Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
GIOVANNI PITRUZZELLA
prednesené 18. septembra 2019 [1]

Vec C-622/18

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok – Zrušenie ochrannej známky pre neexistenciu riadneho používania – Právo majiteľa ochrannej známky namietať proti používaniu zhodného alebo podobného označenia treťou osobou v období pred účinnosťou zrušenia ochrannej známky“

1. Môže majiteľ ochrannej známky, ktorý ju nikdy nepoužíval a jeho práva k ochrannej známke boli zrušené, po uplynutí lehoty piatich rokov od uverejnenia jej zápisu podať žalobu pre porušenie práv s cieľom požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku toho, že tretia osoba pred dátumom účinnosti zrušenia ochrannej známky používala podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ktoré viedlo k zámene s jeho ochrannou známkou?

2. To je v podstate otázka, ktorú položil Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý je predmetom týchto návrhov a ktorý sa týka výkladu článku 5 ods. 1 písm. b) a článkov 10 a 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [2].

3. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi AR a spoločnosťami Cooper International Spirits LLC (ďalej len „Cooper International“), Établissements Gabriel Boudier SA (ďalej len „Établissements Boudier“) a St Dalfour SAS (ďalej len „Dalfour“) vo veci údajného konania porušujúceho práva k zapísanej francúzskej ochrannej známke „SAINT GERMAIN“, ku ktorému došlo pred zrušením tejto ochrannej známky.

1 Jazyk prednesu: francúzština.

2 Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25. Smernicu 2008/95 nahradila od 15. januára 2019 smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorou bola prepracovaná.

I. Právny rámec

A. Právo Únie

4. Článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 stanovuje:

„Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, 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.“

5. Článok 10 smernice 2008/95, nazvaný „Používanie ochranných známok“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať pre tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.“

6. Článok 12 smernice 2008/95, nazvaný „Dôvody na zrušenie“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka bude zrušená, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.“

B. Francúzske právo

7. Článok R. 712-23 Code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva) spresňuje, že „za deň zápisu ochrannej známky sa najmä na účely uplatňovania článkov L. 712-4 a L. 712-5 považuje: 1° v prípade francúzskych ochranných známok deň uverejnenia ich zápisu v *Úradnom vestníku priemyselného vlastníctva*“.

8. Podľa článku L. 713-1 zákonníka duševného vlastníctva „zápis ochrannej známky priznáva jej majiteľovi vlastnícke právo k tejto ochrannej známke pre tovary a služby, ktoré označil“.

9. Článok L. 713-2 tohto zákonníka, ktorý vo francúzskom práve ochranných známok vymenúva činy, ktoré zakazuje ako „porušenie práv reprodukovaním“, uvádza:

„Zakazuje sa, bez povolenia majiteľa ochrannej známky:

a) reprodukovanie, používanie alebo umiestňovanie ochrannej známky, a to aj s doplnením slov ako: ‚recept, spôsob, systém, napodobnenina, druh, metóda‘, ako aj používanie reprodukovanej ochrannej známky pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami uvádzanými v zápise…“.

10. Článok L. 713-3 písm. b) toho istého zákonníka, ktorý na druhej strane uvádza činy patriace do kategórie „porušenia práv napodobňovaním“, stanovuje, že „s výhradou povolenia majiteľa je, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, zakázané…, napodobňovanie ochrannej známky a používanie napodobnenín ochrannej známky pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné tovarom alebo službám uvádzaným v zápise“.

11. Článok L. 714-5 zákonníka duševného vlastníctva v prvom odseku stanovuje:

„Kto bez opodstatnených dôvodov riadne nevyužíva práva k ochrannej známke pre výrobky a služby uvedené v zápise nepretržite počas obdobia piatich rokov, tomu sa zrušia jeho práva k ochrannej známke.“

12. Posledný odsek tohto článku stanovuje, že „zrušenie nadobúda účinnosť dňom uplynutia päťročnej lehoty stanovenej v prvom odseku tohto článku. Účinky zrušenia majú absolútnu povahu“.

II. Spor vo veci samej, prejudiciálna otázka a konanie na Súdnom dvore

13. AR, žalobca vo veci samej, bol majiteľom francúzskej čiastočne obrazovej ochrannej známky „SAINT GERMAIN“, ktorá bola prihlásená 5. decembra 2005 a ktorej zápis bol uverejnený 12. mája 2006, na označenie najmä „alkoholických nápojov (s výnimkou pív), jablčných muštov, digestívov, vín a liehovín, alkoholických výťažkov alebo esencií“ (ďalej len „výrobky, ktoré sú predmetom sporu vo veci samej“).

14. AR po tom, čo sa dozvedel, že Cooper International so sídlom v Spojených štátoch amerických distribuovala bazový likér pod názvom „St-Germain“, vyrábaný spoločnosťou Dalfour a jej subdodávateľom, spoločnosťou Établissements Boudier, podal 8. júna 2012 žalobu proti týmto trom spoločnostiam (ďalej spoločne len „žalované vo veci samej“) na Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž, Francúzsko) z dôvodu porušenia práv k ochrannej známke reprodukovaním alebo subsidiárne napodobňovaním.

15. V rámci súbežného konania začatého spoločnosťou Osez vous ? International Spirits LLC,[3] založenou podľa amerického práva, Tribunal de grande instance de Nanterre (Prvostupňový súd Nanterre, Francúzsko) rozsudkom z 28. februára 2013 konštatoval, že AR nepreukázal riadne používanie francúzskej ochrannej známky „SAINT GERMAIN“ od podania prihlášky, pričom rozhodol o zrušení jeho práv k tejto ochrannej známke pre výrobky, ktoré sú predmetom sporu vo veci samej, s účinnosťou od 13. mája 2011, teda po uplynutí lehoty piatich rokov, plynúcej od dátumu uverejnenia zápisu ochrannej známky. Tento rozsudok bol potvrdený rozsudkom Cour d’appel de Versailles (Odvolací súd Versailles, Francúzsko) z 11. februára 2014, ktorý, keďže nebol predmetom kasačného opravného prostriedku, sa stal právoplatným.

16. AR zopakoval pred Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž) svoje návrhy týkajúce sa porušenia práv k ochrannej známke za obdobie, na ktoré sa nevzťahuje premlčanie, a pred zrušením práv, teda od 8. júna 2009 do 13. mája 2011.

17. Rozsudkom zo 16. januára 2015 tento súd po tom, čo konštatoval, že od podania prihlášky predmetnej ochrannej známky nedošlo k jej žiadnemu využívaniu, zamietol návrhy AR v celom rozsahu (ďalej len „rozsudok Prvostupňového súdu Paríž“).

3 Z dokumentov týkajúcich sa tohto konania vyplýva, že spoločnosť Osez vous ? International Spirits, LLC, je majiteľkou ochrannej známky Európskej únie „SAINT GERMAIN“, ktorej prihláška bola podaná 17. apríla 2007 na označenie vín a iných alkoholických nápojov s výnimkou piva.

18. Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) rozsudkom z 13. septembra 2016 potvrdil tento rozsudok (ďalej len „rozsudok Odvolacieho súdu Paríž"). Tento súd po tom, čo vzhľadom na rozdielnosti medzi kolidujúcimi označeniami usúdil, že porušenie práv namietané AR možno posudzovať len na základe článku L. 713-3 zákonníka duševného vlastníctva, konkrétne ako porušenie práv napodobňovaním, dospel k záveru, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti predpokladá, že predmetná ochranná známka bola využívaná, teda bola v styku so spotrebiteľmi. V tejto súvislosti najprv pripomenul, že Tribunal de grande instance de Nanterre (Prvostupňový súd Nanterre) rozhodol o čiastočnom zrušení práv AR k ochrannej známke dotknutej vo veci samej z dôvodu, že nebola riadne používaná, čo potvrdil aj Cour d'appel de Versailles (Odvolací súd Versailles). Ďalej Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) po preskúmaní dokumentov, ktoré AR predložil na pojednávaní, konštatoval, že AR sa nepodarilo preukázať, že jeho ochranná známka bola skutočne využívaná. Preto dospel k záveru, že AR sa nemôže užitočne dovolávať zásahu do funkcie záruky pôvodu tejto ochrannej známky, ktorá nebola v styku s verejnosťou,[4] ani zásahu do monopolu na využívanie, ktorý mu priznáva táto ochranná známka.[5]

19. Dňa 21. decembra 2016 podal AR proti rozsudku Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) kasačný opravný prostriedok. Na podporu svojho kasačného opravného prostriedku AR tvrdí, že došlo k porušeniu článkov L. 713-3 a L. 714-5 zákonníka duševného vlastníctva. AR vytýka Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž), že zamietol jeho žaloby pre porušenie práv, hoci počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky mal právo zakázať tretím osobám používať v obchodných záležitostiach zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo zasiahnuť do funkcií ochrannej známky, bez toho, aby musel preukázať riadne používanie tejto ochrannej známky, a teda bez preukázania, že bola skutočne využívaná. AR tvrdí, že keďže práve zápis určuje predmet výlučného práva z ochrannej známky, musí sa pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku L. 713-3 zákonníka duševného vlastníctva posudzovať abstraktne, s odkazom na predmet zápisu dotknutej ochrannej známky, prípadne aj nevyužívanej, a nie vzhľadom na konkrétnu situáciu na trhu, a že tak môže existovať pravdepodobnosť zámeny, a v dôsledku toho môže dôjsť k porušeniu práva k ochrannej známke aj v prípade nevyužívanej ochrannej známky, a teda neznámej spotrebiteľom. Okrem toho tvrdí, že na účely overenia, či chránená ochranná známka plní svoje funkcie, nie je potrebné, aby bola skutočne využívaná, pričom stačí, ak sporné označenie zasahuje do „potenciálnych" funkcií ochrannej známky, a že porušenie práv sa vždy posudzovalo v súvislosti s používaním označenia porušujúceho práva a nie v súvislosti s používaním zapísaného označenia.

20. Na druhej strane žalované vo veci samej tvrdia, že používanie označenia môže zasiahnuť do výlučného práva majiteľa ochrannej známky len vtedy, ak ohrozuje jednu z jej funkcií, pričom ochranná známka plní svoju základnú funkciu, len ak je skutočne využívaná svojím majiteľom na označenie obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb uvedených v jej zápise a v prípade nevyužívania svojej ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciou sa majiteľ nemôže dovolávať akéhokoľvek zásahu alebo rizika zásahu do tejto funkcie. Tvrdia, že vzhľadom na to, že majiteľ ochrannej známky ju nepoužíva na odlíšenie svojich výrobkov, neexistuje žiadne riziko, že by si verejnosť vytvorila akúkoľvek súvislosť medzi jeho produktmi a produktmi tretej osoby, ktorá používa podobné označenie, a že by sa mohla pomýliť vo veci pôvodu predmetných výrobkov. Podľa týchto spoločností by sa právo ochranných známok odklonilo od svojho účelu a už by neplnilo svoju úlohu základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ak by sa malo pripustiť, že každý, kto si iba prihlásil ochrannú známku bez toho, aby ju niekedy využil, si môže vyhradiť právo požadovať náhradu škody od tretích osôb, ktoré využívajú podobné označenia. To by znamenalo priznať tomuto majiteľovi úplne neoprávnenú konkurenčnú výhodu.

4 Podľa posúdenia Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) sa dokumenty predložené AR obmedzujú na preukázanie existencie príprav na uvedenie koňakového krému označeného ochrannou známkou dotknutou vo veci samej na trh a účasť spoločnosti vo vlastníctve AR na obchodných veľtrhoch v roku 2007.

5 Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) tiež vylúčil zásah do investičnej funkcie ochrannej známky, ktorý uvádza AR, pričom sa odvoláva na rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

21. Keďže kasačný dôvod je založený na porušení článku L. 713-3 zákonníka duševného vlastníctva, vnútroštátny súd, ktorý podal tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, z toho vyvodzuje, že AR nekritizuje rozsudok Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) v tom zmysle, že preskúmal porušenie práv k ochrannej známke len vo vzťahu k tomuto článku, ktorý na to, aby došlo k porušeniu práv, vyžaduje preukázanie existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.[6] S odkazom na rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, body 58 a 59), vnútroštátny súd usúdil, že pokiaľ ide o posúdenie porušenia práv napodobňovaním, stačí preskúmať len zásah do základnej funkcie ochrannej známky v dôsledku takejto pravdepodobnosti zámeny.

22. Vnútroštátny súd pripomína, že Súdny dvor v rozsudku z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, ďalej len „rozsudok Länsförsäkringar"), v ktorom sa vyjadroval k výkladu článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009[7], rozhodol, že počas obdobia piatich rokov od zápisu ochrannej známky Európskej únie je jej majiteľ v prípade pravdepodobnosti zámeny oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku označenie totožné s jeho ochrannou známkou alebo jej podobné pre všetky tovary a služby, ktoré sú totožné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, alebo im podobné, bez toho, aby musel preukazovať riadne používanie tejto ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby. Hoci vnútroštátny súd poukazuje na to, že výklad použitý v tomto rozsudku možno uplatniť na článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 vzhľadom na podobné znenie oboch ustanovení, zároveň zdôrazňuje, že situácia, o ktorej rozhodoval Súdny dvor v uvedenom rozsudku, v ktorej päťročné obdobie ešte neuplynulo a v ktorej nemohol byť prípadne podaný žiadny návrh na zrušenie ochrannej známky z dôvodu neexistencie riadneho používania, nie je rovnaká ako situácia v spore vo veci samej. Tento spor nastoľuje otázku, či ten, kto nikdy nevyužíval svoju ochrannú známku a komu boli jeho práva k nej zrušené po uplynutí lehoty piatich rokov, môže podať žalobu, že došlo k zásahu do základnej funkcie jeho ochrannej známky a že mu vznikla ujma v dôsledku používania označenia zhodného alebo podobného počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky treťou osobou, a požadovať náhradu škody.

23. Za týchto okolností Cour de cassation (Kasačný súd) rozhodnutím z 26. septembra 2018 prerušil konanie vo veci samej a položil túto prejudiciálnu otázku:

„Majú sa článok 5 ods. 1 písm. b) a články 10 a 12 smernice [2008/95] vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky, ktorý nikdy nepoužil svoju ochrannú známku a ktorému boli zrušené jeho práva k nej po uplynutí obdobia piatich rokov po uverejnení jej zápisu, môže byť priznaná náhrada škody za porušenie práv k ochrannej známke z dôvodu, že sa odvoláva na zásah do základnej funkcie jeho ochrannej známky, ktorý spôsobila tretia osoba, pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia, používaním označenia podobného tejto ochrannej známke na označenie tovarov alebo služieb zhodných alebo podobných s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná?"

24. Vo veci, ktorá je predmetom týchto návrhov, predložili písomné pripomienky AR, spoločnosť Cooper International (spoločne so spoločnosťou Dalfour), spoločnosť Établissements Boudier, francúzska vláda a Európska komisia. Uvedení účastníci konania predniesli svoje ústne pripomienky na pojednávaní, ktoré sa konalo na Súdnom dvore 12. júna 2019.

6 Ako som uviedol v bode 14 vyššie, AR pred Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž) namietal tiež proti porušeniu článku L. 713-2, ktorý zakazuje „porušenie práv reprodukovaním" ochrannej známky.

7 Nariadenie Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Toto nariadenie bolo od 1. októbra 2017 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

III. Analýza

A. Režim zrušenia ochrannej známky a jeho zmysel

25. Harmonizované právo ochranných známok členských štátov, podobne ako systém ochranných známok Európskej únie, je založené na uznávaní výlučných práv pre majiteľov rozlišovacích označení, ktoré sú určené na používanie v obchodnom svete, a teda majú byť prítomné na trhu.

26. Ako Súdny dvor spresnil v rozsudku z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32), z odôvodnenia 9 smernice 2008/95[8] totiž vyplýva, že úmyslom normotvorcu Únie bolo podriadiť zachovanie práv spojených s národnou ochrannou známkou podmienke ich skutočného používania.

27. Cieľom tejto podmienky používania je na jednej strane zabezpečiť, aby zapísaná ochranná známka vykonávala svoju rozlišovaciu funkciu v praxi a nie len potenciálne, a na druhej strane, aby sledovala ciele prospešné pre hospodársku súťaž.

28. Nepoužívaná ochranná známka totiž môže brániť hospodárskej súťaži, keďže „obmedzuje škálu označení, ktoré si tretie osoby môžu zapísať ako ochranné známky, a keďže zbavuje konkurentov možnosti používať túto alebo podobnú ochrannú známku pri uvádzaní tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa predmetná ochranná známka vzťahuje, na vnútorný trh“[9].

29. Z rovnakých dôvodov môže nepoužívanie ochrannej známky (národnej alebo Európskej únie) tiež obmedzovať voľný pohyb tovaru a slobodné poskytovanie služieb.[10] Podmienka používania ochrannej známky teda slúži aj cieľom vytvárania vnútorného trhu.

30. Smernice o harmonizácii práv ochranných známok členských štátov, ako aj nariadenia upravujúce ochrannú známku Európskej únie, ktoré po sebe nasledovali, preto uvádzali, že ak sa získanie práv k ochrannej známke (národnej alebo Európskej únie) viaže len na formálny zápis,[11] zachovanie týchto práv je možné iba vtedy, ak je označenie predmetom „riadneho používania“ v obchodnom styku.[12]

31. Článok 12 ods. 1 smernice 2008/95[13] tým, že stanovuje stratu práv k ochrannej známke v prípade, že nebola riadne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola zapísaná, má za cieľ zabezpečiť, aby sa výlučné právo spojené so zápisom mohlo vzťahovať len na označenia, ktoré skutočne plnia svoju rozlišovaciu funkciu, a tiež zabezpečiť, aby boli v registri národných ochranných známok zachované iba skutočne využívané ochranné známky.

32. Zrušenie ochrannej známky stanovené v článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 nastáva v prípade, že sa ochranná známka počas piatich rokov nepoužívala.

8 Pozri v tom istom zmysle odôvodnenie 10 nariadenia č. 207/2009 a, pokiaľ ide o v súčasnosti platné znenia, odôvodnenie 31 smernice 2015/2436 a odôvodnenie 24 nariadenia 2017/1001.

9 Rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32) (pokiaľ ide o ochrannú známku Európskej únie); v rovnakom zmysle pozri návrhy, ktoré v tejto veci predniesla generálna advokátka Sharpston (EU:C:2012:422, body 30 a 32). Pozri tiež rozsudok Länsförsäkringar (bod 25). Rovnaké úvahy sa uplatnia aj na národnú ochrannú známku.

10 Pozri, opäť v súvislosti s ochrannou známkou Európskej únie, rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 32).

11 Pozri článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia 2017/1001.

12 Pokiaľ ide o v súčasnosti platné právne akty, pozri článok 19 ods. 1 smernice 2015/2436 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001.

13 Článok 12 ods. 2 smernice 2008/95 stanovuje ďalšie dôvody zrušenia práv k ochrannej známke, ktoré nie sú relevantné vo veci, ktorá je predmetom týchto návrhov.

33. Článok 10 ods. 1 smernice 2008/95 v tejto súvislosti rozlišuje prípad, keď ochranná známka nebola riadne používaná v priebehu piatich rokov od jej zápisu, a prípad, keď sa používanie ochrannej známky začalo, ale bolo pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov. Vec, ktorá je predmetom týchto návrhov, sa týka len prvého z týchto prípadov, a preto budem mať ďalej na mysli len tento dôvod zrušenia ochrannej známky pre jej nepoužívanie.

B. Výkon výlučného práva k ochrannej známke v rámci žaloby pre porušenie práv

34. Ochrana zapísanej ochrannej známky je zabezpečená tým, že jej majiteľovi sa priznáva výlučné právo, ktorému zodpovedá povinnosť tretích osôb zdržať sa (neoprávneného) konania. Toto *ius excludendi* však nie je absolútne.

35. Na jednej strane zahŕňa činnosti majiteľa ochrannej známky (alebo tretích osôb, ktoré na to oprávnil) pri výrobe a distribúcii tovaru alebo služieb, a preto sa týka používania ochrannej známky, a nie ochrannej známky ako takej, čo neumožňuje interpretovať práva udelené z tohto titulu duševného vlastníctva ako klasické majetkové práva. [14]

36. Na druhej strane z titulu tohto práva možno žalovať len vtedy, ak sú splnené podstatné znaky jedného z prípadov uvedených v článku 5 smernice 2008/95, [15] čo predpokladá, že je preukázané neoprávnené používanie označenia, ktoré je zhodné so zapísanou ochrannou známkou alebo je jej podobné, ako aj (závažné) poškodenie chránených záujmov majiteľa tejto ochrannej známky. [16]

37. Právo ochranných známok harmonizované na úrovni Európskej únie rozšírilo predmet žaloby pre porušenie práv nad rámec jej obvyklého prípadu, ktorý predpokladá zásah do rozlišovacej funkcie ochrannej známky, [17] keď je poškodenie záujmov majiteľa ochrannej známky sprevádzané ujmou spôsobenou verejnosti vo forme rizika zavádzania pri kúpe a spotrebe. [18]

38. Kritérium, ktoré vymedzuje rozsah ochrany poskytovanej žalobou pre porušenie práv, identifikoval Súdny dvor s odvolaním sa na právne uznané a chránené funkcie tejto ochrannej známky, ktorými sú okrem základnej funkcie označenia pôvodu aj komunikačná, investičná či reklamná funkcia a funkcia záruky kvality. [19]

14 Pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro v spojených veciach Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2009:569, bod 103). Ochrannú známku možno samozrejme považovať aj za vec ako takú, ktorá môže byť predmetom prevodu alebo licencie, ale pre potreby týchto návrhov sa tento aspekt práva k ochrannej známke nezohľadňuje.

15 Pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), v ktorom Súdny dvor po tom, čo s odkazom na desiate odôvodnenie prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorá predchádzala smernici 2008/95, potvrdil absolútnu povahu ochrany ochrannej známky v prípade dvojitej zhodnosti označenia a tovarov alebo služieb (bod 50), v bodoch 51 a 52 tohto rozsudku spresnil, že výkon výlučného práva stanoveného v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 [totožného so znením článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95] prichádza do úvahy v prípadoch, keď používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky a najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zaručiť pôvod výrobku, a že výlučná povaha tohto práva môže byť odôvodnená iba v rozsahu pôsobnosti uvedeného ustanovenia. Vo všeobecnosti, ako zdôraznil generálny advokát Poiares Maduro vo svojich návrhoch, ktoré predniesol v spojených veciach Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2009:569, body 101 až 112), je ochrana ochrannej známky limitovaná a podlieha určitým obmedzeniam, ktoré sú nevyhnutné najmä na zachovanie slobody podnikania a voľnej hospodárskej súťaže, ako aj slobody prejavu. Majiteľ ochrannej známky preto nebude môcť namietať proti komerčnému a nekomerčnému používaniu chráneného označenia, ktoré sa považuje za oprávnené.

16 Pozri rozsudky zo 14. mája 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, bod 16), a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54).

17 Ide o prípad uvedený v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, a to použitie označenia, ktoré je zhodné alebo podobné so zapísanou ochrannou známkou pre podobné tovary a služby, ku ktorému sa pridávajú prípady uvedené v príslušnom poradí v článku 5 ods. 1 písm. a) tejto smernice (dvojitá zhodnosť označenia a tovarov alebo služieb) a článku 5 ods. 2 tej istej smernice (ochrana dobrého mena ochranných známok).

18 Pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott vo veci Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, bod 28).

19 Pozri rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58).

1. Má sa porušenie posudzovať abstraktne alebo konkrétne?

39. Pri skúmaní znakov žaloby pre porušenie práv sa vynára otázka, ktorá bola predmetom rozsiahlych diskusií na pojednávaní, ako aj v písomnej časti konania na Súdnom dvore a ktorá sa týka abstraktnej alebo konkrétnej povahy posúdenia, ktoré sa musí vykonať s cieľom preukázať existenciu porušenia. Zohľadňuje toto posúdenie iba skutočnosti vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky, a to prihlásené označenie a tovary alebo služby uvedené v prihláške na zápis, alebo prichádzajú do úvahy aj iné okolnosti ako tie, ktoré sú spojené so zápisom?

40. V súlade s povahou výlučného práva z ochrannej známky, ktorá vo vyššie uvedenom zmysle nie je absolútna, má Súdny dvor vo všeobecnosti tendenciu uprednostňovať konkrétne posúdenie podstatných znakov porušenia, ktoré zohľadňuje najmä spôsoby skutočného použitia údajne porušujúceho označenia neoprávnenou treťou osobou,[20] ako aj všetky okolnosti súvisiace s týmto používaním.[21] Takýto prístup umožňuje na jednej strane spresniť deliacu čiaru medzi oprávneným a neoprávneným používaním ochrannej známky inej osoby[22] a na druhej strane posúdiť škodu spôsobenú majiteľovi vo vzťahu k funkcii ochrannej známky, ktorá bola porušená.[23]

41. Pokiaľ sa žaloba pre porušenie práv, tak ako v prípade sporu vo veci samej, týka situácie uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, ktorá predpokladá, že napadnuté konanie zasahuje do rozlišovacej funkcie zapísanej ochrannej známky tým, že vytvára pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti[24], posúdenie podstatných znakov nadobúda do značnej miery konkrétnu povahu, keďže pri tomto posúdení zohráva ústrednú úlohu vnímanie dotknutej skupiny verejnosti.

42. Okrem skutočností vyplývajúcich zo zápisu tak pri posúdení podobnosti kolidujúcich označení a výrobkov alebo služieb, ktoré označujú, ako aj pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny prichádzajú do úvahy faktory spojené najmä s intenzitou komerčného využívania skoršej zapísanej ochrannej známky, ako aj so spôsobmi jej uvádzania na trh. Tieto faktory umožňujú najmä zvážiť rôzne prvky porovnania medzi označeniami a medzi tovarmi alebo službami, a upraviť stupeň ochrany, ktorý musí byť ochrannej známke priznaný v závislosti od toho, akú znalosť o nej má verejnosť na trhu.[25]

43. Hoci faktory spojené s využívaním ochrannej známky na trhu môžu mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 v tom, že rozširujú rozsah ochrany tejto ochrannej známky v porovnaní s rozsahom, ktorý by vyplýval s abstraktného posúdenia vykonaného výlučne na základe skutočností vyplývajúcich zo zápisu,[26] opačný postup je podľa môjho názoru nepovolený.

20 V rozsahu, v akom to umožňuje overiť, či takéto používanie môže byť zakázané majiteľom zapísanej ochrannej známky; pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, najmä body 51 až 54).

21 Pozri napríklad rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, body 23 a 24).

22 Pozri najmä rozsudok z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, bod 67).

23 Pozri rozsudky zo 14. mája 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, bod 16), a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 54).

24 Pripomínam, že pravdepodobnosť zámeny vymedzuje Súdny dvor ako „pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené“; pozri rozsudok z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 29). Podľa ustálenej judikatúry sa pravdepodobnosť zámeny má posudzovať celkovo podľa toho, ako skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté výrobky alebo služby s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb [pozri najmä rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, body 22 až 24), a z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, body 16 až 18)].

25 Vyplýva to z ustálenej judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu od vydania „hlavného“ rozsudku vo veciach pravdepodobnosti zámeny, ktorým je rozsudok z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, najmä bod 18 o rozšírenej ochrane ochranných známok so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou nadobudnutou na základe používania a bod 24 o význame rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania, pri zvážení skutočností, ktoré prichádzajú do úvahy pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny).

26 Príkladom, ktorý sa osobitne týka možností rozšírenia ochrany ochrannej známky vyplývajúcej zo zápisu, je prípad sériových ochranných známok, ktorých ochrana je uznaná iba vtedy, ak sú ochranné známky patriace do série prítomné na trhu [pozri rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126)].

44. S výnimkou dôsledkov zrušenia ochrannej známky sa tak nemožno odvolávať na spôsoby komerčného využívania zapísanej ochrannej známky s cieľom obmedziť sféru jej ochrany, aká vyplýva zo zápisu, a už vôbec nie zrušiť takúto ochranu.

45. V skutočnosti totiž zápis ochrannej známky vedie k vzniku výlučného práva uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95. Komerčné využívanie označenia, ktoré je predmetom tohto zápisu, nie je podstatným alebo zvýhodňujúcim prvkom nadobudnutia tohto práva. Ako som už spomenul vyššie, toto využívanie slúži len na *zachovanie* práv majiteľa zapísanej ochrannej známky tým, že zabraňuje jej zrušeniu. [27]

46. Za týchto okolností treba zdôrazniť, že hoci používanie ochrannej známky nie je podmienkou nadobudnutia výlučného práva priznaného v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, je naopak potrebné na to, aby ochranná známka plnila základnú funkciu, pre ktorú je toto právo priznané jej majiteľovi a ktorá spočíva v tom, že má „zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru [alebo služby označených ochrannou známkou] a zároveň im umožniť odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu“ [28]. Túto funkciu však podľa definície môže ochranná známka plniť, len ak sa používa na trhu.

47. Nesúhlasím preto s tvrdením Komisie, podľa ktorého ochranná známka začína plniť svoju funkciu označenia pôvodu jej zápisom do registra.

48. Je pravda, že zápisom do registra priznáva právny poriadok prihlasovanému označeniu „spôsobilosť“ označiť na trhu obchodný pôvod výrobkov alebo služieb, pre ktoré bolo zapísané, a odlíšiť ich od výrobkov alebo služieb iného pôvodu. Ide však len o rozhodnutie o spôsobilosti daného označenia plniť základnú funkciu ochrannej známky. Na to, aby sa takáto funkcia mohla skutočne vykonávať, sa označenie musí používať na trhu a byť v kontakte s verejnosťou. [29]

49. Na základe vyššie uvedených úvah som dospel k záveru, že preskúmanie pravdepodobnosti zámeny, ktoré sa má vykonať v rámci uplatnenia článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, zahŕňa, pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, zohľadnenie tak abstraktných skutočností vyplývajúcich zo zápisu tejto ochrannej známky, ako aj konkrétnych skutočností týkajúcich sa používania tejto ochrannej známky, pričom prvé uvedené skutočnosti slúžia na identifikáciu minimálnej ochrany, ktorá musí byť priznaná uvedenej ochrannej známke, a druhé môžu viesť k rozšíreniu tejto ochrany.

2. Nové vymedzenie znenia prejudiciálnej otázky

50. Na základe uvedených skutočností sa domnievam, že diskusia týkajúca sa abstraktnej alebo konkrétnej povahy preskúmania pravdepodobnosti zámeny má len obmedzený význam, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ktorú položil Cour de cassation (Kasačný súd).

51. Ku konaniu, ktoré údajne predstavuje porušenie práv a ktoré je predmetom sporu vo veci samej, došlo totiž v čase, keď neuplynula lehota piatich rokov od uverejnenia zápisu ochrannej známky AR, a preto k jej zrušeniu ešte nedošlo.

27 V tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, pozri rozsudok Länsförsäkringar (bod 25).

28 Definícia, ktorú uvádza Súdny dvor od rozsudku z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, bod 7); naposledy pozri rozsudok z 12. júna 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 31).

29 To je navyše dôvod, pre ktorý smernica 2008/95 stanovuje sankciu zrušenia práv k ochrannej známke v prípade, že nebola jej majiteľom používaná. Okrem toho zdôrazňujem, že právo ochranných známok Európskej únie neuznáva kategóriu „obranných známok“ uznanú v právnych poriadkoch niektorých členských štátov, ako je Talianska republika, ktorá sa týka označení nepoužívaných na trhu z dôvodu ich čisto obrannej povahy voči hlavnému označeniu, ktoré sa komerčne využíva; pozri v zmysle nezlučiteľnosti obranných známok so systémom ochrannej známky Európskej únie rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, body 42 až 46). Zápis ochranných známok s úmyslom skutočne ich nepoužívať v obchodnom styku by mohlo, prísne vzaté, predstavovať prípad, keď sa o zápis požiada v zlej viere v zmysle článku 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95.

52. Ako však pripomína vnútroštátny súd, Súdny dvor v rozsudku Länsförsäkringar, v ktorom sa vyjadroval k výkladu článku 15 ods. 1 a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktorého obsah je v podstate zhodný s obsahom článkov 10 a 12 smernice 2008/95, rozhodol, že počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky Európskej únie sa jej majiteľ môže dovolávať výlučného práva z tejto ochrannej známky na základe článku 9 ods. 1 tohto nariadenia [30] pre všetky tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, *bez toho, aby musel preukázať jej riadne používanie*.

53. Súdny dvor tak jasne stanovil zásadu použiteľnú v rámci harmonizovaného práva ochranných známok, pričom z tejto zásady vyplýva, že počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky a pri jej nepoužívaní zo strany majiteľa sa majú podmienky existencie pravdepodobnosti zámeny v rámci žaloby pre porušenie práv, a najmä žaloby pre porušenie práv napodobňovaním, posudzovať abstraktne, a to s odvolaním sa len na skutočnosti vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky. [31]

54. Rozsudok Länsförsäkringar teda vyvracia predpoklad, z ktorého vychádza rozsudok Prvostupňového súdu Paríž, ako aj rozsudok Odvolacieho súdu Paríž, proti ktorému AR podal kasačný opravný prostriedok vo veci samej, a podľa ktorého sa má preskúmanie pravdepodobnosti zámeny v rámci žaloby pre porušenie práv napodobňovaním, keďže predpokladá zásah do základnej funkcie ochrannej známky, vždy vykonať konkrétne. [32]

55. Z toho vyplýva, ako to navyše uvádza samotný Cour de cassation (Kasačný súd), že tento súd nie je konfrontovaný s otázkou, či za okolností vo veci samej sa má pravdepodobnosť zámeny, ktorá je predpokladom žaloby pre porušenie práv podanej AR proti žalovaným vo veci samej, posudzovať abstraktne alebo konkrétne, ale s otázkou, ktorá tomu predchádza, a to, či je AR aj po tom, čo mu boli zrušené práva k jeho ochrannej známke, naďalej oprávnený na podanie žaloby pre porušenie práv proti žalovaným vo veci samej, pokiaľ ide o konania, ktorých sa dopustili v priebehu obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky.

56. V prípade kladnej odpovede na túto otázku, pravdepodobnosť zámeny, ktorá je predpokladom na to, aby sa takéto konanie, ktoré predchádzalo zrušeniu ochrannej známky, považovalo za porušujúce, by sa mala v súlade s rozsudkom Länsförsäkringar a pri neexistencii akéhokoľvek komerčného využívania skoršej ochrannej známky posudzovať abstraktne, a teda na základe samotného zápisu tejto ochrannej známky.

C. Zrušenie ochrannej známky a aktívna legitimácia na podanie žaloby pre porušenie práv

57. Skôr než pristúpim k analýze otázky položenej Cour de cassation (Kasačný súd), tak ako je uvedená v bode 55 týchto návrhov, treba poznamenať, že táto odpoveď nezávisí od skutočného a existujúceho zásahu do základnej funkcie skoršej ochrannej známky ani od preukázania škody spôsobenej majiteľovi tejto ochrannej známky.

58. Hoci na jednej strane, ako pripomína vnútroštátny súd, Súdny dvor v rozsudku z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 59), spresnil, že ochrana priznaná v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 si vyžaduje „možnosť zásahu do základnej funkcie ochrannej známky“ [33], z rozsudku Länsförsäkringar vyplýva, že počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky sa tento zásah musí chápať tak, že sa vzťahuje na „možnú rozlišovaciu spôsobilosť“ nepoužívanej skoršej ochrannej známky, a teda nezohľadňuje okolnosť, že verejnosť ešte nebola s touto ochrannou známkou oboznámená.

30 Znenie tohto článku je prakticky zhodné so znením článku 5 ods. 1 smernice 2008/95.

31 To samozrejme neznamená, že ak sa ochranná známka použila, musí sa toto použitie zohľadniť v rámci tohto posúdenia.

32 Pripomínam, že rozsudok Prvostupňového súdu Paríž, ako aj rozsudok Odvolacieho súdu Paríž, predchádzali rozsudku Länsförsäkringar.

33 Pozri tiež v tomto zmysle rozsudky z 9. januára 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, bod 28), a z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, bod 57).

59. Na druhej strane, ako správne zdôraznila Komisia vo svojich písomných pripomienkach, otázka aktívnej legitimácie majiteľa ochrannej známky na podanie žaloby pre porušenie práv s cieľom dosiahnuť náhradu škody údajne spôsobenej používaním označenia, ktoré vedie k zámene s jeho ochrannou známkou, je nezávislá od otázky, či toto použitie mohlo konkrétne spôsobiť uvádzanú škodu. Inými slovami, existencia ujmy nepodmieňuje aktívnu legitimáciu na podanie žaloby pre porušenie práv, ale predstavuje hmotnoprávnu podmienku návrhu na náhradu škody podaného v rámci takéhoto konania.

60. Aby bolo možné odpovedať na otázku, ktorú položil Cour de cassation (Kasačný súd), je preto potrebné presunúť pozornosť od zásahov, ktoré mohli spôsobiť údajne porušujúce konania žalovaných vo veci samej, na funkcie skoršej ochrannej známky a na záujmy jej majiteľa, na jeho situáciu v čase, keď podal žalobu pre porušenie práv.

61. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu však vyplýva, že ku dňu podania tejto žaloby boli práva AR k jeho ochrannej známke zrušené. [34]

62. Zo spisového materiálu vo veci samej totiž vyplýva, že AR podal žalobu proti žalovaným vo veci samej na základe aktov z 8. a 11. júna 2012. Lehota piatich rokov od zápisu ochrannej známky SAINT GERMAIN, stanovená v článku 10 smernice 2008/95, uplynula 13. mája 2011.

63. Aj keď je pravda, že o zrušení práv rozhodol Tribunal de grande instance de Nanterre (Prvostupňový súd Nanterre) až 28. februára 2013 v rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť 22. februára 2014, keď ho potvrdil Cour d'appel de Versailles (Odvolací súd Versailles), účinky tohto zrušenia začali plynúť odo dňa, keď uvedená lehota uplynula.

64. Ak majiteľ ochrannej známky podá žalobu pre porušenie práv „reprodukovaním" alebo „napodobňovaním", vykonáva výlučné právo vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky, a to namietať, aby sa na trhu používalo označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou, pre výrobky, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. To isté platí aj v prípade, keď sa žaloba týka len náhrady škody spôsobenej v dôsledku takéhoto používania, napríklad v prípade, keď sa napadnuté konanie medzičasom skončilo.

65. Zrušenie ochrannej známky má za následok, že jej majiteľ je zbavený výlučného práva, ktoré mu táto ochranná známka priznáva v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95. Odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia už nie je výkon tohto práva *a priori* povolený. Inými slovami, na základe zrušenia zaniká právo podať žalobu pre porušenie práv založené na uvedenom ustanovení. [35]

66. Platí to isté aj pre žaloby, akou je žaloba podaná žalobcom vo veci samej, ktorej cieľom je dosiahnuť náhradu škody spôsobenej majiteľovi zapísanej ochrannej známky takýmto používaním v čase, keď jeho práva k tejto ochrannej známke ešte neboli zrušené?

34 V tejto súvislosti poukazujem na to, že zo spisového materiálu vo veci samej vyplýva, že AR pred Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž) tvrdil opak. Jeho tvrdenie však tento súd správne zamietol.

35 Treba uviesť, že zrušením nezaniknú všetky práva k označeniu, ktoré je predmetom zápisu, ale len tie práva, ktoré vyplývajú zo zápisu. Je teda potrebné odlíšiť prípad, keď k zrušeniu ochrannej známky dochádza bez toho, aby sa niekedy používala, od prípadu, keď bola ochranná známka komerčne využívaná a následne bolo jej využívanie prerušené počas piatich po sebe idúcich rokov. V tomto druhom prípade nie je vylúčené, že spotrebitelia si zapamätajú ochrannú známku aj po uplynutí uvedeného obdobia, najmä ak bola ochranná známka na trhu intenzívne využívaná. Za týchto okolností by mohol jej majiteľ podať žalobu pre porušenie práv dokonca aj po zrušení tým, že nebude uplatňovať práva vyplývajúce z jeho zápisu, ktoré už zanikli, ale tie práva, ktoré sú mu priznané v dôsledku používania zapísaného označenia.

D. Právo majiteľa zrušenej ochrannej známky na náhradu škody za konanie porušujúce práva, ku ktorému došlo pred jej zrušením

67. Aj keď majiteľ zapísanej ochrannej známky po jej zrušení už v zásade nemôže ďalej uplatňovať výlučné právo, ktoré mu priznáva, treba zdôrazniť, že konanie porušujúce práva z tejto ochrannej známky, ku ktorému došlo počas obdobia piatich rokov po jej zápise, nestráca v dôsledku jej zrušenia svoju protiprávnu povahu.

68. Z toho vyplýva, že ak vnútroštátne právo nestanovuje, že účinky zrušenia ochrannej známky platia retroaktívne od dátumu podania prihlášky alebo jej zápisu do registra, takže sa považuje za ochrannú známku, ktorá nemá žiadny právny účinok, možno konanie, ku ktorému došlo počas obdobia piatich rokov a pred dňom účinnosti zrušenia ochrannej známky, stále napadnúť žalobou pre porušenie práv.

69. Nepriznať takéto právo na podanie žaloby majiteľovi zapísanej ochrannej známky, ktorá bola zrušená, by „*ex post* napravilo“ konanie porušujúce práva, ku ktorému došlo v čase, keď dotknutá ochranná známka, v zmysle výkladu v bode 58 vyššie, bola ešte chránená.

70. Takáto náprava však podľa môjho názoru nemôže vyplývať, ako to v podstate uvádzajú žalované vo veci samej, len zo samotného konštatovania, že predmetná ochranná známka nebola nikdy komerčne využívaná.

71. Je pravda, že práva priznané majiteľovi zapísanej ochrannej známky smernicou 2008/95 majú za cieľ umožniť takejto ochrannej známke plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, ako aj funkciu základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý chce právo Únie vytvoriť a zachovať.[36] V zmysle tohto prístupu možno tieto práva, ako som už vysvetlil vyššie, zachovať len vtedy, ak sa funkcia, pre ktorú boli priznané, skutočne na trhu vykonáva.

72. Mohlo by sa preto zdať neoprávnené, ak nie nekalé, že ten, kto nikdy nevyužíval svoju ochrannú známku, pričom mal výlučné právo vyplývajúce z tejto ochrannej známky, a kto navyše toto právo v primeranom čase nevyužil s cieľom namietať proti porušeniu svojej ochrannej známky,[37] by mohol po jej zrušení podať žalobu proti autorom konania porušujúceho práva, aby dosiahol náhradu údajne spôsobenej škody.

73. Ako som však už pripomenul, Súdny dvor v rozsudku Länsförsäkringar potvrdil, že ustanovenia o zrušení ochrannej známky priznávajú jej majiteľovi „dodatočnú lehotu“, počas ktorej môže aj bez akéhokoľvek komerčného využívania ochrannej známky namietať proti zásahom tretích osôb do jeho monopolu na používanie tejto ochrannej známky a dosiahnuť náhradu škody, ktorú by mu takýto zásah spôsobil. Skutočnosť, že po uplynutí tejto lehoty majiteľ túto ochrannú známku ešte stále nevyužíval, nemá v zásade vplyv na protiprávnu povahu konania porušujúceho práva, ku ktorému došlo v čase, keď táto lehota ešte plynula.[38]

74. Pokiaľ teda podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu účinky zrušenia nemajú retroaktívny účinok ku dňu podania prihlášky ochrannej známky alebo jej zápisu, čo by rozšírilo práva majiteľa zrušenej ochrannej známky domáhať sa náhrady škody za konanie, ku ktorému došlo v priebehu uvedenej dodatočnej lehoty, nič podľa mňa nebráni tomu, aby uvedený majiteľ podal žalobu pre porušenie práv s cieľom dosiahnuť náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania, ktoré v čase, keď k nemu došlo, zasahovalo do jeho výlučného práva k ochrannej známke.

36 Pozri, pokiaľ ide o funkciu ochrannej známky v takomto systéme, rozsudok z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 30).

37 Pripomínam, že k porušujúcemu konaniu, ktoré je predmetom sporu vo veci samej, došlo medzi 8. júnom 2009 a 13. májom 2011 a že uplynuli tri roky medzi začiatkom porušovania práv a podaním návrhov na začatie konania zo strany AR (8. a 11. júna 2012).

38 Niečo iné by mohlo platiť vtedy, ak by sa preukázalo, že majiteľ podal prihlášku ochrannej známky bez toho, aby mal v úmysle používať označenie na účely, pre ktoré mu bolo priznané výlučné právo, takže sa možno domnievať, že došlo k podaniu prihlášky v zlej viere v zmysle článku 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95 a z tohto dôvodu môže byť ochranná známka zrušená.

75. Okrem toho pripomínam, že ako uviedla Komisia na pojednávaní, nie je vylúčené, že v určitých prípadoch konanie porušujúce práva, ku ktorému došlo v období piatich rokov po zápise ochrannej známky, dopomohlo odradiť majiteľa ochrannej známky od jej využívania alebo zabránilo jej riadnemu používaniu bez toho, aby však predstavovali legitímny dôvod nepoužívania, ktorý by v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 bránil zrušeniu ochrannej známky. [39]

76. Riešenie, ktoré navrhujem Súdnemu dvoru prijať, nevyvracia poznámka *obiter dictum* obsiahnutá v bode 28 rozsudku Länsförsäkringar, v ktorom Súdny dvor potvrdil, že „po uplynutí päťročnej lehoty od zápisu ochrannej známky Európskej únie môže byť rozsah [výlučného práva priznaného v článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] ovplyvnený konštatovaním, že sa na základe vzájomného návrhu alebo návrhu na obhajobu vo veci samej, ktoré podali tretie osoby v rámci konania o porušení, zistí, že majiteľ v tomto okamihu ešte nezačal svoju ochrannú známku riadne používať pre niektoré alebo všetky tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná“.

77. Hoci chcel Súdny dvor v tomto bode jasne spresniť, že zrušenie práv k ochrannej známke obmedzuje výkon uvedeného práva alebo mu bráni, vzhľadom na obsah celého odôvodnenia uvedeného rozsudku treba toto tvrdenie podľa môjho názoru chápať tak, že sa týka žalôb pre porušenie práv, ktorých cieľom je zakázať konanie, ku ktorému došlo po uplynutí obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky. [40] Na druhej strane si nemyslím, že by bolo možné z toho vyvodiť argument v prospech tvrdenia, že majiteľ, ktorého práva k ochrannej známke boli zrušené z dôvodu jej nepoužívania, nemôže dosiahnuť, a to ani žalobou pre porušenie práv, náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania, ku ktorému došlo pred dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia práv k ochrannej známke.

78. Rovnako zastávam názor, že článok 17 smernice 2015/2436, [41] ktorá nahradila smernicu 2008/95, podľa ktorého „majiteľ ochrannej známky má právo zakázať používanie označenia iba v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby pre porušenie práv nepodliehajú zrušeniu podľa článku 19“, nezahŕňa možnosť požadovať, aj po zrušení ochrannej známky, žalobou pre porušenie práv náhradu škody spôsobenej konaním, ku ktorému došlo v čase, keď ochranná známka ešte mala právne účinky.

79. Napokon riešenie, ktoré navrhujem prijať, rešpektuje mieru voľnej úvahy, ktorú ponecháva členským štátom smernica 2008/95 pri vymedzení účinkov zrušenia ochrannej známky, a najmä pri určení okamihu, od ktorého začínajú plynúť účinky tohto zrušenia. [42] Pokiaľ ide o francúzske právo, ako som už zdôraznil, tieto účinky plynú až od dátumu uplynutia lehoty piatich rokov od uverejnenia zápisu ochrannej známky.

39 V tejto súvislosti uvádzam, že medzi druhmi škôd, na ktoré sa subsidiárne odvoláva AR pred Tribunal de grande instance de Paris (Prvostupňový súd Paríž), sa uvádzajú „negatívne hospodárske dôsledky“ porušujúceho konania namietaného voči žalovaným vo veci samej, najmä z hľadiska „straty príležitosti integrovať sa na trh“ a „nemožnosti využívať ochrannú známku SAINT GERMAIN“.

40 Účinky zrušenia sú uvedené v článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 takto: „Platí, že ochranná známka Európskej únie nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.“

41 Táto smernica nie je uplatniteľná *ratione temporis* na skutkové okolnosti sporu vo veci samej, ale napriek tomu bola spomenutá v písomných pripomienkach predložených Súdnemu dvoru a počas pojednávania, a to najmä žalovanými vo veci samej.

42 Pozri najmä odôvodnenie 6 smernice 2008/95, podľa ktorého: „členské štáty by mali mať… možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa… zrušenia… ochranných známok získaných zápisom. … Členské štáty by mali mať naďalej možnosť určovať dôsledky zrušenia ochrannej známky…“. Pripomínam, že táto miera voľnej úvahy ponechaná členským štátom už neexistuje v smernici 2015/2436, ktorej článok 47 ods. 1 stanovuje, že „platí, že zapísaná ochranná známka nemala odo dňa podania návrhu na zrušenie účinky uvedené v tejto smernici v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Na žiadosť jedného z účastníkov konania sa v rozhodnutí o návrhu na zrušenie môže určiť skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov na zrušenie“.

80. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy zastávam názor, že majiteľ zapísanej ochrannej známky, ktorý ju nikdy nepoužíval a jeho práva k ochrannej známke boli zrušené, môže po uplynutí lehoty piatich rokov stanovenej v článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 podať žalobu pre porušenie práv na základe článku 5 ods. 1 písm. b) tejto smernice s cieľom dosiahnuť náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku toho, že tretia osoba počas uvedenej lehoty piatich rokov a pred dátumom účinnosti zrušenia ochrannej známky používala podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ktoré viedlo k zámene s jeho ochrannou známkou.

81. Ak Súdny dvor rozhodne, že sa nebude riadiť týmto návrhom, a dospeje k záveru, že majiteľ, ktorého práva k ochrannej známke boli zrušené z dôvodu, že ochrannú známku riadne nevyužíval, už nie je oprávnený podať žalobu pre porušenie práv, aj keď sa touto žalobou domáha náhrady škody spôsobenej konaním porušujúcim práva, ku ktorému došlo počas obdobia piatich rokov po zápise ochrannej známky, navrhujem subsidiárne, aby Súdny dvor na základe úvah uvedených v bodoch 66 až 69 vyššie uznal, že takúto náhradu škody možno dosiahnuť prostredníctvom žalôb, ktoré majú odlišný právny základ ako žaloba založená na článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, akými sú žaloba pre nekalú súťaž alebo žaloba o určenie mimozmluvnej zodpovednosti,[43] ak sú splnené podmienky stanovené vnútroštátnym právom na výkon takýchto nápravných prostriedkov.

82. Takéto žaloby, ktoré sú k dispozícii tomu, kto sa nemôže odvolávať na svoje výlučné práva, by boli založené na rovnakých skutkových okolnostiach, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú na podporu žaloby pre porušenie práv z ochrannej známky, ak z nich vyplýva určité porušenie.[44]

83. Z dôvodov uvedených v bodoch 39 až 49 vyššie, dokonca aj v takej situácii, by sa pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, ktorá je nevyhnutná na to, aby bolo možné konštatovať existenciu porušenia práv, a teda protiprávneho konania, mala posudzovať s odvolaním sa len na skutočnosti vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky.[45]

IV. Návrh

84. Na základe všetkých vyššie uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko), takto:

Článok 5 ods. 1 písm. b), článok 10 a článok 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky, ktorý ju nikdy nepoužíval a jeho práva k ochrannej známke boli zrušené, môže po uplynutí lehoty piatich rokov stanovenej v článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 podať žalobu pre porušenie práv na základe článku 5 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice s cieľom dosiahnuť náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku toho, že tretia osoba počas uvedenej lehoty piatich rokov a pred dátumom účinnosti zrušenia ochrannej známky používala podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ktoré viedlo k zámene s jeho ochrannou známkou. V rámci takejto žaloby sa má pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, ktorá je nevyhnutná na to, aby bolo možné konštatovať existenciu porušenia práv, posudzovať s odvolaním sa len na skutočnosti vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky.

43 Takéto žaloby sa zakladajú na rovnakých skutočnostiach, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú na podporu žaloby pre porušenie práv k ochrannej známke.

44 Poznamenávam, že náhradu škody uvádzanej subsidiárne AR, ktorá sa spomína v poznámke pod čiarou 39 vyššie, ako aj škody, ktorá sa tiež uvádza subsidiárne a ktorú predstavuje „strata investícií vynaložených… na uvedenie ochrannej známky na trh“, možno požadovať v rámci žaloby pre nekalú súťaž alebo žaloby o určenie mimozmluvnej zodpovednosti.

45 Poznamenávam, že aj toto riešenie by zachovalo voľnú úvahu ponechanú členským štátom smernicou 2008/95. Len v prípade, ak vnútroštátne právo nestanovuje, že účinky zrušenia ochrannej známky platia retroaktívne od dátumu podania prihlášky alebo jej zápisu do registra, je totiž možné, aby majiteľ, ktorého práva k ochrannej známke boli zrušené, podal žalobu na inom základe, ako je jeho výlučné právo k ochrannej známke, s cieľom dosiahnuť náhradu škody spôsobenej v dôsledku konania, ku ktorému došlo v čase, keď jeho výlučné právo k ochrannej známke bolo ešte stále platné.