ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 27. novembra 2008 *

Vo veci C-252/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 15. mája 2007 a doručený Súdnemu dvoru 29. mája 2007, ktorý súvisí s konaním:

Intel Corporation Inc.

proti

CPM United Kingdom Ltd,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), A. Tizzano, A. Borg Barthet a E. Levits,

* Jazyk konania: angličtina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. apríla 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Intel Corporation Inc., v zastúpení: J. Mellor, QC, ktorého splnomocnil CMS Cameron McKenna LLP,

— CPM United Kingdom Ltd, v zastúpení: M. Engelman, barrister, a M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: V. Jackson, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Malynicz, barrister,

— talianska vláda, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci G. Aiello, avvocato dello Stato,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 26. júna 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 4 ods. 4 písm. a) 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, ďalej len „smernica“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci žaloby, ktorou sa Intel Corporation Inc. (ďalej len „Intel Corporation“) domáhal výmazu zápisu ochrannej známky INTELMARK, ktorej majiteľom je CPM United Kingdom Ltd.

Právny rámec

Právo Spoločenstva

3 Článok 4 smernice, nazvaný „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“, stanovuje:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú:

a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka;

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. ‚Skoršími ochrannými známkami' v zmysle odseku 1 sú:

a) ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy nárokované priority v súvislosti s týmito ochrannými známkami:

…

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte…

…

…

4. Každý členský štát môže ďalej stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom:

a) je ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou spoločenstva [národnou ochranou známkou — *neoficiálny preklad*] alebo je jej podobná v zmysle odseku 2, a má byť zapísaná alebo bola zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je zapísaná táto skoršia ochranná známka, v prípade ak má táto skoršia ochranná známka v príslušnom členskom štáte dobré meno a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena skoršej ochrannej známky spoločenstva, alebo by to tejto ochrannej známke škodilo, alebo by to poškodilo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky [bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky — *neoficiálny preklad*];

…“

4 Článok 5 smernice, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, stanovuje v odseku 2:

„Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.“

5 Súdny dvor vykladal článok 5 ods. 2 smernice tak, ako vyplýva z bodov 29 a 30 rozsudku z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, Zb. s. I-12537):

„29 Ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, pre ktoré si príslušná skupina verejnosti priblíži označenie a ochrannú známku, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 23).

30 Existencia tejto súvislosti sa má rovnako ako pravdepodobnosť zámeny v rámci článku 5 ods. 1 písm. b) smernice posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (pozri, čo sa týka pravdepodobnosti zámeny, rozsudky [z 11. novembra 1997,] SABEL, [C-251/95, Zb. s. I-6191,] bod 22, a [z 22. júna 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Zb. s. I-4861,] bod 40).“

Vnútroštátne právo

6 Smernica bola prebratá v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska zákonom z roku 1994 o ochranných známkach (Trade Marks Act 1994, ďalej len „zákon o ochranných známkach“).

7 Podľa článku 5 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach „sa nezapíše ochranná známka, ktorá… je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou…, ak alebo v rozsahu, v akom má táto skoršia ochranná známka v Spojenom kráľovstve dobré meno ‹alebo v prípade ochrannej známky spoločenstva [alebo medzinárodnej známky (CE)] v Európskom spoločenstve›, a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky“.

8 Článok 47 ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach stanovuje, že „zápis ochrannej známky môže byť vyhlásený za neplatný z dôvodu…, že existuje skoršia ochranná známka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 5 ods. 1, 2 alebo 3“.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

9 Intel Corporation je majiteľom najmä národnej slovnej ochrannej známky INTEL zapísanej v Spojenom kráľovstve, ako aj rôznych iných národných ochranných známok a ochranných známok Spoločenstva tvorených slovom „Intel“ alebo obsahujúcich toto slovo. Tovary a služby, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané, sú najmä počítače a výpočtová technika a služby zaradené do tried 9, 16, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

10 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že ochranná známka INTEL má v Spojenom kráľovstve veľmi dobré meno vo vzťahu k tovarom s mikroprocesormi (čipy a periférie) a multimediálnemu softvéru a softvéru pre odborníkov.

11 CPM United Kingdom Ltd je majiteľom národnej slovnej ochrannej známky INTELMARK, ktorá je zapísaná v Spojenom kráľovstve s účinnosťou od 31. januára 1997 pre „marketingové a telemarketingové služby“ zaradené do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody.

12 Dňa 31. októbra 2003 podal Intel Corporation na United Kingdom Trade Mark Registry návrh na výmaz zápisu ochrannej známky INTELMARK, ktorý založil na článku 47 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pričom tvrdil, že používanie tejto ochrannej známky by v zmysle článku 5 ods. 3 uvedeného zákona nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena jeho skoršej ochrannej známky INTEL, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena jeho ochrannej známky.

13 Tento návrh bol zamietnutý rozhodnutím Hearing Officer (príslušný úradník United Kingdom Trade Mark Registry) z 1. februára 2006.

14 Žaloba, ktorú podal Intel Corporation proti tomuto rozhodnutiu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), bola zamietnutá rozsudkom z 26. júla 2006.

15 Intel Corporation sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Intel Corporation vo svojom odvolaní tvrdil, že cieľom článku 4 ods. 4 písm. a), ako aj článku 5 ods. 2 smernice je chrániť majiteľa ochrannej známky, ktorá má dobré meno, proti riziku jej oslabenia.

17 Na základe už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux sa Court of Appeal domnieval, že na požívanie ochrany podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice stačí, aby dôsledkom miery podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou s dobrým menom a neskoršou ochrannou známkou bolo, že si dotknutá verejnosť vytvorí súvislosť medzi týmito dvomi ochrannými známkami. Pod pojmom „súvislosť“ treba

rozumieť akékoľvek duševné vytvorenie spojitosti medzi dotknutými ochrannými známkami. Stačí teda akékoľvek pripomenutie skoršej ochrannej známky.

18 Okrem toho Intel Corporation na základe bodu 30 už citovaného rozsudku General Motors tvrdí, že pokiaľ skoršia ochranná známka je jedinečná, a má teda silnú rozlišovaciu spôsobilosť, tak treba pripustiť, že prakticky každé použitie pre akékoľvek iné tovary alebo služby ju poškodí. Dodáva, že tým, že skoršia ochranná známka je jedinečná a známa, je potrebné zabrániť zásahu od počiatku, pretože v opačnom prípade by bola táto známka pomaly zbavená svojej podstaty.

19 Po prvé vnútroštátny súd konštatoval, že „Intel" je vymyslené slovo, ktoré okrem toho, že identifikuje určité tovary, nemá žiadny iný význam, že ochranná známka INTEL je jedinečná v tom zmysle, že slovo, ktoré ju tvorí, nebolo používané okrem Intel Corporation pre tovary a služby ním uvádzané na trh nikým iným pre žiadny iný tovar ani služby, a napokon, že uvedená ochranná známka má v Spojenom kráľovstve veľmi dobré meno vo vzťahu k počítačom a s nimi spojeným tovarom.

20 Po druhé sa vnútroštátny súd domnieva, že ochranné známky INTEL a INTELMARK sú si podobné, ale predpokladá, že používanie INTELMARK nemôže pripomenúť hospodársku spojitosť s Intel Corporation.

21 Po tretie vnútroštátny súd konštatoval, že si nie sú podobné na jednej strane tovary, predovšetkým počítače a s nimi spojené tovary a služby, pre ktoré boli zapísané národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, tvorené slovom „Intel“ alebo obsahujúce toto slovo, ktorých majiteľom je Intel Corporation, a na druhej strane služby, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka INTELMARK.

22 Vnútroštátny súd sa pýta, či je majiteľ skoršej ochrannej známky s dobrým menom za takýchto skutkových okolností oprávnený na ochranu podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice. Všeobecnejšie sa pýta na podmienky a dosah tejto ochrany.

23 Z tohto dôvodu Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Sú na účely článku 4 ods. 4 písm. a) [smernice], kde:

a) skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno vo vzťahu k určitým osobitným druhom tovarov alebo služieb;

b) tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka;

c) skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám;

d) priemernému spotrebiteľovi sa pripomenie skoršia ochranná známka vtedy, ak príde do styku s neskoršou ochrannou známkou používanou pre služby, pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná;

tieto skutočnosti samy osebe postačujúce na stanovenie i) ‚súvislosti' v zmysle bodov 29 a 30 rozsudku [Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný] a/alebo ii) nečestného ťaženia z dobrého mena a/alebo ujmy na dobrom mene v zmysle tohto článku?

2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, aké faktory má vnútroštátny súd zobrať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či sú tieto skutočnosti postačujúce? Osobitne, pri celkovom posúdení toho, či existuje ‚súvislosť', aký význam sa má prikladať tovarom alebo službám, pre ktoré bola zapísaná neskoršia ochranná známka?

3. Čo sa vyžaduje v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) [smernice], aby bola splnená podmienka ujmy rozlišovacej spôsobilosti? Konkrétne, i) musí byť skoršia ochranná známka jedinečná; ii) postačuje prvé kolidujúce požitie na stanovenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti a iii) je potrebné, aby ujma rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky mala vplyv na hospodárske správanie spotrebiteľa?"

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné pripomienky

24 Treba uviesť, že znenie článku 4 ods. 4 písm. a) a článku 5 ods. 2 smernice je v podstate rovnaké a ich účelom je priznať rovnakú ochranu ochranným známkam s dobrým menom.

25 Z tohto dôvodu je možné použiť výklad článku 5 ods. 2 smernice, ktorý Súdny dvor uviedol v už citovanom rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, aj na článok 4 ods. 4 písm. a) smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 17).

O ochrane poskytovanej článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice

26 Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice zavádza v prospech ochranných známok s dobrým menom širšiu ochranu, ako poskytuje odsek 1 tohto článku. Špecifická podmienka na uplatnenie tejto ochrany spočíva v používaní neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu, ktoré nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky (pozri v tomto

zmysle, čo sa týka článku 5 ods. 2 smernice, rozsudky Marca Mode, už citovaný, bod 36; Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 27, ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 40).

27 Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice zaručuje uvedenú ochranu v prospech ochranných známok s dobrým menom proti zásahom, ktorým je po prvé ujma na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, po druhé ujma na dobrom mene tejto známky a po tretie nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej známky.

28 Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie uvedeného ustanovenia.

29 Čo sa osobitne týka ujmy na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, označovanej aj výrazmi „oslabenie“, „spotrebovanie“ alebo „rušenie“, k tomuto poškodeniu dochádza oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na verejné vedomie. To je najmä prípad, keď skoršia ochranná známka stratí schopnosť vyvolávať bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.

30 Ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, sú tieto zásahy dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a neskoršou ochrannou známkou, pre ktorú si príslušná skupina verejnosti zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak

si ich nezamieňa (čo sa týka článku 5 ods. 2 smernice, pozri rozsudky General Motors, už citovaný, bod 23; Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 29, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41).

31 V prípade neexistencie takej súvislosti vo vnímaní verejnosti by používanie neskoršej ochrannej známky nemohlo nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, prípadne byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena.

32 Existencia takej súvislosti však nemôže sama osebe stačiť na rozhodnutie, že došlo k niektorému zo zásahov podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, ktoré predstavujú, ako bolo uvedené v bode 26 tohto rozsudku, špecifickú podmienku na uplatnenie ochrany ochranných známok s dobrým menom podľa tohto ustanovenia.

O príslušnej skupine verejnosti

33 Skupina verejnosti, s ohľadom na ktorú sa posudzuje, či zápis neskoršej ochrannej známky môže byť vymazaný podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, sa mení v závislosti od druhu zásahu, k akému došlo podľa majiteľa skoršej ochrannej známky.

34 Na jednej strane sa totiž má rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky posudzovať vo vzťahu k tomu, ako ich vníma príslušná skupina verejnosti predstavovaná priemerným spotrebiteľom tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka

zapísaná, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti, pozri rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 34; čo sa týka dobrého mena, pozri v tomto zmysle rozsudok General Motors, už citovaný, bod 24).

35 Preto sa existencia zásahu, ktorý je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, má posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

36 Na druhej strane, čo sa týka zásahu, ktorý predstavuje nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, keďže je zakázané požívať výhodu z používania tejto ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky, existencia uvedeného porušenia sa má posudzovať zo strany priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

O dôkaze

37 Aby mohol majiteľ skoršej ochrannej známky požívať ochranu podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, musí predložiť dôkaz, že by používanie neskoršej známky „bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky“.

38 Na tento účel majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice. Ak sa predpokladá, že takýto zásah vyplynie z používania neskoršej ochrannej známky majiteľom tejto známky, tak nie je možné majiteľa skoršej ochrannej známky nútiť čakať, kým sa to skutočne stane, aby mohol dať uvedené používanie zakázať. Majiteľ skoršej ochrannej známky však musí preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

39 Ak majiteľ skoršej ochrannej známky preukázal existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice alebo aspoň vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, prináleží majiteľovi neskoršej ochrannej známky preukázať, že má na používanie ochrannej známky náležitý dôvod.

O bode i) prvej otázky a druhej otázke

40 V bode i) prvej otázky a druhej otázke sa vnútroštátny súd v podstate pýta, ktoré kritériá sú relevantné pri posúdení, či existuje súvislosť v zmysle už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux (ďalej len „súvislosť“) medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá ma dobré meno, a neskoršou ochrannou známkou, ktorej výmaz sa navrhoval.

41 Existencia takej súvislosti sa má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (pozri, pokiaľ ide o článok 5 ods. 2 smernice, rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 30, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 42).

42 Medzi týmito okolnosťami sú:

— stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,

— povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,

— sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,

— vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,

— existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti.

43 V tejto súvislosti treba uviesť nasledujúce spresnenia.

44 Čo sa týka stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti skoršiu ochrannú známku, ktorá má dobré meno. O taký prípad ide *a fortiori* vtedy, keď sú uvedené známky zhodné.

45 Zhodnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a ešte menej ich podobnosť však nestačia na rozhodnutie, že existuje medzi týmito známkami súvislosť.

46 Môže sa totiž stať, že kolidujúce ochranné známky budú zapísané pre rozdielne skupiny tovarov alebo služieb, pri ktorých sa relevantné skupiny verejnosti neprekrývajú.

47 Okrem toho treba pripomenúť, že dobré meno ochrannej známky sa posudzuje vzhľadom na skupinu verejnosti dotknutú tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto známka zapísaná. Pritom môže ísť o širokú verejnosť alebo o špecializovanejšiu skupinu verejnosti (pozri rozsudok General Motors, už citovaný, bod 24).

48 Nie je teda možné vylúčiť, že skupina verejnosti dotknutá tovarmi alebo službami, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, je úplne odlišná od skupiny verejnosti dotknutej tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná neskoršia ochranná známka, a že skoršia ochranná známka, hoci má dobré meno, je neznáma tej skupine verejnosti, ktorej je určená neskoršia ochranná známka. V takomto prípade sa skupina verejnosti, ktorej je určená jedna alebo druhá známka, nemusí nikdy stretnúť s druhou ochrannou známkou, takže si nevytvorí nijakú súvislosť medzi týmito ochrannými známkami.

49 Okrem toho, aj keby boli zhodné skupiny verejnosti dotknuté tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané kolidujúce ochranné známky, alebo by sa v určitom rozsahu

prekrývali, uvedené tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať skoršiu ochrannú známku.

50 Pri posúdení existencie súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je potrebné zohľadniť povahu tovarov alebo služieb, pre ktoré boli zapísané.

51 Treba tiež zdôrazniť, že niektoré známky môžu nadobudnúť také dobré meno, že presahuje skupinu verejnosti dotknutú danými tovarmi alebo službami, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané.

52 V takom prípade je možné, že skupina verejnosti dotknutá tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná neskoršia ochranná známka, si zblíži kolidujúce ochranné známky, aj keby bola úplne odlišná od skupiny verejnosti dotknutej tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka.

53 Pri posúdení existencie súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami môže byť teda potrebné zohľadniť silu dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená.

54 Navyše, čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú, alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou neskoršou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka.

55 Preto pri posúdení existencie súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je potrebné zohľadniť stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

56 V tejto súvislosti v rozsahu, v akom schopnosť ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, a teda jej rozlišovacia spôsobilosť sú tým silnejšie, čím viac je táto známka jedinečná — t. j. v prípade, že ide o takú ochrannú známku ako INTEL, pozostávajúcu zo slova, ktoré bolo použité len majiteľom tejto ochrannej známky pre tovary a služby ním uvádzané na trh, a nebolo používané nikým iným pre žiadny iný tovar ani služby –, treba overiť, či je skoršia ochranná známka jedinečná, alebo v podstate jedinečná.

57 Napokon súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami určite existuje v prípade nebezpečenstva zámeny, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod skoršou ochrannou známkou a uvádzané na trh pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú z toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov [pozri v tomto zmysle najmä rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17, a z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231, bod 59].

58 Ako totiž vyplýva z bodov 27 až 31 už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, uplatňovanie ochrany zavedenej článkom 4 ods. 4 písm. a) smernice nevyžaduje požiadavku nebezpečenstva zámeny.

59 Vnútroštátny súd sa konkrétnejšie pýta, či skutočnosti menované v písmenách a) až d) prvej prejudiciálnej otázky stačia na rozhodnutie, že existuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

60 Čo sa týka skutočnosti uvedenej v písmene d) tejto otázky, skutočnosť, že neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku, znamená, že existuje takáto súvislosť.

61 Čo sa týka skutočností uvedených v písmenách a) až c) tej istej otázky, ako vyplýva z bodov 41 až 58 tohto rozsudku, nevyplýva z nich nevyhnutne potreba takej súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ale ju ani nevylučujú. Vnútroštátny súd by mal založiť svoje rozhodnutie na všetkých skutkových okolnostiach veci samej.

62 Na prvú otázku bod i) a na druhú otázku teda treba odpovedať, že článok 4 ods. 4 písm. a) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že existenciu súvislosti v zmysle už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux medzi skoršou ochrannou známkou s dobrým menom a neskoršou ochrannou známkou je potrebné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

63 Skutočnosť, že neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku s dobrým menom, znamená, že v zmysle už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux existuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

64 Skutočnosť, že:

— skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno pre určité osobitné druhy tovarov alebo služieb a

— tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a

— skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám,

nevyhnutne neznamená, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje súvislosť v zmysle už citovaného rozsudku Súdneho dvora Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

O bode ii) prvej otázky a tretej otázke

65 Vnútroštátny súd sa pýta v bode ii) svojej prvej otázky, či stačia skutočnosti, ktoré sú uvedené v písmenách a) až d), na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky. Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké kritériá sú relevantné pri posúdení, či používanie neskoršej ochrannej známky je alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

66 V prvom rade, ako už bolo pripomenuté v bode 30 tohto rozsudku, ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi skoršou a neskoršou ochrannou známkou, na základe čoho si dotknutá verejnosť zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa.

67 O čo priamejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým je riziko, že by súčasné alebo budúce používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, vážnejšie.

68 Z uvedeného vyplýva, že existencia niektorého zo zásahov podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice alebo vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, je potrebné podobne ako existenciu súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, medzi ktorými sa nachádzajú aj kritériá už uvedené v bode 42 tohto rozsudku.

69 Okrem toho, pokiaľ ide o silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, Súdny dvor už rozhodol, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom (pozri, čo sa týka článku 5 ods. 2 smernice, rozsudok General Motors, už citovaný, bod 30).

70 V druhom rade skutočnosti uvedené v písmenách a) až d) prvej otázky nestačia na stanovenie existencie nečestného ťaženia a/alebo poškodzovania v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice.

71 Čo sa týka najmä skutočnosti uvedenej v písmene d) danej otázky, ako vyplýva z bodu 32 tohto rozsudku, existencia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neoslobodzuje majiteľa skoršej ochrannej známky od povinnosti preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice alebo vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

72 V poslednom rade, čo sa týka presnejšie ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, na bod ii) tretej prejudiciálnej otázky treba odpovedať, že po prvé skoršia ochranná známka nemusí byť jedinečná, aby mohla byť stanovená existencia takého zásahu alebo vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

73 Ochranná známka s dobrým menom má totiž určite rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú získala prinajmenšom jej používaním. Hoci skoršia ochranná známka s dobrým menom nie je jedinečná, používanie zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky môže oslabiť rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú má táto skoršia známka.

74 Čím viac má skoršia ochranná známka jedinečný charakter, tým môže používanie zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky byť na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti.

75 Po druhé treba odpovedať, že prvé použitie zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky môže prípadne stačiť na spôsobenie skutočnej a bezprostrednej ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej ujme mohlo v budúcnosti dôjsť.

76 Po tretie, ako bolo už zdôraznené v bode 29 tohto rozsudku, k ujme na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky dochádza, keď je oslabená spôsobilosť tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie verejnosti.

77 Z toho vyplýva, že na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť.

78 Naopak, pri posúdení, či používanie neskoršej ochrannej známky je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je irelevantné, či majiteľ neskoršej ochrannej známky má, alebo nemá skutočnú obchodnú výhodu z rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

79 Na bod ii) prvej otázky je potrebné odpovedať, že článok 4 ods. 4 písm. a) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že používanie neskoršej ochrannej známky, ktoré nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, je potrebné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

80 Skutočnosť, že:

— skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno vo vzťahu k určitým osobitným druhom tovarov alebo služieb a

— tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a

— skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám a

— neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku s dobrým menom,

nestačí na preukázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice.

81 Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že:

— používanie neskoršej ochrannej známky môže byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky s dobrým menom aj v prípade, že táto známka nie je jedinečná,

— prvé použitie neskoršej ochrannej známky môže stačiť na spôsobenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,

— na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť.

O trovách

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

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

1. **Článok 4 ods. 4 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že existenciu súvislosti v zmysle rozsudku z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01), medzi skoršou ochrannou známkou s dobrým menom a neskoršou ochrannou známkou je potrebné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.**

2. **Skutočnosť, že neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku s dobrým menom, znamená, že v zmysle už citovaného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux existuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.**

3. **Skutočnosť, že:**

   — **skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno vo vzťahu k určitým osobitným druhom tovarov alebo služieb a**

   — **tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a**

— **skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám,**

nevyhnutne neznamená, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje súvislosť v zmysle už citovaného rozsudku Súdneho dvora Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

4. **Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že používanie neskoršej ochrannej známky, ktoré nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky, je potrebné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.**

5. **Skutočnosť, že:**

— **skoršia ochranná známka má veľmi dobré meno vo vzťahu k určitým osobitným druhom tovarov alebo služieb a**

— **tieto tovary alebo služby nie sú podobné alebo sa v podstatnej miere nepodobajú tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná neskoršia ochranná známka, a**

— **skoršia ochranná známka je jedinečná vo vzťahu k všetkým tovarom alebo službám a**

— **neskoršia ochranná známka pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, skoršiu ochrannú známku s dobrým menom,**

nestačí na preukázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) smernice 89/104.

6. Článok 4 ods. 4 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že:

— **používanie neskoršej ochrannej známky môže byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky s dobrým menom aj v prípade, keď táto známka nie je jedinečná,**

— **prvé použitie neskoršej ochrannej známky môže stačiť na spôsobenie ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,**

— **na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť.**

Podpisy