STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 17. ledna 2006 [1]

I – Úvod

1. Nejvýznamnější rozdíl mezi ochranou, kterou poskytuje právo ochranných známek, a ochranou poskytovanou ostatními právy duševního a průmyslového vlastnictví spočívá bezesporu v jejím trvání, neboť je poskytována na dobu neurčitou a podléhá pouze skutečnému užívání a placení poplatků za obnovu zápisu. Tato charakteristika nicméně nechrání před změnami trhu, neboť tvrdá konkurence či jiné okolnosti ji mohou zbavit oprávněnosti, způsobilosti rozlišovat výrobky nebo služby podniku, který ji vlastní, například kvůli vývoji jejího vnímání dotyčnou veřejností.

2. Skutkové okolnosti této věci jsou příkladem těchto změn a problémů, které s sebou přinášejí. Cour de cassation v Belgii (nejvyšší soud této země) si přeje zjistit, v jakém okamžiku má posuzovat toto vnímání ze strany spotřebitelů za účelem určení, zda existuje nebezpečí záměny mezi zapsanou ochrannou známkou a označením uvedeným na tentýž trh jinou společností, které údajně zasahuje do práv z této ochranné známky. Tato otázka není bezvýznamná, neboť pokud je právo k této nehmotné věci rozptýleno, odpověď vyvolává protikladné výsledky v závislosti na okamžiku, který je považován za vhodný k tomu, aby soud zhodnotil uvedené nebezpečí.

3. Stačí si na ulici všimnout množství lidí, kteří denně nosí džínové kalhoty, abychom si udělali představu o hospodářské důležitosti tohoto oděvu v obchodě [2], a tudíž i o pozadí

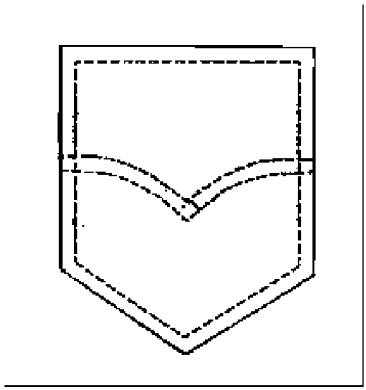
1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Během více než 150 let své existence prodala společnost Levi Strauss okolo 3,5 miliardy kusů kalhot. Adrián, J., *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com.

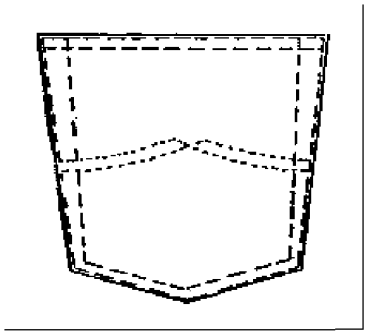
sporu probíhajícího před belgickými soudy. Jejich původ je nejasný [3], ale nedomnívám se, že by existovalo nějaké jiné oblečení tak reprezentativní pro americký způsob života, které by dosáhlo podobného celosvětového rozšíření [4].

II – Skutkové okolnosti sporu v původním řízení a předběžné otázky

4. V roce 1980 společnost Levi Strauss & Co. (dále jen „Levi Strauss") se sídlem ve státě Delaware (Spojené státy) získala u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu zápis grafické ochranné známky nazvané „racek" [5], sestávající z kresby dvojitým stehováním uprostřed zakřiveným dolů, umístěným uprostřed pětiúhelníkové kapsy, pro oděvy spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, jejíž obrázek je zobrazen níže:



5. Společnost Casucci Spa (dále jen „Casucci"), jejíž sídlo se nachází v Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Itálie), začala v roce 1997 uvádět na trh džínové kalhoty obsahující také označení tvořené dvojitým stehováním uprostřed mírně zakřiveným nahoru uprostřed zadních kapes, které má následující tvar:



3 — Obecně se používaly při práci a od 50. let minulého století se začaly rozšiřovat mezi mládeží. Méně známá se naopak zdá být jejich historie. Začíná v Janově, v dobách, kdy toto italské město ještě bylo nezávislou republikou a námořní velmocí. Jeho válečné loďstvo, které potřebovalo pro námořníky odolný oděv, začalo používat tento druh látky, který se mohl používat dokonce, i když byl mokrý. (http://es.wikipedia.org).

4 — Z mnoha zpráv o tomto druhu oděvu v současné literatuře bych rád zdůraznil K. Hosseiniho, spisovatele narozeného v Afghánistánu a žijícího v Kalifornii, jehož hlavní postava v díle *Draci na obloze [v češtině tato kniha zatím nevyšla, překlad je pořízen pro účely tohoto textu; citát ve španělštině je pořízen z překladu Isabel Murillo Fort, 2. vydání, Salamandra, Madrid, 2003 – pozn. překl.]* jednoho zimního dne roku 1975, který poznamená její život, neboť zvítězí v soutěži papírových draků v Kábulu, oblečena do „černého koženého kabátu, červené šály a vybledlých džín" (s. 78), za časů prezidenta Daoud Kana, který při státním převratu v roce 1973 svrhl svého bratrance šáha Záhira, což ukončilo monarchii v této zemi. O kousek dále Hosseini dodává, že „jeho pohled obdivně spočinul na mém koženém kabátě a mých džínových kalhotách [...] říkali jsme jim kovbojské kalhoty. Vlastnit něco ze Severní Ameriky, zejména pokud to nebylo z druhé ruky, bylo v Afghánistánu znakem bohatství" (s. 81).

5 — Ve Spojených státech je znám jako „arcuate".

6. Majíc za to, že tato kresba zasahuje do práv vyplývajících z jejího označení, podala žalobkyně v původním řízení žalobu proti italské společnosti k tribunal de commerce v Bruselu (obchodní soud tohoto města), v níž navrhovala zastavení užívání označení nacházejícího se na kalhotách Casucci a uložení platby náhrady škody a úroků.

7. Protože tento soud jejím návrhům nevyhověl, společnost Levi Strauss se odvolala ke Cour d'appel (odvolací soud) v tomtéž městě, který rozsudkem ze dne 7. června 2002 potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a popřel zásah do práv vyplývajících z ochranné známky „racek" ze strany italské společnosti. Navíc uvedl, že stupeň podobnosti mezi kolidujícími označeními a ochrannou známkou „racek" je nízký a že ochranná známka společnosti Levi Strauss ztratila vlastnosti „silné" ochranné známky, vzhledem ke stálému a velmi rozšířenému používání jejích nejtypičtějších prvků. Podle jeho názoru dvojité stehování v současné době naznačuje příslušnost oděvů do kategorie kalhot vyráběných z látky denim [6], v angličtině „jeans" [7].

8. Odvolací soud rovněž uvedl, že obrázky na obou kapsách mají různý význam, neboť podle bodu 23 rozsudku SABEL [8] má posouzení nebezpečí záměny vycházet ze společného dojmu, který obě známky vyvolávají, a šev společnosti Levi Strauss připomíná racka roztahujícího křídla, zatímco šev společnosti Casucci spíš připomíná tvar sopky. Vycházeje z tohoto rozsudku [9], jakož i z bodu 29 rozsudku Canon [10], Cour d'appel v Bruselu určil, že neexistence koncepční souvislosti znemožňuje, aby veřejnost přisuzovala stejný obchodní původ džínům vyráběným oběma společnostmi, stojícími proti sobě v tomto sporu.

9. Společnost Levi Strauss nebyla spokojena s tímto rozhodnutím a obrátila se na Cour de cassation, kde řízení stále probíhá, v očekávání odpovědi na tuto předběžnou otázku.

10. V podstatě se domnívá, že odvolací soud porušil čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS [11] tím, že prohlásil, že její ochranná známka „racek" postrádá sílu, kterou kdysi měla. Její právo průmyslového vlastnictví mělo tuto platnost v roce 1997, kdy italská společnost uvedla kalhoty na trh

6 — Toto slovo odpovídá původu této látky, který je připisován francouzskému městu Nîmes (serge de Nîmes, denim). Skládá se z bavlny, i když může být také mísena s nylonem, a její typickou barvou je modrá. Tradičně se používala na pracovní oblečení na rančích a statcích. *Encyclopedia Britannica*, 15. vydání, Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, díl III, s. 466.

7 — Etymologie tohoto slova sahá až ke staré Janovské republice a pravděpodobně vzniklo z anglické výslovnosti francouzského názvu tohoto města, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

8 — Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, C-251/95, Recueil, s. I-6191.

9 — Konkrétně v bodech 16 až 18.

10 — Rozsudek ze dne 29. září 1998, C-39/97, Recueil, s. I-5507.

11 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

v Beneluxu, což je okamžik, z něhož měl uvedený odvolací soud vycházet při posuzování nebezpečí záměny v souladu s judikaturou Soudního dvora Beneluxu v rozsudku Quick [12].

11. Konečně americký podnik tvrdí, že k prohlášení slabosti ochranné známky „racek" z důvodů ztráty rozlišovací schopnosti vzhledem k rozšíření jejích nejtypičtějších prvků neměl odvolací soud právní oporu, neboť nezhodnotil, zda tato okolnost jí byla alespoň částečně přičitatelná v důsledku pasivity vůči rozmachu hospodářské soutěže.

12. Za těchto okolností se Cour de cassation rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí soudce k určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti, stanovené v čl. 5 odst. 1 první směrnice 89/104 [...], přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy začalo užívání podobné ochranné známky nebo označení, na něž je poukazováno jako na zásah do práv z ochranné známky?

2) Při záporné odpovědi, může soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v kterémkoliv okamžiku v době, která následuje po okamžiku, kdy začalo předmětné užívání? Může zejména přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy rozhoduje?

3) Konstatuje-li soudce při použití kritéria uvedeného v bodě 1, že se jedná o zásah do práv z ochranné známky, je odůvodněné, aby nařídil zastavení užívání označení představujícího tento zásah?

4) Může tomu být jinak, pokud ochranná známka žalobce zcela nebo částečně ztratila svou rozlišovací způsobilost po okamžiku, kdy začalo užívání představující zásah do práv z ochranné známky, ale výlučně v případech, kdy tato ztráta je zcela nebo zčásti zapříčiněna činností, nebo nečinností majitele této ochranné známky?"

III – Řízení před Soudním dvorem

13. Předkládací usnesení bylo zapsáno do rejstříku kanceláře Soudního dvora dne 31. března 2005.

12 — Rozsudek ze dne 13. prosince 1994 (A 93/3).

14. Svá vyjádření ve lhůtě stanovené článkem 20 Statutu Soudního dvora předložily společnost Levi Strauss a Komise Evropských společenství. Společnost Casucci se naopak výslovně vzdala výkonu tohoto práva dopisem svého právního zástupce ze dne 1. června 2005.

15. Na jednání konaném dne 17. listopadu 2005 žalobkyně v původním řízení a Komise ústně přednesly svá tvrzení.

IV – Právní rámec

16. Řešení tohoto sporu závisí především na výkladu směrnice 89/104, která usiluje o to „sblížit právní předpisy členských států o ochranných známkách za účelem odstranění rozdílů, které by mohly bránit volnému pohybu zboží a služeb nebo narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu. Ale harmonizace, o kterou usiluje, je pouze částečná, takže zásah zákonodárce společenství se omezuje pouze na některé stránky týkající se ochranných známek získaných zápisem“ [13]. Především nezahrnuje pravidla procesního charakteru.

13 — Bod 3 stanoviska, které jsem přednesl dne 6. listopadu 2001 ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, Recueil, s. I-11737. Také třetí a devátý bod odůvodnění směrnice 89/104.

17. Článek 5 odst. 1 a 3 směrnice stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou;

[...]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;

b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě."

18. Podle čl. 12 odst. 2 téže směrnice:

„2. Majitel ochranné známky může být rovněž zbaven svých práv, jestliže známka, po dni, ke kterému byla zapsána:

a) se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží nebo služby, pro které je zapsána;

[...]"

V – Rozbor předběžných otázek

19. Před zkoumáním předběžných otázek položených Cour de cassation Soudnímu dvoru je třeba připomenout zájem, který stojí v základu sporu v původním řízení. Stanovení okamžiku, kdy má vnitrostátní soud určit, zda existuje nebezpečí záměny, je v projednávaném případě podstatné, protože podle všeho není sporu o tom, že ochranná známka „racek" ztratila svou rozlišovací způsobilost v období, které předcházelo podání žaloby v Belgii. Proto dřívější či pozdější zkoumání tohoto nebezpečí může přinést zcela odlišný výsledek, který má vliv na výpočet času, jenž má být vzat v úvahu pro stanovení případného odškodnění.

A – *První a druhá předběžná otázka*

20. Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu je, v jakém okamžiku musí být posuzováno vnímání ochranných známek dotyčnou veřejností pro určení rozsahu ochrany ochranné známky řádně získané na základě její rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, přičemž se nabízí tři hypotézy, a sice: okamžik, kdy se začalo používat označení zasahující do práv z ochranné známky; jakýkoliv jiný okamžik; nebo okamžik, kdy soud ve věci rozhoduje.

21. Není zbytečné připomenout, že základní funkce ochranné známky podle ustálené judikatury spočívá v zaručení původu výrobku nebo služeb označených ochrannou známkou spotřebiteli nebo koncovému uživateli, aby je mohl bez možnosti záměny identifikovat [14]. V důsledku toho lze schopnost splňovat tuto funkci přiznat pouze ochranné známce s rozlišovací způsobilostí, neboť jinak by nebyla zapsána do rejstříku, jak vyplývá z čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice [15].

22. Jakmile je známka zapsána u příslušného úřadu a zveřejněna v příslušném věstníku, uděluje svému majiteli práva formulovaná v článku 5 směrnice 89/104. Ačkoliv v tomto ohledu neexistuje žádné ustanovení, z právní logiky vyplývá, že výkon těchto práv se prodlužuje, pokud trvá její držení.

23. Jak správně poukazuje Komise, podle rozsudku SABEL [16] vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotyčného výrobku nebo služby hraje při posouzení nebezpečí záměny podstatnou roli, neboť se stává velmi důležitým hlediskem pro zkoumání rozlišovací způsobilosti. Ale způsob vnímání těchto označení veřejností se v průběhu času mění, především v závislosti na přístupu ostatních poskytovatelů výrobků nebo služeb na stejném trhu, což má vliv na jejich rozlišovací způsobilost.

24. V důsledku toho práva vyplývající z článku 5 plně projevují svůj užitečný účinek

14 — Rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7; ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30; a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 27. Také desátý bod odůvodnění směrnice 89/104.

15 — Ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94, ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), *alter ego* ustanovení směrnice 89/104, rozsudky ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Recueil, s. I-8317, bod 23; a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, citovaný v předchozí poznámce pod čarou, bod 27.

16 — Výše uvedený rozsudek, bod 23.

pouze tehdy, pokud chrání svého majitele *ipso facto*, tedy pokud jsou vykonatelná od okamžiku porušení. U zboží opatřeného symbolem, který zasahuje do práv z ochranné známky kvůli zmatení, které vyvolává u veřejnosti, jíž je určeno, vzniká porušení práva z průmyslového vlastnictví od okamžiku uvedení těchto výrobků na trh a trvá až do doby, než je této situaci učiněna přítrž.

25. Vnitrostátní soud se tudíž nemůže při posouzení nebezpečí záměny časově opírat o okamžik následující po počátku tohoto nedovoleného jednání, neboť by tím omezoval ochranu poskytovanou oprávněnému majiteli ochranné známky. Ale také tuto ochranu nesmí rozšiřovat na období následující po datu, kdy tato práva přestala svému majiteli sloužit. Z toho důvodu se v projednávané věci nesmí opírat o den, kdy se rozhoduje o žalobě, neboť by nebylo možno posoudit dopad uvedeného nebezpečí na rozlišovací způsobilost známky, ani by nebylo možno přijmout náležitá opatření nebo sankce.

26. Pokud je, podobně jako ve sporu v původním řízení, kde je požadováno odškodnění, zřejmé, že když soud projednává žalobu, už není porušováno žádné právo, neboť z jakéhokoliv důvodu pominula rozlišovací způsobilost zprvu poškozené ochranné známky, je třeba také zjistit, kdy skončily právní účinky chráněného označení, aby bylo možno spočítat dobu, za niž je možno požadovat toto odškodnění.

27. Proto když nějaké označení podobné ochranné známce porušuje z ní vyplývající práva tím, že mezi nimi vytváří nebezpečí záměny, vnitrostátní soud musí za účelem určení rozsahu ochrany této ochranné známky, řádně nabyté vzhledem k její rozlišovací způsobilosti, která je stanovena v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, zhodnotit vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy toto označení začalo být používáno.

B – *Třetí otázka*

28. Podstata této otázky se týká konkrétního opatření, a to nařízení zastavit užívání označení zasahujícího do práv z ochranné známky, jakožto odpovídající prevence za okolností uvedených v předchozích dvou otázkách: pokud soud určil, že používání tohoto označení představuje porušení práva.

29. Již jsem uvedl, že směrnice 89/104 neprovádí sbližování vnitrostátních právních norem v oblasti procesní, kde vládne zásada autonomie, díky níž mají členské státy volnost ke stanovení různých cest vhodných k zajištění dodržování zásadních norem vydaných zákonodárcem Společenství.

30. Nicméně při provádění směrnic do vnitrostátních právních řádů podléhá činnost států zásadě loajální spolupráce vyjádřené v článku 10 ES. Kromě tohoto požadavku je třeba respektovat, jak uvádí Komise, ustálenou judikaturu Soudního dvora [17], která vnitrostátní soudce a soudy zavazuje k tomu, aby prováděcí zákon ke směrnici vykládali a používali v souladu s požadavky evropského práva, takže rozhodnutí, která přijmou, musí zaručovat soudní ochranu práv vyplývajících z těchto normativních aktů.

31. Pokud jde o sbližování právních úprav v oblasti ochranných známek, ačkoliv směrnice 89/104 nevymezila výslovně procesní aspekty [18], v některých ohledech má nepřímý vliv.

32. V čl. 5 odst. 3 směrnice 89/104 jsou v definici *ius prohibendi* majitele ochranné známky naznačeny nejvhodnější způsoby, jak lze dosáhnout popsaných důsledků. Ve světle písmen a) a d) tohoto odstavce by bylo účinným opatřením nařízení zastavit užívání označení zasahujícího do práv z ochranné známky; navíc vnitrostátní systémy pravděpodobně mají k dispozici srovnatelné nástroje.

33. Vnitrostátnímu soudu nicméně přísluší rozhodnout, zda opatření tohoto druhu je vzhledem k okolnostem existujícím v okamžiku rozhodování vhodné k zaručení ochrany práv poskytovaných směrnicí 89/104.

C – *Čtvrtá předběžná otázka*

34. Podstatou této otázky Cour de cassation je opodstatněnost nařízení zastavit užívání označení zasahujícího do práv z ochranné známky, pokud tato známka zcela nebo částečně ztratila svou rozlišovací způsobilost následkem činností nebo nečinností přičitatelných jejímu majiteli. Ve skutečnosti jde o variantu předchozí otázky.

35. Společnost Levi Strauss navrhuje, aby odpověď na tuto otázku byla kladná, neboť tento přístup spravedlivým způsobem dbá nejen na zájmy majitele práva z průmyslového vlastnictví, ale i na zájmy jeho konkurentů.

17 — Rozsudky ze dne 10. dubna 1984, Von Colson a Kamann, 14/83, Recueil, s. 1891, body 23, 26 a 28, a ze dne 20. března 1997, Phyteron International, C-352/95, Recueil, s. I-1729, bod 18.

18 — Mezitím byly učiněny kroky k procesnímu sjednocení práva duševního a průmyslového vlastnictví, především směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), použitelnou na ochranné známky na základě jejího článku 1.

36. Vzhledem k tomu, že posouzení rozlišovací způsobilosti vychází z objektivních hledisek, podle Komise její ztráta nemůže být důsledkem postoje toho, kdo z ní má prospěch díky ochraně, kterou stanoví článek 5, neboť jeho chování ovlivňuje články, které to výslovně stanoví, tedy článek 9 (zánik práva strpěním) a 12 (zrušení). Kromě toho by byl narušen smysl této normy, pokud by podnik, který distribuuje výrobky nebo služby, jimiž narušuje práva vyplývající z právem chráněného nehmotného statku, který je majetkem jiného hospodářského subjektu, měl z tohoto nedovoleného jednání nějaký prospěch.

37. Je třeba připomenout, že z povahy neomezeně trvajícího vlastnického práva formálně poskytnutého zápisem, který je ochranné známce udělen a jehož právní síla vychází ze záznamu, a podléhajícího pouze používání v obchodním styku a placení poplatků vyplývá, že záznam je možno vymazat pouze na základě rozhodnutí vydaného příslušným soudem. V této linii směrnice 89/104 umožňuje konkurentům, kteří používají podobná označení, aby se za určitých předpokladů domáhali prohlášení neplatnosti či zrušení. Změny ve vnímání předmětů průmyslového vlastnictví představují nutnou podmínku k výkonu těchto činností. Samy ale nepostačují ke zrušení ochrany vyplývající z takového zápisu.

38. Komise má pravdu, když upoutává pozornost k právům konkurentů, která představují omezení a protiklad k právům majitele ochranné známky. Nicméně bylo by třeba její poznámky odstínit a zdůraznit dvě situace při ztrátě rozlišovací způsobilosti, která může záviset jak na faktorech souvisejících s jejím užíváním majitelem ochranné známky, tak i s jejím hromadným kopírováním třetími společnostmi a dokonce s přístupem spotřebitelů.

39. Nejběžnější příklad první situace spočívá ve výrazném rozšíření ochranné známky mezi uživateli, kteří ji používají pro jiné výrobky nebo služby [19], což může vyvolat její zobecnění. Ale také některá opomenutí jejího majitele mají neblahé důsledky, pokud proti těm, kdo práva narušují, nepodají žalobu na neplatnost [20]. Konečně veřejnost, která bez rozlišení označuje všechny podobné předměty stejnou ochrannou známkou, ji mění na druhovou ochrannou známku a zbavuje ji její rozlišovací způsobilosti.

40. Jestliže tedy ztráta rozlišovací způsobilosti je příčinou jednání třetích konkurentů na trhu, potom odmítnout vnitrostátnímu soudu možnost nařídit zastavení užívání označení, které by mohlo porušit právo majitele ochranné známky, by se rovnalo vybízení těch, kdo toto právo porušili, aby jednali ve vzájemné shodě a zaplavili trh

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662, rovněž poznamenává, že proslulé ochranné známky jsou tomuto nebezpečí vystaveny více.

20 — Tamtéž.

podobnými označeními a následně prohlásili rozptýlení napodobovaného označení. V tomto ohledu se shoduji s Komisí v tom, že by jim byl uznán prospěch získaný nedovoleným jednáním, za které by byli odpovědni.

41. Naopak pokud se z důvodů zneužití jejich vlastního označení nebo kvůli konečnému názoru spotřebitele rozplyne záruka původu a ochranná známka ztratí svou rozlišovací způsobilost, konkurenti podniku, který je majitelem této ochranné známky, mají k dispozici postup podle článku 12, tedy podání návrhu na zrušení, nebo podle čl. 3 odst. 1 písm. b), tedy žádost o prohlášení neplatnosti. Formální prohlášení by za těchto okolností vyvolalo zánik práva, takže by nebylo opodstatněné zakázat užívání podobných označení.

42. Zkrátka to, že by vnitrostátní soud nenařídil zastavení užívání označení zasahujícího do práv z ochranné známky, by bylo odůvodněno pouze v případě, pokud by se ostatní podniky mohly dovolávat zobecnění této ochranné známky z důvodů, které by nesouvisely s používáním jejich vlastních ochranných známek, za předpokladu, že by bylo vhodným způsobem požadováno její zrušení. Při neexistenci těchto předpokladů by taková nečinnost soudu byla v rozporu s duchem ochrany práva majitele podle článků 4 a 5 směrnice 89/104.

VI – Závěry

43. Vzhledem k předchozím úvahám navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky Cour de cassation odpověděl následujícím způsobem:

„1) Jestliže označení podobné ochranné známce zasahuje do práv z této ochranné známky tím, že vyvolává nebezpečí záměny, vnitrostátní soud pro určení

rozsahu ochrany této ochranné známky řádně nabyté vzhledem k její rozlišovací způsobilosti, stanovené v čl. 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí posoudit vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy toto označení začalo být užíváno.

2) Pokud konstatuje porušení práv vyplývajících ze zapsané ochranné známky, přísluší mu rovněž posoudit, zda soudní nařízení zastavit užívání označení porušujícího práva z ochranné známky představuje s ohledem na všechny okolnosti existující v okamžiku, kdy rozhoduje, vhodné opatření k zaručení ochrany práv poskytnutých majiteli ochranné známky uvedenou směrnicí.

3) Vnitrostátní soud se však může zdržet přijetí takového opatření, pokud ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku činnosti, nebo nečinnosti svého majitele, je-li tato odpovědnost výslovně konstatována rozhodnutím příslušného orgánu.“