NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 19. januára 2006 [1]

I — Úvod

1. Ochranné známky sú súbory syntetizovaných informácií v akejkoľvek forme, ktoré však musia spĺňať základné požiadavky spôsobilosti na zápis a dostatočne odlišovať výrobky alebo služby jej majiteľa od výrobkov a služieb ponúkaných konkurentmi. Vlastným menám sa tieto vlastnosti pripisujú, o čom svedčí viacero príkladov na trhu.

2. Ak však zanikne väzba medzi menom a podnikom, ktorý poskytuje služby alebo vyrába výrobky pod týmto označením, vzniká dilema, či ten, kto previedol svoju identitu, môže tvrdiť, že odkaz obsiahnutý v označení je klamlivý, a napadnúť jeho platnosť.

3. Tieto otázky kladie osoba určená Lordom Chancellorom v súlade s článkom 76 britského zákona o ochranných známkach prostredníctvom High Court v Londýne v spore, ktorý sa kuriózne viaže na veľmi známu spoločenskú udalosť, a síce sobáš princa z Walesu a Lady Diany Spencer. [2]

4. Prepych a pompa, ktoré sprevádzali uzavretie manželského zväzku, zanechali hlbokú stopu v kolektívnej pamäti unesenej krásou nevesty, ktorej šaty obdivuhodných rozmerov [3] navrhla pani Emanuel, módna návrhárka, ktorá vďaka tejto zákazke získala vo svojej činnosti prestíž. Na pozadí svojej popularity teraz módna návrhárka podáva námietku proti zápisu zmeny grafického zobrazenia ochrannej známky Elizabeth Emanuel, jej výtvoru, zo strany podniku, s ktorým nemá žiadne väzby, a žiada o výmaz práv priemyselného vlastníctva z tohto ozna-

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, princ z Walesu, uzavrel 29. júla 1981 sobáš s Dianou Frances Spencer v londýnskej katedrále Saint Paul; obrad vykonal biskup z Canterbury.

3 — Iba vlečka bola osem metrov dlhá; na ušitie týchto mimoriadnych šiat bolo použitých 25 metrov hodvábu a taftu; 91 tylu; 137 metrov sieťoviny na závoj a 10 000 perleťových flitrov a perál (http://noticias.ya.com).

čenia s tvrdením, že tým, že boli prerušené väzby medzi jej osobou a označením, nezodpovedá označenie skutočnosti a zavádza.

II — Právny rámec

5. Hoci sa otázky položené určenou osobou výslovne zameriavajú na dve veľmi konkrétne ustanovenia smernice 89/104/EHS o ochranných známkach [4], význam majú aj iné normy tak práva Spoločenstva, ako aj medzinárodného práva, ktoré preto na tomto mieste uvádzam.

A — *Právo Spoločenstva*

6. Úprava tohto druhu priemyselného vlastníctva v práve Spoločenstva je obsiahnutá jednak v uvedenej smernici, jednak v nariadení (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva [5].

4 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

5 — Nariadenie Rady č. 40/94 z 20. decembra 1993 (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, p. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185); a nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EU L 70, s. 1).

1. Smernica

7. Článok 3 ods. 1 písm. g) stanovuje:

„Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť

Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

...

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

...“

8. Podľa článku 12 ods. 2 písm. b):

„Dôvody na výmaz

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

a) ...

b) v dôsledku užívania majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, by sa mohla zavádzať verejnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povahu, kvalitu, alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb."

2. Nariadenie č. 40/94

9. Článok 7 ods. 1 písm. g) znie takto:

„Absolútne dôvody zamietnutia

1. Do registra sa nezapíšu:

...

g) ochranné známky, ktoré sú takého charakteru, aby klamali verejnosť, napr. pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb;

..."

10. Článok 50 ods. 1 písm. c) znie takto:

„Dôvody na výmaz

1. Práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva sa vyhlásia za vymazané na základe návrhu úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení:

...

c) ak, v dôsledku spôsobu, akým ju majiteľ ochrannej známky používal, alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, by ochranná známka bola náchylná zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb;

..."

11. Nariadenie č. 40/94 obsahuje ustanovenie, ktoré sa v smernici nenachádza a ktoré vzhľadom na svoj súvis so skutkovými

okolnosťami sporu vo veci samej treba preskúmať; ide o článok 17, ktorý znie:

„Prevod

1. Ochranná známka spoločenstva môže byť prevedená, osobitne od akéhokoľvek prevodu podniku, pokiaľ ide o niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2. Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky spoločenstva okrem prípadov, v súlade s právom, ktoré upravuje prevody, kedy existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

...

6. Kým sa prevod nezapíše do registra, oprávnený nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky spoločenstva.

...“

B — *Medzinárodné právo*

12. V kontexte tejto prejudiciálnej otázky sa zdá byť namieste aj preskúmanie článku 21 Dohody TRIPS [6]:

„Licencie a prevod

Členovia môžu stanoviť podmienky poskytovania licencií a prevodu ochranných známok pod podmienkou,... že majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mať právo prevodu ochrannej známky, pričom by sa nemusel nevyhnutne previesť predmet činnosti, ku ktorému ochranná známka prináleží.“

III — Skutkové okolnosti, spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

13. Z dôvodov vysvetlených v úvode týchto návrhov získala pani Emanuel prestíž ako módna návrhárka v Spojenom kráľovstve, najmä svojimi svadobnými šatami. V roku

6 — Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (WTO), ktorá je výsledkom multilaterálnych rokovaní Uruguajského kola (1986 — 1994), ktoré sa nachádzajú v prílohe 1 (Príloha 1 C) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 214).

1990 začala pôsobiť pod označením ELIZABETH EMANUEL v priestoroch na Brook Street.

14. V roku 1996 hľadala finančnú podporu a podpísala zmluvu s Hamlet International Plc o vytvorení spoločného podniku s názvom Elizabeth Emanuel Plc, na ktorý okrem iného majetku previedla svoj podnik s navrhovaním a predajom odevov so všetkými aktívami vrátane nehmotných zložiek podnikania a prihlášky zmiešanej, obrazovo-slovnej ochrannej známky, ktorá zahŕňala heraldickú kresbu so slovami ELIZABETH EMANUEL a bola úradne zapísaná v roku 1997 takto:



15. V septembri toho istého roku mala tvorkyňa ochrannej známky vážne finančné problémy a podpísala novú zmluvu s Frostprint Ltd, na ktorý previedla podnik vrátane nehmotných zložiek podnikania a zapísanej ochrannej známky. Z tohto dôvodu zmenil Frostprint svoje obchodné meno na Elizabeth Emanuel International Limited a pani Emanuel doň nastúpila ako zamestnankyňa.

16. O mesiac neskôr prestala módna návrhárka pre tento podnik pracovať a vedenie podniku odporučilo ostatným zamestnancom, aby boli obozretní v odpovediach na prípadné otázky týkajúce sa pani Emmanuel.

17. V novembri 1997 bola obchodná známka postúpená spoločnosti Oakridge Trading Limited, ktorá v roku 1998 požiadala o jej zápis, navrhla však zmeny v grafickom stvárnení a odstránenie heraldickej kresby.

18. V januári 1999 pani Emanuel podala námietku voči tejto zmene a v septembri 1999 požiadala o výmaz rovnako znejúcej ochrannej známky.

19. V apríli 2002, keď sa majiteľom sporného priemyselného vlastníctva stal Continental Shelf 128 Limited (ďalej len „CSL"), rozhodoval Hearing Officer o námietke, ktorú podala pani Emanuel, ako aj o výmaze, a zamietol ich. V dvoch samostatných rozhodnutiach konštatoval, že spotrebitelia boli uvedení do omylu a zmätení, ale že tento omyl nebol protiprávny a nevyhnutne vyplýval z predaja podniku — spolu s nehmotnými zložkami podnikania — prevádzkovaného pod vlastným menom majiteľa.

20. Dňa 16. decembra 2002 podala pani Emanuel určenej osobe proti týmto rozhodnutiam dve odvolania; tieto odvolania boli spojené na ďalšie konanie.

21. Účastníci konania sa na podporu svojich návrhov dovolávali článku 3 ods. 1 písm. g) a článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104. Keďže sa určená osoba domnievala, že riešenie sporu závisí od výkladu týchto ustanovení, rozhodla sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Môže za nasledujúcich okolností ochranná známka klamať verejnosť a môže byť jej zápis z tohto dôvodu zakázaný podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, ak:

a) klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená spolu s podnikom, ktorý vyrába výrobky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje;

b) pred prevodom z tejto ochrannej známky pre podstatnú časť príslušnej skupiny verejnosti vyplývalo, že na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, sa podieľala určitá osoba;

c) po prevode podal nadobúdateľ prihlášku ochrannej známky a

d) v čase podania tejto prihlášky mala podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti nesprávny dojem, že používanie ochrannej známky znamená, že uvedená určitá osoba sa stále podieľa na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, a že je pravdepodobné, že tento dojem ovplyvnil nákupné správanie tejto časti verejnosti?

2. Ak nie je odpoveď na prvú otázku bez výhrad pozitívna, aké ďalšie okolnosti sa majú vziať do úvahy pri posúdení, či môže ochranná známka klamať verejnosť a jej zápis má byť preto zakázaný podľa článku 3 ods. 1 písm. g) [smernice 89/104], a najmä, má význam skutočnosť, že je pravdepodobné, že sa nebezpečenstvo omylu pravdepodobne časom zníži?

3. Môže zapísaná ochranná známka zavádzať verejnosť v dôsledku jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom,

a treba preto rozhodnúť o výmaze podľa článku 12 ods. 2 písm. b) smernice, ak:

a) táto ochranná známka a klientela, ktorá je s ňou spojená, boli prevedené spolu s podnikom, ktorý vyrába výrobky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje;

b) pred prevodom z tejto ochrannej známky pre podstatnú časť príslušnej skupiny verejnosti vyplývalo, že na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, sa podieľala určitá osoba;

c) po prevode bol podaný návrh na výmaz zapísanej ochrannej známky a

d) v čase podania tohto návrhu mala podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti nesprávny dojem, že používanie ochrannej známky znamená, že uvedená určitá osoba sa stále podieľa na tvorbe a výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, a je pravdepodobné, že tento dojem ovplyvnil nákupné správanie tejto časti verejnosti?

4. Ak nie je odpoveď na tretiu otázku bez výhrad pozitívna, aké ďalšie okolnosti sa majú vziať do úvahy pri posúdení, či môže ochranná známka zavádzať verejnosť v dôsledku jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom a či je preto potrebné rozhodnúť o jej výmaze podľa článku 12 ods. 2 písm. b), a najmä, má význam skutočnosť, že je pravdepodobné, že sa nebezpečenstvo omylu časom zníži?“

IV — Konanie pred Súdnym dvorom

22. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný do kancelárie Súdneho dvora 16. júna 2004.

23. Písomné pripomienky v lehote stanovenej v článku 20 Štatútu Súdneho dvora predložili pani Emanuel, spoločnosť CSL, Komisia a vláda Spojeného kráľovstva, pričom prví traja uvedení predniesli ústne pripomienky na pojednávaní, ktoré sa konalo 1. decembra 2005.

V — Analýza prejudiciálnych otázok

A — *Predbežné pochybnosti: ich prípustnosť*

24. Je predovšetkým potrebné zdôrazniť, že v písomných pripomienkach nebola uvedená žiadna výhrada týkajúca sa prípustnosti otázok položených určenou osobou. Keďže je to však po prvý raz, čo sa tento orgán [7] obracia so sériou otázok na Súdny dvor, je tu povinnosť *ex offo* preskúmať jeho spôsobilosť podať návrh podľa článku 234 ES.

25. V jedných starších návrhoch [8] som zdôraznil nedostatočnú presnosť pojmu „súd" používaného v rozsudkoch Súdneho dvora na účely článku 234 ES, a navrhol som zahrnúť do tejto definície všetky orgány patriace do vnútroštátnej justičnej štruktúry, ako aj tie, ktoré do nej nepatria, no vydávajú rozhodnutia, proti ktorým neexistuje súdny opravný prostriedok. [9]

26. V novšej judikatúre existuje určitá tendencia užšieho výkladu vymedzenia týchto subjektov [10], najmä v súvislosti s kritériom nezávislosti [11], čo je viac v súlade s mojím názorom, a zároveň vývoj, ktorý treba nasledovať, aj pokiaľ ide o ďalšie typické znaky.

27. Osoba určená Lordom Chancellorom patrí do britskej štruktúry súdnictva. Okrem toho má *právny základ vzniku*, pretože sa spomína v článku 76 zákona o ochranných známkach (Trade Marks Act 1994) a jeho fungovanie je upravené v článku 77, pričom oba sú obsiahnuté v kapitole s nadpisom „Konanie a opravné prostriedky".

28. Jeho *stála povaha* vyplýva zo znenia článku 76 ods. 2, v zmysle ktorého ten, koho záujmy sú dotknuté rozhodnutím o zápise ochrannej známky, môže podať odvolanie na súd alebo určenej osobe, čo predpokladá jej stabilitu.

7 — Určitý precedens predsa len existuje, pretože v rozsudku z 2. marca 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Zb. s. I-1209), Súdny dvor pripustil na konanie otázky, ktoré položil „Immigration Adjudicator", orgán podobného charakteru ako určená osoba.

8 — Návrhy prednesené 28. júna 2001 vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 29. novembra 2001, De Coster (C-17/00, Zb. s. I-9445).

9 — Bod 83 a nasl. dokumentu citovaného v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.

10 — Na túto tendenciu poukázal: Cienfuegos Mateo, M., *in*: La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, č. 238, júl — august 2005, s. 3 a nasl., ktorý sa súčasne ukázal byť zástancom prepracovania tohto pojmu (s. 26).

11 — Rozsudky z 30. mája 2002, Schmid (C-516/99, Zb. s. I-4573), s návrhmi, ktoré predniesol generálny advokát Tizzano; a z 31. mája 2005, Syfait a i. (C-53/03, Zb. s. I-4609); v poslednom uvedenom bola vyhlásená neprípustnosť návrhu podaného gréckou komisiou pre hospodársku súťaž (Epitropi Antagonismou), pričom bol zdôraznený nedostatok nezávislosti, keďže patrí pod grécke ministerstvo rozvoja. Generálny advokát Jacobs naopak dospel k presvedčeniu, že jej mal byť priznaný súdny charakter.

29. Obavy týkajúce sa *záväznej povahy jej rozhodnutí* vyvolané touto dvojakou možnosťou však zanikajú, ak si všimneme, že dostavenie sa pred určenú osobu nie je len možnosť, ako je to v prípade arbitrážnych orgánov [12], ale je to jedna z dvoch právne stanovených možností v prípade, ak sa napáda rozhodnutie britského úradu pre ochranné známky.

30. Tiež niet pochýb o jej *nezávislosti*, keďže spomínaný článok 77 v odseku 3 taxatívne vymenúva dôvody ukončenia výkonu funkcie, ktoré prichádzajú do úvahy vo výnimočných prípadoch, ako sú úpadok alebo fyzická či psychická nespôsobilosť. Hoci prináleží Lordovi Chancellorovi, aby posúdil, či nastala okolnosť zabraňujúca určenej osobe vo výkone jej funkcií, mimoriadna povaha tohto opatrenia, ktoré sa nevyhnutne musí vykladať reštriktívne, rozptyľuje akékoľvek pochybnosti. [13]

31. Z článku 76 ods. 3 a 4 zákona o ochranných známkach jasne vyplýva, že sporný orgán jednak *aplikuje právne normy*, jednak vedie *sporové konania*, pretože musí vypočuť strany v sporoch, ktoré sú mu predložené. [14]

32. Napokon jeho rozhodnutie je *súdnym rozhodnutím*, tak ako tento pojem chápe Súdny dvor [15], a v niektorých prípadoch vykonáva funkcie poslednej inštancie v súlade s článkom 76 ods. 4 citovaného zákona. [16]

33. Určená osoba preto spĺňa podmienky vyžadované judikatúrou Súdneho dvora od vnútroštátneho súdu [17], ktorý chce využiť prejudiciálne konanie podľa článku 234 ES, a neexistuje žiadna prekážka, ktorá by bránila preskúmaniu otázok položených Súdnemu dvoru.

12 — Rozsudok z 23. marca 1982, Nordsee, 102/81, Zb. s. 1095, body 7 a nasl.

13 — Rozhodnutie určenej osoby z 10. júna 2002 vo veci DAAWAT ([2003] R.P.C. 11), s. 197.

14 — O konaní pred určenou osobou pozri: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D.: Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14. vydanie., Sweet & Maxwell, Londýn, 2005, s. 88 — 90.

15 — V rozsudku z 19. októbra 1995, Job Centre (C-111/94, Zb. s. I-3361), bod 9, sú z tohto pojmu vylúčené konania dobrovoľnej jurisdikcie; v rozsudku z 15. januára 2002, Lutz a i. (C-182/00, Zb. s. I-547), body 15 a 16, vedenie obchodného registra nemeckými súdmi a v rozsudku zo 14. júna 2001, Doris Salzmann (C-178/99, Zb. s. I-4421), funkcie zápisu vlastníckeho práva, ktoré vykonávajú niektoré rakúske súdy.

16 — Je nutné si všimnúť, že v súlade s mojím návrhom aplikácie článku 234 ES by táto skutočnosť nadobudla zásadný význam, ak by sa určená osoba nepovažovala za súčasť súdneho systému Spojeného kráľovstva, pretože v zmysle mojich usmernení by potom bola kvalifikovaná na podanie návrhu v súlade s touto normou.

17 — Rozsudok zo 17. septembra 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, C-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23, a tam citovaná judikatúra; a z 30. mája 2002, Schmid, C-516/99, Zb. s. I-4573, bod 34.

B — *Aspekty, ktoré si zasluhujú spoločné posúdenie*

34. Podobné znenie ustanovení, o ktorých výklad sa žiada, na jednej strane a položených otázok na druhej strane ma vedie k tomu, aby som sa nad nimi zamyslel spoločne, čo uľahčí odpoveď v kontexte skutkových okolností sporu vo veci samej.

1. Zapísaná ochranná známka ako predmet obchodných vzťahov

35. Ako osobitný druh vlastníctva [18] majú ochranné známky napriek tomu, že nemajú hmotnú povahu, vlastnosti potrebné nato, aby mohli byť predmetom obchodných vzťahov. V ich režime vládne zásada *autonómie vôle,* ktorá je charakteristická pre oblasť občianskeho práva, s nevyhnutnými obmedzeniami, ktoré vyplývajú zo správy registra, ktorá má zásadný význam pre právnu istotu a najmä pre možnosť uplatniť ich voči tretím osobám. [19] Tieto obmedzenia však nezvyknú brániť rozmanitým právnym úkonom so zapísanými označeniami, čoho dôkazom je široká škála zmlúv, ktorých sú predmetom.

36. V obchodnej sfére sa tak vyvinuli rôzne druhy dohôd upravujúce rôzne formy práva ochranných známok, ako postúpenie práv užívania (napríklad licencia ochrannej známky [20] alebo franchising) alebo jej prevod alebo prechod, *inter vivos* alebo *mortis causa,* [21] bezodplatný [22] alebo odplatný; v poslednom uvedenom prípade bola osobitne sporná podmienka väzby medzi nehmotným vlastníctvom a prevodom podniku, s ktorým bol spojený, keďže niektoré právne poriadky vyžadovali túto väzbu a zakazovali oddelený predaj ochrannej známky a podniku, ktorého bola súčasťou. Právne systémy členských štátov však dnes umožňujú prevod ochrannej známky nezávisle od ostatných majetkových zložiek podniku. [23]

37. Smernica 89/104 neupravuje všeobecné právne aspekty, čo treba chápať v súvislosti s rešpektovaním kompetencie členských štátov upraviť vlastnícke vzťahy podľa článku 295 ES a s jej šiestym odôvodnením, ktoré nevylučuje uplatnenie právnej úpravy iných oblastí na ochranné známky. Nariadenie č. 40/94 zase v článku 17 výslovne stanovuje nezávislosť ochrannej známky od ekonomickej jednotky, ktorej výrobky označuje.

18 — Toto označenie je prevzaté zo španielskeho Občianskeho zákonníka, ktorý hlavu IV časti II označuje nadpisom „Osobitné druhy vlastníctva", pričom jej kapitola III je venovaná duševnému vlastníctvu *strictu sensu* a môže byť bez výhrad rozšírená na priemyselné vlastníctvo a v každom prípade na ochranné známky.

19 — Smernica sa k tejto otázke nevyjadruje; v každom prípade v nariadení č. 40/94 sa vyvodzuje z článku 17 ods. 6 a z článku 23; von Kapff, P.: „Rechtsübergang — Artikel 17", *in*: Ekey, F./Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, s. 967.

20 — Hovorí sa o nej v článku 8 smernice, ktorého odsek 2 sa zmieňuje o právach majiteľa ochrannej známky voči majiteľovi licencie.

21 — Napríklad dedenie zo závetu, kde testament je jednostranný právny úkon.

22 — V obchodnom styku teoretická možnosť, aj keď nie vylúčená.

23 — Von Kapff, P.: cit. dielo, s. 964.

38. Aby sme doplnili rámec všeobecného občianskeho práva, do ktorého patria tituly nehmotné vlastníctvo, skutkové okolnosti sporu vo veci samej nás nútia použiť všeobecné zásady platné v tejto oblasti, pretože ak neexistuje dôvod absolútnej alebo relatívnej neplatnosti právneho úkonu, ktorým sa prevádza majetok (zlý úmysel, donútenie alebo obchádzanie zákona), uplatní sa zásada dobromyseľnosti, ktorá vyžaduje, aby sa zmluvy plnili (*pacta sunt servanda*), a ovláda všetky kroky vedúce k dosiahnutiu účelu dohody.

39. V tomto zmysle nekoná v súlade so zásadou *bona fides semper praesumitur* [24] osoba, ktorá predá svoje práva — bez ohľadu na ich povahu — a následne ich z akéhokoľvek dôvodu uplatňuje voči tretej osobe; toto správanie evokuje zásadu *venire contra factum proprium non valet,* ktorá typizuje absenciu dobromyseľnosti. Logické je uznať následky aktu voľnej dispozície, ak samozrejme neexistuje dôvod oprávňujúci vrátenie toho, čo bolo postúpené.

40. Skrátka nič nebráni prevodu práv z ochrannej známky; ich scudzenie je naozaj často predmetom obchodných transakcií, čo je skutočnosť všeobecne známa a tak bežná vo svete obchodu, že z nej bezpochyby vychádza článok 17 nariadenia č. 40/94 a článok 21 TRIPS.

24 — Vo vnútroštátnom právne je výslovne uvedená v článku 434 španielskeho Občianskeho zákonníka a v článku 2268 francúzskeho *Code civil*.

2. Funkcie ochrannej známky

41. Článok 3 ods. 1 písm. g) a článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104 sa týkajú straty práv z ochrannej známky, ak táto zavádza spotrebiteľa na škodu svojej základnej funkcie; je preto namieste stručne si pripomenúť túto funkciu ešte pred preskúmaním pojmu „spotrebiteľ", ktorý je obsiahnutý v oboch týchto ustanoveniach.

42. Podľa ustálenej judikatúry prvoradým účelom označení je poskytnúť konečnému spotrebiteľovi informáciu o pôvode výrobku alebo služby, aby ich bez rizika zámeny odlíšil od výrobkov alebo služieb iného pôvodu, a predstavujú tak záruku, že boli vyrobené alebo poskytnuté jediným podnikom, ktorý zodpovedá za ich kvalitu. [25]

43. Už som sa pri viacerých príležitostiach zmienil o tom, čo je skutočným predmetom práva ochranných známok: ochrana presnosti informácie, ktorú zapísané označenie

25 — Rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 48; z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30.

poskytuje o pôvode niektorých výrobkov [26]; tým nie sú dotknuté ostatné funkcie. [27]

44. Súdny dvor tiež zdôraznil význam dodatočných cieľov tohto typu nehmotného vlastníctva, najmä funkciu indikátora kvality, ktorá podľa jeho názoru slúži na získanie klientely. [28]

45. Súdny dvor tiež zdôraznil, že v ochrannej známke je skondenzovaná [29] povesť výrobkov, ktoré jej majiteľ ponúka verejnosti, a uznal, že povesť označenia, a teda aj jeho majiteľa, môže byť poškodená neprimeranou prezentáciou baleného výrobku. [30] Doktrína tiež zdôraznila význam označenia ako nosiča reklamy pre tovar, ktorý identifikuje. [31]

46. Ale ako uvádza vláda Spojeného kráľovstva vo svojich pripomienkach, smernica nesleduje zrušenie ochranných známok, keď tovar nespĺňa očakávania zákazníka, pretože určitá osoba sa prestala podieľať na jeho tvorbe alebo výrobe, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V skutočnosti si je verejnosť vedomá, že kvalita podlieha zmenám z rôznych dôvodov. A preto sa preskúmanie klamania v skúmaných normách musí vzťahovať len na spomínanú základnú funkciu.

47. Okrem toho, ako uviedla Komisia, verejný záujem, z ktorého vychádzajú tieto ustanovenia, je zameraný na ochranu proti zápisom a používaniu ochranných známok, ktoré zavádzajú priemerného spotrebiteľa a ovplyvňujú nákupné správanie. Je preto potrebné zaoberať sa profilom spotrebiteľov a hlavne mať pritom na zreteli pripomienky, ktoré v tejto súvislosti predložili tak CSL, ako aj pani Emanuel.

3. Referenčný spotrebiteľ

48. Model „priemerného spotrebiteľa" sa používa nepretržite počínajúc rozsudkom zo 16. júla 1998, Gut Springenheide a Tusky, [32] ktorý prijal jednotné, všeobecne aplikovateľné kritérium na posúdenie toho, či

26 — Návrhy vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 21. novembra 2002, Robelco (C-23/01, Zb. s. I-10913), bod 26.

27 — Ako napríklad funkcia propagácie predaja alebo funkcia nástroja obchodnej stratégie; Grynfogel, C.: „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", *in* Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, č. 6/2000, s. 494 a nasl., najmä s. 500. Tiež body 43 a 46 až 49 mojich návrhov z 13. júna 2002 vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný.

28 — Rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG II, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13.

29 — Výstižné slovné spojenie pochádzajúce z pera Fernández-Nóvoa, C.: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. vydanie, 2004, s. 76.

30 — Rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 75.

31 — Fernández-Nóvoa, C.: cit. dielo, s. 78 a 79.

32 — Vec C-210/96, Zb. s. I-4657.

určité označenie, ochranná známka alebo reklamná zmienka zavádzajú kupujúceho, a je založený na vnímaní priemerného, bežne informovaného, primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, bez potreby zadávania odborných posudkov alebo prieskumov verejnej mienky. [33]

49. Úloha overiť dosah tejto domnienky prislúcha v konkrétnom prípade buď prieskumovému pracovníkovi, alebo súdnemu orgánu, ktorý rozhoduje v spore týkajúcom sa ochrannej známky. Na inom mieste som už spomínal, [34] že tieto orgány musia vykonať svoje právo posúdenia vychádzajúc z tohto modelu, tak ako je definovaný v práve Spoločenstva, a od tohto posúdenia ich nemôžu oslobodiť ani prípadné dodatočné skúmania, analytické štúdie, posudky alebo štatistické zisťovania.

50. Preto rovnaké kritérium, aké bolo použité v predchádzajúcich bodoch, treba uplatniť na spotrebiteľa, pretože jednak nevzniká potreba meniť ho v kontexte článkov 3 a 12 smernice 89/104, jednak ani zo skutkových okolností veci nevyplýva, že by príslušnú skupinu verejnosti tvorili odborníci z oblasti módy alebo svadobných šiat.

33 — Tamže, bod 31.

34 — Návrhy zo 16. marca 2004 prednesené vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument Inc/ÚHVT (C-136/02 P, Zb. s. I-9165), bod 48.

4. Vlastné mená ako ochranné známky

51. Napokon v rámci preskúmania spoločných prvkov je potrebné preskúmať, aké problémy vyplývajú z obchodných označení zložených z mien osôb, ako je to v spore vo veci samej.

52. V práve Spoločenstva článok 2 citovanej smernice [35] obsahuje demonštratívny výpočet [36] označení, ktoré môžu tvoriť ochranné známky za predpokladu, že plnia funkciu označenia obchodného pôvodu. Toto ustanovenie výslovne zahŕňa „mená osôb".

53. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označení tohto typu judikatúra Súdneho dvora vyžaduje použitie podobných kritérií ako pre ostatné typy ochranných známok. [37] Najmä odmietla, aby sa uplatnili prísnejšie podmienky na posúdenie ich rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k iným konkurentom. [38]

35 — Článok 4 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva má identické znenie.

36 — Podľa siedmeho odôvodnenia smernice 89/104.

37 — Rozsudok zo 16. septembra 2004, Nichols, C-404/02, Zb. s. I-8499, bod 25.

38 — Tamže, bod 26.

54. Samozrejme, táto spôsobilosť nie je pri ochrannej známke Elizabeth Emanuel spochybnená, je však vhodné zopakovať úvahy z návrhov vo veci Nichols v tom zmysle, že nič v smernici neumožňuje zaobchádzať s osobnými menami osobitným spôsobom, pretože článok 6 ods. 1 písm. a) — jediná norma, ktorá sa im venuje, — sa obmedzuje na vymedzenie ochranných účinkov ochranných známok, [39] nesúvisí však s dôvodmi neplatnosti ani dôvodmi výmazu, z ktorých vznikol spor pred určenou osobou.

55. Skrátka som za to, aby sa s menami a priezviskami zaobchádzalo rovnako ako s ostatnými označeniami, pretože neexistuje žiaden právny dôvod, ktorý by odôvodňoval iné riešenie.

C — *Osobitosti sporných ustanovení*

56. Po vysvetlení spoločných parametrov výkladu sporných ustanovení je namieste sústrediť sa na ich odlišné znaky.

1. Pojem „omyl" obsiahnutý v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 (o prvej a druhej otázke)

57. Z jeho doslovného znenia vyplýva, že rovnako ako iné odseky článku 3 sa vzťahuje na vnútorné charakteristiky ochrannej známky, ako uvádza vláda Spojeného kráľovstva vo svojich pripomienkach. Označenie musí klamať verejnosť svojimi vlastnosťami, pretože obsahuje nejakú mylnú informáciu, ktorá môže byť klamlivá [40] z objektívneho hľadiska, to znamená, že v každom rozumne predstaviteľnom prípade použitia uvedie do omylu. [41] Tak napríklad zmienka o určitom materiále ako o súčasti výrobku označeného ochrannou známkou, hoci tento materiál v zložení výrobku nefiguruje, by bola údajom priamo vyvodeným z ochrannej známky, ktorý by zavádzal spotrebiteľov. [42]

58. Veľmi známy je prípad zamietnutia zápisu vymysleného slova „Orlwoola" pre textilné výrobky v Spojenom kráľovstve z dôvodu, že zvukový vnem z neho (zhodný s „all wool" — celý z bavlny) vyvolával vo verejnosti dojem, že výrobky boli vyrobené z uvedeného materiálu, hoci v skutočnosti obsahovali iba bavlnu. [43]

39 — Návrhy, ktoré som predniesol 15. januára 2004 vo veci Nichols, už citovanej, bod 37.

40 — Fernández-Nóvoa, C.: cit. dielo, s. 234.

41 — Bender, A.: „Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7" *in*: Ekey, F./Klippel, D., cit. dielo, s. 912; vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94.

42 — Gastinel, E.: La marque communautaire, L.G.D.J., Paríž, 1998, s. 88 — 89; tiež vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94, jeho hypotéza sa môže plne uplatniť v kontexte smernice.

43 — O tomto prípade, ktorý pochádza z roku 1909, sa zmieňuje Isaacs, N.: Law of Trade Marks, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, s. 39.

59. Vo svetle týchto úvah si treba položiť otázku, či zmena vo vlastníctve ochrannej známky, ktorá znie rovnako ako meno jej majiteľa, je za každých okolností klamlivá.

60. Z viacerých dôvodov je nutné na túto otázku odpovedať záporne.

61. Predovšetkým zákonodarca výslovne upravil, prinajmenšom pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva, prechod označení nezávisle od predaja podniku, s ktorým sú spojené, keďže v smernici sú tiež ustanovenia o licencii na ochrannú známku, čo sú prípady, keď zaniká zhoda medzi menom osoby a zapísaným označením.

62. Pravdepodobne by takáto možnosť nebola pripustená alebo by boli zavedené výnimky, ak by vládol názor, že priemerný spotrebiteľ, ako bol definovaný vyššie, nie je schopný pochopiť a sú mu veľmi vzdialené zmeny, ktorými prechádzajú podniky, a konkrétne ochranné známky, ako akýkoľvek iný predmet obchodu. Na tieto zmeny sa preto hľadí tak, že nepoškodzujú ani nemenia hlavnú funkciu týchto titulov priemyselného vlastníctva.

63. Správny výklad článku 3 ods. 1 písm. g) smernice predpokladá, že spotrebiteľovi je známe, že medzi menami osôb používanými ako ochranné známky a účasťou ich nositeľov na tvorbe výrobkov alebo poskytovaní služieb, ktoré označujú, nemusí byť súvis. Ako zdôrazňuje CSL vo svojich pripomienkach, aj keď spotrebitelia nevyhnutne nie sú informovaní o prevode, všetci vedia, že módna návrhárka má právo hocikedy previesť svoju podnikateľskú činnosť.

64. Po druhé je potrebné pripomenúť, že judikatúra Súdneho dvora sa rozhodla zaobchádzať s týmito označeniami úplne rovnako ako s inými označeniami, ktoré môžu byť zapísané. Neexistuje žiaden dôvod na poskytnutie dodatočnej ochrany v prípade, ak osoba, ktorá označenie vytvorila s použitím vlastného mena, preruší väzby s podnikateľom, ktorý vyrába výrobky s rovnakým názvom, ako je ochranná známka.

65. Vo svetle uvedených vysvetlení je potrebné na prvú prejudiciálnu otázku odpovedať tak, že ochranná známka tvorená aspoň sčasti vlastným menom, ktorá bola prevedená spolu s nehmotnými zložkami podnikania, ktorých bola súčasťou, neklame verejnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, aj keď vyvoláva mylný dojem, že daná osoba sa podieľa na navrhovaní a výrobe výrobkov.

66. Vzhľadom na odpoveď na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

2. Odlišné znaky článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104 (o tretej a štvrtej otázke)

67. Rozdiel medzi týmto ustanovením a právnou normou analyzovanou v predchádzajúcich bodoch spočíva v tom, že klamanie verejnosti je dôsledkom používania ochrannej známky. Ako správne uvádza vláda Spojeného kráľovstva, používanie označenia jeho majiteľom alebo prípadným držiteľom licencie tak mení informáciu, ktorú označenie vysiela, a v konečnom dôsledku klame spotrebiteľov o skutočnom posolstve. [44]

68. Typické vnútorné znaky titulu priemyselného vlastníctva preto umožňujú len určiť rozsah zmien a ich dosah, pretože Súdny dvor sa v rozsudku zo 4. marca 1999 známom ako „Gorgonzola", [45] rozhodol pre reštriktívny výklad výmazu a vyžadoval skutočnú existenciu alebo dostatočne závažné riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu. [46]

69. Preto výlučne len používanie označenia bez podstatných zmien, pokiaľ ide o jeho komunikáciu s verejnosťou, nemá vplyv na signály, ktoré vysiela, [47] dokonca ani vtedy, ak ako v spore vo veci samej osoba, ktorá prepožičala svoje meno ochrannej známke, už nemá žiadne väzby na podnik, ktorý ju používa. Rozdielne chápanie spotrebiteľa, ktorý je naďalej presvedčený o účasti tejto osoby na výrobnom procese, nevyhnutne vyplýva zo zmeny v osobe majiteľa ochrannej známky, ale nie je možné chápať ho ako zavádzanie v zmysle článku 12 smernice, a preto znižovanie údajného zavádzania v priebehu času, na ktoré sa odvoláva vnútroštátny súd, nie je relevantné.

70. Na tomto mieste je tiež potrebné porovnať úvahy obsiahnuté v bodoch venovaných článku 3 ods. 1 písm. g) smernice vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi [48], o ktorom sa predpokladá, že si je vedomý zmien, pokiaľ ide o majiteľov priemyselného vlastníctva. Ani za týchto okolností sa základná funkcia

44 — Vo vzťahu k článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 pozri: von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.: Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C. H. Beck a Verlag Stämpfli + Cie, Mníchov, 1998, s. 173.

45 — Vec Consorzio per la tutela del Formaggio Gongonzola, C-87/97, Zb. s. I-1301.

46 — Tamže, bod 41.

47 — V tom istom zmysle sa vyjadril generálny advokát Jacobs v návrhoch predniesených vo veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Gongonzola, bod 56.

48 — Body 60 a 61 vyššie.

ochrannej známky nemení. Nato, aby rozhodol o zavádzaní, ktorého mohla byť verejnosť obeťou, však vnútroštátny súd musí zvážiť osobitosti daného sporu, aby posúdil následky používania ochrannej známky.

71. Vzhľadom na uvedené úvahy konštatujem, že čisto len používanie zapísanej ochrannej známky spočívajúcej vo vlastnom mene, ktorá bola prevedená spolu s nehmotnými zložkami podnikania, ktorých je súčasťou, nezavádza v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b); vnútroštátnemu súdu prináleží, aby zvážil osobitosti sporu a posúdil vplyv používania ochrannej známky na jej vnímanie verejnosťou.

72. Vzhľadom na riešenie tretej otázky nie je potrebné preskúmať štvrtú otázku.

VI — Návrh

73. V súlade s uvedenými úvahami navrhujem Súdnemu dvoru, aby na otázky položené osobou určenou Lordom Chancellorom prostredníctvom High Court v Londýne odpovedal takto:

1. Článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104/EHS, prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov

v oblasti ochranných známok treba vykladať tak, že označenie tvorené aspoň sčasti vlastným menom, ktoré bolo prevedené spolu s nehmotnými zložkami podnikania, ktorých je súčasťou, nevedie ku klamaniu, aj keď vyvoláva klamný dojem, že daná osoba sa podieľa na navrhovaní alebo tvorbe výrobkov, pre ktoré sa označenie používa.

2. Za tých istých okolností čisto len používanie ochrannej známky nezavádza v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b) citovanej smernice. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby zvážil osobitosti sporu a posúdil vplyv používania ochrannej známky na jej vnímanie verejnosťou.