochrannej známky dozvedel o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky v členskom štáte, v ktorom bola neskoršia ochranná známka tiež zapísaná. Lehota strpenia môže začať plynúť najskôr od momentu jej zápisu, pokiaľ sa neskoršia ochranná známka od tohto momentu používa a majiteľ skoršej ochrannej známky k tomuto momentu o uvedenom používaní vedel.

86. Na prvú otázku písm. c) treba preto odpovedať tak, že majiteľ ochrannej známky si ju nemusí nechať zapísať skôr, než môže začať jeho „strpenie“ používania zhodnej alebo zameniteľnej a podobnej ochrannej známky tretou osobou. Druhú otázku je teda nutné zodpovedať tiež tak, že päťročná lehota strpenia môže začať plynúť a teoreticky tiež skončiť skôr, než majiteľ skoršej ochrannej známky skutočne dosiahne zápis svojej ochrannej známky.

— Deň zápisu sa naopak určuje na základe príslušných procesných predpisov členských štátov.

— Päťročná lehota strpenia môže začať plynúť skôr, než majiteľ skoršej ochrannej známky skutočne dosiahne zápis svojej ochrannej známky.

iv) Záver

87. Z vyššie uvedeného možno dospieť k týmto záverom:

3. Zlučiteľnosť zásady čestného súbežného používania s právom Únie

— Päťročná lehota strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice začína plynúť od momentu, keď sa majiteľ skoršej

88. Podstatou tretej otázky vnútroštátneho súdu je, či je možné so zreteľom na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, na základe článku 4 ods. 1 písm. a) smernice žiadať

o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky. Vnútroštátny súd sa konkrétne pýta, či právo Únie stanovuje výnimku pre prípad dlhodobého čestného súbežného používania dvoch zhodných ochranných známk, ktoré zaručuje majiteľovi neskoršej ochrannej známky ochranu. Z hľadiska právnej teórie pritom ide o rozsah zásady prednosti zápisu práva ochranných známk v práve Únie, ako aj o právnu prípustnosť koexistencie dvoch zhodných ochranných známk.

kritéria, ktoré sú naopak stanovené ustálenou judikatúrou.⁵⁰

89. Z procesnej histórie konania vo veci samej opísanej v návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že rozhodnutie Court of Appeal z februára 2000, ktorým sa povolil zápis označenia „Budweiser“ ako ochrannej známky v prospech spoločnosti AB a spoločnosti BB, bolo z právneho hľadiska založené na právnom inštitúte („honest concurrent use“), ktorý je dlhodobo uznávaný v Common Law, ako aj v kodifikovanom anglickom práve a ktorý za určitých podmienok umožňuje takúto koexistenciu. Tento právny inštitút bol so zreteľom na svoje procesnoprávne uplatnenie kodifikovaný v článku 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994.⁴⁹ Na druhej strane v tomto vnútroštátnom ustanovení nie sú uvedené jeho hmotnoprávne

90. To nastoľuje otázku, či článok 4 ods. 1 písm. a) smernice bráni použitiu tohto právneho inštitútu. Z právneho hľadiska pritom musí ísť o výnimku zo zásady prednosti zápisu, ktorá je zakotvená v tomto ustanovení smernice. V tejto súvislosti je však nutné konštatovať, že takáto úprava výnimky nemá žiadny ekvivalent v samotnej smernici, ktorá by mohla slúžiť ako právny základ.

91. To však nutne neznamená, že právo Únie vo všeobecnosti bráni takejto doktríne, pretože smernica 89/104 stanovuje len čiastočnú harmonizáciu.⁵¹ Možno si preto predstaviť, že táto doktrína spadá do oblasti, ktorá naďalej patrí pod regulačnú právomoc členských štátov. Táto doktrína je však upravená podobne ako ustanovenie o zániku práva v článku 9

49 — MORCOM, C., ROUGHTON, A., GRAHAM, J., MALY-NICZ, S.: *The Modern Law of Trade Marks*. 2. vyd., Suffolk 2005, s. 221, bod 6.87, poukazujú na to, že článok 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994 má len procesnú povahu a nedotýka sa hmotného práva.

50 — Vo všeobecnosti sa literatúra odvoláva na vec *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration* by Alex Pirie (1933) 50 RPC 147. V tejto veci Lord Tomlin uviedol kritériá na určenie, či existuje čestné súčasné používanie dvoch zhodných ochranných známk. Týmito kritériami sú: (1) čas trvania a rozsah používania, ako aj sporné obchodné oblasti; (2) stupeň nebezpečenstva zámeny, ktorá môže nastať z podobnosti ochranných známk; (3) čestnosť pri súčasnom používaní; (4) dôkaz o existencii zámeny; (5) zámena, ktorá by nastala, ak by bola ochranná známka zapísaná.

51 — Pozri bod 52 vyššie.

smernice ako námietka. Článok 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994⁵² totiž umožňuje prihlasovateľovi neskoršej ochrannnej známky v konaní pred správcom registra namietat' čestné súbežné používanie prihlasovanej ochrannnej známky.⁵³ Táto úprava sa týka tiež „výkonu“ práva vyplývajúceho z ochrannnej známky. To znamená, že sa týka predmetu úpravy, ktorý, ako už bolo uvedené, podlieha harmonizácii.⁵⁴

pokiaľ je v konflikte so skoršou ochrannou známkou alebo skorším právom.

93. Systematický výklad smernice poskytuje významné dôvody proti zlučiteľnosti tejto doktríny so smernicou. Dá sa argumentovať tým, že výnimky z článku 4 ods. 1 sú upravené vyčerpávajúcim spôsobom a žiadna z nich sa nevzťahuje na situáciu, ktorá predstavuje základ konania vo veci samej.

92. Ak smernica 89/104 takúto vnútroštátnu výnimku nepovoľuje, musí sa považovať za nezlučiteľnú so smernicou, pretože znenie článku 4 ods. 1 je jednoznačné a neponecháva nijaký priestor pre výklad. Toto ustanovenie výslovne stanovuje, že ochranná známka „nebude zapísaná do registra“ alebo „ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú“,

94. Článok 4 ods. 5 smernice napríklad stanovuje, že členské štáty môžu stanoviť, že podľa okolností prihláška nemusí byť zamietnutá alebo ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ skoršej ochrannnej známky alebo skoršieho práva súhlasí so zápisom neskoršej ochrannnej známky. Situácie, ktoré existujú v konaní vo veci samej, však zjavne tejto situácii nezodpovedajú. Povolenie koexistencie dvoch zhodných ochrannných znáмок na základe vyššie uvedenej doktríny sa vzťahuje len na úradné rozhodnutia, a nie napríklad na „súhlas“ v zmysle prejavu vôle majiteľa skoršej ochrannnej známky, tak ako to vyžaduje znenie tohto ustanovenia smernice. Takéto úradné rozhodnutie – akým je rozhodnutie Court of Appeal z februára

52 — Pozri obsahovo v podstate rovnaké predchádzajúce ustanovenie v článku 12 ods. 2 zákona o ochranných známkach z roku 1938.

53 — Pozri vysvetlivky PFEIFFERA, T.: *Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitaden*. In: *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, s. 1386, a MOUNTSTEPHENS, A., OHLY, A.: *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, c. d.; SCHUMANN, H.-J.: *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 195.

54 — Pozri bod 56 vyššie.

2000 – nie je preto možné považovať za prebratie tejto úpravy o výnimke.

do anglického práva, je nutné v tejto súvislosti považovať v danej veci za irelevantnú.

95. Článok 4 ods. 6 smernice tiež nie je relevantný,⁵⁵ pretože toto ustanovenie dovoľuje členskému štátu zachovať určité vo vnútroštátnom práve stanovené dôvody zamietnutia zápisu a dôvody neplatnosti, ktoré platili pred dátumom nadobudnutia platnosti ustanovení nevyhnutných na prebratie tejto smernice len počas prechodného obdobia. V prípade danej spornej doktríny „honest concurrent use“, tak ako je kodifikovaná v článku 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994, však nejde ani o dôvody zamietnutia zápisu, ani o dôvod neplatnosti v zmysle článku 4 ods. 6 smernice, ale o námietku, ktorú môže majiteľ neskoršej ochrannej známky uplatniť voči registru národných ochranných znáмок, pokiaľ v rámci svojho preskúmania prihlášky ochrannej známky odkáže na prípadné dôvody zamietnutia zápisu, ako napríklad na existenciu skoršej zhodnej ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach z roku 1994, ktorý preberá článok 4 ods. 1 písm. a) smernice. Táto skutočnosť nespadá do vecnej pôsobnosti tejto výnimky, a preto skutočnosť, že prihlášky ochrannej známky „Budweiser“ spoločnosti AB a spoločnosti BB boli podané počas platnosti zákona o ochranných známkach z roku 1938, teda pred prebratím smernice 89/104

96. Ako ďalší systematický argument je nakoniec možné uviesť už preskúvanú úpravu zániku práva v článku 9, ktorú autor smernice vytvoril práve v záujme právnej istoty a ktorá do tejto miery sleduje v podstate to isté ako vyššie uvedená vnútroštátna doktrína. Vzhľadom na takúto jasnú úpravu v smernici sa javí ako zbytočné hľadať ďalšie ustanovenia o výnimke na účely legalizovania koexistencie dvoch zhodných ochranných znáмок.

97. V dôsledku toho smernica 89/104 nestanovuje žiadne ustanovenie o výnimke, ktoré by v situácii, akou je situácia v konaní vo veci samej, povoľovalo koexistenciu dvoch zhodných ochranných znáмок na základe spornej doktríny „honest concurrent use“. Je preto nutné vychádzať zo zásadnej nezlučiteľnosti

55 — V tomto zmysle ANNAND, R., NORMAN, H.: *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, London 1994, s. 110.

tejto doktríny s právom Únie.⁵⁶ Koexistencia dvoch zhodných ochranných známk tak nemôže byť podľa v súčasnosti platného práva Únie v zásade odôvodnená tvrdením prípadného čestného súbežného používania po určitý čas.

98. Možno teda konštatovať, že smernica 89/104 neobsahuje žiadne ustanovenie o výnimke, ktoré by v situácii, akou je situácia v konaní vo veci samej, povoľovalo koexistenciu zhodných ochranných známk. Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice – za predpokladu jeho uplatniteľnosti *ratione temporis* na vec v konaní vo veci samej – preto v podstate bráni dlhodobému čestnému súbežnému používaniu dvoch zhodných ochranných známk, ktoré sa vzťahujú na zhodné výrobky, zo strany dvoch rozdielnych majiteľov ochranných známk.

56 — Pozri tiež veľkú časť anglickej literatúry. TORREMANS, P., HOLYOAK, J.: c. d., s. 367, poukazujú na to, že smernica 89/104 takúto výnimku nestanovuje. Autori dokonca konštatujú rozpor medzi právom Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi. Vzhľadom na toto zistenie zastávajú názor, že „majiteľovi skoršej ochrannej známky, ktorého záujmy sú v dôsledku zápisu neskorších ochranných známk dotknuté, nemôže nič zabrániť v tom, aby nastúpil do prvého lietadla do Luxemburska a od Súdneho dvora [Európskej únie] požadoval zrušenie článku 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994 z dôvodu úplnej nezlučiteľnosti so smernicou, ktorej prebratie je údajne cieľom tohto vnútroštátneho ustanovenia“. MORCOM, C., ROUGHTON, A., GRAHAM, J., MALYNICZ, S.: c. d., s. 174, bod 6.79, a SMITH, E.: „The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely“, Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings (vyd. Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, s. 74, poukazujú len na to, že takúto výnimku nie je možné v smernici nájsť. KITCHIN, D.: *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14. vydanie, London 2005, s. 275, body 9 – 150 a 9 – 153, objasňujú, že článok 7 zákona o ochranných známkach, ktorý kodifikoval právny inštitút „honest concurrent use“, nenachádza základ v smernici 89/104. Ďalej uvádzajú, že zahrnutie do textu zákona pôvodne narazilo na odpor vlády Spojeného kráľovstva, ktorá mala pochybnosti týkajúce sa zlučiteľnosti právneho inštitútu s kogentnými ustanoveniami článku 4 smernice. Autori považujú samotný článok 7 zákona o ochranných známkach za ťažko zlučiteľný s kogentným obsahom článku 4 smernice 89/104. ANNAND, R., NORMAN, H.: c. d., zastávajú názor, že článok 7 zákona o ochranných známkach z roku 1994 je v rozpore s kogentným znením článku 4 smernice, ktorý výslovne stanovuje, že ochranná známka „nebude zapísaná“, ak bude v konflikte so skoršou ochrannou známkou alebo skorším právom. Pozri tiež SCHUMANN, H.-J.: *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 46, 47, 195, ktorý považuje výraz „honest concurrent use“ tiež za nezlučiteľný so smernicou, pretože smernica takúto výnimku nestanovuje. Naopak, článok 4, ktorý stanovuje rovnaké relatívne dôvody zamietnutia zápisu ako článok 5, neponecháva členským štátom žiadny priestor na vytvorenie takejto úpravy. V tomto zmysle je zákon o ochranných známkach v rozpore so smernicou, takže môže byť proti Spojenému kráľovstvu začaté konanie o nesplnení povinnosti.

C — Ďalšie relevantné právne otázky

99. Okrem troch vyššie uvedených tematických celkov nastoluje daná vec ďalšie dve relevantné otázky. Prvá sa týka uplatniteľnosti *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) smernice v konaní vo veci samej, zatiaľ čo druhá sa týka námietky proti zneužívajúcemu výkonu práva majiteľa skoršej ochrannej známky zakotvenému v tomto ustanovení smernice domáhať sa vyhlásenia neplatnosti zhodnej ochrannej známky.

1. Uplatniteľnosť *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) smernice

a) Všeobecne

100. Ako už bolo v úvode týchto návrhov uvedené,⁵⁷ podstatou konania vo veci samej je otázka, či sa spoločnosť AB môže odvolávať na článok 4 ods. 1 písm. a), prípadne na zodpovedajúce vnútroštátne preberacie ustanovenie na účely vyhlásenia neplatnosti zhodne zapísanej ochrannej známky „Budweiser“. V tejto súvislosti vzniká – hoci sa k tomu Court of Appeal v návrhu na začatie prejudiciálneho konania nevyjadruje – otázka časovej platnosti (uplatniteľnosti *ratione temporis*) článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 vo vzťahu k skutkovému stavu v konaní vo veci samej. Zastávam názor, že sa neuplatňuje, pričom to vysvetlím nižšie.

101. Najskôr je nutné pripomenúť, že Súdnemu dvoru prináleží podať vnútroštátnemu súdu všetky prvky výkladu práva Únie, ktoré môžu byť užitočné pre rozhodnutie vo veci samej, bez ohľadu na to, či ich uviedol, alebo neuviedol vo svojich prejudiciálnych

otázkach.⁵⁸ Objasnenie tejto otázky je v danej veci osobitne relevantné, a to z toho dôvodu, že doktrína „honest concurrent use“, ako už bolo uvedené, nie je zlučiteľná s článkom 4 ods. 1 písm. a). To by v prípade uplatniteľnosti *ratione temporis* tohto ustanovenia smernice naopak znamenalo, že rozhodnutie Court of Appeal z februára 2000 o možnosti koexistencie dvoch zhodných ochranných známok na základe tejto doktríny nebolo v súlade s právom Únie.

102. Týmto súdnym rozhodnutím sa však skončilo len jedno z dvoch vnútroštátnych konaní, ktoré súčasne predstavujú obidve relevantné obdobia pre možnú uplatniteľnosť *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, teda konanie o zápise obidvoch zhodných ochranných známok „Budweiser“ vrátane príslušných konaní o námietkach na jednej strane a konanie týkajúce sa platnosti ochrannej známky zapísanej v prospech spoločnosti BB, ktoré bolo začaté na návrh spoločnosti AB z 18. mája 2005, na druhej strane. Neskôr uvedené konanie je konaním, v rámci ktorého bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania a ktorým sa tak stanovilo aj obdobie relevantné pre danú vec. Vzhľadom na to, že nie je možné vylúčiť,

57 — Pozri bod 3 vyššie.

58 — Pozri rozsudky z 12. decembra 1990, SARPP, C-241/89, Zb. s. I-4695, bod 8; z 2. februára 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, „Clinique“, C-315/92, Zb. s. I-317, bod 7; zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Zb. s. I-1301, bod 16; zo 7. septembra 2004, Trojani, C-465/02, Zb. s. I-7573, bod 38, a zo 17. februára 2005, Oulane, C-215/03, Zb. s. I-1215, bod 47.

že prípadná chýbajúca uplatniteľnosť *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) má v rámci prvého konania účinky na druhé konanie, je nutné postupne preskúmať uplatniteľnosť *ratione temporis* tohto ustanovenia smernice pri oboch konaniach, prípadne obdobia.

predĺžiť túto lehotu najdlhšie do 31. decembra 1992. Spojené kráľovstvo splnilo túto povinnosť v každom prípade oneskorene, a to 31. októbra 1994 nadobudnutím účinnosti zákona o ochranných známkach z roku 1994.

b) Konania o zápise ochrannej známky

i) Časové hľadisko

103. Zodpovedanie otázky uplatniteľnosti *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa zdá byť komplexné, pretože príslušné skutkové okolnosti nastali v období, keď ešte toto ustanovenie nenadobudlo účinnosť alebo ešte nebolo prebraté do vnútroštátneho práva.

104. Samotná smernica 89/104 nadobudla platnosť 27. decembra 1988. Podľa článku 16 ods. 1 smernice museli členské štáty prijať nevyhnutné vykonávacie predpisy najneskôr do 28. decembra 1991. Rada bola podľa článku 16 ods. 2 oprávnená na návrh Komisie

105. Court of Appeal však v rámci svojho rozhodnutia z februára 2000 neuplatnil zákon o ochranných známkach z roku 1994, ktorý bol vlastne určený na prebratie smernice 89/104, ale len zákon o ochranných známkach z roku 1938, ktorý bol v relevantnom čase, teda v čase prihlášok v rokoch 1979 a 1989, *ratione temporis* jediným uplatniteľným zákonom. V tejto súvislosti vzniká otázka, či bol Court of Appeal vzhľadom na časovú pôsobnosť zákona z roku 1938 už povinný uplatniť smernicu 89/104. To naopak predpokladá spätnú účinnosť smernice 89/104 (so zreteľom na prihlášku z roku 1979), prípadne uplatniteľnosť od nadobudnutia jej platnosti, ale pred jej prebratím do vnútroštátneho práva (so zreteľom na prihlášku z roku 1989).

ii) Neuplatnenie spätného účinku článku 4 ods. 1 písm. a) smernice

nutné zohľadniť zásady právnej istoty a legitímneho očakávania, pretože na situáciu, ktorá nastala v minulosti a ktorá sa už nemôže zmeniť, sa viažu právne dôsledky relevantné pre súčasnosť alebo budúcnosť.⁶²

106. Súdny dvor vychádza vo svojej judikatúre z toho, že je nutné hmotnoprávne ustanovenie práva Únie z dôvodu záruky zásad právnej istoty a legitímneho očakávania v podstate vykladať tak, že platí len na situácie, ktoré nastali po nadobudnutí jej účinnosti.⁵⁹ Výnimka z tejto zásady platí v prípade, že zo znenia, cieľov alebo štruktúry týchto hmotnoprávných ustanovení jednoznačne vyplýva, že platia tiež na situácie, ktoré nastali pred nadobudnutím jej účinnosti.⁶⁰ V tejto situácii však na rozdiel od vyššie uvedenej situácie nenastávajú žiadne právne účinky pred nadobudnutím účinnosti ustanovenia a neexistuje tak spätná účinnosť vo vlastnom slova zmysle.⁶¹ V tejto súvislosti je aj napriek tomu

107. Z článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nemožno vyvodiť záver, že by bol určený na to, aby mal právne účinky v období pred nadobudnutím svojej účinnosti. Článok 4 ods. 6 smernice obsahuje napríklad úpravu časovej pôsobnosti, keď počas prechodného obdobia umožňuje zachovanie určitých vnútroštátnym právom stanovených dôvodov na zamietnutie zápisu a dôvodov neplatnosti, ktoré platili pred dňom, ku ktorému nadobudli účinnosť ustanovenia nevyhnutné na prebratie tejto smernice. Z významu a účelu tohto predpisu však jednoznačne vyplýva, že jeho právne účinky smerujú len do budúcnosti. Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa teda spätne ku dňu prvej prihlášky v roku 1979 neuplatnia.

59 — Rozsudky z 12. novembra 1981, *Meridionale Industria Salumi* a i., 212/80 až 217/80, Zb. s. 2735, bod 9 a nasl.; z 15. júla 1993, *GruSa Fleisch*, C-34/92, Zb. s. I-4147, bod 22; z 24. septembra 2002, *Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisija*, C-74/00 P a C-75/00 P, Zb. s. I-7869, bod 119, a z 9. marca 2006, *Beemsterboer Coldstore Services*, C-293/04, Zb. s. I-2263, bod 21.

60 — Rozsudky *Meridionale Industria Salumi* a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 9 a nasl.; *GruSa Fleisch*, už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 22; *Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisija*, už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 119, a *Beemsterboer Coldstore Services*, už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 21.

61 — Rozsudok zo 14. januára 1987, *Komisija/Nemecko*, 278/84, Zb. s. I, bod 35. Pozri BERGER, T.: *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*. Peter Lang, 2002, s. 180 a 196 a nasl., ktorý poukazuje na to, že Súdny dvor zohľadňuje štrukturálne prvky normy tým, že vychádza aj z časovej pôsobnosti príslušnej normy. Relevantným kritériom spätnej účinnosti je začiatok platnosti ustanovenia vo vzťahu k dátumu jeho uverejnenia.

62 — Rozsudky *Meridionale Industria Salumi* a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 9 a nasl.; *GruSa Fleisch*, už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 22; *Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisija*, už citovaný v poznámke pod čiarou 59, bod 119, a *Beemsterboer Coldstore Services*, bod 21.

iii) Neuplatniteľnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice

v súlade so smernicou vylúčené. Členské štáty sa musia zdržať prijatia predpisov, ktoré by mohli vážnym spôsobom spochybniť cieľ stanovený v smernici.⁶⁴

108. Odpoveď by mohla byť iná v prípade prihlášky ochrannej známky „Budweiser“ spoločnosti BB, pretože bola podaná 28. júna 1989, teda po nadobudnutí účinnosti smernice 89/104. Sporné je, či Court of Appeal na základe skutočnosti, že táto prihláška bola podaná už počas lehoty na prebratie smernice, bol povinný skúmať, či mala byť koexistencia obidvoch zhodných ochranných známk založená na doktríne „honest concurrent use“ vylúčená z dôvodu možnej nezlučiteľnosti článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.

110. Pokiaľ ide o sudy členských štátov zodpovedné za uplatnenie práva, je nutné poukázať na to, že sú tiež ako nositelia verejnej moci viazané touto povinnosťou zdržať sa konania, takže podľa judikatúry Súdneho dvora sú v čo najväčšej miere povinné zdržať sa odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice výkladu vnútroštátneho práva spôsobom, ktorý by po uplynutí lehoty na prebratie smernice závažným spôsobom ohrozil dosiahnutie cieľa sledovaného smernicou.⁶⁵

109. Najskôr je nutné poukázať na to, že členským štátom nemožno pred uplynutím lehoty na prebratie smernice vytýkať, že ešte neprijali opatrenia na jej prebratie do vnútroštátneho práva.⁶³ Členské štáty sú však už počas lehoty na prebratie viazané obsahom úpravy smernice v zmysle predbežného účinku do tej miery, že nesmú konať tak, aby predmet a účel smernice neboli naplnené do takým spôsobom, že na základe konania členského štátu je neskoršie konanie členských štátov

111. Ako Súdny dvor opakovane vysvetlil, je však táto povinnosť výkladu vnútroštátneho práva v súlade so smernicou obmedzená všeobecnými právnymi zásadami, najmä zásadou právnej istoty, a síce v tom zmysle, že

63 — Pozri rozsudky z 18. decembra 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Zb. s. I-7411, bod 43, a zo 4. júla 2006, Adeneler a i., C-212/04, Zb. s. I-6057, bod 114.

64 — KAHL, W., in: *EU/EGV Kommentar* (vyd. Christian Calliess, Matthias Ruffert), 3. vyd., München 2007, s. 459, bod 63. Pozri rozsudky Inter-Environnement Wallonie, už citovaný v poznámke pod čiarou 63, bod 45, a z 22. februára 2005, Mangold, C-144/04, Zb. s. I-9981, bod 67.

65 — Rozsudky zo 14. januára 2010, Plus Warenhandels-gesellschaft, C-304/08, Zb. s. I-217, bod 29; z 23. apríla 2009, VTB-VAB a Galatea, C-261/07 a C-299/07, Zb. s. I-2949, bod 39, a Adeneler a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 63, body 122 a 123. Pozri nakoniec bod 34 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi 17. novembra 2010, vo veci Defossez, C-477/09 o ktorej sa v súčasnosti rozhoduje.

nesmie slúžiť ako základ pre výklad vnútroštátneho práva *contra legem*.⁶⁶

112. Vzhľadom na skutočnosť, že výklad vnútroštátneho práva v súlade so smernicou by nakoniec znamenal neuplatnenie doktríny *honest concurrent use*, nemožno Court of Appeal vytýkať to, že v rámci rozhodnutia z februára 2000, za ktorého základ si vybral vnútroštátne právo platné v rokoch 1979 a 1989, konal v rozpore s právom Únie.

c) Konania týkajúce sa platnosti zapísanej ochrannej známky

113. Nakoniec je nutné vysvetliť, či sa článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 uplatní *ratione temporis* v tomto relevantnom konaní týkajúcom sa platnosti ochrannej známky zapísanej v prospech spoločnosti BB.

114. Zastávam názor, že zásada právnej istoty a zásada ochrany legitímneho očakávania

so zreteľom na skutkový stav, ktorý nastal pred mnohými rokmi, pripúšťajú, že je možné koexistenciu obidvoch zhodných ochranných známkov výnimočne pripustiť a ponechať tak rozhodnutie Court of Appeal z februára 2000 vrátane jeho právnych účinkov nedotknuté, tiež pre konanie vo veci samej. Predpoklady na toto určenie sú podľa môjho názoru splnené. Môj postoj objasním nižšie.

115. V rámci prejudiciálneho konania je Súdny dvor požiadaný, aby poskytol vnútroštátnemu súdu užitočné odpovede na jeho otázky, ktoré, pokiaľ možno, prispievajú k riešeniu sporu v konaní vo veci samej. Súdny dvor nemôže rozhodnúť bez toho, aby dostatočne zohľadnil okolnosti konania vo veci samej, ktoré sa vyznačujú svojou osobitou komplexnosťou. Nemôže najmä neprihliadnuť na skutočnosti, že súčasná situácia, v ktorej sa obidva podniky nachádzajú, vyplýva predovšetkým z právneho stavu, ktorý v Spojenom kráľovstve existoval pred nadobudnutím účinnosti smernice a pripúšťal koexistenciu zhodných ochranných známkov. Dodatočné prispôbenie tohto právneho stavu v zmysle požiadaviek práva Únie nebolo po tomto dni možné, pretože by to pre vnútroštátny súd

66 — Pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. októbra 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Zb. s. 3969, bod 13; Adeneler a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 63, bod 110; z 15. apríla 2008, Impact, C-268/06, Zb. s. I-2483, bod 100; z 23. apríla 2009, Angelidaki a i., C-378/07, Zb. s. I-3071, bod 199, a zo 16. júla 2009, Mono Car Styling, C-12/08, Zb. s. I-6653, bod 61.

znamenal ísť nad rámec vlastného práva.⁶⁷ Ani postupný prechod do právneho stavu, ktorý je v súlade s právom Únie, nebol po prebratí smernice 89/104 do vnútroštátneho práva možný. Tento právny stav viedol k tomu, že napriek zhodnosti slovného označenia („Budweiser“) používaného v obchodnom styku, ako aj konkurenčnej situácii v to istom odvetví ochranných známk, vyvíjali počas niekoľkých desiatok rokov činnosť obidva podniky vedľa seba a mohli si zjavne vypracovať z hľadiska práva ochranných známk určitú obchodnú hodnotu, prípadne hodnotu podniku („goodwill“),⁶⁸ ktorá poskytuje príslušnej ochrannej známke určitú rozpoznateľnosť.⁶⁹ Obidva podniky paralelne vyvíjali hospodársku činnosť a získali podiely na trhu v dôvere v tento právny stav. Táto dôvera by bola otrasená, ak by bol jeden podnik z hľadiska práva nútený vzdať sa s konečnou platnosťou slovného označenia, s ktorým si zákazníci spájajú určitú hodnotu. Práve k tomu by však došlo, ak by bola ochranná známka, ktorá je zapísaná v prospech spoločnosti BB, vyhlásená za neplatnú.

vo veci samej – by okrem toho viedol k spätnému rozšíreniu časovej pôsobnosti smernice na rok 1979, v ktorom spoločnosť AB podala prihlášku ochrannej známky „Budweiser“. Nie je však možné predpokladať, že normotvorca smernice chcel jej časovú pôsobnosť rozšíriť na situáciu, ktorá nastala v roku 1979.

d) Záver

116. Opačný názor – neobmedzené uplatnenie článku 4 ods. 1 písm. a) v prípade konania

67 — Pozri bod 112 vyššie.

68 — Pojem „goodwill“ v práve ochranných známk Spojeného kráľovstva označuje predovšetkým význam označujúci pôvod, prípadne predstavu o kvalite, ktorú podstatná časť verejnosti v Anglicku spája s označením (pozri MOUNTSTEPHENS, A., OHLY, A.: c. d., s. 621).

69 — Pozri 5 návrhov na začatie prejudiciálneho konania. Vnútroštátny súd tam vysvetľuje, že pívá napriek totožnosti označenia nie sú rovnaké. Líšia sa totiž v chuti, cene a úprave, takže spotrebiteľom je rozdielnosť viac-menej jasná, hoci nie je možné vylúčiť určité nebezpečenstvo zámieny.

117. Na základe vyššie uvedeného som dospela k záveru, že ani spätné uplatnenie článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, ani uplatniteľnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice nie sú odôvodnené. V konaní vo veci samej je preto nutné vychádzať z neuplatniteľnosti *ratione temporis* článku 4 ods. 1 písm. a) smernice. Prejudiciálne otázky je preto nutné považovať za bezpredmetné.

2. Námetka zneužitia práva

118. Nakoniec je nutné zaoberať sa ďalšou otázkou, či je nutné výkon práva vyplývajúceho z článku 4 ods. 1 písm. a) smernice spoločnosti AB v konaní vo veci samej považovať za zneužitie, keďže žiadosť o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky zapísanej v prospech spoločnosti BB podala deň pred uplynutím päťročnej lehoty strpenia. Vnútroštátny súd to síce výslovne neuviedol, ale v rámci svojich úvah to minimálne naznačil.⁷⁰ Naopak, česká a slovenská vláda obviňujú spoločnosť AB zo zneužitia práv. V tejto súvislosti je nutné zohľadniť skutočnosť, že Súdny dvor je príslušný, aby v rámci užitočnej odpovede na návrh na začatie prejudiciálneho konania vyzdvihol tie prvky práva Únie, ktoré sa majú s ohľadom na predmet sporu vykladať.⁷¹ Zastávam názor, že práve so zreteľom na osobitné okolnosti konania vo veci samej, ako aj na uvedené námietky je vhodné preskúmať námietku zneužitia práva.

119. Právo Únie pozná pojem zneužitie práva,⁷² ktorý má pôvod v judikatúre Súdneho dvora⁷³ a ktorého obsah je v súčasnosti pomerne presne vymedzený.⁷⁴ Tento pojem, ktorý sa pôvodne objavil v oblasti základných slobôd, Súdny dvor rozšíril na iné osobitné oblasti práva Únie a ďalej ho rozvinul. Veľmi zjednodušene ho možno chápať ako pojem, ktorý označuje zásadu zákazu zneužívajúcich praktík, podľa ktorej „sa subjekty práva

70 — Pozri body 1, 18, 22 a 23 návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

71 — Pozri rozsudok z 29. novembra 1978, Pigs Marketing Board/Redmond, 83/78, Zb. s. 2347, bod 26.

72 — Pozri, čo sa týka nebezpečenstva zneužívajúceho odvolávania sa na nárok (uznaný právom Spoločenstva v článku 7 smernice 2003/88) na platenú dovolenku za kalendárny rok počas choroby, moje návrhy z 24. januára 2008 vo veci Stringer a i., (C-520/06, rozsudok z 20. januára 2009, Zb. s. I-179, bod 80). V bode 53 návrhov som definovala zneužitie práva ako neúčelné využitie právneho stavu, ktoré obmedzuje možnosť výkonu existujúceho práva. To znamená, že uplatnenie formálne existujúceho právneho nároku je obmedzené zásadou dobrej viery. Tiež ten, kto má formálne vynútiteľné právo, ho nesmie zneužívajúcim spôsobom vykonať. Podobne CREIFELDS: *Rechtswörterbuch* (vyd. Klaus Weber), 17. vyd., München 2002, s. 1109, podľa ktorého je výkon subjektívneho práva zneužívajúci v prípade, ak je síce formálne v súlade so zákonom, avšak výkon je z dôvodu osobitných okolností konkrétneho prípadu v rozpore s dobrou vierou.

73 — Pozri rozsudky zo 7. februára 1979, Knoors, 115/78, Zb. s. 399, bod 25; z 3. októbra 1990, Bouchoucha, C-61/89, Zb. s. I-3551, bod 14; zo 7. júla 1992, Singh, C-370/90, Zb. s. I-4265, bod 24; z 12. mája 1998, Kefalas a i., C-367/96, Zb. s. I-2843, bod 20; z 9. marca 1999, Centros, C-212/97, Zb. s. I-1459, bod 24; z 23. marca 2000, Diamantis, C-373/97, Zb. s. I-1705, bod 33; z 21. novembra 2002, X a Y, C-436/00, Zb. s. I-10829, body 41 a 45; z 30. septembra 2003, Inspire Art, C-167/01, Zb. s. I-10155, bod 136; z 21. februára 2006, Halifax a i., C-255/02, Zb. s. I-1609, bod 68; z 12. septembra 2006, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Zb. s. I-7995, bod 35; z 21. februára 2008, Part Service, C-425/06, Zb. s. I-897, bod 42, a z 25. júla 2008, Metock a i., C-127/08, Zb. s. I-6241, bod 75.

74 — Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro z 28. februára 2008 vo veci Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06 (rozsudok z 29. januára 2009, Zb. s. I-415, bod 43 a nasl.).

nemôžu zneužívajúcim alebo podvodným spôsobom dovoľávať noriem Spoločenstva⁷⁵. Podľa názoru Súdneho dvora dôkaz zneužívajúceho konania si vyžaduje jednak súbor objektívnych okolností, z ktorých vyplýva, že napriek formálnemu dodržaniu podmienok ustanovených právnou úpravou Spoločenstva nebol dosiahnutý cieľ tejto právnej úpravy, a jednak subjektívny prvok spočívajúci v úmysle získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Spoločenstva tým, že sa umelo vytvárajú podmienky potrebné na jej získanie.⁷⁶

120. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby overil, či v spore vo veci samej došlo k takémuto zneužívajúcemu konaniu.⁷⁷ Súdny dvor môže v prípade potreby vydať spresnenia, ktorých cieľom je viesť vnútroštátny súd pri jeho výklade.⁷⁸

75 — Pozri rozsudky, Kefalas a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 73, bod 20, Diamantis, už citovaný v poznámke pod čiarou 73, bod 33, Halifax a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 73, bod 68, a Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, už citovaný v poznámke pod čiarou 73, bod 35.

76 — Pozri rozsudky zo 14. decembra 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, Zb. s. I-11569, body 52 a 53, a z 21. júla 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, Zb. s. I-7355, bod 39. Pozri tiež moje návrhy z 10. februára 2010 vo veci Internetportal, C-569/08 (rozsudok z 3. júna 2010, Zb. s. I-4871, bod 13), ako aj z 2. júna 2010, Koller, C-118/09 (rozsudok z 22. decembra 2010, Zb. s. I-13627, bod 81).

77 — Pozri rozsudok Eichsfelder Schlachtbetrieb, už citovaný v poznámke pod čiarou 76, bod 40, a Halifax a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 73, bod 76.

78 — Pozri rozsudky zo 17. októbra 2002, Payroll a i., C-79/01, Zb. s. I-8923, bod 29, a Halifax a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 73, body 76 a 77.

121. Tvrdenie českej a slovenskej vlády je nutné chápať v tom zmysle, že podľa ich názoru má zneužívajúci výkon práva vyplývajúceho z článku 4 ods. 1 písm. a) smernice spočívať v tom, že spoločnosť AB podala žiadosť o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky „Budweiser“ zapísanej v prospech spoločnosti BB deň pred uplynutím päťročnej lehoty strpenia, čím bola spoločnosti BB odobratá možnosť sa proti tomu brániť. Toto tvrdenie je podľa môjho názoru nepresvedčivé, pretože sa zakladá na pochybných predpokladoch, že strpitelovi má byť so zreteľom na tretiu osobu, ktorá spravidla používa zhodnú ochrannú známku v rozpore s právom, odňaté úplné vyčerpanie lehoty uvedenej v článku 9 ods. 1. Oprávnenému musí byť však priznané právo na uplatnenie normy hmotného a procesného práva v jeho najlepší prospech bez toho, aby bol obvinený zo zneužitia práva.⁷⁹

122. Bez ohľadu na už podrobne preskúmanú otázku, či koexistencia obidvoch ochranných známk na základe zásady čestného súbežného používania uznanej vnútroštátnym právom je z hľadiska práva Únie prípustná, je potrebné proti takémuto tvrdeniu namietť z toho dôvodu, že konanie nevyhnutné na zachovanie lehoty musí byť v podstate uskutocniteľné až do uplynutia posledného dňa. Zodpovedá to zásadám procesného práva

79 — Pozri DREW, J., PRIESTLEY, H.: Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, zväzok 5, č. 2, s. 80, ktorí zastávajú názor, že oprávnený musí mať možnosť uplatniť normy hmotného práva a procesného práva vo svoj čo najlepší prospech.

Únie⁸⁰ a jej členských štátov,⁸¹ tak aj cieľom smernice. Dôvera majiteľa neskoršej ochrannej známky, že ju bude môcť používať bez námietok majiteľa skoršej ochrannej známky, je totiž dostatočne chránená už tým, že právny poriadok Únie stanovuje vznik právneho dôsledku zániku práva po uplynutí päťročnej lehoty strpenia. Pred uplynutím tejto lehoty musí majiteľ neskoršej ochrannej známky počítat s tým, že iný majiteľ proti tomu kedykoľvek zasiahne. Stanovenie pevnej časovej hranice piatich rokov slúži, ako už bolo uvedené, právnej istote a chráni v konečnom dôsledku obidve strany tým, že nastoluje

právnú stabilitu.⁸² Pokiaľ by majiteľovi skoršej ochrannej známky bola odoprená možnosť uplatniť právo vyplývajúce z článku 4 ods. 1 písm. a) smernice deň pred uplynutím päťročnej lehoty strpenia, viedlo by to v konečnom dôsledku k spochybneniu platnosti tejto úpravy. Zmiernenie pevnej časovej hranice z dôvodu ohľaduplnosti, ako to mala na mysli česká a slovenská vláda, by poškodzovalo zásadu právnej istoty a bolo by to v rozpore s úmyslom normotvorcu smernice. V dôsledku toho je nutné ich tvrdenie zamietnuť.

123. Na základe toho nie je možné hovoriť o zneužívajúcom výkone práva z článku 4 ods. 1 písm. a) smernice v tom zmysle, že žiadosť spoločnosti AB o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky bola podaná deň pred uplynutím päťročnej lehoty strpenia.

VII — Záver

80 — Napríklad môže byť pri doručení podania Súdnemu dvoru faxom alebo iným technickým prostriedkom ktorý má Súdny dvor k dispozícii podľa článku 37 ods. 6 a 7 rokovacieho poriadku, úplne vyčerpaná príslušná lehota (pozri WAGENBAUR, B.: *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, München 2008, článok 37, s. 142, bod 8).

81 — Podľa § 188 ods. 1 BGB končí lehota stanovená na základe dní uplynutím posledného dňa lehoty. Ako HEINRICHS, PALANDT: *BGB Kommentar*, správne uvádzajú, môže byť konanie nevyhnutné na zachovanie lehoty v zásade uskutočnené posledný deň (polnoc). Tiež SCHROETER, U.: *Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht*. In: *Juristische Schulung*, 2007, s. 31, poukazuje na to, že dotknutá osoba má k dispozícii aj posledný deň počítanej lehoty, čiže môže uskutočniť konanie smerujúce k zachovaniu lehoty ešte do polnoci posledného dňa lehoty. Podľa článku 2229 francúzskeho Code Civil nastáva premĺčanie uplynutím posledného dňa lehoty premĺčania. Článok 2228 jasne stanovuje, že lehota premĺčania sa počíta v dňoch a nie v hodinách. To isté je upravené aj v článkoch 2261 a 2260 belgického Code Civil. Podľa článku 2962 talianskeho Codice Civile nastáva premĺčanie uplynutím posledného dňa lehoty premĺčania. Podľa článku 1961 španielskeho Código Civil nastáva premĺčanie uplynutím zákonnej lehoty.

124. Na záver je nutné konštatovať, že v konaní vo veci samej neprichádza do úvahy spätná účinnosť článku 4 ods. 1 písm. a) smernice

82 — Pozri tiež MEYER, A.: c. d., s. 597, ktorý poukazuje na to, že táto úprava zohľadňuje okrem oprávnených individuálnych záujmov na neskoršej ochrannej známke aj všeobecné potreby právnej istoty.

89/104 ani uplatniteľnosť tohto ustanovenia smernice od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice. Z toho dôvodu je preto zbytočné odpovedať na jednotlivé prejudiciálne otázky. Odpoveď Súdného dvora má byť preto takáto:

— Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice nie je *ratione temporis* uplatniteľný na takú situáciu, aká nastala v konaní vo veci samej.

— V dôsledku toho je v situácii, akou je situácia v konaní vo veci samej, nutné podľa vnútroštátneho práva posúdiť, či majiteľ skoršej ochrannej známky môže žiadať, aby ochranná známka nebola zapísaná alebo v prípade zápisu bola vyhlásená za neplatnú aj v prípade, ak bola táto ochranná známka dlhodobo čestne súbežne používaná pre zhodné výrobky.

125. V prípade, ak by Súdny dvor na rozdiel od spomínaného názoru vychádzal z uplatniteľnosti článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 *ratione temporis* na situáciu, aká nastala v konaní vo veci samej, museli by byť prejudiciálne otázky zodpovedané takto:

— Pojem „strpenie“ v zmysle článku 9 ods. 1 smernice je autonómnym pojmom práva

Únie, ktorý je nutné vykladať vo všetkých členských štátoch jednotne. Predpokladá právnu možnosť pre majiteľa skoršej ochrannej známky zabrániť v používaní neskôr zapísanej ochrannej známky, ktorá vzhľadom na jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa obidve ochranné známky vzťahujú, predstavuje nebezpečenstvo zámieny.

— Majiteľ skoršej ochrannej známky si nemusí nechať ochrannú známku zapísať skôr, než môže začať „strpenie“ používania neskoršej ochrannej známky tretou osobou v tomto členskom štáte. Lehota strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice začína plynúť od dátumu, ku ktorému sa majiteľ skoršej ochrannej známky dozvedel o používaní neskôr zapísanej ochrannej známky v tomto členskom štáte. Lehota strpenia tak môže začať plynúť najskôr od dátumu zápisu, pokiaľ sa neskoršia ochranná známka od tohto dátumu používa a pokiaľ si je toho majiteľ vedomý. Lehota strpenia môže začať plynúť skôr, prípadne aj skončiť skôr, než majiteľ skoršej ochrannej známky dosiahol zápis tejto ochrannej známky.

— Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice v zásade bráni dlhodobému čestnému súbežnému používaniu dvoch zhodných ochranných známk, ktoré označujú zhodné výrobky, dvoma rozdielnymi majiteľmi ochranných známk.

VIII — Návrh

126. Na základe vyššie uvedených úvah navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálnu otázku, ktorú mu položil Court of Appeal (England & Wales), odpovedal takto:

1. Článok 4 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok nie je uplatniteľný *ratione temporis* na takú situáciu, aká nastala v konaní vo veci samej.

- 2 V dôsledku toho je v situácii, akou je situácia v konaní vo veci samej, nutné podľa vnútroštátneho práva posúdiť, či majiteľ skoršej ochrannej známky môže žiadať, aby ochranná známka nebola zapísaná alebo v prípade zápisu bola vyhlásená za neplatnú tiež v prípade, ak bola táto ochranná známka dlhodobo čestne súbežne používaná pre zhodné výrobky.