Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
GIOVANNIHO PITRUZZELLY
přednesené dne 18. září 2019 [1]

Věc C-622/18

AR
proti
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie)]

„Řízení o předběžné otázce – Sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách – Zrušení ochranné známky pro nedostatek skutečného užívání – Právo majitele ochranné známky podávat námitky proti užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou v období před nabytím účinnosti zrušení“

1. Může majitel ochranné známky, který ji nikdy neužíval a byl z důvodu nedostatku jejího skutečného užívání zbaven svých práv z dotčené ochranné známky po uplynutí lhůty pěti let od zveřejnění jejího zápisu, podat žalobu pro její porušení a domáhat se náhrady škody, která mu vznikla tím, že třetí osoba přede dnem, kdy nabyl účinnosti zánik jeho práv k dotčené známce, užívala označení podobné dotčené ochranné známce pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž byla dotčená známka zapsána, nebo jim podobné, čímž vzniklo nebezpečí záměny s jeho ochrannou známkou?

2. To je podstatou otázky položené Cour de cassation (Kasační soud, Francie) v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, která je předmětem tohoto stanoviska a která se týká čl. 5 odst. 1 písm. b) a článků 10 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [2].

3. Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi AR a společnostmi Cooper International Spirits LLC (dále jen „Cooper International“), Établissements Gabriel Boudier SA (dále jen „Établissements Boudier“) a St Dalfour SAS (dále jen „Dalfour“) ohledně údajného porušování práv ze zapsané francouzské ochranné známky „SAINT GERMAIN“ před zrušením této ochranné známky.

1 – Původní jazyk: francouzština.

2 – Úř. věst. 2008, L 299, s. 25. Směrnice 2008/95 byla od 15. ledna 2019 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), která ji přepracovala.

I. Právní rámec

A. Právo Unie

4. Článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95 stanoví:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

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.“

5. Článek 10 směrnice 2008/95, nadepsaný „Užívání ochranných známek“, stanoví v odstavci 1:

„Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.“

6. Pod nadpisem „Důvody zrušení“ článek 12 směrnice 2008/95 v odstavci 1 stanoví:

„Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána.“

B. Francouzské právo

7. Článek R. 712-23 code de la propriété intellectuelle (zákon o duševním vlastnictví) stanoví, že „[d]nem, kdy se ochranná známka považuje za zapsanou, zejména pro účely použití článků L-712–4 a L-712–5, je: 1° pro francouzské ochranné známky datum zveřejnění zápisu v *Úředním věstníku průmyslového vlastnictví*“.

8. Podle článku L. 713-1 zákona o duševním vlastnictví „[z]ápisem ochranné známky nabývá její majitel vlastnické právo k dotčené ochranné známce pro jím uvedené výrobky a služby“.

9. Článek L. 713-2 tohoto zákona, který zakazuje jednání, označená ve francouzském právu ochranných známek, jako „porušování práv rozmnožováním“, stanoví:

„Bez souhlasu vlastníka je zakázáno:

a) rozmnožování, užívání či uvádění ochranné známky, a to i s doplněním takových výrazů, jako je ‚receptura, vzor, systém, napodobenina, druh, metoda‘, a rovněž užívání reprodukce ochranné známky, pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro něž je známka zapsána; […]“.

10. Článek L 713-3 písm. b) téhož zákona, který se naopak týká jednání, která spadají do kategorie „porušování práv pořizováním napodobenin“, stanoví, že „[b]ez souhlasu vlastníka jsou zakázána tato jednání, pokud mohou u veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny: […] pořízení a užívání napodobeniny ochranné známky pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, nebo jim podobné“.

11. Článek L 714-5 první pododstavec zákona o duševním vlastnictví stanoví:

„Vlastnická práva k ochranné známce zaniknou, pokud majitel bez řádného důvodu skutečně neužívá dotčenou ochrannou známku pro výrobky a služby po nepřetržité období pěti let.“

12. Poslední pododstavec tohoto článku stanoví, že „[z]rušení nabývá účinnosti ke dni uplynutí lhůty pěti let stanovené v prvním pododstavci tohoto článku. Má absolutní účinky“.

II. Spor v původním řízení, předběžná otázka a řízení před Soudním dvorem

13. AR, žalobce v původním řízení, byl majitelem kombinované francouzské ochranné známky „SAINT GERMAIN“, přihlášené dne 5. prosince 2005, jejíž zápis byl zveřejněn dne 12. května 2006, pro výrobky zejména „alkoholické nápoje (s výjimkou piv), cidery, digestivy, vína a lihoviny, extrakty či esence pro výrobu alkoholických nápojů“ (dále jen „výrobky dotčené ve sporu v původním řízení“).

14. Poté, co se AR dozvěděl, že společnost Cooper International, se sídlem ve Spojených státech amerických, distribuuje bezinkový likér pod názvem „St-Germain“ vyráběný společností Dalfour a jejím subdodavatelem, společností Établissements Boudier, podal dne 8. června 2012 žalobu proti těmto třem společnostem (dále jen společně „žalované společnosti v původním řízení“) k tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži, Francie) pro porušení ochranné známky rozmnožováním, nebo, podpůrně, pořizováním napodobenin.

15. V souběžném řízení zahájeném společností založenou podle amerického práva Osez vous? International Spirits, LLC [3] rozhodl tribunal de grande instance de Nanterre (Soud prvního stupně v Nanterre, Francie) rozsudkem ze dne 28. února 2013, že AR neprokázal, že skutečně užíval francouzskou ochrannou známku „SAINT GERMAIN“ od její přihlášky, a že práva AR k této ochranné známce pro výrobky dotčené ve sporu v původním řízení zanikla počínaje dnem 13. května 2011, a sice ode dne uplynutí pětileté lhůty, která počala plynout ode dne zveřejnění zápisu ochranné známky. Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem cour d’appel de Versailles (Odvolací soud ve Versailles, Francie) ze dne 11. února 2014, který nabyl právní moci, jelikož proti němu nebyl podán kasační opravný prostředek.

16. V řízení před tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) trval AR na svých návrzích pro porušení práv z ochranné známky v době, na niž se nevztahuje promlčení, až do zániku jeho práv, tedy v době ode dne 8. června 2009 do dne 13. května 2011.

17. Rozsudkem ze dne 16. ledna 2015 tento soud poté, co dospěl k závěru, že dotčená ochranná známka nebyla od svého přihlášení používána, návrhy podané AR v plném rozsahu zamítl (dále jen „rozsudek tribunal de grande instance de Paris“).

18. Cour d’appel de Paris (Odvolací soud v Paříži, Francie) rozsudkem ze dne 13. září 2016 tento rozsudek potvrdil (dále jen „rozsudek cour d’appel de Paris“). Poté, co cour d’appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) uvedl, s přihlédnutím k rozdílům mezi dotčenými označeními, že porušení tvrzené AR mohlo být konstatováno pouze na základě článku L. 713-3 zákona o duševním vlastnictví, a sice jako

3 – Z aktů týkajících se tohoto řízení vyplývá, že společnost Osez vous? International Spirits, LLC je majitelem ochranné známky Evropské unie „SAINT GERMAIN“, přihlášené dne 17. dubna 2007 pro víno a ostatní alkoholické nápoje, s výjimkou piva.

porušování práv pořizováním napodobenin, rozhodl, že posouzení nebezpečí záměny u veřejnosti předpokládá, že namítaná ochranná známka byla využívána a dostala se tak do povědomí spotřebitelů. V tomto ohledu nejprve připomněl, že tribunal de grande instance de Nanterre (Soud prvního stupně v Nanterre), jehož rozsudek potvrdil cour d'appel de Versailles (Odvolací soud ve Versailles), rozhodl, že práva AR k ochranné známce dotčené v původním řízení částečně zanikla z důvodu nedostatku skutečného užívání. Poté, co přezkoumal dokumenty předložené k diskusi AR, konstatoval, že se AR nepodařilo prokázat, že jeho ochranná známka byla skutečně užívána. Dospěl tedy k závěru, že se AR nemohl užitečně dovolávat zásahu do funkce označení původu této ochranné známky, která se nedostala do povědomí veřejnosti [4], ani do jeho výlučného práva na užívání vyplývajícího z této ochranné známky [5].

19. Dne 21. prosince 2016 podal AR proti rozsudku cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) kasační opravný prostředek. Na podporu svého kasačního opravného prostředku se AR dovolává porušení článků L. 713-3 a L. 714-5 zákona o duševním vlastnictví. AR vytýká cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži), že zamítl jeho žaloby pro porušování práv, třebaže byl po dobu pěti let od zápisu své ochranné známky oprávněn zakázat všem třetím osobám, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s jeho ochrannou známkou nebo podobné jeho ochranné známce, které je způsobilé zasáhnout do funkcí jeho ochranné známky, aniž musí dokazovat skutečné užívání této ochranné známky, a tedy aniž prokázal, že byla tato ochranná známka skutečně užívána. AR tvrdí, že jelikož pro předmět výlučných práv k ochranné známce je rozhodný její zápis, musí být existence nebezpečí záměny ve smyslu článku L. 713-3 posuzována abstraktně, tedy s ohledem na předmět zápisu namítané, případně i nepoužívané, ochranné známky, a nikoli s ohledem na konkrétní situaci na trhu, a že tedy může existovat nebezpečí záměny a může tak dojít k porušení ochranné známky i v případě, že dotčená známka není užívána a nedostala se proto do povědomí spotřebitelů. AR mimoto tvrdí, že k posouzení, zda ochranná známka plní své funkce, není nutné, aby byla chráněná ochranná známka skutečně užívána, že stačí, aby sporné označení zasahovalo do „potenciálních" funkcí ochranné známky, a že porušení práv z ochranné známky bylo ostatně vždy posuzováno s ohledem na užívání porušujícího označení, a nikoliv s ohledem na užívání zapsaného označení.

20. Žalované v původním řízení tvrdí, že užíváním určitého označení mohou být dotčena výlučná práva majitele ochranné známky, pouze pokud takové označení zasahuje do některé z jejích funkcí, že ochranná známka plní své základní funkce, pouze pokud je majitelem skutečně užívána jako označení obchodního původu jeho výrobků a služeb, pro které je zapsána, a že pokud majitel neužívá svou ochrannou známku v souladu s její základní funkcí, nemůže namítat žádný zásah ani nebezpečí zásahu do zmíněné funkce. Uvedené společnosti tvrdí, že pokud majitel neužívá svou známku k rozlišení svých výrobků, nehrozí žádné nebezpečí, že by veřejnost jakkoli spojovala jeho výrobky s výrobky třetí osoby, jež užívá podobné označení, a že by se mohla zmýlit v původu dotčených výrobků. Podle těchto společností by právo ochranných známek pozbylo jakéhokoli účinku a neplnilo by svůj základní účel základního prvku systému spravedlivé hospodářské soutěže, pokud by bylo přípustné, aby se osoba, která pouze přihlásila ochrannou známku, aniž ji kdykoli použila, mohla domáhat náhrady škody proti třetím osobám, které užívaly podobné označení. Tím by byla majiteli ochranné známky přiznána zcela neodůvodněná konkurenční výhoda.

21. Předkládající soud vyvozuje z toho, že důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení článku L. 713-3 zákona o duševním vlastnictví, že AR nekritizuje rozsudek cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) v tom, že přezkoumal porušení pouze s ohledem na tento článek, který vyžaduje k tomu, aby se jednalo o porušení, aby byla prokázána existence nebezpečí záměny

4 – Podle posouzení cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) se dokumenty předložené AR omezovaly na prokázání, že skutečně probíhaly přípravné práce směřující k uvedení krémového likéru na bázi koňaku označeného ochrannou známkou dotčenou v původním řízení, jakož i že se společnost, jíž je AR majitelem, zúčastnila oborových veletrhů během roku 2007.

5 – Cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) rovněž vyloučil zásah do investiční funkce ochranné známky, dovolávaný AR, s odkazem na rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

u veřejnosti[6]. S odkazem na rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, EU:C:2009:378, body 58 a 59), tento soud konstatuje, že, pokud jde o posouzení porušování práv pořizováním napodobenin, je třeba přezkoumat pouze to, zda došlo k zásahu do základní funkce ochranné známky z důvodu takového nebezpečí záměny.

22. Předkládající soud připomíná, že v rozsudku ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, dále jen „rozsudek Länsförsäkringar"), Soudní dvůr, který rozhodoval o výkladu čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009[7], rozhodl, že v období pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie je její majitel v případě nebezpečí záměny oprávněn zakázat třetím stranám užívat v obchodním styku označení, které je totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou, pro všechny výrobky a služby, které jsou totožné nebo podobné s výrobky a službami, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, aniž musí prokazovat řádné užívání uvedené ochranné známky pro tyto výrobky nebo služby. Tento soud, který zdůrazňuje, že výklad uvedený v tomto rozsudku lze použít na čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, vzhledem k podobnosti mezi texty těchto dvou ustanovení, zdůrazňuje, že situace, o níž Soudní dvůr rozhodl v uvedeném rozsudku, ve které dosud neuplynula doba pěti let a ve které nebylo možné podat návrh na zrušení z důvodu nedostatku skutečného užívání, není již z podstaty věci stejná jako situace ve sporu v původním řízení. V tomto sporu vyvstává otázka, zda ten, kdo nikdy svou ochrannou známku neužíval a byl zbaven svých práv po uplynutí pětileté lhůty, se může domáhat zásahu do základní funkce své ochranné známky a újmy, a to z důvodu užívání označení totožného nebo podobného označení třetí osobou v průběhu období pěti let, které následovalo po zápisu ochranné známky, a požadovat náhradu škody.

23. Právě v tomto kontextu Cour de cassation rozhodnutím ze dne 26. září 2018 přerušil před ním probíhající řízení a předložil následující předběžnou otázku:

„Musí být čl. 5 odst. 1 písm. b) a články 10 a 12 směrnice [2008/95] vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky, který ji nikdy neužíval, a byl proto po uplynutí lhůty pěti let od zveřejnění jejího zápisu zbaven svých práv z dotčené ochranné známky, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením jeho práv z důvodu tvrzeného zásahu do základní funkce jeho ochranné známky, který byl způsoben tím, že přede dnem nabytí účinnosti zániku jeho práv užívala třetí osoba označení podobné předmětné ochranné známce pro výrobky nebo služby totožné s výrobky nebo službami, pro které je dotčená známka chráněna, nebo jim podobné?"

24. Ve věci, která je předmětem tohoto stanoviska, byla předložena písemná vyjádření ze strany AR, Cooper International (společně s Dalfour), Établissements Boudier, francouzské vlády a Evropské komise. Tyto zúčastněné strany přednesly ústní vyjádření na jednání, které se konalo před Soudním dvorem dne 12. června 2019.

III. Analýza

A. Režim zrušení a jeho ratio

25. Harmonizované právo ochranných známek členských států, stejně jako systém ochranné známky Evropské unie, se zakládá na uznání práv, která jsou výlučná pouze pro majitele rozlišovacích označení, která jsou určena k užívání v obchodním styku, a musí být tedy přítomná na trhu.

6 – Jak jsem uvedl v bodě 14 tohoto stanoviska, před Tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) se AR dovolával rovněž porušení článku L 713-2, který zakazuje „porušování práv rozmnožováním" ochranné známky.

7 – Nařízení Rady dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Toto nařízení bylo s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

26. Jak Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32), z bodu 9 odůvodnění směrnice 2008/95[8] totiž vyplývá, že normotvůrce Unie měl v úmyslu podmínit zachování práv spojených s národní ochrannou známkou tím, aby byla tato ochranná známka skutečně užívána.

27. Cílem této podmínky užívání je jednak zajistit, aby zapsaná ochranná známka vykonávala svou rozlišovací funkci konkrétně, a nikoli pouze potenciálně, a jednak sleduje prokonkurenční cíle.

28. Ochranná známka, která není užívána, totiž může bránit hospodářské soutěži, „jelikož omezuje škálu označení, která si třetí osoby mohou zapsat jako ochranné známky, a připravuje konkurenty o možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku, když uvádějí na vnitřní trh výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, na které se vztahuje daná ochranná známka[9]“.

29. Ze stejných důvodů může neužívání ochranné známky (národní nebo Evropské unie) rovněž omezit volný pohyb zboží a služeb[10]. Podmínka užívání ochranné známky tedy sleduje rovněž cíle dosažení vnitřního trhu.

30. Jak směrnice, které harmonizují práva ochranných známek členských států, tak nařízení upravující ochrannou známku Evropské unie, které po sobě následovaly, tedy stanovily, že pokud jsou práva k ochranné známce (národní a Evropské unie) nabývána s jedinou formalitou zápisu[11], je zachování těchto práv možné pouze v případě, že je označení „skutečně užíváno“ v obchodním styku[12].

31. Článek 12 odst. 1 směrnice 2008/95[13] má tím, že stanoví zánik práv k ochranné známce z důvodu nedostatku jejího skutečného užívání pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, zajistit, aby byla výsada související se zápisem vykonávána pouze, pokud jde o označení, která skutečně plní svou rozlišovací funkci, jakož tím i zaručit, aby v rejstřících národních ochranných známek byly zachovány pouze ochranné známky, které jsou skutečně užívány.

32. Zrušení stanovené v čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/95 se uplatní v případě pětiletého neužívání ochranné známky.

33. Článek 10 odst. 1 směrnice 2008/95 v tomto ohledu rozlišuje mezi případem, kdy ochranná známka nebyla skutečně užívána po dobu pěti let po zápisu ochranné známky, a případem, kdy bylo toto užívání zahájeno, ale bylo přerušeno na nepřetržité období pěti let. Věc, která je předmětem tohoto stanoviska, se týká pouze prvního z těchto případů, a z tohoto důvodu budu dále v tomto stanovisku odkazovat pouze na tento důvod zrušení z důvodu neužívání.

B. Výkon výlučných práv k ochranné známce v rámci žaloby pro porušení práv

34. Ochrana zapsané ochranné známky je zajištěna uznáním výlučných práv jejímu majiteli, kterým odpovídá povinnost jakékoliv třetí (neoprávněné) osoby zdržet se jednání. Toto *ius excludendi* však není absolutní.

8 – V témže smyslu viz bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009, a pokud jde o v současné době platná znění, bod 31 odůvodnění směrnice 2015/2436 a bod 24 odůvodnění nařízení č. 2017/1001.

9 – Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32) (ohledně ochranné známky Evropské unie); v témže smyslu viz stanovisko generální advokátky E. Sharpston v této věci, EU:C:2012:422, body 30 a 32). Viz rovněž rozsudek Länsförsäkringar, bod 25. Stejné úvahy se použijí na národní ochrannou známku.

10 – Viz rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32), pokud jde stále o ochrannou známku Evropské unie.

11 – Viz článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 2017/1001.

12 – ‚Pokud jde o v současné době platná znění, viz čl. 19 odst. 1 směrnice 2015/2436 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001.

13 – Článek 12 odst. 2 směrnice 2008/95 stanoví další důvody pro zánik práv k ochranné známce, které nejsou relevantní ve věci, která je předmětem tohoto stanoviska.

35. Zaprvé se vztahuje na činnost majitele (nebo třetích osob, které k tomu oprávnil), pokud jde o výrobu a distribuci zboží nebo služeb, a týká se tedy užívání ochranné známky, a nikoli ochranné známky jako takové, což brání tomu, aby práva vyplývající z tohoto práva k duševnímu vlastnictví byla vykládána jako klasická majetková práva [14].

36. Kromě toho nároky lze uplatnit pouze tehdy, jsou-li splněny předpoklady zakládající některý z případů uvedených v článku 5 směrnice 2008/95 [15], což znamená, že je prokázáno protiprávní užívání totožného nebo podobného označení se zapsanou ochrannou známkou, jakož i existence (vymezené) újmy na chráněných zájmech jejího majitele [16].

37. Právo ochranných známek harmonizované na úrovni Evropské unie rozšířilo předmět žaloby pro porušení práv nad rámec jejího typického případu, který se týká zásahu do rozlišovací funkce ochranné známky [17], kde vedle poškození zájmů majitele ochranné známky existuje újma veřejnosti v podobě nebezpečí, že bude uvedena v omyl při výběru při nákupu a spotřebě [18].

38. Kritérium, které vymezuje rozsah ochrany zajištěné prostřednictvím žaloby pro porušení práv, je Soudním dvorem určeno ve vztahu k právně uznaným a chráněným funkcím této ochranné známky, a sice kromě základní funkce označení původu, rovněž funkce sdělovací, investiční, reklamní nebo funkce zaručení kvality [19].

1. Musí být porušení práv posuzováno obecně nebo konkrétně?

39. Jedna z otázek, která vyvstává při přezkumu charakteristických znaků žaloby pro porušení práv a která byla podrobně projednána v rámci ústní i písemné části řízení před Soudním dvorem, se týká obecné či konkrétní povahy posouzení, která musí být provedena za účelem prokázání existence porušení. Zohledňují tato posouzení pouze skutečnosti vyplývající ze zápisu ochranné známky, a sice označení v podobě, ve které bylo přihlášeno, jakož i výrobky a služby, na které se vztahuje přihláška k zápisu, nebo je třeba přihlédnout i k jiným okolnostem, než jsou okolnosti související se zápisem?

14 – V tomto smyslu viz stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura ve spojených věcech Google France a Google, (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2009:569, bod 103). Ochranná známka může být samozřejmě považována sama o sobě za majetek, který může být předmětem převodu nebo licence, pro potřeby tohoto stanoviska však není tento aspekt práv k ochranné známce zohledněn.

15 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), ve kterém poté, co Soudní dvůr poukázal s odkazem na bod 10 odůvodnění směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), která předcházela směrnici 2008/95, na absolutní povahu ochrany ochranné známky v případě dvojí totožnosti označení a výrobků a služeb (bod 50), Soudní dvůr upřesnil v bodech 51 a 52 rozsudku, že výkon výlučných práv stanovených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 (totožnému s čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95) musí být vyhrazen pro případy, ve kterých užívání označení třetí osobou zasahuje nebo může zasáhnout do funkcí ochranné známky a zejména do její základní funkce záruky původy, a že výlučná povaha těchto práv může být odůvodněna pouze v mezích působnosti uvedeného ustanovení. Obecněji, jak zdůraznil generální advokát M. Poiares Maduro ve svém stanovisku ve spojených věcech Google France a Google, (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2009:569, body 101 až 112), podléhá ochrana ochranné známky určitým omezením a mezím, které jsou nutné zejména pro zachování svobody obchodu a volnou hospodářskou soutěž, jakož i svobodu projevu. Proto majitel ochranné známky nebude moci podat námitky proti obchodnímu a neobchodnímu užívání chráněného označení, které je posouzeno jako legitimní.

16 – Viz rozsudek ze dne 14. května 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, bod 16) a rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54).

17 – Jedná se o případ převzatý v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, a sice užívání neoprávněnou třetí osobou označení totožného nebo podobného se zapsanou ochrannou známkou pro podobné zboží nebo služby, ke kterému jsou doplněny případy uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice (dvojí totožnost označení a zboží nebo služeb) a v čl. 5 odst. 2 této směrnice (ochrana ochranných známek, které získaly dobré jméno).

18 – V tomto smyslu viz stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, bod 28).

19 – Viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58).

40. V souladu s nikoli absolutní povahou výlučných práv k ochranné známce ve smyslu upřesněném výše má Soudní dvůr obecně sklon upřednostnit konkrétní posouzení skutečností zakládajících porušení práv, které zohlední zejména skutečné způsoby užívání označení, které údajně porušuje práva ze strany třetí neoprávněné osoby [20], jakož i všechny okolnosti, které provázely toto užívání [21]. Takový přístup umožňuje jednak upřesnit vymezení hranice mezi legálním a protiprávním užíváním ochranné známky jiné osoby [22], a jednak posoudit škodu, která vznikla majiteli v souvislosti s funkcí ochranné známky, která je porušena [23].

41. Pokud se, jako je tomu ve sporu v původním řízení, žaloba pro porušení práv týká případu stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, který předpokládá, že zpochybněné jednání zasahuje do rozlišovací funkce zapsané ochranné známky tím, že u veřejnosti vytváří nebezpečí záměny [24], posouzení znaků zakládajících porušení má do značné míry konkrétní charakter vzhledem k ústřední roli, kterou při tomto posouzení hraje relevantní veřejnost.

42. Kromě prvků vyplývajících ze zápisu tedy při posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními a mezi výrobky nebo službami, které označují, jakož i při celkovém posouzení nebezpečí záměny, přichází v úvahu faktory spojené zejména s intenzitou obchodního užívání zapsané starší ochranné známky, na jejíž ochranu je podána žaloba pro porušení práv, jakož i s podmínkami jejího uvádění na trh. Tyto faktory umožňují zejména zvážit jednotlivé prvky srovnání mezi označeními a mezi výrobky a službami, jakož i přizpůsobit úroveň ochrany, kterou je třeba přiznat uvedené ochranné známce v závislosti na známosti uvedené ochranné známky na trhu ze strany veřejnosti [25].

43. Nicméně jestliže faktory spojené s užíváním zapsané ochranné známky na trhu mohou ovlivnit posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 tím, že rozšíří rozsah ochrany této ochranné známky ve srovnání s tím, co by vyplývalo z obecného posouzení provedeného pouze na základě prvků vyplývajících ze zápisu [26], opačný postup není podle mého názoru možný.

44. S výjimkou důsledků zrušení se tedy nelze dovolávat způsobů obchodního užívání zapsané ochranné známky s cílem omezit rozsah její ochrany tak, jak vyplývá ze zápisu, natož pak s cílem takovou ochranu zrušit.

45. Výlučná práva uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 jsou totiž založena zápisem ochranné známky. Obchodní užívání označení, které je předmětem tohoto zápisu, není zakládajícím prvkem nebo zdokonalovacím prvkem nabytí uvedených práv. Jak jsem již uvedl výše, toto užívání slouží pouze k *zachování* práv majitele k zapsané ochranné známce tím, že brání tomu, aby došlo ke zrušení [27].

20 – Pokud to umožňuje přezkoumat, zda může být takové užívání zakázáno majitelem zapsané ochranné známky, v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, zejména body 51 až 54).

21 – Viz například rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, body 23 a 24).

22 – Viz zejména rozsudek ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, bod 67).

23 – Viz rozsudek ze dne 14. května 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, bod 16) a rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54).

24 – Připomínám, že nebezpečí záměny je vymezeno Soudním dvorem jako „nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených“, viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 29). Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a dotčené výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka (viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, body 22 až 24) a ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, body 16 až 18).

25 – Podle ustálené judikatury Soudního dvora a Tribunálu od „stěžejního“ rozsudku v oblasti nebezpečí záměny, rozsudku ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, zejména bod 18, k rozšířené ochraně ochranných známek, které mají vysokou rozlišovací způsobilost nabytou užíváním, a bod 24, k významu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, včetně způsobilosti nabyté užíváním, při vážení prvků, které je třeba vzít v úvahu při celkovém posouzení nebezpečí záměny).

26 – Obzvláště názorný příklad možností rozšíření ochrany ochranné známky přiznané zápisem je tvořen příkladem ochranných známek „v sérii“, jejichž ochrana je uznána pouze tehdy, když se ochranné známky náležející do série vyskytují na trhu, [viz rozsudek ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126)].

27 – V tomto smyslu, pokud jde o čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, viz rozsudek Länsförsäkringar, bod 25.

46. Je však třeba zdůraznit, že i když užívání ochranné známky není podmínkou nabytí výlučných práv přiznaných čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95, je naproti tomu nutné proto, aby ochranná známka vykonávala základní funkci, pro kterou jsou tato práva přiznána jejímu majiteli, která spočívá v „zaručení spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnosti původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek nebo službu rozlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ[28]“. Z podstaty věci může být přitom tato funkce vykonávána pouze užíváním ochranné známky na trhu.

47. Nesdílím tudíž tvrzení Komise, podle kterého zápisem ochranné známky začne ochranná známka vykonávat svou funkci označení původu.

48. Je sice skutečností, že právní řád přiznává přihlašovanému označování zápisem „způsobilost“ označovat v obchodu obchodní původ výrobků nebo služeb, pro které bylo zapsáno, a rozlišit je od výrobků nebo služeb, které mají odlišný původ. Jedná se však pouze o posouzení způsobilosti označení plnit základní funkci ochranné známky. K tomu, aby byla taková funkce skutečně vykonávána, musí být označení užíváno na trhu a musí navázat kontakt s veřejností[29].

49. Předcházející úvahy mě vedou k závěru, že analýza nebezpečí záměny, která musí být provedena v rámci použití čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, zahrnuje, pokud jde o starší ochrannou známku, zohlednění jak obecných prvků vyplývajících ze zápisu této ochranné známky, tak konkrétních prvků, které se týkají užívání této ochranné známky, přičemž obecné prvky slouží k identifikaci minimální ochrany, jež musí být uvedené ochranné známce přiznána, a konkrétní prvky mohou vést k rozšíření této ochrany.

2. Přeformulování znění předběžné otázky

50. S ohledem na výše uvedené mám za to, že diskuse týkající se obecné či konkrétní povahy analýzy nebezpečí záměny má jen omezený význam, pokud jde o odpověď, kterou je třeba dát na otázku položenou Cour de cassation (Kasační soud).

51. Jednání, která údajně zakládají porušení, které je předmětem sporu v původním řízení, totiž byla spáchána v době, kdy neuplynula lhůta pěti let ode dne zveřejnění zápisu ochranné známky AR, a nedošlo tedy dosud k jejímu zrušení.

52. Jak přitom připomíná předkládající soud, v rozsudku Länsförsäkringar Soudní dvůr, který rozhodoval o výkladu čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, jejichž obsah je v podstatě totožný s obsahem článků 10 a 12 směrnice 2008/95, rozhodl, že se majitel ochranné známky Evropské unie může v průběhu období pěti let od zápisu této ochranné známky dovolávat na základě čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení[30] výlučného práva k této ochranné známce pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, *aniž musí prokázat, že je tato ochranná známka skutečně užívána*.

28 – Podle definice podané Soudním dvorem počínaje rozsudkem ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, bod 7); konečně viz rozsudek ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 31).

29 – To je ostatně důvod, proč směrnice 2008/95 stanoví sankci zániku práv k ochranné známce v případě jejího neužívání jejím majitelem. Kromě toho zdůrazňuji, že právo ochranných známek Evropské unie neuznává kategorii „blokačních ochranných známek“ uznanou v právním řádu některých členských států, jako je Italská republika, která se týká označení, která nemají být užívána v obchodě z důvodu jejich čistě blokační funkce ve vztahu k jinému označení, které je předmětem obchodního užívání: ve smyslu neslučitelnosti blokačních ochranných známek se systémem ochranné známky Evropské unie, viz rozsudek ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, body 42 až 46). Zápis ochranných známek s úmyslem tyto známky skutečně neužívat v obchodním styku může, v krajním případě, zakládat dokonce případ zápisu přihlašovatelem, který nebyl v dobré víře, ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95.

30 – Znění tohoto článku je prakticky totožné se zněním čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95.

53. Soudní dvůr tak jasně stanovil zásadu, kterou lze použít v rámci harmonizovaného práva ochranných známek, podle které musí být v průběhu období pěti let od zápisu ochranné známky v případě, že jí její majitel skutečně neužívá, podmínky existence nebezpečí záměny v rámci žaloby pro porušení a zejména v rámci žaloby pro porušení práv pořizováním napodobenin, posuzovány obecně, a sice odkazem pouze na prvky vyplývající ze zápisu ochranné známky [31].

54. Rozsudek Länsförsäkringar tedy činí neplatným předpoklad, ze kterého vychází rozsudek tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) i rozsudek Cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži), proti němuž AR podal kasační opravný prostředek, který je předmětem původního řízení, podle něhož musí být přezkum nebezpečí záměny v rámci žaloby pro porušení práv pořizováním napodobenin v rozsahu, v němž předpokládá zásah do základní funkce ochranné známky, vždy veden konkrétně [32].

55. Z toho vyplývá, jak ostatně uvádí sám Cour de cassation (Kasační soud), že otázkou, které tento soud čelí, není, zda za okolností věci v původním řízení musí být nebezpečí záměny, které je podmínkou žaloby pro porušení podané AR proti žalovaným v původním řízení, posuzováno obecně či konkrétně, ale otázka, která se nachází na vstupu, a sice zda má AR nadále i po zániku svých práv k ochranné známce právní zájem na podání žaloby pro porušení práv proti žalovaným v původním řízení ve vztahu k jednání, kterého se dopustily během období pěti let od zápisu ochranné známky.

56. Pokud by odpověď na tuto otázku musela být kladná, muselo by být nebezpečí záměny, které představuje podmínku pro to, aby taková jednání předcházející zrušení byla kvalifikována jako porušení, podle rozsudku Länsförsäkringar a při neexistenci jakéhokoliv obchodního užívání starší ochranné známky posuzováno obecně, a sice pouze na základě zápisu této ochranné známky.

C. Zrušení a legitimace k podání žaloby pro porušení práv

57. Před provedením analýzy otázky položené Cour de cassation, jak je upřesněna v bodě 55 tohoto stanoviska, je třeba upřesnit, že tato odpověď nezávisí ani na existenci skutečného a trvajícího zásahu do základní funkce starší ochranné známky, ani na prokázání újmy způsobené majiteli této ochranné známky.

58. Jednak, jak připomíná předkládající soud, i když Soudní dvůr v rozsudku ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 59), upřesnil, že ochrana přiznaná čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 vyžaduje „možnost zásahu do základní funkce ochranné známky“ [33], z rozsudku Länsförsäkringar vyplývá, že v průběhu období pěti let od zápisu ochranné známky musí být tento zásah chápán ve smyslu zásahu do „rozlišovací způsobilosti“ neužívané starší ochranné známky, a odhlíží tedy od okolnosti, že s touto ochrannou známkou nebyla dosud veřejnost seznámena.

59. Kromě toho, jak správně zdůraznila Komise ve svém písemném vyjádření, otázka legitimace k podání žaloby pro porušení práv k ochranné známce za účelem získání náhrady újmy, která údajně vznikla z důvodu užívání označení, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, na jejíž ochranu je žaloba podána, je nezávislá na otázce, zda toto užívání mohlo konkrétně způsobit uplatňovanou újmu. Jinými slovy, existence újmy nepodmiňuje legitimaci k podání žaloby pro porušení práv, ale představuje meritorní podmínku návrhu na náhradu škody předloženého v rámci takové žaloby.

31 – To však zjevně neznamená, že je-li ochranná známka užívána, je toto užívání zohledněno v rámci tohoto posouzení.

32 – Připomínám, že rozsudek tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) i rozsudek cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) jsou starší než rozsudek Länsförsäkringar.

33 – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 9. ledna 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, bod 28) a ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, bod 57).

60. Za účelem odpovědi na otázku položenou Cour de cassation (Kasační soud) je tudíž potřeba zaměřit pozornost nikoliv na důsledky údajně porušujících jednání žalovaných, pokud jde o zásah do funkcí starší ochranné známky a újmu na zájmech jejího majitele, ale na situaci tohoto majitele ochranné známky v okamžiku, kdy podal žalobu pro porušení práv.

61. Z předkládacího rozhodnutí přitom vyplývá, že ke dni podání této žaloby byl AR zbaven práv ke své ochranné známce [34].

62. Z písemností ve spise v původním řízení totiž vyplývá, že AR podala žalobu proti žalovaným v původním řízení podáními ze dne 8. a 11. června 2012. Lhůta pěti let od zápisu ochranné známky SAINT GERMAIN, stanovená v článku 10 směrnice 2008/95, uplynula dne 13. května 2011.

63. I když je skutečností, že o zrušení rozhodl tribunal de grande instance de Nanterre (Soud prvního stupně v Nanterre) až dne 28. února 2013 rozsudkem, který nabyl právní moci dne 22. února 2014, tedy dne, kdy jej potvrdil Cour d'appel de Versailles (Odvolací soud ve Versailles), účinky tohoto zrušení začaly plynout ode dne, kdy uvedená lhůta skončila.

64. Pokud majitel ochranné známky podá žalobu pro porušení práv, ať již „rozmnožováním" nebo „pořizováním napodobenin", vykonává výlučná práva k ochranné známce podat námitky proti užívání označení totožného nebo podobného jeho ochranné známce v obchodě pro výrobky totožné nebo podobné s výrobky, pro které byla tato ochranná známka zapsána. Tak je tomu i v případě, kdy žaloba směřuje pouze k získání náhrady škody vzniklé v důsledku takového užívání, například v případě, kdy zpochybněná jednání byla mezitím ukončena.

65. Zrušení má za následek zbavení majitele zapsané ochranné známky výlučných práv přiznaných touto ochrannou známkou ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95. Ode dne nabytí účinnosti zrušení tedy není výkon těchto práv *a priori* povolen. Jinými slovy, zrušením zaniká právo na podání žaloby pro porušení práv založené na uvedeném ustanovení [35].

66. Platí to i pro takové žaloby, jako je žaloba podaná žalobcem v původním řízení, která směřuje k získání náhrady škody způsobené majiteli zapsané ochranné známky takovým užíváním v okamžiku, kdy jeho práva k této ochranné známce ještě nezanikla?

D. Právo majitele, jehož práva zanikla, získat náhradu škody za porušení, ke kterému došlo před zrušením

67. I když majitel zapsané ochranné známky v zásadě nemůže po jejím zrušení vykonávat výlučná práva k této ochranné známce, je třeba zdůraznit, že porušení takové ochranné známky, ke kterému došlo v průběhu pětiletého období následujícího po zápisu této ochranné známky, neztrácí protiprávní povahu z důvodu proběhlého zrušení.

68. Z toho vyplývá, že pokud vnitrostátní právo nestanoví zpětné účinky zrušení ode dne podání přihlášky ochranné známky nebo data jejího zápisu, takže se má za to, že ochranná známka nemá žádný právní účinek, činy spáchané během uvedeného pětiletého období, ke kterým došlo před nabytím účinnosti zrušení, mohou být nadále stíhány prostřednictvím žaloby pro porušení práv.

34 – V tomto ohledu uvádím, že z písemností ve spise v původním řízení vyplývá, že před tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) AR tvrdil opak. Jeho tvrzení však bylo tímto soudem správně odmítnuto.

35 – Je třeba uvést, že zrušením nezanikají všechna práva k označení, které je předmětem zápisu, ale pouze práva, která jsou přiznána zápisem. Případ, kdy ke zrušení dojde, aniž byla ochranná známka kdy užívána, tak musí být odlišen od případu, kdy byla ochranná známka předmětem obchodního užívání, které bylo následně přerušeno na nepřetržité období pěti let. V tomto druhém případě není vyloučeno, že si spotřebitelé tuto ochrannou známku zapamatují i po uplynutí uvedeného období, zejména pokud byla ochranná známka předmětem intenzivního užívání. Za takových okolností může její majitel podat žalobu pro porušení práv i po zrušení, když vykonává nikoli práva vyplývající z jejího zápisu, která již zanikla, ale práva, která mu jsou případně přiznána v důsledku užívání označení, které je předmětem zápisu.

69. Odepření takového práva podat žalobu majiteli zapsané ochranné známky, jehož práva zanikla, by znamenalo „prohlásit za legální *ex post*“ porušení, k němuž došlo v okamžiku, kdy byla ochranná známka, které byla porušena – ve smyslu uvedeném v bodě 58 tohoto stanoviska – dosud chráněna.

70. Taková legalizace však podle mého názoru nemůže vyplývat, jak v podstatě navrhují žalované v původním řízení, z pouhého konstatování, že dotčená ochranná známka nikdy nebyla předmětem obchodního užívání.

71. Práva přiznaná směrnicí 2008/95 majiteli zapsané ochranné známky mají zajisté za cíl umožnit jí vykonávat její základní funkci označení původu a plnit roli základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, který má unijní právo zavést a udržovat [36]. V téže logice lze tato práva, jak jsem uvedl výše, zachovat pouze tehdy, pokud funkce, pro kterou byly přiděleny, je skutečně vykonávána na trhu.

72. Mohlo by se tedy jevit jako neodůvodněné, ne-li zneužívající, aby ten, kdo nikdy svou ochrannou známku nevyužíval, měl prospěch z výlučných práv přiznaných touto ochrannou známkou a tato práva ostatně nevyužil včas proto, aby zabránil porušení své ochranné známky [37], mohl poté, co byl zbaven svých práv, podat žalobu proti pachatelům porušení za účelem získání náhrady údajně vzniklé škody.

73. Jak jsem však již připomněl, Soudní dvůr v rozsudku Länsförsäkringar rozhodl, že ustanovení o zrušení přiznávají majiteli „dodatečnou lhůtu“ pro to, aby začal skutečně užívat svou ochrannou známku, během níž i při neexistenci jakéhokoliv obchodního užívání této ochranné známky může bránit zásahům třetích osob do výlučného užívání této ochranné známky a získat náhradu za škody, kterou mu takový zásah způsobil. Skutečnost, že po uplynutí této lhůty majitel tuto ochrannou známku stále neužíval, nemá v zásadě vliv na protiprávní povahu porušení, ke kterému došlo v okamžiku, kdy uvedená lhůta ještě plynula [38].

74. Tudíž, podle mého názoru nic nebrání tomu, aby majitel, jehož práva zanikla, podal žalobu pro porušení práv za účelem získání náhrady škody, kterou údajně utrpěl v důsledku jednání, která v okamžiku, kdy k nim došlo, zasahovala do jeho výlučných práv k ochranné známce, ledaže na základě vnitrostátního práva dotčeného členského státu působí účinky zrušení zpětně ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo zápisu ochranné známky, což by rozšířilo jakékoli právo uvedeného majitele domáhat se náhrady škody za porušení spáchané v průběhu uvedené dodatečné lhůty.

75. Kromě toho zdůrazňuji, že, jak uvedla Komise na jednání, není vyloučeno, že v některých případech porušení spáchaná v průběhu období pěti let od zápisu ochranné známky přispěla k odrazení jejího majitele od jejího užívání nebo zabránila skutečnému užívání, avšak nepředstavovala legitimní důvod pro neužívání, který ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/95 brání zrušení [39].

36 – Pokud jde o funkci ochranné známky v takovém systému, viz rozsudek ze dne 25. července 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 30).

37 – Připomínám, že k porušení dotčenému ve sporu v původním řízení došlo mezi 8. červnem 2009 a 13. květnem 2011 a že mezi zahájením porušování a podáním žalob AR (8. a 11. června 2012) uplynuly tři roky.

38 – Jinak by tomu mohlo být tehdy, kdy by bylo prokázáno, že majitel provedl zápis, aniž měl v úmyslu toto označení užívat pro účely, pro které mu byla přiznána výlučná práva, takže by bylo možné mít za to, že zápis nebyl v dobré víře ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95, a z tohoto důvodu musí být ochranná známka zrušena.

39 – V tomto ohledu uvádím, že mezi druhy škody dovolávanými podpůrně AR před tribunal de grande instance de Paris (Soud prvního stupně v Paříži) jsou „negativní hospodářské důsledky“ porušení práv vytýkaných žalovaným v původním řízení, zejména z hlediska „ztráty příležitosti vstoupit na trh“ a „nemožnosti užívat ochrannou známku SAINT GERMAIN“.

76. Řešení, které navrhuji Soudnímu dvoru, není vyvráceno *obiter dictum* obsaženým v bodě 28 rozsudku Länsförsäkringar, ve kterém Soudní dvůr uvedl, že „od okamžiku uplynutí lhůty pěti let po zápisu ochranné známky Evropské unie může být rozsah [výlučného práva přiznaného čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] dotčen skutečností, že je v návaznosti na vzájemný návrh nebo obranu ve věci samé, které podaly třetí strany v rámci řízení o porušení, shledáno, že k tomuto datu nezačal majitel svou ochrannou známku řádně užívat pro některé nebo všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána“.

77. I když v tomto bodě Soudní dvůr jasně hodlal upřesnit, že výkon uvedeného práva je omezen nebo je v něm zabráněno, vzhledem k obsahu všech důvodů uvedeného rozsudku musí být toto tvrzení podle mého názoru chápáno tak, že odkazuje na žaloby pro porušování práv směřující k zákazu jednání, ke kterým došlo po uplynutí období pěti let po zápisu ochranné známky [40]. Naproti tomu se nedomnívám, že by z toho bylo možné vyvodit argument ve prospěch tvrzení, že by se majitel, jenž byl zbaven práv k ochranné známce pro nedostatek jejího užívání, nemohl domoci, včetně prostřednictvím žaloby pro porušení práv, náhrady škody vzniklé v důsledku jednání, ke kterým došlo před nabytím účinnosti zrušení.

78. Stejně tak mám za to, že se článek 17 směrnice 2015/2436 [41], která nahradila směrnici 2008/95, podle kterého „vlastník [majitel] ochranné známky je oprávněn zakázat užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy je podána žaloba pro porušení, nemohou být zrušena na základě článku 19“, netýká možnosti domáhat se, včetně období po zrušení, prostřednictvím žaloby pro porušení práv náhrady škody vzniklé spáchaným jednáním, zatímco ochranná známka dosud měla právní účinky.

79. Konečně, řešení, které navrhuji, je v souladu s diskreční pravomocí ponechanou členským státům směrnicí 2008/95 při vymezení účinků zrušení, a zejména při stanovení okamžiku, od kterého začínají plynout jeho účinky [42]. Pokud jde o francouzské právo, tyto účinky plynou až od data uplynutí lhůty pěti let od zveřejnění zápisu ochranné známky.

80. S přihlédnutím ke všem výše uvedeným úvahám mám za to, že majitel zapsané ochranné známky, který ji nikdy neužíval a byl zbaven práv k této ochranné známce uplynutím lhůty pěti let stanovené v čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/95, je aktivně legitimován k podání žaloby pro porušení práv na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) této směrnice za účelem získání náhrady škody, která mu údajně vznikla z důvodu užívání podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, které jsou zaměnitelné s jeho ochrannou známkou, třetí osobou v průběhu uvedené pětileté lhůty a před datem nabytí účinnosti zrušení.

81. Pokud by Soudní dvůr musel rozhodnout, že se nebude řídit tímto návrhem, a musel by dojít k závěru, že majitel, který byl zbaven práv ke své ochranné známce pro nedostatek jejího skutečného užívání, není aktivně legitimován k podání žaloby pro porušení práv, i když taková žaloba směřuje k získání náhrady škody vzniklé v důsledku porušení, ke kterým došlo v průběhu období pěti let od zápisu ochranné známky, navrhuji Soudnímu dvoru podpůrně, aby uznal na základě úvah uvedených

40 – Následky zrušení jsou popsány následovně v čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009: „V míře, v jaké byla práva majitele zrušena, považuje se ochranná známka Evropské unie za známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení“.

41 – Tato směrnice se z hlediska časové působnosti nepoužije na skutkový stav sporu v původním řízení, ale byla nicméně zmíněna v písemném vyjádření před Soudním dvorem a při diskusi na jednání zejména žalovanými v původním řízení.

42 – Viz zejména bod 6 odůvodnění směrnice 2008/95, podle kterého „[č]lenské státy by si měly podržet úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o […], zrušení […] ochranných známek získaných zápisem. […] Členské státy by si měly ponechat možnost upravit účinky zrušení […] ochranných známek.“ Připomínám, že tento prostor pro volné uvážení ponechaný členským státům již neexistuje ve směrnici 2015/2436, jejíž čl. 47 odst. 1 stanoví, že „[v] rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené v této směrnici. Na žádost účastníka může být v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uveden jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení“.

v bodech 66 až 69 tohoto stanoviska, že takové náhrady škody se lze domoci prostřednictvím žalob, které mají jiný právní základ, než je ten, ze kterého vychází čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95, jako je žaloba na nekalou soutěž nebo žaloba na určení mimosmluvní odpovědnosti [43], pokud jsou splněny podmínky stanovené vnitrostátním právem pro výkon takových nápravných prostředků.

82. Takové žaloby, které mohou využít ti, kdo se nemohou dovolávat výlučných práv, jsou založeny na stejných skutkových okolnostech, jaké jsou namítány na podporu žaloby pro porušení práv k ochranné známce, pokud z nich vyplývá úmyslné protiprávní jednání [44].

83. Z důvodů uvedených v bodech 39 až 49 tohoto stanoviska musí být nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními, nezbytné pro to, aby bylo možné konstatovat existenci porušení práv, a tedy protiprávní jednání, dokonce i v takové konfiguraci posuzováno s odkazem pouze na prvky, které vyplývají ze zápisu ochranné známky [45].

IV. Závěry

84. Na základě všech předcházejících úvah navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžnou otázku položenou Cour de cassation (Kasační soud, Francie) odpověděl následovně:

„Článek 5 odst. 1 písm. b), čl. 10 a čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládány v tom smyslu, že majitel zapsané ochranné známky, který ji nikdy neužíval a byl zbaven práv k této ochranné známce uplynutím lhůty pěti let stanovené v čl. 12 odst. 1 této směrnice, je aktivně legitimován k podání žaloby pro porušení práv na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice za účelem získání náhrady škody, která mu údajně vznikla z důvodu užívání podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby, které jsou zaměnitelné s jeho ochrannou známkou, třetí osobou v průběhu uvedené pětileté lhůty a před datem nabytí účinnosti zrušení. V rámci takové žaloby musí nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními, nezbytné pro to, aby bylo možné konstatovat existenci porušení práv, být posuzováno s odkazem pouze na prvky, které vyplývají ze zápisu ochranné známky.“

43 – Takové žaloby jsou založeny na stejných skutečnostech, jako jsou skutečnosti tvrzené na podporu žaloby pro porušení práv k ochranné známce.

44 – Uvádím, že náhrady škody dovolávané AR podpůrně, uvedené v poznámce pod čarou 39 tohoto stanoviska, jakož i té, které se rovněž dovolává podpůrně, představované „ztrátou investic věnovaných […] uvedení ochranné známky na trh“ se lze domáhat v rámci žaloby pro nekalou soutěž nebo žaloby na určení mimosmluvní odpovědnosti.

45 – Podotýkám, že i toto řešení zachovává prostor pro volné uvážení ponechaný členským státům směrnicí 2008/95. Pouze v rozsahu, v němž vnitrostátní právo nestanoví zpětně účinky zrušení ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo k jejímu zápisu, totiž může majitel ochranné známky, jež byl zbaven práv, podat žalobu na jiných základech, než jsou jeho výlučná práva k ochranné známce, aby získal náhradu škody vzniklé v důsledku jednání, ke kterým došlo v okamžiku, kdy jeho výlučná práva k ochranné známce ještě existovala.