

## NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

prednesené 26. júna 2008 <sup>1</sup>

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Court of Appeal of England and Wales sa týka rozsahu, v akom možno chrániť ochranné známky s dobrým menom proti svojmu „oslabeniu“ (dilution).

2. Právo Spoločenstva týkajúce sa ochranných známok<sup>2</sup> umožňuje členskému štátu stanoviť, že národná ochranná známka môže byť vymazaná, ak je podobná skoršej národnej ochrannej známke, hoci tieto ochranné známky sú zapísané pre rozdielne tovary alebo služby, ak má skoršia ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak „ak by používanie neskoršej 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“.

3. Súdny dvor toto ustanovenie vykladal tak, že vyžaduje určitý stupeň podobnosti medzi týmito dvomi ochrannými známkami, ktorý nemusí byť až taký, aby vznikla pravdepodobnosť zámeny na strane príslušnej skupiny verejnosti, ale stačí, aby si v jeho dôsledku príslušná skupina verejnosti „vytvorila súvislosť“ medzi nimi.

4. V konaní vo veci samej je otáznе, či môžu majitelia ochrannej známky „Intel“, ktorá má dobré meno pre tovary a služby vzťahujúce sa na počítače, dosiahnuť výmaz neskoršej ochrannej známky „Intelmark“, zapísanej pre marketingové služby. V tejto súvislosti Court of Appeal žiada objasniť povahu „súvislostí“, ako ju požaduje judikatúra, a pojmov i) nečestné ťaženie a ii) byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky.

### Pojem „oslabenie“

5. Významnou úlohou ochrannej známky je spojiť tovary a služby s ich zdrojom, či už s ich pôvodným výrobcom, alebo s obchodným sprostredkovateľom. To je v záujme oboch,

<sup>1</sup> — Jazyk prednesu: angličtina.

<sup>2</sup> — Článok 4 ods. 4 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“ alebo „smernica o ochranných známkach“). Právny rámec spresním ďalej (body 14 a nasl. týchto návrhov).

dodávateľa aj spotrebiteľa. Dodávateľ môže pre tovary označené ochrannou známkou zaviesť dobré meno, ktoré je chránené proti jeho privlastneniu si konkurentmi, a tak podporiť predaj týchto tovarov. Takisto spotrebiteľ sa môže rozhodovať na základe kvality, ktorá sa mu zdá byť spojená s ochrannou známkou. Keďže tieto rozhodnutia môžu byť negatívne, dodávateľia majú záujem na udržaní a zvyšovaní kvality tovarov alebo služieb dodávaných pod ochrannou známkou.

6. V tejto súvislosti by ochranné známky, ktoré sú zhodné alebo dostatočne podobné, aby mohli byť zameniteľné, nemali existovať vedľa seba, ibaže by tovary alebo služby, pre ktoré sú používané, boli dostatočne rozdielne na to, aby sa vylúčila akákoľvek pravdepodobnosť zámene. Ochranné známky sú preto chránené základným pravidlom<sup>3</sup>, ktoré bráni v zapísaní alebo používaní zhodného alebo podobného označenia, ako je zapísaná ochranná známka, pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Pre lepšie znázornenie, okolo každej ochrannej známky existuje „výlučné pásmo“, ktoré ostatné ochranné známky nemôžu narušiť. Dosah tohto pásma sa mení v závislosti od okolností. Pre zhodnú alebo veľmi podobnú ochrannú známku musia byť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, vzdialenejšie. Naopak, podobnosť ochrannej známky používanej pre

zhodné alebo veľmi podobné tovary, ako tie, na ktoré sa vzťahuje chránená ochranná známka, musí byť vzdialenejšia.

7. Takáto ochrana je vo všeobecnosti považovaná za dostatočnú. Podobné alebo dokonca zhodné ochranné známky môžu vedľa seba existovať pre rozdielne tovary bez toho, aby došlo k zámene vo vedomí spotrebiteľov alebo poškodeniu obchodných záujmov predajcov.

8. Lenže to neplatí pre všetky prípady. Zjavným paradoxom je, že najznámejšie ochranné známky sú zvlášť ohrozené existenciou podobných ochranných známk, hoci aj pre veľmi rozdielne oblasti tovarov, pri ktorých je skutočná zameniteľnosť veľmi nepravdepodobná. Navyše takéto ochranné známky majú viac funkcií, ktoré idú nad rámec spájania tovarov alebo služieb s rovnakým zdrojom. Predstavujú silný obraz kvality, exkluzivity, mladosti, zábavy, luxusu, dobrodružstva, pôvabu alebo iných údajne žiadaných vlastností životného štýlu, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s konkrétnymi tovarmi, ale môžu samy osebe obsahovať silný marketingový odkaz.<sup>4</sup>

3 — Ako je to, ktoré je stanovené v článku 4 ods. 1 smernice; pozri nižšie, bod 16 týchto návrhov.

4 — Pozri tiež body 46 a 47 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Arsenal Football Club (rozsudok z 12. novembra 2002, C-206/01, Zb. s. I-10273), body 46 a 47.

9. Je ľahko predstaviteľné, že ak by bola „Coca-Cola“ zapísaná len pre nealkoholické nápoje, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky by mohla byť narušená, ak by táto (alebo podobná ochranná známka alebo označenie) bola použitá tretími osobami pre veľké množstvo ďalších tovarov nesúvisiacich s nealkoholickými tovarmi; alebo ako by jej dobré meno mohlo byť poškodené, keby bola použitá pre podradný motorový olej alebo lacné odstraňovače farieb.

10. Pojem ochrany ochranných známk proti ich oslabeniu je odpoveď na tieto obavy. Ako uviedol generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci Adidas-Salomon a Adidas Benelux<sup>5</sup>, túto myšlienku po prvýkrát vyslovil Schechter v roku 1927 — mal však na mysli, aby túto ochranu požívali skôr „náhodné, vytvorené alebo fantazijné ochranné známky“ ako známe ochranné známky.<sup>6</sup>

11. Všeobecne sú uznávané dva druhy oslabenia: „rozmazanie“ (blurring) a „očiernenie“

(tarnishment).<sup>7</sup> Vo všeobecnosti „rozmazanie“ zodpovedá pojmu ujmy na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice a tiež aj môjmu prvému príkladu týkajúceho sa známky Coca-Cola, zatiaľ čo „očiernenie“ zodpovedá poškodeniu dobrého mena a môjmu druhému príkladu.

12. Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice dopĺňa ďalší druh porušenia: nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, často nazývaný parazitovanie.<sup>8</sup>

13. Takto priznaná ochrana sa menej týka súvislosti medzi tovarom a jeho zdrojom ako používania ochrannej známky ako komunikačného prostriedku, ktorý nesie širší marketingový odkaz.

5 — Rozsudok z 23. októbra 2003, C-408/01, Zb. s. I-12537, body 37 a 38 návrhov, už citovaných v bode 33 týchto návrhov.

6 — SCHECHTER, F. I.: *The rational basis of trademark protection*. Harvard Law Review, 1927, s. 813. Sám Schechter sa inšpiroval rozhodnutím Landgericht Elberfeld (Nemecko) z roku 1924, ktorým majiteľ známej ochrannej známky „Odol“, zapísanej pre ústnu vodu, dosiahol vyhlásenie rovnakej ochrannej známky pre oceľové tovary za neplatnú z dôvodu, že žalobca mal „najvyšší záujem na tom, aby jeho ochranná známka nebola oslabená [verwässert]: stratila by totiž svoju príťažlivosť pre spotrebiteľa, ak by ju mohol hocikto používať na označenie svojich tovarov“. Je zaujímavé poznamenať, že pôvod pojmu „oslabenie“ sa nachádza v ústnej vode.

7 — Tieto výrazy používa revidovaný zákon Spojených štátov amerických z roku 2006 o oslabení ochranných známk (Trademark Dilution Revision Act). Pojem „oslabenie“ je v niektorých prípadoch používaný iba pre „rozmazanie“ (blurring), pričom „očiernenie“ (tarnishment) je vtedy používaný samostatne.

8 — Pozri bod 39 a poznámku pod čiarou 18 návrhov vo veci, v ktorej bol vyhlásený už citovaný rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux. V týchto návrhoch používam pojmy „parazitovanie“, „oslabenie“ a „očiernenie“ ako skratku pre nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo pre spôsobenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti či dobrému menu skoršej ochrannej známky, ako je uvedené v smernici.

**Právny rámec**

14. V rámci Európskeho spoločenstva sa právo ochranných znáмок skladá z dvoch častí. Na jednej strane existuje systém ochranných znáмок Spoločenstva, ktorý platí v celom Spoločenstve a je stanovený nariadením o ochrannej známke Spoločenstva<sup>9</sup>. Na druhej strane existujú samostatné systémy národných ochranných znáмок, pričom každý z nich je obmedzený na príslušný členský štát, sú však vo veľkom rozsahu harmonizované smernicou o ochranných známkach<sup>10</sup>.

15. Z odôvodnenia smernice vyplýva, že ochrana poskytovaná zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je absolútna v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, ale keďže sa ochrana použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb, tak pravdepodobnosť zámény vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu.<sup>11</sup>

9 — 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, ďalej len „nariadenie“).

10 — Už citovaná v poznámke pod čiarou 2.

11 — Pozri desiate odôvodnenie smernice.

16. Článok 4 ods. 1 smernice stanovuje:

„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;
- b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

17. Členské štáty však môžu poskytnúť rozsiahlejšiu ochranu tým ochranným známkam, ktoré majú dobré meno.<sup>12</sup>

12 — Deviate odôvodnenie smernice.

18. V tejto súvislosti článok 4 ods. 4 písm. a) smernice — ustanovenie priamo sporné v tejto veci — umožňuje členského štátu stanoviť,

„že ochranná známka nebude zapísaná, alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom... je ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou Spoločenstva [národnou ochranou 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*]“.<sup>13</sup>

19. Podobne znie aj článok 5 ods. 2, podľa ktorého môže každý členský štát tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým

tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a „ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo“.

20. Smernica a nariadenie boli pripravované paralelne a veľa z ich základných ustanovení sú si podobné, takže výklad týkajúci sa jedného je často uplatniteľný aj na druhé. To sa v predmetnom prípade týka článku 8 ods. 5 nariadenia, ktoré umožňuje majiteľovi skoršej národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva s dobrým menom, aby na území, pre ktoré sú zapísané, podal námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva na základe tých istých dôvodov ako v článku 4 ods. 4 písm. a) smernice.<sup>14</sup>

21. Smernica — a tiež aj fakultatívne ustanovenia článku 4 ods. 4 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice — boli prebraté v Spojenom kráľovstve zákonom o ochranných známkach z roku 1994 (Trade Marks Act 1994). Vnútroštátny súd výslovne uviedol, že ustanovenia tohto zákona majú rovnaké znenie ako smernica, takže nie je potrebné samostatne odkazovať na dané ustanovenia zákona.

<sup>13</sup> — Treba uviesť, že anglické znenie tohto ustanovenia, čo sa týka pojmu „dobré meno“ (reputation a repute), nie je jednotné vo všetkých jazykových verziách smernice. Niektoré verzie (napríklad francúzska, portugalská a španielska) používajú ten istý výraz na oboch miestach, zatiaľ čo iné verzie (napríklad nemecká a holandská) používajú dva výrazy, podobne ako anglická.

<sup>14</sup> — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia stanovuje možnosť vyhlásiť zapísanú ochrannú známku Spoločenstva na základe tých istých dôvodov za neplatnú, čo teda dotvára paralelu s článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice.

## Judikatúra

22. Súdny dvor podal výklad článku 4 ods. 4 písm. a) smernice iba v jedinom prípade, a to vo veci Davidoff, a to v otázke, ktorá nie je sama osebe bezprostredne relevantná v tomto konaní.<sup>15</sup> Súdny dvor však vydal niekoľko rozhodnutí, ktoré sú v tejto veci oveľa viac relevantné a týkali sa podobného ustanovenia článku 5 ods. 2.<sup>16</sup>

23. V rozsudku General Motors<sup>17</sup> Súdny dvor uviedol, že výraz „dobré meno“ podľa článku 5 ods. 2 zahŕňa „prahovú hodnotu znalosti“, ktorá je dosiahnutá, keď ochrannú známku pozná „značná časť“ skupiny verejnosti dotknutej tovarmi alebo službami, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, „na podstatnej časti“ územia dotknutého členského štátu. Len v prípade dostatočnej znalosti skoršej ochrannej známky si môže verejnosť, keď uvidí neskoršiu ochrannú známku, vytvoriť medzi nimi asociáciu, aj keby boli použité pre

tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné, a teda skoršia ochranná známka môže byť v dôsledku toho poškodená. Na určenie toho, či uvedená prahová hodnota bola dosiahnutá, je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, predovšetkým podiel na trhu, ktorý má ochranná známka, intenzitu, geografické rozšírenie, dobu jej používania, ako aj výšku investícií, ktoré podnikateľ vynaložil na jej propagáciu. Súdny dvor tiež uviedol, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky významnejšie, tým bude ľahšie prípustné, že došlo k zásahu do práva zo skoršej ochrannej známky.

24. V rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux<sup>18</sup> Súdny dvor v podstate rozhodol, že článok 5 ods. 2 smernice nevyžaduje pravdepodobnosť zámery v príslušnej skupine verejnosti, ale predpokladá určitý stupeň vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením<sup>19</sup> použitým tak, že príslušná skupina verejnosti si ich „zblíži“ alebo „si vytvorí súvislosť“ medzi ochrannou známkou a označením, avšak si ich neza-

15 — Rozsudok z 9. januára 2003, C-292/00, Zb. s. I-389. Súdny dvor rozhodol, že hoci článok 4 ods. 4 písm. a) a článok 5 ods. 2 smernice používajú slová „nie sú podobné“, použijú sa aj v prípadoch, keď tovary a služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, sú zhodné alebo podobné [to bolo potvrdené v rozsudkoch Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný (bod 19), ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 37].

16 — Súd prvého stupňa tiež vydal viacero rozhodnutí, ktoré sa týkajú príslušných podobných ustanovení nariadenia.

17 — Rozsudok zo 14. septembra 1999, C-375/97, Zb. s. I-5421, body 22 až 30.

18 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 5, body 27 až 30. Súdny dvor tiež odkázal na rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, body 22 a 23; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 25 a 27; General Motors, už citovaný, bod 23, ako aj z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, body 34, 36 a 40.

19 — Článok 5 ods. 2 smernice odkazuje na označenia, ktoré nie sú zapísané ako ochranné známky, zatiaľ čo článok 4 ods. 4 písm. a) smernice sa týka označení, ktoré boli zapísané alebo sú navrhované na zápis ako „neskoršie“ ochranné známky. Hoci pôsobnosť týchto dvoch ustanovení je rozdielna, podobnosť medzi nimi znamená, že odkazy na „označenie“ v kontexte prvého sú zhodné s odkazmi na „neskoršiu ochrannú známku“ v kontexte druhého.

mieňa. Existencia takej súvislosti sa má rovnako ako pravdepodobnosť zámery v inom prípade posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

25. V rozsudku adidas a adidas Benelux<sup>20</sup> Súdny dvor potvrdil svoj rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, pričom spresnil, že požiadavka dostupnosti (predovšetkým použitie určitých označení pre iné hospodárske subjekty nebude neodôvodnene obmedzené; koncept známy v Nemecku ako *Frei-haltebedürfnis*) je cudzia tak posudzovaniu stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a označením používaným treťou osobou, ako aj súvislosti, ktorú si medzi nimi môže príslušná skupina verejnosti vytvoriť. Nemôže teda predstavovať relevantný prvok, podľa ktorého by bolo možné overiť, či používanie označenia bez náležitého dôvodu znamená, že toto označenie nečestne ťaží z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo im je na ujmu.

### Skutkové okolnosti a konanie vo veci samej

26. Intel Corporation Inc. (ďalej len „Intel“) je majiteľom viacerých ochranných známk Spojeného kráľovstva a ochranných známk Spoločenstva, zapísaných pred rokom 1997, pričom tieto ochranné známky sú tvorené

slovom „Intel“ alebo obsahujú toto slovo a sú zapísané pre triedy 9, 16, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody<sup>21</sup>, ktoré vnútroštátny súd opísal ako „v podstate počítače a tovary a služby súvisiace s počítačmi“. Vnútroštátny súd sa tiež domnieva, že ochranná známka „Intel“ má „veľmi dobré meno“, ktoré získala už pred rokom 1997. Ďalej uvádza, že ide o „vymyslené slovo, ktoré okrem toho, že identifikuje určité tovary, nemá žiadny iný význam“ a že táto ochranná známka je „jedinečná“ v tom zmysle, že slovo, ktoré ju tvorí, nebolo používané okrem Intelu pre tovary a služby ním uvádzané na trh nikým iným pre žiadny iný tovar ani služby.

27. CPM United Kingdom Ltd (ďalej len „CPM“) je majiteľom ochrannej známky Spojeného kráľovstva „Intelmark“, zapísanej v roku 1997 pre triedu 35 v zmysle Niceskej dohody pre „marketingové a telemarketingové služby“ (podľa vnútroštátneho súdu bola vytvorená spojením začiatkových slabík vety „integrated telephone marketing“).

28. Intel sa domáha vymazania ochrannej známky podniku CPM na základe ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prebralo ustanovení

20 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 15, body 41 až 43.

21 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známk z 15. júna 1957, revidovaná a doplnená v Štokholme v roku 1967 a Ženeve v roku 1977.

venia článku 4 ods. 4 písm. a) smernice. Po tom, ako High Court v prvostupňovom konaní zamietol jeho návrh na výmaz, rozhoduje o ňom teraz Court of Appeal, ktorý položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná;

„1. Sú na účely článku 4 ods. 4 písm. a) [smernice], kde:

tieto skutočnosti samy osebe postačujúce pre stanovenie i) ‚súvislosti‘ v zmysle bodov 29 a 30 rozsudku [Adidas-Salomon a Adidas Benelux] a/alebo ii) nečestného ťaženia z dobrého mena a/alebo ujmu dobrému menu v zmysle tohto článku?

a) skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno pre určité osobitné druhy tovarov alebo služieb;

2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, aké faktory má vnútroštátny súd zobrať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či sú tieto skutočnosti postačujúce? Osobitne, pri celkovom posúdení toho, či existuje ‚súvislosť, aký význam sa má prikladať tovarom alebo službám, pre ktoré bola zapísaná neskoršia ochranná známka?

b) tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka;

c) skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu *k všetkým* tovarom alebo službám;

3. Čo sa vyžaduje v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) [smernice], aby bola splnená podmienka ujmy rozlišovacej spôsobilosti? Konkrétne i) musí byť skoršia ochranná známka jedinečná; ii) postačuje prvé kolidujúce požitie na stanovenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti a iii) je potrebné, aby ujma rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky mala vplyv na hospodárske správanie spotrebiteľa?“

d) priemernému spotrebiteľovi sa pripomenie skoršia ochranná známka vtedy, ak príde do styku s neskoršou ochrannou známkou používanou pre služby, pre



29. Písomné pripomienky predložili Intel, CPM, talianska vláda a vláda Spojeného kráľovstva a Komisia, z ktorých všetci, okrem talianskej vlády predložili na pojednávani aj svoje ústne pripomienky. V krátkosti, Intel a talianska vláda zastávajú extenzívny výklad pôsobnosti ochrany poskytovanej článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice, CPM sa domáha doslovného výkladu (ktorý sa zdá byť aj názorom vnútroštátneho súdu) a Spojené kráľovstvo a Komisia uplatňujú jemnejšie odstupňovaný prístup.

a v Európe je niekedy predmetom kritiky, pretože nie je v súlade s pôvodným názorom Schechtera, podľa ktorého by mali byť chránené skôr ochranné známky s vysokou *rozlišovacou spôsobilosťou* ako *známe* ochranné známky.<sup>23</sup> Naopak, sudy sú niekedy kritizované za to, že nepriznávajú známym známkam celý rozsah ochrany, v akom by mali byť chránené.<sup>24</sup>

## Posúdenie

### Úvodné poznámky

### Vykladané ustanovenia

30. Teória oslabenia bola dlho predmetom sporov medzi odborníkmi (niektorých rozčuľovala z dôvodu nechápavosti iných odborníkov vrátane súdov).<sup>22</sup> Súčasná právna úprava v Spojených štátov amerických

31. Úlohou Súdneho dvora však nie je stanoviť zásadu oslabenia, ako ju vyslovil Schechter či iný autori, ale vykladať ustanovenia smernice Spoločenstva. Iba smernice sú hmotným právom, hoci stanovenie takej zásady by mohlo výkladu napomôcť.

22 — „Počas môjho 40-ročného prednášania a praxe v oblasti práva duševného vlastníctva som sa nestretol s inou časťou práva ochranných známk, ktorá by spôsobila toľko doktrínálnych rozpakov a nepochopenia judikatúry ako pojem „oslabenie“, ktorý je určitým druhom zásahu do ochrannej známky. Vysvetlenie hoci aj základného teoretického konceptu oslabenia pre študentov, advokátov a sudcov je skutočnou pedagogickou výzvou. Len málokto to môže úspešne vysvetliť bez toho, aby sa stretol s výrazom nepochopenia, alebo ešte horšie s chápaným prítakávaním, ktorým poslucháči maskujú a skrývajú skutočný zmatok a nepochopenie.“ — MCCARTHY, J. T.: Dilution of a trademark: European and United States law compared. In: *The Trademark Reporter*, č. 94, 2004, s. 1163.

32. Súdny dvor však nemôže pri výklade znenia tejto smernice ako takej ignorovať protichodné tlaky. Majitelia známych ochranných známk totiž majú osobitný záujem na

23 — Pozri najmä NELSON, S. S.: The wages of ubiquity in trademark law. In: *Iowa Law Review*, 2003, s. 731.

24 — Pozri najmä STRASSER, M.: The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context. In: *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, s. 375.

vytvorení čo najrozsiahlejšieho pásma výlučnej pôsobnosti okolo ich ochrannej známky, pričom ostatné subjekty pôsobiace na trhu majú záujem na zachovaní čo najužšieho tohto pásma. Existuje totiž verejný záujem chrániť nielen takto paradoxne ohrozené ochranné známky, ale aj brániť dominantným podnikom, ktorí sú zväčša majiteľmi týchto známk, v zneužívaní takej ochrany na úkor slabších hospodárskych subjektov. Akýkoľvek výklad by sa teda mal v najširšom možnom rozsahu snažiť o primeranú rovnováhu medzi týmito záujmami.

Opis oslabenia, ako ho predložil generálny advokát Jacobs vo veci Adidas-Salomon a Adidas Benelux

33. Vo veľkej miere sa odkazuje na body 36 až 39 návrhov, ktoré predložil generálny advokát Jacobs vo veci Adidas-Salomon a Adidas Benelux. Mohlo by byť užitočné citovať celé znenie týchto bodov.<sup>25</sup> Generálny advokát uviedol:

„Článok 5 ods. 2 chráni majiteľa ochrannej známky, ktorá má dobré meno, pred používaním rovnakého alebo podobného označenia, pokiaľ by používanie takéhoto označenia ,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‘. V podstate je teda možné zabrániť štyrom druhom používania: používanie, ktoré by nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, používanie, ktoré by nečestne ťažilo z jej dobrého mena, používanie, ktoré by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti, a používanie, ktoré by bolo na ujmu dobrého mena.

Pojem poškodenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vyjadruje to, čo sa všeobecne označuje ako oslabenie. Tento pojem po prvýkrát spomenul Schechter, ktorý podporoval ochranu proti škode spôsobenej majiteľovi ochrannej známky, ktorá presahuje škodu spôsobenú používaním rovnakej alebo podobnej ochrannej známky v súvislosti s rovnakými alebo podobnými tovarmi či službami, ak takéto používanie vedie k zámene, pokiaľ ide o pôvod. Schechter tento druh škody opísal ako ‚postupné spotrebovanie alebo oslabenie identity a pôsobenia na myseľ verejnosti‘ v prípade niektorých ochranných známk. Súdny v Spojených štátoch, kde sú majitelia niektorých ochranných známk už určitý čas proti oslabeniu chránení, významnou mierou prispeli k slovnej zásobe týkajúcej sa oslabenia, ktoré opísali prostredníctvom pojmov zmenšenie, riedenie, poškodenie, zoslabenie, podrytie, rozmazanie, erózia a úmyselné ‚obhrýzanie‘ ochrannej známky. Podstatou oslabenia v tomto klasickom zmysle je, že pod rozmazaním rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sa rozumie to, že už nie je schopná okamžite vyvolať okamžitú asociáciu s tovarmi, pre ktoré je zapísaná a používaná. Znamená to teda, opäť podľa Schechtera, že

25 — Pre zjednodušenie textu vynechávam číslovanie bodov a odkazy na poznámky pod čiarou.

„ak by sme povolili napríklad reštaurácie Rolls Royce, kaviarne Rolls Royce, nohavice Rolls Royce a cukrovinky Rolls Royce, v priebehu 10 rokov by tu žiadna ochranná známka Rolls Royce neexistovala“.

v prejednávanej veci podstatný, budem obidva prípady označovať ako parazitovanie.“

Naopak, pojem poškodenie dobrého mena ochrannej známky, ktorým sa často rozumie zhoršenie alebo očiernenie ochrannej známky, opisuje situáciu, keď — tak ako to bolo vyjadrené v známom rozhodnutí Cour de justice Benelux, vo veci Claeryn/Klarein — tovary, pre ktoré sa používa označenie porušujúce práva z ochrannej známky, na zmysly verejnosti vplývajú tak, že atraktivnosť ochrannej známky je dotknutá. Tento prípad sa týkal rovnako znejúcich ochranných známok ‚Claeryn‘ pre holandský gin a ‚Klarein‘ pre tekutý čistiaci prostriedok. Keďže súd dospel k záveru, že v dôsledku podobnosti medzi ochrannými značkami si spotrebitelia, ktorí konzumujú gin ‚Claeryn‘, môžu spomenúť na čistiaci prostriedok, rozhodol, že ochranná známka ‚Klarein‘ porušuje práva z ochrannej známky ‚Claeryn‘.

34. Vnútroštátny súd uvádza, že táto časť predstavuje „široký pohľad na rozsah ochrany“, ale že Súdny dvor nepovažoval za nevyhnutné rozhodnúť o tom, či je takýto prístup správny.

35. Ja však túto časť nechápem tak, že by sa týkala rozsahu ochrany poskytovanej právom Spoločenstva ochranným značkám s dobrým menom. Skôr sa mi zdá, že generálny advokát Jacobs v nej predstavil historický a pojmový kontext, v ktorom bola táto ochrana prijatá, t. j. ako určitú pomôcku pre pochopenie, o čo som sa snažila aj ja v bodoch 5 až 13 vyššie.

Nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky musí byť chápané tak, že zahŕňa ‚prípady‘, keď došlo k používaniu a zjavnému parazitovaniu na známej ochrannej známke alebo keď dôjde k pokusom ťažiť z jej dobrého mena. To by napríklad umožnilo spoločnosti Rolls Royce, aby zabránila výrobcovi whisky vo využívaní dobrého mena Rolls Royce pre svoju značku. Nie je jasné, či existuje nejaký skutočný rozdiel medzi využívaním rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a využívaním jej dobrého mena; keďže však takýto rozdiel nie je

#### Prejudiciálne otázky

36. Tri prejudiciálne otázky, ktoré podal Court of Appeal, sa v značnej miere prekrývajú.

37. V podstate sa všetky spoločne pýtajú na prvky, ktoré treba zohľadniť pri posúdení, ako aj na to, čo je nevyhnutné na stanovenie i) „súvislosti“ vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti; ii) nečestného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena<sup>26</sup> skoršej ochrannej známky (parazitovanie); iii) poškodenia rozlišovacej spôsobilosti „rozmazanie“ (blurring); a iv) poškodenie dobrého mena „očiernenie“ (tarnishment).

38. Preto sa zameriam na tieto aspekty v uvedenom poradí, pričom na vhodnom mieste odkážem na konkrétne kritériá uvedené v otázkach. V prvom rade je potrebné posúdiť vzťah medzi „súvislosťou“ a tromi ďalšími aspektmi. Okrem toho zo spisu jasne vyplýva, že najdôležitejšie aspekty v spore vo veci samej sú kritériá na stanovenie existencie „súvislosti“ a na stanovenie ujmy na rozlišovacej spôsobilosti, ktorým by som mala venovať zvýšenú pozornosť. Na záver uvediem všeobecnejšie úvahy týkajúce sa všetkých štyroch aspektov.

26 — Súhlasím s názorom, ktorý vyjadril generálny advokát Jacobs vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný (bod 39 návrhov, na konci), podľa ktorého nie je nijaký rozdiel medzi ťažením z rozlišovacej spôsobilosti a ťažením z dobrého mena.

### *Vzťah medzi „súvislosťou“ a „zásahom“*

39. Podľa judikatúry:<sup>27</sup> „Ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, pre ktoré si príslušná skupina verejnosti zblíži označenie a ochrannú známku, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa.“ Súdny dvor za „zásahy“ považuje v uvedenom kontexte „parazitovanie“, „rozmazanie“ a „očiernenie“.

40. Zo znenia článku 4 ods. 4 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice jasne vyplýva, že zápisu alebo používaniu ochrannej známky je možné zabrániť alebo ho je možné zakázať, ak sú v konkrétnom prípade splnené dve skupiny podmienok. Po prvé ide o predpoklady, ktoré sú samy osebe kumulatívne: musí existovať skoršia ochranná známka a neskoršia ochranná známka alebo označenie, tie musia byť zhodné alebo podobné, skoršia ochranná známka musí mať dobré meno a používanie neskoršej ochrannej známky musí byť bez náležitého dôvodu.<sup>28</sup> Po druhé ide o následky, ktorým treba zabrániť a ktoré sú alternatívne: musí existovať aspoň riziko nečestného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, alebo poškodenia rozlišovacej spôsobilosti či

27 — Rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 29, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41.

28 — Podľa doslovného výkladu by obe museli byť zapísané alebo používané pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné, avšak v rozsudku Davidoff bola táto podmienka považovaná za nadbytočnú.

dobrého mena skoršej ochrannej známky. Ak sú splnené prvá a druhá skupina podmienok, majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať ochrany podľa príslušného ustanovenia.

Existujú tri druhy možných zásahov, pričom každý z nich môže nastať za určitých okolností bez toho, aby došlo k dvom ďalším. Vnútorňa súvislosť medzi ochrannými známkami nemôže automaticky viesť bez ďalších dôkazov k záveru, že došlo k niektorému z týchto zásahov alebo že by k nemu došlo, ak by bola sporná ochranná známka zapísaná.

41. Kde je v tomto systéme potrebné zaradiť súvislosť, na ktorú odkazuje Súdny dvor v rozsudkoch Adidas-Salomon a Adidas Benelux a adidas a adidas Benelux (ktorá sa zakladá na pojme „asociácia“ uvedený v rozsudku General Motors)?

44. V dôsledku toho neprijímam predpoklad, ktorý vyjadril Intel vo svojich pripomienkach, že ak bola súvislosť kolidujúcich označení preukázaná, nie je už potrebné ďalšie skúmanie na priznanie ochrany poskytovanej týmto ustanovením.

42. Podľa môjho názoru by logicky mala patriť do prvej skupiny podmienok. Je úzko spojená s otázkou podobnosti alebo zhodnosti. Ak sú zásahy, pokiaľ k nim dôjde, dôsledkom určitého stupňa podobnosti, na základe ktorého si verejnosť vytvorí súvislosť medzi ochrannými známkami, je zbytočné zisťovať, či ide o parazitovanie, rozmazanie alebo očiernenie, iba žeby sa preukázala existencia takejto súvislosti.

45. To znamená, že súhlasím s tým, že väčšina prvkov, ktoré sú relevantné pri posúdení existencie súvislosti, budú relevantné aj v druhom štádiu analýzy, v ktorej sa má posúdiť, či došlo k parazitovaniu, rozmazaniu alebo očierneniu, alebo existuje riziko, že k niektorému z nich dôjde — predovšetkým k rozmazaniu, ku ktorému môže dôjsť v prípade súvislosti medzi ochrannými známkami oveľa pravdepodobnejšie ako k dvom ďalším. Každé z týchto kritérií (či už v prvom, alebo druhom štádiu analýzy) treba posúdiť samostatne, a keď sa dotknuté prvky použijú na posúdenie iného kritéria, môže sa stať, že ich bude potrebné zohľadniť iným spôsobom.

43. Existencia takejto súvislosti vo vnímaní verejnosti je nevyhnutnou, avšak nie dostatočnou podmienkou existencie zásahu.

*Existencia súvislosti*

46. Po prvé sa domnievam, že okolnosti, ktoré uviedol vnútroštátny súd v písmene d) prvej prejudiciálnej otázke — skutočnosť, že priemernému spotrebiteľovi sa „pripomenie“ skoršia ochranná známka na základe neskoršej ochrannej známky — znamená sama osebe, že sa vytvorila súvislosť (alebo asociácia, či spojitosť) medzi týmito známkami, ako je vyjadrená v judikatúre Súdneho dvora. Ja by som medzi týmito pojmiami nerozlišovala, pretože všetky predstavujú vedomý duševný proces, ktorý je viac ako len vágny, pomimutelný, nedefinovateľný pocit či podvedomé pôsobenie.

47. Ak vnútroštátny súd myslel výrazom „pripomenie“ niečo menej ako vytvorenie súvislosti (ktorá musí byť dostatočne vážnej povahy, aby si ju vytvorila značná časť príslušnej skupiny verejnosti<sup>29</sup>), tak je evidentné, že musia byť preskúmané aj ostatné prvky.

48. Čo sa týka ostatných okolností uvedených v prvej otázke, myslím si, že a) — „veľmi dobré meno“ skoršej ochrannej známky pre určité tovary alebo služby — je čiastočne (pokiaľ ide

o existenciu dobrého mena) jednou z výslovných podmienok na uplatnenie článku 4 ods. 4 písm. a) alebo článku 5 ods. 2 smernice.

49. Okolnosť podľa písmena b) — použitie neskoršej ochrannej známky pre rozdielne tovary alebo služby — tiež predstavuje podmienku na uplatnenie týchto ustanovení, ale od rozsudku Davidoff sa stala obsolentnou. Tento problém je však spojený s tým, ktorý je uvedený v druhej otázke a ktorý preskúvam neskôr.<sup>30</sup>

50. Môže sa stať, že verejnosť si ľahšie vytvorí súvislosť medzi dvomi ochrannými známkami, ak má skoršia ochranná známka „veľmi“ dobré meno a je „jedinečnou vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám“ [okolnosti podľa písmen a) a c) prvej otázky]. Tieto skutočnosti sa však zdajú byť významnejšie, keď sa posudzuje existencia parazitovania, rozmazania alebo očiernenia.

51. Žiadna z okolností uvedených v písmenách a) až c) prvej otázky teda nebráni v zmysle judikatúry zisteniu existencie súvislosti medzi ochrannými známkami vo vnímaní verejnosti, avšak samy osebe sa nezadajú byť na tento účel dostatočné.

29 — Rozsudok General Motors, už citovaný, bod 26.

30 — Body 58 až 61.

Existencia súvislosti musí byť zistená v spojení so *všetkými* relevantnými okolnosťami v danej veci. Je možné uviesť niekoľko relevantných okolností, ale nie ich úplný zoznam.

52. Súdny dvor rozhodol, že súvislosť sa má posudzovať celkovo, „rovnako ako pravdepodobnosť zámeny“<sup>31</sup>. Tak z tohto znenia, ako aj zo zdravého úsudku vyplýva, že prvky, ktoré sú relevantné na určenie pravdepodobnosti zámeny, budú relevantné aj pri posúdení existencie súvislosti, hoci „existencia súvislosti“ nie je vo vnímaní verejnosti rovnakým meradlom ako „pravdepodobnosť zámeny... vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou“. V tejto súvislosti treba uviesť, že Súdny dvor nehovorí o *pravdepodobnosti* ale o *existencii* súvislosti, čo znamená, že je potrebné aj iné posúdenie — ak však je neskoršia ochranná známka len v štádiu prihlášky a nebola ešte použitá, môže byť nemožné preukázať *skutočnú* existenciu takej súvislosti.

53. Podľa desiateho odôvodnenia smernice posúdenie pravdepodobnosti zámeny „závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami...“

54. Pokiaľ ide o Súdny dvor, ten ustáleno rozhodoval, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk sa má zakladať

na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a dominantných prvkov. Vnímanie ochranných známk priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má rozhodujúcu úlohu pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevykonáva analýzu jej jednotlivých detailov.<sup>32</sup> Okrem toho pravdepodobnosť zámeny môže vyplývať z koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk a môže byť väčšia, ak má skoršia ochranná známka osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jej samotnej podstaty, alebo z dôvodu jej známosti verejnosťou.<sup>33</sup>

55. Všetky tieto prvky je možné zvážiť pri posúdení prípadnej existencie súvislosti medzi týmito dvomi ochrannými známkami vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

56. Mohlo by byť užitočné zvážiť aj prvky stanovené v článku 43 písm. c) zákona Spojených štátov amerických z roku 1946 (United States Trademark Act of 1946), zmenený a doplnený revidovaným zákonom z roku 2006 o oslabení ochranných známk (Trademark Dilution Revision Act of 2006).

31 — Rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 30, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 42.

32 — Pozri najmä, čo sa týka článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia, rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, body 34 a 35 a citovanú judikatúru.

33 — Pozri najmä rozsudky SABEL, už citovaný, bod 24, a Marca Mode, už citovaný, bod 38.

Podľa tohto ustanovenia súd pri posúdení toho, či môže ochranná známka alebo obchodné meno spôsobiť oslabenie rozmazaním (dilution by blurring), zväží všetky relevantné prvky vrátane stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou alebo obchodným menom a známou ochrannou známkou, stupňa vnútornej alebo nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti známej ochrannej známky, rozsahu, v akom majiteľ používa ochrannú známku v podstate výlučným spôsobom, stupňa všeobecnej známosti ochrannej známky a skutočnej asociácie medzi ochrannou známkou či obchodným menom a známou ochrannou známkou.

57. Uvedené ustanovenie nemá samozrejme nijakú právnu záväznosť v práve Spoločenstva, ale dané prvky sú úplne v súlade s prístupom Súdneho dvora k posudzovaniu pravdepodobnosti zámery. Okrem toho, hoci tieto prvky treba zväžiť skôr pri posúdení samotnej pravdepodobnosti zámery ako pri existencii súvislosti vo vnímaní verejnosti (čo však nie je výslovnou podmienkou podľa americkej právnej úpravy), môžu byť tiež relevantné na určenie, či taká súvislosť existuje.

58. V rámci druhej otázky sa Court of Appeal pýta, aký význam má pre stanovenie súvislosti povaha tovarov alebo služieb, na ktoré sa

ochranná známka vzťahuje. Podľa jeho názoru je relevantné, či sa bude priemerný spotrebiteľ domnievať, s ohľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je neskoršia ochranná známka používaná, že majitelia týchto známk sú ekonomicky prepojení.

59. Súhlasím s tým, že ak by sa priemerný spotrebiteľ na základe okolností domnieval, že také prepojenie existuje, je to viac, ako je v zmysle judikatúry potrebné na stanovenie existencie súvislosti. Naopak, neexistencia takých okolností nevedie nevyhnutne k opačnému záveru. Smernica celkom jednoznačne odkazuje na tovary a služby, ktoré nie sú podobné, takže nie je možné stanoviť podmienku podobnosti.<sup>34</sup> To by znamenalo, že by zaniklo rozlišovanie medzi jednotlivými podmienkami, na ktorých základe sú priznané základná ochrana proti pravdepodobnosti zámery a rozšírená ochrana podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice. Súdny dvor tiež rozhodol, že článok 4 ods. 4 písm. a) ani článok 5 ods. 2 smernice nezávisia od zistenia skutočnosti, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.<sup>35</sup>

34 — V tejto súvislosti na veci nič nemení už citovaný rozsudok Davidoff, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že rozdielnosť nie je dôležitá.

35 — Pozri najnovší rozsudok adidas a adidas Benelux, už citovaný, body 28 a 40.



60. Existuje však spôsob, pri ktorom môže byť povaha tovarov alebo služieb vzťahujúcich sa na príslušné ochranné známky relevantná pri určení existencie súvislosti vo vnímaní verejnosti. Ak sú ochranné známky podobné, ale sú používané pre veľmi rozdielne oblasti tovarov, skutočnosť, že skoršia ochranná známka má dobré meno v jednej oblasti (napríklad zariadenia pre hlbinné vrty), nemusí nevyhnutne viesť k vytvoreniu súvislosti s neskoršou ochrannou známkou, ak sa používa v dostatočne rozdielnej oblasti (napríklad poľnohospodárske pesticídy), pretože nimi dotknuté skupiny verejnosti sa pravdepodobne veľmi málo prekrývajú. Ak sa však niektorá z ochranných znáмок používa pre tovary alebo služby známe širokej verejnosti alebo ak sa obe používajú pre podobné tovary, pravdepodobnosť takého prekrývania a vytvorenia súvislosti je patrične vyššia.

61. Povaha tovarov či služieb môže byť teda relevantná na určenie existencie súvislosti vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, avšak neexistenciu podobnosti medzi dotknutými oblasťami tovarov nie je možné vykladať tak, že znamená neexistenciu takej súvislosti, pritom domnienka, že existuje ekonomické prepojenie [majiteľov] ochranných znáмок, nie je nevyhnutným kritériom.

### *Parazitovanie*

62. Pojem „nečestné ťaženie“ sa zameriava skôr na prospech neskoršej ochrannej známky ako na poškodenie skoršej ochrannej známky. Musí byť teda preukázané určité posilnenie neskoršej ochrannej známky z dôvodu, že existuje jej súvislosť so skoršou ochrannou známkou. Ak majú napriek dobrému menu skoršej ochrannej známky niektoré jej významy tlmiači alebo aj úplne neutrálny vplyv na účinnosť neskoršej ochrannej známky, nečestné ťaženie sa zdá byť menej pravdepodobné. V prípade, že by sa napríklad kolekcia ručne vyrábaných drahých šperkov predávala s ochrannou známkou „Coca-Cola“ alebo podobnou známkou, nebolo by úplne vylúčené, že by uvádzanie týchto šperkov na trh nečestne (alebo akokoľvek) ťažilo z ochrannej známky spoločnosti Coca-Cola.

63. V tejto súvislosti sa skutočnosti uvedené v prvej otázke zdajú byť nedostatočné na to, aby bolo možné len na ich základe rozhodnúť, že ide o parazitovanie.

64. Parazitovanie samozrejme predpokladá, že skoršia ochranná známka by mala mať dobré meno a že neskoršia ochranná známka by mala priemernému spotrebiteľovi pripomenúť skoršiu ochrannú známku. Nie je nevyhnutné (aspoň od už citovaného rozsudku Davidoff), aby tovary alebo služby,

na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú, mali určitý stupeň podobnosti alebo rozličnosti. Nie je však možné rozhodnúť, že neskoršia ochranná známka nečestne ťaží zo skoršej ochrannej známky, len na základe toho, že skoršia ochranná známka je jedinečná.

65. To znamená, že sa zdá byť jasné, že čím je dobré meno skoršej ochrannej známky lepšie, jej rozlišovacia spôsobilosť silnejšia a tovary alebo služby, na ktoré sa dotknuté ochranné známky vzťahujú, podobnejšie, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že neskoršia ochranná známka bude ťažiť z každej súvislosti vytvorenej vo vnímaní verejnosti medzi dotknutými značkami.

66. To však nestačí. Aby neskoršia ochranná známka nečestne ťažila, je potrebné, aby jej asociácia so skoršou ochrannou značkou zlepšila účinnosť neskoršej ochrannej známky pri jej používaní. Relevantným prvkom, ktorý treba zvážiť, je vzťah medzi prestížnymi významami skoršej ochrannej známky a kontextu, v ktorom sa používa neskoršia ochranná známka. Je pravdepodobné, že prospech neskoršej ochrannej známky je väčší, ak je skoršia ochranná známka jedinečná, ale zo žiadneho normatívneho ustanovenia nevyplýva, že by sa ochrana proti parazitovaniu mohla meniť podľa veľkosti nečestne získaného prospechu.

67. Ak už bola neskoršia ochranná známka zapísaná a používaná (ako v spore vo veci samej) alebo ak ide o označenie, ktorého používaniu sa podľa článku 5 ods. 2 smernice snaží zabrániť, je pravdepodobné, že bude možné predložiť dôkaz vo forme spotrebiteľského prieskumu, z ktorého vyplynie, či došlo k posilneniu, alebo zlepšeniu účinku neskoršej ochrannej známky v dôsledku existencie skoršej ochrannej známky. Ak ide o prípad podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice o zamedzenie zápisu ochrannej známky, ktorá ešte nebola používaná, takýto dôkaz bude ťažšie získať a je možné, že rozhodnutie bude potrebné založiť na všetkých okolnostiach daného prípadu a na prípadnom dôsledku takého zápisu.

#### *Rozmazanie*

68. Na rozdiel od parazitovania sa pojem rozmazania zameriava na poškodenie skoršej ochrannej známky. Pojem byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nevyhnutne znamená jej oslabenie.

69. Skutočnosti uvedené v prvej otázke vnútroštátneho súdu sa opäť zdajú byť samy osebe nedostatočné na preukázanie ujmy na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ale nie sú ani nijako v rozpore s takým zistením. Moje pripomienky, ktoré som uviedla v bode 64 vyššie, sa tu uplatnia *mutatis mutandis*.

70. Okrem toho nie je možné podľa mňa predpokladať, že vytvorenie súvislosti vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti bude automaticky na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Ak by sa predával napríklad výživový doplnok s ochrannou známkou „Kadok“,<sup>36</sup> bolo by možné sa domnievať, že spotrebiteľia si v mysli vytvoria súvislosť so známou ochrannou známkou Kodak bez toho, že by bolo možné bezprostredne stanoviť alebo dospieť k záveru, že bola poškodená rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky Kodak. Táto súvislosť je predpokladom na skúmanie toho, či existuje rozmazanie, pričom ak si verejnosť vytvorí súvislosť medzi ochrannými známkami, môže to určite predstavovať prvý krok na ceste k rozmazaniu, ale sú potrebné aj iné prvky a dôkazy na určenie, či bola spôsobená ujma rozlišovacej spôsobilosti.<sup>37</sup>

71. Vo svojej tretej otázke sa Court of Appeal pýta, či na stanovenie ujmy rozlišovacej

36 — Kadok je malajský názov pre *piper sarmentosum*, rastlinu z juhovýchodnej Ázie, ktorá je používaná na aromatické a medicínske účely, predpokladá sa o nej, že má antioxidantné vlastnosti. Podľa mojich vedomostí nebola zapísaná ako ochranná známka; v Spojených štátoch amerických je však zapísaná obrazová ochranná známka obsahujúca názov reštaurácie „Kadok's“ pre rôzne ázijské jedlá.

37 — V tejto súvislosti mám pocit, že Súd prvého stupňa išiel príliš ďaleko, keď v rozsudku z 22. marca 2007, SIGLA/ÚHVT (VIPS) (T-215/03, Zb. s. II-711, bod 48), rozhodol, že „je možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne vynikajúce dobré meno, bola pravdepodobnosť budúceho nie hypotetického nebezpečenstva ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky, uvádzanej v námietke, prihlasovanej ochrannou známkou tak zjavná, že namietateľ nepotrebuje uviesť alebo preukázať žiadaný ďalší skutkový prvok na tento účel“.

spôsobilosti musí byť skoršia ochranná známka jedinečná, či postačuje prvé kolidujúce požitie na stanovenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti a či je potrebné, aby ujma rozlišovacej spôsobilosti mala vplyv na hospodárske správanie spotrebiteľa.

72. Jedinečnosť nie je podľa mňa dôležitá. Tu sa na chvíľu zastavím a preskúmam slovo „jedinečný“. Court of Appeal uviedol, že ochranná známka „Intel“ nebola používaná okrem Intelu nikým iným, pre žiadny iný tovar ani služby. Intel vo svojich pripomienkach uviedol, že ochranná známka, ktorá je „skutočne jedinečná“ v tom zmysle, že je skutočne veľmi nezvyčajné, aby ochranné známky, ktoré sú „v podstate jedinečné“, museli tiež žiadať o ochranu. To chápem ako odkaz na voľnejšie (ale rozšírenejšie) používanie slova „jedinečný“, významovo blízke slovu „veľmi neobvyklý“.<sup>38</sup> V každom prípade akákoľvek rozlíšiteľná ochranná známka bude pravdepodobne (aspoň „v podstate“) z určitého pohľadu jedinečná. Ochranná známka „skutočne“ jedinečná bude mimoriadne rozlíšiteľná. Čím je ochranná známka viac rozlíšiteľná, tým bude pravdepodobnejšie, že táto jej vlastnosť bude oslabená existenciou podobných ochranných známk.

38 — „Tí z medzi nás, ktorí sa stále držia na horiacom moste dobrých zvykov, veria, že ‚jedinečný‘ — absolútne samostatný význam — nemôže byť nikdy zmenený prívlastkami ‚veľmi‘, ‚dosť‘, ‚skôr‘, ‚skoro‘ či ‚prakticky‘ — ŠAFIRE, W.: *Uniquer than unique? I don't think so*. In: International Herald Tribune, 24. júna 2007.

73. Otázka, či prvé kolidujúce požitie postačuje na stanovenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti, sa mi nezdá celkom správna. Prvé kolidujúce použitie nemôže samo osebe byť na ujmu, ale cieľom článku 4 ods. 4 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice je zamedziť alebo predísť opakovaniu kolidujúceho použitia, ktoré by zmiernilo, spotrebovalo, oslabilo, zmenšilo, riedilo, poškodilo, zoslabilo, podrylo, rozmazalo, spôsobilo eróziu alebo úmyselne ‚obhrýzalo‘ skoršiu ochrannú známku, predovšetkým jej rozlišovaciu spôsobilosť. Prvé použitie nemôže samo osebe spôsobiť takýto účinok, ale pravdepodobnosť, že ho spôsobí opakované použitie, čo je v konečnom dôsledku pravidlom v oblasti ochranných známok, je možné vyvodiť z okolností daného použitia.

74. Čo sa týka otázky, či je nevyhnutný vplyv na hospodárske správanie spotrebiteľa, myslím si, že ujma na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky nemusí *nevyhnutne* spôsobiť hospodársku škodu, takže zmena hospodárskeho správania nie je dôležitá. Ak by ochranná známka Coca-Cola alebo podobná ochranná známka či označenie boli použité pre celú škálu rôznych tovarov alebo služieb, jej rozlišovacia spôsobilosť môže byť skutočne znížená, aj keď ľudia môžu piť stále rovnaké množstvo tohto nápoja. Samozrejme, akýkoľvek dôkaz o negatívnej zmene správania spotrebiteľov by len podporil tvrdenia Intelu.

75. Court of Appeal v súvislosti so svojou treťou otázkou navrhuje, že by bolo vhodné pri posúdení, či bola spôsobená ujma rozlišo-

vacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, zvážiť tieto prvky:

- či je skutočne pravdepodobné, že „propagačná účinnosť“ skoršej ochrannej známky pre určité tovary alebo služby môže byť ovplyvnená používaním neskoršej ochrannej známky pre určité tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje,
- či je pravdepodobné, že používateľ neskoršej ochrannej známky získa skutočnú obchodnú výhodu z dôvodu jej používania pre určité tovary alebo služby, vďaka dobrému menu skoršej ochrannej známky pre určité tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje,
- či v prípade, že skoršia ochranná známka je jedinečná, naozaj záleží na tom, že sa používa pre odlišné tovary alebo služby, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje neskoršia ochranná známka,
- čo sa zmení pre priemerného spotrebiteľa v prípade, že neskoršia ochranná známka nie je totožná so skoršou ochrannou známkou, predovšetkým v prípade, ak sa mu skoršia ochranná známka len pripomenie,

- či je pravdepodobné, že hospodárske správanie priemerného spotrebiteľa bude ovplyvnené vo vzťahu ku skoršej ochrannej známke, ak sa používa pre tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje,
- akú má vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť skoršia ochranná známka a

- aké silné je dobré meno skoršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná.

76. Z týchto prvkov som sa už zaoberala hospodárskym správaním spotrebiteľa<sup>39</sup> a otázka hospodárskej výhody pre používateľa neskoršej ochrannej známky sa týka skôr parazitovania ako rozmazania. Otázka, či „len“ pripomenutie skoršej ochrannej známky spôsobí vytvorenie súvislosti medzi ochrannými známkami vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, teda logicky predchádza otázku rozmazania. Sila rozlišovacej spôsobilosti (či už vlastnej, alebo nadobudnutej používaním) a dobré meno skoršej ochrannej známky sú však faktormi, ktoré musia byť samozrejme preskúmané a ktoré môžu naznačiť rozsah rozmazania. Stupeň podobnosti alebo rozdielnosti medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa tieto dve ochranné známky vzťahujú (bez ohľadu na stupeň „jedinečnosti“ skoršej ochrannej známky),

môžu byť na tento účel tiež nápomocné, ale nemôžu, z pohľadu znenia článku 4 ods. 4 písm. a) smernice a už citovaného rozsudku Davidoff, byť rozhodujúcim prvkom či už v jednom, alebo druhom smere. Napokon sa domnievam, že vplyv „propagačnej účinnosti“ skoršej ochrannej známky sa mi javí ako len iné pomenovanie samého pojmu „rozmazania“ (poškodenia rozlišovacej spôsobilosti).

77. Myslím, že by na tomto mieste bolo vhodné spomenúť slovo „skutočný“ alebo „skutočne“ použité v súvislosti s viacerými uvedenými prvkami. Mohlo by naznačovať, že Court of Appeal mal na mysli určitú úroveň (pravdepodobne dosť vysokú úroveň), pod ktorou možno dotknutý prvok nezohľadniť. Podľa môjho názoru by to nebol správny prístup. Potreba všeobecného posúdenia, ktoré zohľadní všetky relevantné skutočnosti, znamená, že každému z prvkov musí byť priznaný primeraný význam, ale rozhodujúce bude celkové posúdenie.

78. Napokon Court of Appeal navrhuje, že „ak právna úprava odkazuje na ‚škodu spôsobenú rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu skoršej ochrannej známky‘, je pod tým potrebné rozumieť rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná“. Čo sa týka rozlišovacej spôsobi-

39 — V bode 74 týchto návrhov.

losti, presne taký istý má prístup generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veciach Marca Mode a Adidas-Salomon a Adidas Benelux<sup>40</sup>, a tiež aj Súd prvého stupňa vo viacerých rozsudkoch.<sup>41</sup> Čo sa však týka dobrého mena, nemyslím si, že by sa dalo rozlišovať medzi očiernením vo všeobecnosti a očiernením vo vzťahu k určitým tovarom, čo ma privádza k poslednému problému.

80. V prvom rade okolnosti uvedené v prvej otázke sú zjavne samy osebe nedostatočné na stanovenie očiernenia, hoci keď budú splnené predpoklady vrátane súvislosti, rozsah dobrého mena skoršej ochrannej známky a jej „stupeň jedinečnosti“ budú relevantné kritériá na posúdenie prípadnej existencie takejto ujmy. Najdôležitejším prvkom však musí byť, či môžu významy neskoršej ochrannej známky skutočne byť na ujmu dobrého mena skoršej ochrannej známky.

### *Očiernenie*

79. Posledným druhom zásahu, ktorého sa týka článok 4 ods. 4 písm. a) smernice, je poškodenie skoršej ochrannej známky vo forme ujmy na jej dobrom mene. Zdá sa, že toto poškodenie je vážnejšie ako rozmazanie, pretože ochranná známka nie je iba oslabená, ale skutočne poškodená tým, že si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť s neskoršou ochrannou známkou. Vzhľadom na to, že ako sa zdá, nebola v konaní vo veci samej taká škoda uplatňovaná, a tiež aj to, že väčšina z toho, čo som vyššie uviedla a týkalo sa rozmazania, je uplatniteľné aj vo vzťahu k očierneniu, budem sa týmto problémom zaoberať len krátko.

81. Vyššie som už uviedla dva vymyslené príklady tovarov, ktoré by spolu nesúviseli a predávali by sa s označením „Coca-Cola“ alebo s podobnou ochrannou známkou: na jednej strane podradný motorový olej alebo lacné odstraňovače farieb; na druhej strane kolekcia ručne vyrábaných drahých šperkov. Je pravdepodobné, že dobré meno ochrannej známky spoločnosti Coca-Cola bude poškodené prvým z týchto príkladov a nie druhým. V každom z prípadov údajného očiernenia bude potrebné porovnať významy oboch kolidujúcich ochranných známk vo vzťahu k tovarom alebo službám, na ktoré sa vzťahujú, alebo vo vzťahu k širšiemu odkazu, ktorý môžu obsahovať, a posúdiť spôsobenú škodu.

40 — Už citované v tomto poradí v bodoch 44 a 43.

41 — Najnovšie: rozsudok z 10. mája 2007, Antartica/ÚHVT — Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, Zb. s. II-42, bod 55.

*Všeobecné a záverečné poznámky*

82. Napokon by som chcela zdôrazniť tri skutočnosti týkajúce všetkých štyroch problémov (súvislosti, parazitovania, rozmazania a očiernenia).

83. Po prvé posúdenie musí byť celkové a musí zohľadniť všetky relevantné skutočnosti. Relevantné skutočnosti budú vždy iné v každom jednotlivom prípade a nie je možné stanoviť ich úplný zoznam. Je pravdepodobné, že len jedna skutočnosť nebude rozhodujúca. Bude teda potrebné preskúmať viacero kritérií a úroveň, v akej je každé z nich splnené. „Nízka úroveň splnenia“ jedného kritéria môže byť vyvážená „vysokou úrovňou splnenia“ iného. Až keď budú zvážené všetky kritériá a úroveň, v akej sú splnené, bude sa dať rozhodnúť, či váha ukazuje jedným, alebo druhým smerom.

84. Po druhé, čo sa týka potreby dôkazov, ktorú tak zdôrazňuje spoločnosť CPM, treba mať na zreteli, že dotknuté ustanovenia upravujú dva druhy situácií: používanie zapísanej ochrannej známky alebo označenia a budúce používanie ochrannej známky, ktorá ešte nebola zapísaná. Ak sa neskoršia ochranná známka alebo označenie už

používa, je pravdepodobnejšie, že majiteľ skoršej ochrannej známky bude môcť získať skutočný dôkaz o existencii súvislosti vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti a o údajnom zásahu na podporu svojich tvrdení, a to predovšetkým na základe spotrebiteľského prieskumu alebo údajov o predaji, aj keď sa možno nebude dať presne vyčíslieť každý z týchto prvkov. Ak je však neskoršia ochranná známka len v štádiu prihlášky, je nepravdepodobné, že by sa takéto dôkazy už dali získať. Vždy keď je možné predložiť takéto dôkazy, je evidentné, že bude mať veľkú váhu pri posúdení. Ak takéto dôkazy neexistujú, alebo existujú len v obmedzenom rozsahu, rozhodnutie bude potrebné založiť na existujúcich dôkazoch. Dôkaz o dobrom mene a rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky by však mal vždy existovať a tieto vlastnosti by sa nemali nikdy stanovovať na základe domniek.

85. Po tretie v tejto súvislosti súhlasím s judikatúrou Súdu prvého stupňa týkajúcou sa článku 8 ods. 5 nariadenia, podľa ktorej majiteľ skoršej ochrannej známky s cieľom zabrániť zápisu podobnej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo, nie iba hypotetické, budúceho nečestného ťaženia alebo poškodzovania.<sup>42</sup>

42 — Pozri najnovšie rozsudok zo 16. apríla 2008, Citigroup a Citibank/ÚHVT — Citi (CITI) (T-181/05, Zb. s. II-669, bod 77 a citovaná judikatúra), ktorý bol vyhlásený v ten istý deň, ako bolo pojednávanie v tejto veci.

## Návrh

86. Na základe uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky takto:

Na účely článku 4 ods. 4 písm. a) smernice Rady 89/104/EHS:

- skutočnosť, že priemernému spotrebiteľovi sa pripomenie skoršia ochranná známka vtedy, ak príde do styku s neskoršou ochrannou známkou používanou pre tovary alebo služby, pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, v zásade znamená, že sa vytvorila súvislosť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti v zmysle bodov 29 a 30 rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, Zb. s. I-12537),
  
- skutočnosti, že skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno pre určité osobitné druhy tovarov alebo služieb, že tieto tovary alebo služby nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a že skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám, nestačia samy osebe na stanovenie takej súvislosti, nečestného ťaženia alebo ujmy v zmysle daného článku,
  
- pri rozhodnutí, či došlo k vytvoreniu súvislosti, nečestnému ťaženiu alebo ujme, musí vnútroštátny súd zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci,



- povaha tovarov alebo služieb môže byť relevantná pri stanovení existencie súvislosti, avšak neexistenciu podobnosti medzi dotknutými oblasťami tovarov nie je možné vykladať tak, že znamená neexistenciu takej súvislosti, pritom domnienka, že existuje ekonomické prepojenie [majiteľov] ochranných známk, nie je nevyhnutným kritériom,
  
- aby bola splnená podmienka ujmy rozlišovacej spôsobilosti, i) skoršia ochranná známka nemusí byť jedinečná; ii) prvé kolidujúce požitie samo osebe nepostačuje; a iii) nie je nevyhnutné, aby sa zmenilo hospodárske správanie spotrebiteľa.