

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 22. septembra 2011*

Vo veci C-482/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 12. novembra 2009 a doručený Súdnemu dvoru 30. novembra 2009, ktorý súvisí s konaním:

Budějovický Budvar, národní podnik,

proti

Anheuser-Busch Inc.,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (spravodajca) a M. Berger,

* Jazyk konania: angličtina.

generálna advokátka: V. Trstenjak,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. novembra 2010,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Budějovický Budvar, národní podnik, v zastúpení: J. Mellor a S. Malynicz, barristers, ktorých splnomocnil M. Blair, solicitor,

- Anheuser-Busch Inc., v zastúpení: B. Goebel, Rechtsanwalt,

- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Ossowski, splnomocnený zástupca,

- česká vláda, v zastúpení: M. Smolek, splnomocnený zástupca,

- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,

— slovenská vláda, v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa,

— Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, splnomocnená zástupkyňa,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 3. februára 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka 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 predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pivovarom Budějovický Budvar, národným podnikom (ďalej len „Budvar“), so sídlom v Českých Budějoviciach (Česká republika) a pivovarom Anheuser-Busch Inc. (ďalej len „Anheuser-Busch“) so sídlom v Saint Louis (Spojené štáty), týkajúceho sa ochrannej známky Budweiser, ktorej majiteľmi sú oba pivovary od 19. mája 2000.

Právny rámec

Právna úprava Únie

- 3 Článok 4 smernice 89/104, nazvaný „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenia neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“, stanovoval:

„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 nárokované 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;

- b) ochranné známky spoločenstva, ktoré si v súlade s nariadením o ochrannej známke spoločenstva platne nárokujú senioritu na základe ochrannej známky uvedenej v písm. a) bod[och] ii) a iii), aj keď táto ochranná známka bola opustená alebo zanikla;

- c) prihlášky ochranných znáмок uvedené v písm. a) a b), s podmienkou ich zápisu;

- 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 Článok 5 smernice 89/104 s názvom „Práva z ochrannej známky“ vo svojom odseku 1 stanovoval:

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

- 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 Podľa článku 9 smernice 89/104, nazvaného „Prepadnutie práv v dôsledku strpenia“:

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

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

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 majiteľ novej zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený brániť využívaniu skoršieho práva, i keby toto právo už nemohlo byť proti tejto [novej – *neoficiálny preklad*] ochrannej známke použité.“
- 6 Smernica 89/104 bola zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla platnosť 28. novembra 2008. Na spor vo veci samej sa však vzhľadom na skutkové okolnosti vzťahuje smernica 89/104.

Vnútroštátna právna úprava

- 7 Ustanovenia smernice 89/104 boli prebraté do vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva zákonom o ochranných známkach z roku 1994 (Trade Marks Act 1994), ktorý nadobudol účinnosť 31. októbra 1994.
- 8 Zákon o ochranných známkach z roku 1994 nahradil s cieľom prebratia smernice 89/104 zákon o ochranných známkach z roku 1938 (Trade Marks Act 1938).

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 9 Podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania predávali spoločnosti Budvar a Anheuser-Busch od svojho vstupu na trh Spojeného kráľovstva v roku 1973, resp. 1974 obe svoje pivo pod slovným označením „Budweiser“ alebo pod názvom, ktoré toto označenie zahrnuje.

- 10 Ako ďalej vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, označenia pív sú síce zhodné, samotné piva spoločností Budvar a Anheuser-Busch však nemajú rovnaké vlastnosti. Ich chuť, cena a prezentácia boli vždy rozdielne, pričom na trhoch, na ktorých Budvar a Anheuser-Busch koexistovali, si spotrebitelia túto odlišnosť jasne uvedomovali, a to napriek tomu, že medzi týmito pivami existuje určitý stupeň zámery.

- 11 V novembri 1976 podala spoločnosť Budvar prihlášku slova „Bud“ ako ochranej známky. Spoločnosť Anheuser-Busch podala proti prihláške námietku.

- 12 V roku 1979 podala spoločnosť Anheuser-Busch proti spoločnosti Budvar žalobu z dôvodu neoprávneného používania označenia a požadovala, aby bolo tejto spoločnosti zakázané používanie slova „Budweiser“. Budvar podala protižalobu z dôvodu neoprávneného používania označenia a rovnako žiadala, aby bolo spoločnosti Anheuser-Busch zakázané používanie slova „Budweiser“.

- 13 Počas konania o žalobách z dôvodu neoprávneného používania označenia bolo konanie o námietkach proti zápisu slova „Bud“ prerušené.

- 14 Dňa 11. decembra 1979 podala spoločnosť Anheuser-Busch prihlášku slova „Budweiser“ ako ochranej známky pre výrobky „pivo, svetlé a tmavé“. Spoločnosť Budvar podala proti tejto prihláške námietky.

- 15 Pôvodná žaloba, ako aj protižaloba z dôvodu neoprávneného používania označenia boli zamietnuté v prvom stupni, ako aj v odvolacom konaní, pričom príslušné súdy rozhodli, že ani jeden z účastníkov konania neuviedol nepravdivé tvrdenia a slovné označenie „Budweiser“ má dvojaké dobré meno.

- 16 Slovo „Bud“ bolo následne riadne zapísané ako ochranná známka v prospech spoločnosti Budvar, pričom námietka podaná spoločnosťou Anheuser-Busch bola zamietnutá.
- 17 Spoločnosť Budvar podala 28. júna 1989 vlastnú prihlášku slova „Budweiser“ ako ochrannej známky a spoločnosť Anheuser-Busch proti tejto prihláške podala námietku.
- 18 Vo februári 2000 odvolací súd Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) obidve námietky voči prihláške slova „Budweiser“ zamietol a rozhodol, že Budvar, ako aj Anheuser-Busch si toto slovo môžu nechať zapísať ako ochrannú známku. Podľa zákona z roku 1994 o ochranných známkach vychádzal tento súd zo zákona z roku 1938 o ochranných známkach, ktorý výslovne pripúšťal súbežný zápis zhodných alebo podobných a zameniteľných ochranných znáмок za predpokladu, že išlo o čestné súbežné používanie („honest concurrent use“) alebo o iné osobitné okolnosti.
- 19 Po tomto rozhodnutí boli 19. mája 2000 obidve spoločnosti zapísané ako majitelia slovnej ochrannej známky Budweiser do registra ochranných znáмок Spojeného kráľovstva v súvislosti s výrobkami „pivo, svetlé a tmavé“.
- 20 Z toho vyplýva, že spoločnosť Budvar získala v Spojenom kráľovstve dva zápisy ochranných znáмок: jeden pre slovo Bud (prihláška podaná v novembri 1976) a druhý pre slovo Budweiser (prihláška podaná v júni 1989). Spoločnosť Anheuser-Busch je majiteľkou zápisu slova Budweiser ako ochrannej známky (prihláška podaná v decembri 1979).
- 21 Dňa 18. mája 2005, teda štyri roky a 364 dní po tom, ako bola v prospech spoločností Budvar a Anheuser-Busch zapísaná ochranná známka Budweiser, podala spoločnosť Anheuser-Busch na register ochranných znáмок Spojeného kráľovstva návrh, aby bol zápis tejto ochrannej známky vykonaný v prospech spoločnosti Budvar vyhlásený za neplatný.

- 22 Vo svojom návrhu na vyhlásenie neplatnosti Anheuser-Busch po prvé tvrdila, že hoci boli ochranné známky Budweiser zapísané v prospech oboch dotknutých spoločností v ten istý deň, ochranná známka spoločnosti Anheuser-Busch je na základe článku 4 ods. 2 smernice 89/104 skoršou ochrannou známkou, keďže deň podania jej prihlášky predchádzal dňu podania prihlášky spoločnosti Budvar. Po druhé, keďže ochranné známky a tovary sú zhodné v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice, spoločnosť Anheuser-Busch ako majiteľka skoršej ochrannej známky mala právo domôcť sa vyhlásenia ochrannej známky spoločnosti Budvar za neplatnú. Po tretie nedošlo k prepadnutiu práv v dôsledku strpenia, pretože lehota piatich rokov stanovená v článku 9 ods. 1 uvedenej smernice ešte neuplynula.
- 23 Register ochranných znáмок Spojeného kráľovstva vyhovel žiadosti o vyhlásenie neplatnosti podanej spoločnosťou Anheuser-Busch.
- 24 Dňa 19. februára 2008 High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) zamietol žalobu, ktorú podala spoločnosť Budvar v súvislosti s výrobkami „pivo, svetlé a tmavé“.
- 25 Budvar podal proti tomuto rozhodnutiu na odvolací súd odvolanie a tento súd konštatoval, že má pochybnosti týkajúce sa výkladu článku 9 smernice 89/104, najmä pokiaľ ide o pojmy „strpenie“ a „obdobie“, ktoré sú v ňom uvedené. Vnútroštátny súd sa tiež pýta na výklad článku 4 ods. 1 písm. a) tej istej smernice. V tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť Budvar pred ním tvrdila, že napriek zjavne absolútnej ochrane, ktorá sa vzťahuje na skoršiu ochrannú známku v prípade, že zhodná novšia ochranná známka opisuje zhodné výrobky, možno pripustiť výnimku z tejto ochrany za predpokladu dlhodobého čestného súbežného používania oboch ochranných znáмок. V takomto prípade by totiž používanie zhodných ochranných znáмок každou z dotknutých spoločností nenarušilo záruku pôvodu výrobkov, ktorú poskytuje ochranná známka, lebo tieto ochranné známky sa neobmedzujú na opis výrobkov jediného podniku, ale opisujú výrobky jedného alebo druhého podniku.

26 Za týchto okolností Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Čo sa myslí pod pojmom ‚strpený‘ podľa článku 9 ods. 1 smernice Rady 89/104, 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 mu zabrániť?

- 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?

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?

3. Má sa článok 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 89/104 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 známk pre zhodný tovar, takže záruka pôvodu skoršej ochrannej známky neznamena, že ochranná známka označuje len tovar majiteľa skoršej ochrannej známky a nikoho iného, ale naopak, označuje jeho tovar alebo tovar druhého používateľa.“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke písm. a) a b)

- ²⁷ Vo svojej prvej otázke sa vnútroštátny súd v písm. a) a b) v podstate pýta, či je pojem „strpenie“ podľa článku 9 ods. 1 smernice 89/104 pojmom práva Únie, a ak áno, či majiteľ ochrannej známky strpel v zmysle tohto ustanovenia dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej ochrannej známky iným subjektom, keď o tomto používaní dávno vedel, ale nemohol mu zabrániť.
- ²⁸ Na úvod je potrebné konštatovať, že článok 9 ods. 1 smernice 89/104 neobsahuje nijakú definíciu pojmu „strpenie“, pričom tento pojem nie je vymedzený ani v ostatných článkoch. Smernica v súvislosti s týmto pojmom ani výslovne neodkazuje na právo členských štátov.

- 29 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z potreby jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho význam a pôsobnosť, si v zásade vyžaduje autonómny a jednotný výklad v celej Európskej únii, ktorý musí zohľadňovať kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou (pozri najmä rozsudky z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 11; z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43, a z 21. októbra 2010, Padawan, C-467/08, Zb. s. I-10055, bod 32).
- 30 Aj keď podľa tretieho odôvodnenia smernice 89/104 „sa nezdá, že by bolo v súčasnosti potrebné urobiť aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov v plnom rozsahu“, pravdou zostáva, že táto smernica harmonizuje ústredné základné pravidlá v dotknutej oblasti, a to, ako vyplýva z rovnakého odôvodnenia, ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu, a že toto odôvodnenie úplnú harmonizáciu týchto ustanovení nevyklučuje (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).
- 31 V siedmom odôvodnení smernice 89/104 sa pripomína, že „dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov [členských štátov], si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné“. V deviatom odôvodnení smernice sa zas uvádza, že „v záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky odteraz požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“. A napokon jedenáste odôvodnenie tejto 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 známkov, je dôležité zakotviť ustanovenie, že títo majitelia skorších ochranných známkov už nesmú žiadať

o vyhlásenie neplatnosti, ani nesmú napádať používanie ochranných známk, 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“.

- 32 Súdny dvor s ohľadom na odôvodnenia smernice 89/104 rozhodol, že články 5 až 7 tejto smernice úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných známk v Únii (rozsudky *Silhouette International Schmied*, už citovaný, bod 25; z 20. novembra 2001, *Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99*, Zb. s. I-8691, bod 39, ako aj z 3. júna 2010, *Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09*, Zb. s. I-4965, bod 27).
- 33 Z uvedených odôvodnení je potrebné rovnakým spôsobom vyvodit', že z článku 9 smernice 89/104 vyplýva úplná harmonizácia podmienok, za ktorých si majiteľ novšej zapísanej ochrannej známky môže v rámci prepadnutia práv v dôsledku strpenia udržať právo na túto ochrannú známku, ak majiteľ vhodnej skoršej ochrannej známky žiada o vyhlásenie neplatnosti alebo napáda používanie tejto novšej ochrannej známky.
- 34 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z ustanovení smernice 89/104, najmä z jej článku 9, vyplýva, že má za cieľ všeobecným spôsobom nastoliť rovnováhu medzi záujmom majiteľa ochrannej známky na zachovaní jej základnej funkcie a záujmom ostatných hospodárskych subjektov na dostupnosti označení, ktoré môžu označovať ich tovary a služby (rozsudok z 27. apríla 2006, *Levi Strauss, C-145/05*, Zb. s. I-3703, body 28 a 29).

- 35 Okrem toho je potrebné konštatovať, že pojem „strpenie“ sa používa aj v článku 54 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), a to v rovnakom zmysle ako v článku 9 ods. 1 smernice 89/104.
- 36 Systém ochranných známk Spoločenstva predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem a sledujúci ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému (pozri rozsudky z 25. októbra 2007, *Develey/ÚHVT*, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 65, ako aj zo 16. júla 2009, *American Clothing Associates/ÚHVT a ÚHVT/American Clothing Associates*, C-202/08 P a C-208/08 P, Zb. s. I-6933, bod 58).
- 37 Z toho vyplýva, že „strpenie“ v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 89/104 predstavuje pojem práva Únie, ktorého zmysel a pôsobnosť musia byť rovnaké vo všetkých členských štátoch. Prináleží preto Súdnemu dvoru, aby mu v rámci právneho poriadku Únie dal autonómny a jednotný výklad.
- 38 Pokiaľ ide o prvú otázku písm. b), vnútroštátny súd poukazuje na to, že ak pojem „strpenie“ v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 89/104 zahrnuje situácie, v ktorých majiteľ ochrannej známky nemôže zabrániť používaniu zhodnej ochrannej známky iným subjektom, spoločnosti Anheuser-Busch a Budvar v spore vo veci samej obe nevyhnutne strpeli používanie slovného označenia „Budweiser“ v Spojenom kráľovstve počas viac ako 30 rokov.
- 39 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa určenie významu a pôsobnosti pojmov, pre ktoré právo Únie neobsahuje definíciu, musí zistiť podľa ich obvyklého významu v bežnom jazyku, pričom sa zároveň zohľadnia súvislosti, v ktorých sa používajú, ako aj účel sledovaný právnou úpravou, v ktorej sa nachádzajú (pozri najmä rozsudky

z 10. marca 2005, easyCar, C-336/03, Zb. s. I-1947, bod 21; z 22. decembra 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Zb. s. I-11061, bod 17, a z 29. júla 2010, UGT-FSP, C-151/09, zatiaľ Zb. s. I-7591, bod 39).

- 40 Okrem toho preambula aktu práva Únie môže spresniť jeho obsah (pozri rozsudky z 10. januára 2006, IATA a ELFAA, C-344/04, Zb. s. I-403, bod 76, ako aj Wallentin-Hermann, už citovaný, bod 17).
- 41 Predovšetkým je potrebné konštatovať, že vo väčšine jazykových verzií smernice 89/104 sa na označenie „strpenia“ používa rovnaké slovo tak v jedenástom odôvodnení, ako aj v článku 9 ods. 1. Skutočnosť, že anglická jazyková verzia používa v jedenástom odôvodnení výraz „tolerated“ a v článku 9 ods. 1 výraz „acquiesced in“, nie je relevantná, keďže, ako vo svojich písomných pripomienkach uvádza vláda Spojeného kráľovstva, z použitia výrazu „tolerated“ nevyplýva menej prísny výklad článku 9 ods. 1.
- 42 Následne je potrebné poukázať na to, že sloveso strpieť má v bežnom jazyku viac obvyklých významov a jeden z nich znamená „ponechať“ alebo „nezabrániť“.
- 43 „Strpenie“ sa líši aj od výrazu „súhlas“, tak ako je uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 89/104, ktorý musí byť vyjadrený spôsobom sprostredkujúcim jasným spôsobom vôľu zdať sa svojho práva (pozri rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, bod 45).

- 44 Ako v bode 70 svojich návrhov uviedla generálna advokátka s odkazom najmä na dánsku a švédsku jazykovú verziu článku 9 smernice 89/104, strpiteľ je pasívny a neprijíma opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby napravnú situáciu, ktorej si je vedomý a nemusí si ju nevyhnutne želať. Inak povedané, pojem „strpenie“ naznačuje, že strpiteľ zostáva pasívny v situácii, proti ktorej by mohol namietat.
- 45 Na účely článku 9 ods. 1 smernice 89/104 sa preto uvedený výraz „strpenie“ má vykladať v tom zmysle, že nemožno predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej novšej ochrannej známky iným subjektom, ktorého si bol dlhodobo vedomý, ak nemal nijakú možnosť tomuto používaniu brániť.
- 46 Tento výklad má oporu v kontexte článku 9 ods. 1 smernice 89/104, ako aj v celi tejto smernice.
- 47 Po prvé jedenáste odôvodnenie uvedenej smernice totiž spresňuje, že majiteľ skoršej ochrannej známky musel dlhý čas „vedome tolerovať“ používanie novšej ochrannej známky, teda „zámerne“ a „so znalosťou veci“. To isté odôvodnenie spresňuje, že sa nesmie „neoprávnene“ zasiahnuť do záujmov majiteľa skoršej ochrannej známky. Generálna advokátka pritom v bode 72 návrhov uviedla, že neoprávnené by bolo prepadnutie práva majiteľa skoršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neplatnosti alebo napadnúť používanie zhodnej novšej ochrannej známky napriek tomu, že nemal možnosť tak urobiť.

- 48 Po druhé, ako už bolo uvedené v bode 34 tohto rozsudku, smernica 89/104 má za cieľ všeobecným spôsobom nastoliť rovnováhu medzi záujmom majiteľa ochrannej známky na zachovaní jej základnej funkcie a záujmom ostatných hospodárskych subjektov na dostupnosti označení, ktoré môžu označovať ich tovary a služby. Tento cieľ poukazuje na to, že na zabezpečenie uvedenej základnej funkcie musí mať majiteľ skoršej ochrannej známky v rámci uplatnenia článku 9 ods. 1 tejto smernice možnosť napadnúť používanie novšej ochrannej známky, ktorá je zhodná s jeho ochrannou známkou.
- 49 Je potrebné doplniť, ako zdôraznila Európska komisia, že následkom akéhokoľvek súdneho alebo správneho podania zo strany majiteľa skoršej ochrannej známky počas obdobia stanoveného v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 je prerušenie lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia.
- 50 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je na prvú otázku písm. a) a b) potrebné odpovedať v tom zmysle, že strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 89/104 je pojem práva Únie a nemožno predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej novšej ochrannej známky iným subjektom, ktorého si bol dlhodobo vedomý, ak nemal nijakú možnosť tomuto používaniu brániť.

O prvej otázke písm. c) a druhej otázke

- 51 Vnútroštátny súd sa vo svojej prvej otázke písm. c) a v druhej otázke – ktoré je potrebné preskúmať spoločne – v podstate pýta, či lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia upravená v článku 9 ods. 1 smernice 89/104 môže začať plynúť predtým, ako

majiteľ skoršej ochrannej známky získa zápis svojej ochrannej známky, a ak áno, aké podmienky musia byť splnené, aby uvedená lehota začala plynúť.

- 52 Na úvod je potrebné pripomenúť, že ako vyplýva z jedenásteho odôvodnenia smernice 89/104, pravidlo prepadnutia práv v dôsledku strpenia stanovené v článku 9 tejto smernice bolo vytvorené z dôvodu právnej istoty.
- 53 Zo znenia článku 9 ods. 1 smernice 89/104 vyplýva, že na to, aby v prípade používania novšej ochrannej známky, ktorá je so skoršou ochranou známkou zhodná alebo podobná a zameniteľná, začala plynúť lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia, musia byť splnené štyri podmienky.
- 54 Po prvé, keďže uvedený článok 9 ods. 1 odkazuje na „novšiu zapísanú ochrannú známku“, zápis tejto ochrannej známky v dotknutom členskom štáte predstavuje nevyhnutnú podmienku. Lehota na prepadnutie práv v dôsledku strpenia preto nemôže začať plynúť od chvíle, keď sa novšia ochranná známka začala len používať, a to ani v prípade, že jej majiteľ ju neskôr nechá zapísať.
- 55 Pokiaľ ide o zápis novšej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte, je potrebné poukázať na to, že piate odôvodnenie smernice 89/104 spresňuje, že „členské štáty môžu... voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných znáмок získaných zápisom, keďže môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných znáмок a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či [sa] pri postupe registrácie alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti alebo pri oboch postupoch treba odvolať [na] predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené [na predchádzajúce práva, môžu zaviesť – *neoficiálny preklad*] konanie o námietkach alebo

prieskumové konanie *ex officio* alebo oba postupy; keďže členské štáty môžu naďalej určovať dôsledky výmazu ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú“.

- 56 Po druhé musí o zápis novšej ochrannej známky jej majiteľ požiadať v dobrej viere.
- 57 Po tretie majiteľ novšej ochrannej známky musel ochrannú známku používať v členskom štáte, kde je zapísaná.
- 58 Po štvrté si majiteľ skoršej ochrannej známky musí byť vedomý zápisu novšej ochrannej známky a jej používania po tom, ako bola zapísaná.
- 59 Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby overil, či sú tieto štyri podmienky potrebné na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia splnené v spore vo veci samej.
- 60 Je však potrebné doplniť, že zápis skoršej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia.
- 61 Článok 9 ods. 1 smernice 89/104 poukazuje na to, že „skoršia ochranná známka“ je „tá, ktorá je definovaná v článku 4 ods. 2“ uvedenej smernice. V zmysle tohto článku možno ochrannú známku považovať za skoršiu bez toho, aby bola zapísaná, ako je to v prípade „prihlášky ochranných známok... s podmienkou ich zápisu“, resp. „všeobecne známych“ ochranných známok, ako sú uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c), resp. d) tejto smernice.

- 62 Na prvú otázku písm. c) a na druhú otázku je preto potrebné odpovedať v tom zmysle, že zápis skoršej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia uvedenej v článku 9 ods. 1 smernice 89/104. Nevyhnutnými podmienkami na začatie plynutia tejto lehoty, ktorých preskúmanie prináleží vnútroštátnemu súdu, sú po prvé zápis novšej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte, po druhé skutočnosť, že o zápis novšej ochrannej známky sa požiadalo v dobrej viere, po tretie používanie novšej ochrannej známky jej majiteľom v členskom štáte, v ktorom bola zapísaná, a po štvrté skutočnosť, že majiteľ skoršej ochrannej známky si bol vedomý zápisu novšej ochrannej známky a jej používania po tom, ako bola zapísaná.

O tretej otázke

- 63 Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 má vykladať v tom zmysle, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa môže domôcť zrušenia zhodnej novšej ochrannej známky, ktorá označuje zhodné výrobky, v prípade dlhodobého čestného súbežného používania týchto dvoch ochranných známk.
- 64 Na úvod je potrebné uviesť, že spoločnosť Anheuser-Busch spochybňuje prípustnosť tejto otázky, keďže je založená na nepresnom predpoklade, podľa ktorého ochranná známka Budweiser označuje tak jej výrobky, ako aj výrobky spoločnosti Budvar. Okrem toho Anheuser-Busch používa ochrannú známku Budweiser ako takú na trhu Spojeného kráľovstva, kým Budvar svoje výrobky predáva pod názvom „Budweiser Budvar“.
- 65 Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že pri otázkach týkajúcich sa výkladu práva Únie položených vnútroštátnym súdom v právnom a skutkovom rámci, ktorý vymedzí na svoju zodpovednosť a ktorého presnosť Súdnemu dvoru neprináleží preverovať, platí prezumpcia ich relevantnosti (pozri rozsudky zo 16. decembra 2008,

Cartesio, C-210/06, Zb. s. I-9641, bod 67; zo 7. októbra 2010, dos Santos Palhota a i., C-515/08, Zb. s. I-9133, bod 20, ako aj z 5. apríla 2011, Sociétés fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, Zb. s. I-2551, bod 21).

- 66 Z toho vyplýva, že tretia otázka je prípustná.
- 67 Aby bolo možné na túto otázku odpovedať, je potrebné pripomenúť, že článok 4 smernice 89/104 definuje ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenia neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami. Odsek 1 písm. a) tohto článku stanovuje, že zapísaná ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je chránená uvedená skoršia ochranná známka.
- 68 V tejto súvislosti desiate odôvodnenie smernice 89/104 stanovuje, že ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známkou ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia, ako aj zhodnosti tovarov a služieb, absolútna.
- 69 Podľa judikatúry Súdneho dvora podmienky uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 v podstate zodpovedajú podmienkam článku 5 ods. 1 písm. a) tejto smernice, ktorý vymedzuje prípady, v ktorých majiteľ ochrannej známky môže zakázať tretím osobám používať označenia, ktoré sú zhodné s jeho ochrannou známkou, pre tovary a služby zhodné s tovarmi a so službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná (rozsudok z 20. marca 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Zb. s. I-2799, bod 41).

- 70 Z toho vyplýva, že výklad Súdneho dvora týkajúci sa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa vzťahuje aj na jej článok 4 ods. 1 písm. a), keďže ide o výklad, ktorý je na toto ustanovenie možné preniesť *mutatis mutandis* (pozri rozsudok LTJ Diffusion, už citovaný, bod 43).
- 71 Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bolo majiteľovi ochrannej známky priznané na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na zabezpečenie toho, aby uvedená ochranná známka mohla plniť vlastné funkcie, a preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo môže zasiahnuť do funkcií ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb, ale takisto jej ostatné funkcie, ako je zaručenie kvality týchto tovarov a služieb alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (pozri najmä rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58, ako aj z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 77).
- 72 Je potrebné dodať, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nevyžaduje dôkaz o tom, že v povedomí verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery, aby bola poskytnutá absolútna ochrana v prípade zhodnosti označenia a ochrannej známky, ako aj tovarov alebo služieb (rozsudok LTJ Diffusion, už citovaný, bod 49).
- 73 V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa vnútroštátny súd pýta Súdneho dvora na výklad článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 s ohľadom na základnú funkciu ochrannej známky.

- 74 Z vyššie uvedeného v tomto kontexte vyplýva, že toto ustanovenie sa má vykladať v tom zmysle, že novšia zapísaná ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou, ak tovary, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je chránená uvedená skoršia ochranná známka, a ak používanie novšej ochrannej známky zasahuje alebo môže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov.
- 75 V tomto prípade je však potrebné konštatovať, že používanie ochrannej známky Budweiser spoločnosťou Budvar v Spojenom kráľovstve nezasahuje a ani nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky Budweiser, ktorej majiteľom je spoločnosť Anheuser-Busch.
- 76 V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že okolnosti, z ktorých vyplynul spor vo veci samej, sú výnimočné.
- 77 Vnútroštátny súd totiž po prvé poukazuje na to, že spoločnosti Anheuser-Busch a Budvar predávali v Spojenom kráľovstve svoje pívá pod slovným označením „Budweiser“ alebo pod ochrannou známkou, ktorá toto označenie zahŕňa, takmer 30 rokov pred ich zápisom.
- 78 Po druhé Anheuser-Busch a Budvar získali povolenie na zápis svojich ochranných znáмок Budweiser spoločne a v rovnakom čase po tom, ako bol vo februári 2000 vyhlásený rozsudok Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 79 Po tretie z návrhu na začatie prejudiciálneho konania tiež vyplýva, že aj keď spoločnosť Anheuser-Busch podala prihlášku slova „Budweiser“ ako ochrannej známky

v Spojenom kráľovstve pred spoločnosťou Budvar, obidve uvedené spoločnosti používali svoje ochranné známky Budweiser od začiatku v dobrej viere.

- 80 Po štvrté, ako bolo uvedené v bode 10 tohto rozsudku, vnútroštátny súd konštatoval, že hoci sú označenia zhodné, spotrebiteľia v Spojenom kráľovstve jasne vnímajú rozdiel medzi pivom spoločnosti Budvar a pivom spoločnosti Anheuser-Busch, keďže ich chuť, cena a prezentácia boli vždy rozdielne.
- 81 Po piate z koexistencie týchto dvoch ochranných známk na trhu Spojeného kráľovstva vyplýva, že aj keď sú ochranné známky zhodné, piva spoločnosti Anheuser-Busch a spoločnosti Budvar sú jasne identifikovateľné ako piva vyrábané rozdielnymi podnikmi.
- 82 Z toho vyplýva, ako Komisia správne uviedla vo svojich písomných pripomienkach, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa musí vykladať v tom zmysle, že za okolností ako vo veci samej dlhodobé čestné súbežné používanie dvoch zhodných ochranných známk označujúcich zhodné výrobky nezasahuje alebo nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.
- 83 Je potrebné dodať, že v prípade akéhokoľvek nečestného používania ochranných známk Budweiser v budúcnosti by takáto situácia podľa okolností mohla byť skúmaná z pohľadu pravidiel nekalej súťaže.
- 84 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je na tretiu otázku potrebné odpovedať v tom zmysle, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa nemôže domôcť zrušenia zhodnej novej ochrannej známky, ktorá označuje zhodné výrobky, v prípade dlhodobého čestného

súbežného používania týchto dvoch ochranných známk, ak za okolností ako vo veci samej takéto používanie nezasahuje alebo nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.

O trovách

- ⁸⁵ Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

- 1. Strpenie v zmysle článku 9 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk je pojem práva Únie a nemožno predpokladať, že majiteľ skoršej ochrannej známky strpel dlhodobé ustálené čestné používanie zhodnej novej ochrannej známky iným subjektom, ktorého si bol dlhodobo vedomý, ak nemal nijakú možnosť tomuto používaniu brániť.**
- 2. Zápis skoršej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na začatie plynutia lehoty na prepadnutie práv v dôsledku strpenia uvedenej v článku 9 ods. 1 smernice 89/104. Nevyhnutnými**

podmienkami na začatie plynutia tejto lehoty, ktorých preskúmanie prináleží vnútroštátnemu súdu, sú po prvé zápis novšej ochrannej známky v dotknutom členskom štáte, po druhé skutočnosť, že o zápis novšej ochrannej známky sa požiadalo v dobrej viere, po tretie používanie novšej ochrannej známky jej majiteľom v členskom štáte, v ktorom bola zapísaná, a po štvrté skutočnosť, že majiteľ skoršej ochrannej známky si bol vedomý zápisu novšej ochrannej známky a jej používania po tom, ako bola zapísaná.

3. Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ skoršej ochrannej známky sa nemôže domôcť zrušenia zhodnej novšej ochrannej známky, ktorá označuje zhodné výrobky, v prípade dlhodobého čestného súbežného používania týchto dvoch ochranných známk, ak za okolností ako vo veci samej takéto používanie nezasahuje alebo nemôže zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.

Podpisy