NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 17. januára 2006 [1]

I — Úvod

1. Najvýznamnejší rozdiel medzi ochranou poskytovanou právom ochranných známok a ochranou, ktorú poskytuje právo priemyselného vlastníctva, spočíva bezpochybne v dĺžke trvania, pretože právo ochranných známok je priznané na dobu neurčitú, a to pod jedinou podmienkou skutočného používania a úhrady poplatkov za obnovu zápisu. Táto charakteristika však nechráni pred zmenami na trhu, silná konkurencia či iné okolnosti môžu ochrannú známku pozbaviť zmyslu, jej spôsobilosti rozlišovať tovary a služby podniku, ktorý ju vlastní, napríklad v dôsledku vývoja jej vnímania príslušnou skupinou verejnosti.

2. Skutkové okolnosti v prejednávanej veci sú príkladom týchto zmien a problémov, ktoré z nich vyplývajú. Cour de cassation (Belgicko) si želá dozvedieť sa, v akom okamihu je povinný posúdiť toto vnímanie spotrebiteľov, aby určil, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi zapísanou ochrannou známkou a označením uvedeným na ten istý trh iným podnikom, ktorý by v dôsledku toho zasahoval do práv vyplývajúcich zo zapísanej ochrannej známky. Otázka nie je bezvýznamná, pretože ak existuje oslabenie práva k tejto nehmotnej veci, odpoveď vyvoláva protikladné výsledky v závislosti od okamihu, ktorý sa považuje za vhodný na posúdenie pravdepodobnosti zámeny súdom.

3. Stačí si na ulici všimnúť množstvo ľudí, ktorí denne nosia džínsy, aby sme si uvedomili hospodársky význam tohto oblečenia v obchode, [2] a teda aj pozadie sporu, ktorý sa

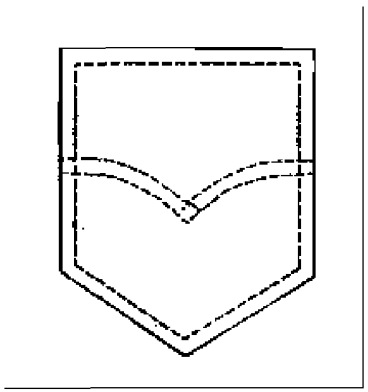
1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Počas viac ako 150 rokov predal Levi Strauss takmer 3 500 miliónov nohavíc. Adrián, J.: *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com.

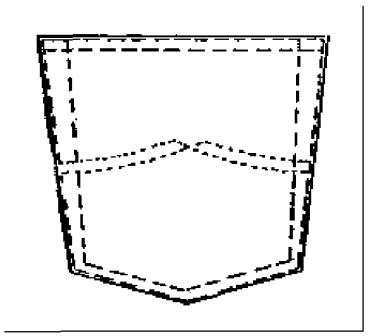
vedie pred belgickými súdmi. Hoci je pôvod džínsov kontroverzný [3], mám pochybnosti o tom, či existuje oblečenie do takej miery reprezentujúce americký spôsob života, ktoré by dosiahlo porovnateľný rozsah na svetovej úrovni. [4]

II — Skutkový stav konania vo veci samej a prejudiciálne otázky

4. V roku 1980 získala spoločnosť Levi Strauss & Co. (ďalej len „Levi Strauss") so sídlom v štáte Delaware (Spojené štáty) na Úrade pre ochranné známky Benelux zápis obrazovej ochrannej známky nazývanej „mouette" [5] (čajka), ktorú tvorí kresba dvojitého stehu, ktorý sa v strede zvažuje smerom nadol, a nachádzajúceho sa v strede päťramenného vrecka, zodpovedajúcej triede 25 Niceskej dohody, nákres vyzerá takto:



5. Spoločnosť Casucci SpA (ďalej len „Casucci") so sídlom v Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Taliansko) začala v roku 1997 uvádzať na trh džínsy, ktoré tiež majú dvojitý steh mierne sa otáčajúci smerom nahor v strede zadných vreciek, ktoré vyzerajú takto:



3 — Pôvodne išlo o pracovné nohavice, v 50.-tych rokoch sa začali rozširovať medzi mládežou. Menej známa sa však zdá byť ich história. Majú pôvod v Janove, keď bolo toto talianske mesto ešte nezávislou republikou a námornou mocnosťou. Armáda tohto mesta, ktorá potrebovala pre svojich námorníkov odolné oblečenie, použila tento typ textílie, ktorá sa môže používať dokonca aj mokrá (http://es.wikipedia.org).

4 — Z mnohých odkazov na toto oblečenie v súčasnej literatúre by som rád spomenul spisovateľa Hosseini, K., narodeného v Afganistane a žijúceho v Kalifornii, ktorý vo svojej knihe *Cometas en el cielo*, 2. vydanie, v preklade Isabell Murillo Fort, éd. Salamandra, Madrid, 2003, zahalil svojho hlavného hrdinu do „čierneho koženého kabáta, červenej šály a vyblednutých džínsov" (s. 78) v jeden zimný deň v roku 1975, ktorý poznačil jeho život, pretože vyhral súťaž papierových šarkanov v Kábule, v časoch prezidenta Daoud Kan, ktorý po štátnom prevrate v roku 1973 zvrhol svojho bratranca šacha Zahira a ukončil tak epochu monarchie v krajine. O niečo ďalej Hosseini dodáva, že „jeho pohľad s obdivom spočinul na mojom koženom kabáte a mojich džínsových nohaviciach..., ktorým sme hovorievali kovbojské nohavice. Vlastniť nejakú vec pochádzajúcu zo Severnej Ameriky, a hlavne ak nebola z druhej ruky, bolo v Afganistane znakom bohatstva" (s. 81).

5 — V Spojených štátoch známa ako „arcuate".

6. Keďže žalobca sa domnieval, že táto kresba zasahuje do jeho práv vyplývajúcich z označenia, podal žalobu v konaní vo veci samej proti talianskej spoločnosti na obchodný súd v Bruseli a požadoval, aby táto spoločnosť prestala používať označenie nachádzajúce sa na nohaviciach spoločnosti Casucci a bola zaviazaná na náhradu škody.

7. Keďže uvedený súd nevyhovel týmto návrhom, Levi Strauss podala odvolanie na odvolací súd v tom istom meste, ktorý potvrdil rozsudkom zo 7. júna 2002 prvostupňové rozhodnutie, a zamietol tak porušenie ochrannej známky „mouette" talianskou spoločnosťou. Okrem iného skonštatoval slabú podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami a stratu „silnej" spôsobilosti ochrannej známky Levi Strauss vzhľadom na nepretržité a rozšírené používanie jej najtypickejších znakov. Podľa názoru tohto súdu v súčasnosti naznačuje dvojitý steh príslušnosť k oblečeniu kategórie nohavíc vyrábaných z látky denim [6], po anglicky „jeans" [7].

8. Odvolací súd sa tiež domnieval, že obrázky na obidvoch vreckách mali odlišný význam, pretože podľa bodu 23 rozsudku SABEL [8] musí byť posúdenie pravdepodobnosti zámeny založené na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, a na tom, že kontúra stehu spoločnosti Levi Strauss vyvoláva predstavu čajky otvárajúcej krídla, zatiaľ čo kontúra stehu spoločnosti Casucci pripomína skôr tvar sopky. Odvolací súd v Bruseli na základe tohto rozsudku [9], ako aj bodu 29 rozsudku Canon [10] uviedol, že neexistencia koncepčnej súvislosti zabráni, aby verejnosť pripísala rovnaký obchodný pôvod džínsom vyrobeným každou z týchto spoločností stojacich proti sebe v spore vo veci samej.

9. Keďže spoločnosť Levi Strauss nebola s týmto rozhodnutím spokojná, obrátila sa na Cour de cassation, kde sa vec stále prejednáva v očakávaní odpovede na prejudiciálnu otázku.

10. Spoločnosť Levi Strauss v podstate zastáva názor, že odvolací súd porušil článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104/EHS [11] tým, že určil, že jej ochranná známka „mouette" už nemá takú silu ako pred tým. Jej právo duševného vlastníctva bolo v roku 1997 stále platné, teda v čase, keď talianska

6 — Toto slovo zodpovedá pôvodu uvedenej látky, ktorý sa pripisuje francúzskemu mestu Nîmes (serž z Nîmes — serge de Nîmes, denim). Skladá sa z bavlny, ale tiež môže byť miešaná s nylónom, a jej obvyklá farba je modrá. Tradične bola používaná pre pracovné oblečenie na rančoch a farmách. *Encyclopedia Britannica*, 15. vydanie, éd. Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, zväzok III, s. 466.

7 — Etymológia tohto slova siaha až k starej Janovskej republike a pochádza pravdepodobne z anglickej výslovnosti tohto mesta, Gênes, jeans (http://es.wikipedia.org).

8 — Rozsudok z 11. novembra 1997, C-251/95, Zb. s. I-6191.

9 — Konkrétne na základe bodov 16 až 18.

10 — Rozsudok z 29. septembra 1998, C-39/97, Zb. s. I-5507.

11 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, a. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

spoločnosť začala predávať nohavice v Beneluxe, z tohto okamihu mal odvolací súd vychádzať, keď posudzoval pravdepodobnosť zámeny v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Beneluxu v rozsudku Quick [12].

11. Na záver americká spoločnosť tvrdí, že odvolací súd nemal právny základ pre určenie oslabenia ochrannej známky „mouette" v dôsledku straty jej rozlišovacej spôsobilosti v nadväznosti na rozšírenie jej najcharakteristickejších znakov, pretože neposúdil, či je táto okolnosť pripísateľná Levy Strauss, a to aspoň čiastočne, z dôvodu pasivity voči silnejúcej konkurencii.

12. Za týchto podmienok Cour de cassation rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Musí súd na účely určenia ochrany rozsahu zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 5 ods. 1 prvej smernice 89/104... zohľadňovať vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď začalo používanie ochrannej známky alebo podobného označenia, ktoré údajne porušuje práva z ochrannej známky?

2. Ak bude odpoveď negatívna, môže súd zohľadňovať vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v ktoromkoľvek okamihu v rámci obdobia po začatí neoprávneného používania? Je oprávnený zohľadniť predovšetkým vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu vyhlásenia svojho rozhodnutia?

3. V prípade, ak pri uplatnení kritéria uvedeného v prvej otázke súd zistí, že došlo k porušeniu práv z ochrannej známky, je oprávnený nariadiť povinnosť zdržať sa neoprávneného používania označenia?

4. Bolo by stanovisko odlišné v prípade, ak žalobcova ochranná známka po začatí neoprávneného používania stratila úplne alebo čiastočne svoju rozlišovaciu spôsobilosť, alebo výlučne v prípade, ak je táto strata úplne alebo čiastočne dôsledkom konania alebo opomenutia zo strany majiteľa tejto ochrannej známky?"

III — Konanie na Súdnom dvore

13. Rozhodnutie vnútroštátneho súdu bolo zapísané v kancelárii Súdneho dvora 31. marca 2005.

12 — Rozsudok z 13. decembra 1994, A 93/3.

14. Levi Strauss a Komisia Európskych spoločenstiev predložili písomné pripomienky v lehote stanovenej v článku 20 Štatútu Súdneho dvora. Spoločnosť Casucci sa výslovne vzdala výkonu tohto práva listom svojho právneho zástupcu z 1. júna 2005.

15. Žalobca v konaní vo veci samej a Komisia sa dostavili na pojednávanie, ktoré sa konalo 17. novembra 2005, aby ústne predniesli svoje tvrdenia.

IV — Právny rámec

16. Riešenie sporu závisí hlavne od výkladu smernice 89/104, ktorá sa týka „aproximácie právnych poriadkov členských štátov v oblasti ochranných známok s cieľom odstrániť rozdiely spôsobilé brániť voľnému pohybu tovarov a poskytovaniu služieb alebo narúšať podmienky hospodárskej súťaže na spoločnom trhu. Aproximácia, ktorú sleduje, je však iba čiastočná, keďže zásah zákonodarcu Spoločenstva sa obmedzuje na vymedzené aspekty týkajúce sa ochranných známok získaných zápisom“ [13]. Predovšetkým neobsahuje pravidlá procesnej povahy.

13 — Bod 3 návrhov, ktoré som predniesol 6. novembra 2001 vo veci, o ktorej sa rozhodlo rozsudkom z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, Zb. s. I-11737). Tiež tretie a deviate odôvodnenie smernice 89/104.

17. Článok 5 ods. 1 a 3 smernice stanovuje:

„1. 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;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou;

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 [Ak sú podmienky uvedené v ods. 1 a 2 splnené, — *neoficiálny preklad*] možno okrem iného zakázať toto:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame."

18. Podľa článku 12 ods. 2 tejto smernice:

„2. Ochranná známka môže byť tiež vymazaná, ak po dni, kedy bola zapísaná:

a) v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa sa táto ochranná známka stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná;

..."

V — Preskúmanie prejudiciálnych otázok

19. Pred preskúmaním otázok predložených Cour de cassation Súdnemu dvoru treba pripomenúť hlavný záujem v spore vo veci samej. Určenie okamihu, kedy má vnútroštátny súd skonštatovať pravdepodobnosť zámeny, je v prejednávanej veci dôležité, pretože bezpochyby skutočnosť, že ochranná známka „mouette" stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť v období predchádzajúcom podaniu žaloby v Belgicku nie je spochybnená. V dôsledku toho môže byť výsledok úplne odlišný v závislosti od okamihu, v ktorom je toto riziko posúdené, a môže ovplyvniť výpočet času, ktorý treba zobrať do úvahy na posúdenie prípadného odškodnenia.

A — *Prvá a druhá prejudiciálna otázka*

20. Na účely určenia rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 89/104 sa vnútroštátny súd chce prostredníctvom týchto otázok dozvedieť, kedy má byť posúdené vnímanie ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti, pričom do úvahy berie tri možnosti, konkrétne: okamih, keď sa označenie porušujúce práva z ochrannej známky začalo používať, akýkoľvek iný okamih, alebo keď sa rozhodne vo veci.

21. Nie je neužitočné pripomenúť, že základná funkcia ochrannej známky podľa ustálenej judikatúry spočíva v tom, že zaručuje spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pôvod výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou a umožňuje mu ich identifikovať bez možnej zámeny.[14] V dôsledku toho je možné tvrdiť, že ochranná známka je spôsobilá plniť túto funkciu, iba ak má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ak by ju nemala, nemohla by byť zapísaná, ako to vyplýva z článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104[15].

22. Po jej zápise príslušným Úradom a jej uverejnení v príslušnom vestníku ochranná známka priznáva jej majiteľovi práva uvedené v článku 5 smernice 89/104. Aj keď v tejto súvislosti neexistuje žiadne ustanovenie, právna logika požaduje, aby bol výkon týchto práv možný počas celej doby trvania práv z ochrannej známky jej majiteľa.

23. Ako správne uvádza Komisia, podľa rozsudku SABEL[16] hrá vnímanie ochranných známok priemerného spotrebiteľa tohto typu výrobku alebo služby významnú úlohu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, pretože predstavuje osobitne dôležité kritérium posúdenia rozlišovacej spôsobilosti. Spôsob vnímania týchto označení verejnosťou sa však v čase mení, predovšetkým v závislosti od správania iných dodávateľov tovarov alebo služieb na tom istom trhu, ktoré ovplyvňuje ich rozlišovaciu spôsobilosť.

24. V dôsledku toho práva vyplývajúce z článku 5 majú potrebný účinok v celom

14 — Rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a z 15. septembra 2005, BioID/ ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 27. Tiež druhé odôvodnenie smernice 89/104.

15 — Vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady 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), *alter ego* ustanovenia smernice 89/104, rozsudky zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT (C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 23) a BioID/ ÚHVT, už citovaný, bod 27.

16 — Už citovaný rozsudok, bod 23.

rozsahu iba vtedy, ak chránia *ipso facto* ich majiteľa, teda môžu byť vykonateľné hneď, ako sú porušené. V prípade vecí so symbolom, ktorý zasahuje do práva z ochrannej známky z dôvodu zámeny vyvolanej u verejnosti, ktorej sú tieto veci určené, vzniká porušenie duševného vlastníctva od okamihu uvedenia týchto predmetov na trh a trvá až do doby, kým nedôjde k náprave tejto situácie.

25. Vnútroštátny súd teda na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny nemôže z časového hľadiska zobrať do úvahy okamih, ktorý nasleduje po začiatku tohto protiprávneho aktu, pretože by tak oslabil ochranu priznanú legitímnemu majiteľovi ochrannej známky. Tiež však nemôže rozšíriť túto ochranu na obdobie po dátume, keď prestal majiteľ požívať tieto práva. V dôsledku toho sa v prejednávanej veci nemožno opierať o deň, keď sa rozhodne o žalobe, pretože by to neumožnilo ani posúdiť dosah pravdepodobnosti zámeny na rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, ani prijať relevantné opatrenia alebo sankcie.

26. Ak sa preukáže ako v prejednávanej veci, v ktorej sa požaduje náhrada škody, že v dobe preskúmavania žaloby súdom už žiadne právo porušované nebolo, pretože sa z akéhokoľvek dôvodu stratila rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, do ktorej sa spočiatku zasiahlo, treba tiež určiť, kedy právne účinky chráneného označenia skočili, aby bolo možné stanoviť obdobie, pre ktoré sa možno náhrady škody dovolávať.

27. V dôsledku toho, ak označenie analogické ochrannej známke porušuje práva z tejto ochrannej známky tým, že vzniká medzi nimi pravdepodobnosť zámeny, vnútroštátny súd musí na účely určenia rozsahu ochrany tejto zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť stanovenú v článku 5 ods. 1 smernice 89/104 posúdiť vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď sa začalo označenie používať.

B — *Tretia prejudiciálna otázka*

28. Podstata tejto otázky sa týka presného opatrenia, a to príkazu na ukončenie používania sporného označenia, ako vhodnej prevencie za okolností uvedených v dvoch predchádzajúcich otázkach: keď súd určí, že používanie tohto označenia predstavuje porušenie.

29. Už som uviedol, že smernica 89/104 nepredstavuje aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov v procesnej oblasti, kde vládne zásada autonómie, na základe ktorej si môžu členské štáty slobodne vybrať vhodné prostriedky na účely zaistenia dodržiavania hmotnoprávnych pravidiel vydaných zákonodarcom Spoločenstva.

30. Pri transpozícii smerníc do vnútroštátneho práva však konanie členského štátu podlieha zásade lojálnej spolupráce stanovenej v článku 10 ES. V rámci tejto zásady treba dodržiavať, ako uvádza Komisia, ustálenú judikatúru tohto Súdneho dvora [17], ktorá zaväzuje sudcov a vnútroštátne súdy vykladať a uplatňovať zákon preberajúci smernicu v súlade s požiadavkami európskeho práva tak, aby prijaté rozhodnutia zaručovali súdnu ochranu práv vyplývajúcich z takýchto normatívnych aktov.

31. Pokiaľ ide o aproximáciu právnej úpravy ochranných známok, aj keď sa smernica 89/104 výslovne nezmieňuje o procesných aspektoch [18], má však na túto oblasť nepriamy vplyv.

32. Tým, že článok 5 ods. 3 smernice 89/104 definuje *ius prohibendi* majiteľa práva z ochrannej známky, naznačuje najvhodnejšie spôsoby na dosiahnutie popísaných výsledkov. So zreteľom na písmená a) a d) tohto odseku je príkaz na ukončenie používania sporného označenia účinné opatrenie; okrem iného, vnútroštátne systémy obsahujú pravdepodobne porovnateľné opatrenia.

33. Prináleží však vnútroštátnemu súdu rozhodnúť, či je opatrenie tohto typu vhodné vzhľadom na všetky okolnosti existujúce v čase, keď rozhodoval na účely zaistenia ochrany práv priznaných smernicou 89/104.

C — *Štvrtá prejudiciálna otázka*

34. Touto otázkou sa Cour de cassation pýta na relevantnosť príkazu na ukončenie používania označenia porušujúceho práva z ochrannej známky, ak táto ochranná známka čiastočne alebo úplne stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku konania alebo opomenutia jej majiteľa. Ide v podstate o obmenu predchádzajúcej otázky.

35. Levi Strauss navrhuje odpovedať kladne, pretože by sa tak vytvorila spravodlivá rovnováha medzi záujmami majiteľa duševného vlastníctva a záujmami jeho konkurentov.

17 — Rozsudky z 10. apríla 1984, Von Colson a Kamann, 14/83, Zb. s. 1891, body 23, 26 a 28, a z 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, Zb. s. I-1729, bod 18.

18 — Medzičasom sa uskutočnili kroky k procesnej harmonizácii v oblasti práva priemyselného a duševného vlastníctva, najmä v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v.EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32), uplatniteľnej na ochranné známky na základe jej článku 1.

36. Podľa Komisie sa určenie rozlišovacej spôsobilosti opiera o objektívne kritériá, strata tejto spôsobilosti preto nemôže byť dôsledkom konania osoby požívajúcej ochranu priznanú článkom 5, pretože jej konanie má dôsledky v prípadoch výslovne uvedených v jednotlivých článkoch, konkrétne v článkoch 9 (prepadnutie práv v dôsledku strpenia) a 12 (výmaz). Okrem iného by bol význam článku 5 narušený, ak by podnik, ktorý distribuuje výrobky alebo služby, a porušuje tak práva priznané právne chránenej nemateriálnej veci vo vlastníctve iného hospodárskeho subjektu, získal určité výhody vďaka protiprávnemu aktu, ktorého sa dopustil.

37. Treba pripomenúť, že povaha vlastníckeho práva formálne priznaného zápisom, akým je ochranná známka, ktorej právna sila vyplýva zo zápisu bez časového obmedzenia a je podmienená používaním v obchode a platením poplatkov, implikuje, že zápis sa môže zrušiť iba na základe vyhlásenia pochádzajúceho od orgánu príslušného na základe zákona. V tejto línii umožňuje smernica 89/104 konkurentom, ktorí používajú analogické označenia, aby požiadali o zrušenie alebo výmaz ochrannej známky. Zmeny vo vnímaní objektov duševného vlastníctva sú predbežnou podmienkou na výkon takýchto úkonov. Ako také však nestačia na ukončenie ochrany vyplývajúcej zo zápisu.

38. Komisia správne upozorňuje na práva konkurentov, ktoré slúžia ako obmedzenia a protiváha práv majiteľa ochrannej známky. Treba však spresniť tieto pripomienky a zdôrazniť dve situácie týkajúce sa straty rozlišovacej spôsobilosti, ktorá môže byť spojená tak s okolnosťami spojenými s používaním ochrannej známky jej majiteľom, ako aj s hromadným používaním jej plagiátu tretími spoločnosťami, či dokonca so správaním spotrebiteľov.

39. Najbežnejší príklad prvej situácie spočíva vo výraznom rozšírení ochrannej známky medzi užívateľmi, ktorí ju používajú pre iné výrobky alebo služby [19], čo spôsobuje jej popularizáciu. Určité nekonanie majiteľa ochrannej známky, spočívajúce v nepodaní žalôb o vyhlásenie neplatnosti proti porušovateľom jeho práv, má tiež neblahé dôsledky [20]. Nakoniec verejnosť tým, že bez rozlíšenia označuje všetky podobné objekty rovnakou ochrannou známkou, ju mení na generickú ochrannú známku a zbavuje ju jej rozlišovacej spôsobilosti.

40. Ak je strata rozlišovacej spôsobilosti spôsobená konaním tretích konkurentov na trhu, odmietnuť vnútroštátnemu súdu možnosť nariadiť ukončenie používania označení spôsobilých porušiť právo majiteľa ochrannej známky by znamenalo podnecovanie spoločností porušujúcich jeho práva ku konaniu vo vzájomnej zhode s cieľom zaplaviť trh

19 — Fernández-Nóvoa, C.: *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662, tiež uvádza, že renomované ochranné známky sú viac vystavené tomuto riziku.

20 — Tamže.

analogickými označeniami a následne vyhlásiť oslabenie napodobňovaného označenia. Za týchto podmienok zastávam názor Komisie, podľa ktorého by bola takto priznaná výhoda získaná vďaka nezákonným konaniam, za ktoré sú zodpovední.

41. Ak však funkcia záruky pôvodu zanikne v dôsledku zneužitia vlastného označenia jeho majiteľom alebo konečného vnímania spotrebiteľa a ochranná známka stratí svoju rozlišovaciu spôsobilosť, rivali spoločnosti vlastniacej túto ochrannú známku budú disponovať prostriedkami stanovenými v článku 12 na účely vykonania výmazu alebo v článku 3 ods. 1 písm. b) na účely žiadosti o vyhlásenie neplatnosti. Formálne vyhlásenie v týchto prípadoch bude mať za následok zánik práva, a teda zakázanie používania podobných označení nebude dôvodné.

42. Zhrnúc vyššie uvedené nenariadenie ukončenia používania označenia porušujúceho práva z ochrannej známky súdom by bolo odôvodnené iba vtedy, ak by sa ostatné spoločnosti mohli dovolávať zovšeobecnenia ochrannej známky z iných dôvodov, ako je používanie ich vlastných ochranných známok, za podmienky, že by sa o výmaz ochrannej známky požiadalo vhodným spôsobom. S výnimkou tohto prípadu by nekonanie súdu bolo v rozpore s duchom ochrany práva majiteľa ochrannej známky v zmysle článkov 4 a 5 smernice 89/104.

VI — Návrh

43. Vzhľadom na úvahy uvedené vyššie navrhujem Súdnemu dvoru odpovedať na prejudiciálne otázky Cour de cassation takto:

1. Ak označenie analogické ochrannej známke porušuje práva z tejto ochrannej známky tým, že vzniká medzi nimi pravdepodobnosť zámeny, vnútroštátny súd

musí na účely určenia rozsahu ochrany tejto zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť stanovenú v článku 5 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok posúdiť vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď sa začalo označenie používať.

2. Ak skonštatuje porušenie práv z ochrannej známky, prináleží mu tiež posúdiť, či súdny príkaz ukončiť používanie sporného označenia predstavuje vhodné opatrenie vzhľadom na všetky okolnosti existujúce v čase, keď rozhoduje, aby zaručil ochranu práv priznaných majiteľovi ochrannej známky spomenutou smernicou.

3. Vnútroštátny súd sa však môže zdržať prijatia takého opatrenia, ak ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku konania alebo opomenutia svojho majiteľa za podmienky, že takáto zodpovednosť bola výslovne skonštatovaná rozhodnutím príslušného orgánu.