Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

10. července 2025 *

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Směrnice 2008/95/ES – Článek 9 odst. 1 – Žaloba na neplatnost – Nedostatek dobré víry vlastníka pozdější ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky – Absolutní důvod neplatnosti – Zánik práva v důsledku strpění – Nenamítatelnost vůči vlastníkovi starší ochranné známky“

Ve věci C-322/24,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante, Španělsko) ze dne 27. listopadu 2023, došlým Soudnímu dvoru dne 30. dubna 2024, v řízení

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S. A. U.

proti

Embutidos Monells S. A.,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení: S. Rodin, předseda senátu, O. Spineanu-Matei (zpravodajka) a N. Fenger, soudci,

generální advokát: D. Spielmann,

za soudní kancelář: A. Calot Escobar, vedoucí,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

– za Sánchez Romero Carvajal Jabugo S. A. U.: J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– za Embutidos Monells S. A.: L. Polo Flores, abogado,

– za španělskou vládu: S. Núñez Silva, jako zmocněnec,

– za Evropskou komisi: P. Němečková a J. Samnadda, jako zmocněnkyně,

* Jednací jazyk: španělština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1) a článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Sánchez Romero Carvajal Jabugo S. A. U. (dále jen „Sánchez Romero Carvajal“) a Embutidos Monells S. A. (dále jen „Monells“) týkajícího se návrhu na prohlášení neplatnosti dvou zapsaných národních ochranných známek, jejichž vlastníkem je posledně uvedená společnost.

Právní rámec

Unijní právo

Nařízení 2017/1001

3 Článek 59 nařízení 2017/1001, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, v odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka EU se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv:

[…]

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“

4 Článek 61 tohoto nařízení, nadepsaný „Zánik práva v důsledku strpění“, stanoví:

„1. Vlastník ochranné známky EU, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky EU na území [Evropské] [u]nie, již není oprávněn podat na základě této starší známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.

2. Vlastník starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky EU v členském státě, ve kterém tato starší ochranná známka nebo toto jiné starší označení požívá ochrany, již není oprávněn podat na základě této starší známky nebo tohoto jiného staršího označení návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve

vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 nebo 2 nemůže vlastník pozdější ochranné známky EU bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce EU uplatněno.“

Směrnice 2008/95

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), byla zrušena a nahrazena směrnicí 2015/2436.

6 Bod 12 odůvodnění směrnice 2008/95 uváděl:

„Je důležité stanovit z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele [vlastníka] starší ochranné známky, že tento majitel [vlastník] již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

7 Článek 3 této směrnice, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, v odstavci 2 stanovil:

„Každý členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

[…]

d) přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.“

8 Článek 9 uvedené směrnice, nadepsaný „Zánik práva strpěním“, v odstavci 1 stanovil:

„Majitel [vlastník] starší ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

Směrnice 2015/2436

9 Článek 9 směrnice 2015/2436, nadepsaný „Překážka prohlášení neplatnosti vzniklá strpěním“, v odstavci 1 stanoví:

„Vlastník starší ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 3 písm. a), který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky v členském státě, ve kterém byla pozdější ochranná známka zapsána, již není oprávněn podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

10 Článek 55 této směrnice stanoví:

„Směrnice 2008/95/ES se zrušuje s účinkem ode dne 15. ledna 2019 […]“

Španělské právo

11 Ley 17/2001 de Marcas (zákon 17/2001 o ochranných známkách) ze dne 7. prosince 2001 (BOE č. 294 ze dne 8. prosince 2001, s. 45579, dále jen „zákon 17/2001“) v článku 51, nadepsaném „Absolutní důvody neplatnosti“, stanoví:

„1. Zápis ochranné známky může být prohlášen za neplatný na základě návrhu podaného u Oficina Española de Patentes y Marcas [španělský úřad pro patenty a ochranné známky] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv:

a) pokud porušuje ustanovení článku 5 tohoto zákona;

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

2. Žaloba na absolutní neplatnost zapsané ochranné známky je nepromlčitelná.“

12 Článek 52 zákona 17/2001, nadepsaný „Relativní důvody neplatnosti“, stanoví:

„1. Zápis ochranné známky může být prohlášen za neplatný na základě návrhu podaného u španělského úřadu pro patenty a ochranné známky nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, je-li v rozporu s ustanoveními článků 6, 7, 8, 9 a 10.

2. Vlastník staršího práva, které patří mezi práva uvedená v článcích 6, 7, 8 a v čl. 9 odst. 1, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání zapsané pozdější ochranné známky, již není oprávněn podat na základě tohoto staršího práva návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána, ledaže přihláška této pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. V případech uvedených v tomto odstavci nemůže vlastník pozdější ochranné známky bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce uplatněno.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

13 Společnost Sánchez Romero Carvajal je vlastníkem ochranné známky Evropské unie 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879, přihlášené dne 7. prosince 1999 a zapsané dne 4. října 2006 pro výrobky náležející do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.



14 Je vlastníkem rovněž ochranné známky Evropské unie 5J, přihlášené dne 26. srpna 2010 a zapsané dne 5. července 2015, pro výrobky náležející do téže třídy.



15 Společnost Monells je vlastníkem španělské národní ochranné známky 5Ms, přihlášené dne 31. října 2011 a zapsané 9. února 2012, a španělské národní ochranné známky 5Ps, přihlášené dne 26. ledna 2012 a zapsané dne 3. května 2012, a to v obou případech pro výrobky náležející do třídy 29 (dále jen „sporné ochranné známky“).





16 Společnost Sánchez Romero Carvajal v předžalobní výzvě zaslané společnosti Monells dne 3. listopadu 2016 této společnosti zejména přikázala, aby se vzdala zápisů sporných ochranných známek a přestala užívat obrazovou ochrannou známku 5Ms. V této výzvě bylo zaprvé uvedeno,

že společnost Monells si je vědoma dobrého jména ochranné známky 5J náležející společnosti Sánchez Romero Carvajal, neboť v důsledku jejích námitek španělský úřad pro patenty a ochranné známky zápis označení 5Cs pro společnost Monells dne 12. července 2012 zamítl. Zadruhé bylo upřesněno, že sporné ochranné známky mají charakteristické rysy obdobné označení 5Cs, a zatřetí žalobu na neplatnost lze podat proti ochranné známce 5Ms před 28. únorem 2017 a proti ochranné známce 5Ps před 18. březnem 2017.

17 Dne 2. listopadu 2021 podala společnost Sánchez Romero Carvajal na základě článku 59 nařízení 2017/1001 a čl. 51 odst. 1 písm. b) zákona 17/2001 k Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante), který je předkládajícím soudem, žalobu pro porušení práv proti společnosti Monells, kterou se domáhala prohlášení neplatnosti sporných ochranných známek z důvodu, že posledně uvedená společnost v době podání přihlášky těchto ochranných známek nebyla v dobré víře.

18 Společnost Monells uplatnila na základě článku 61 nařízení 2017/1001 a čl. 52 odst. 2 zákona 17/2001 zánik práva v důsledku strpění, přičemž tvrdila, že k zápisu sporných ochranných známek došlo v roce 2012, že společnost Sánchez Romero Carvajal po dlouhou dobu strpěla jejich užívání a lhůty, které posledně uvedená společnost uvedla v předžalobní výzvě pro podání žaloby na neplatnost, uplynuly.

19 V tomto kontextu si tento soud klade otázku ohledně účinků, které může mít to, že jsou v této výzvě uvedeny přesné lhůty k podání žalob na neplatnost sporných ochranných známek. Klade si otázku, zda takové uvedení má být považováno za jednání, které představují „vlastní akty“, jež může u společnosti Monells vyvolat očekávání, že po uplynutí těchto lhůt vlastník starších ochranných známek již nepodá u soudu žaloby týkající se sporných ochranných známek. Dále si pak uvedený soud klade otázku, zda společnost Sánchez Romero Carvajal mohla svou žalobu ještě založit na absolutním důvodu neplatnosti a tvrdit, že společnost Monells nebyla v době podání přihlášky sporných ochranných známek v dobré víře, aby se na ni nepoužila lhůta pro zánik práva stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, ačkoli v okamžiku uvedené výzvy společnost Sánchez Romero Carvajal nemohla nevědět o existenci tohoto nedostatku dobré víry na straně vlastníka sporných ochranných známek.

20 Podle předkládajícího soudu je totiž prokázáno, že společnost Monells nebyla v době podání přihlášek sporných ochranných známek v dobré víře, jelikož ochranné známky společnosti Sánchez Romero Carvajal požívaly v té době na území Španělského království dobrého jména. Kritéria uvedená v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), tak byla splněna.

21 V případě, že by bylo konstatováno, že je společnost Sánchez Romero Carvajal vázána vlastními akty a nemůže se již dovolávat nedostatku dobré víry jako důvodu neplatnosti, tento soud uvádí, že bude muset rozhodnout, zda došlo k zániku práva v důsledku strpění, v souladu se zásadami stanovenými v rozsudcích ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) a ze dne 19. května 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 V tomto ohledu uvedený soud upřesňuje, že dne 9. února 2017, tedy po výzvě společnosti Sánchez Romero Carvajal uvedené v bodě 16 tohoto rozsudku, a po jednáních zahájených mezi těmito dvěma stranami, která byla uzavřena bez dohody dne 28. prosince 2016, společnost Monells požádala u EUIPO o zápis dvou ochranných známek Evropské unie, a sice/a/. Na základě námitek společnosti Sánchez Romero Carvajal byl zápis zamítnut dne 2. června 2018 a 2. prosince 2020.

23 Vzhledem k tomu, že návrh na prohlášení neplatnosti byl ve věci v původním řízení podán dne 2. listopadu 2021, tedy jedenáct měsíců po posledně uvedeném zamítnutí zápisu, si předkládající soud klade otázku, zda lze tyto námitky týkající se dvou ochranných známek, které jsou prakticky totožné se spornými ochrannými známkami, kvalifikovat jako úkon, který přerušuje běh prekluze.

24 Podle tohoto soudu by zaslání předžalobní výzvy vlastníkem starší ochranné známky uvádějící lhůtu pro podání žaloby na neplatnost mělo tohoto vlastníka zavazovat, jelikož toto jednání vyvolalo u podniku, kterému je tato výzva určena, očekávání, že tato žaloba nebude podána po uplynutí této lhůty. Skutečnost, že se v rámci soudního řízení zahájeného po uplynutí uvedené lhůty uplatňuje nedostatek dobré víry tohoto podniku v době podání přihlášky pozdější ochranné známky s cílem vyhnout se použití lhůty pěti let, která omezuje podání žaloby na neplatnost, by proto měla být považována za jednání v rozporu s dobrou vírou.

25 Uvedený soud uvádí, že i když z rozsudku ze dne 19. května 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), vyplývá, že podání správního nebo soudního procesního prostředku vlastníkem ochranné známky nebo jiného staršího práva, který čelí tomu, že příjemce výzvy odmítá ukončit užívání pozdější ochranné známky, představuje důkaz, že tento vlastník vynaložil úsilí k nápravě této situace, tato judikatura nesmí být vykládána v tom smyslu, že takový důkaz může poskytnout pouze tento druh úkonů. Podle téhož soudu musí být za tímto účelem analyzováno celkové chování vlastníka staršího zápisu. Podání námitek tohoto vlastníka proti zápisu ochranných známek Evropské unie, které se podobají sporným ochranným známkám, tedy spadá pod pojem „úsilí v přiměřené lhůtě“ ve smyslu uvedené judikatury.

26 Za těchto podmínek se Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být článek 61 nařízení [2017/1001] a článek 9 směrnice [2015/2436] vykládány v tom smyslu, že vlastník staršího zápisu, který v předžalobní výzvě stanoví pevnou lhůtu pro podání žaloby na neplatnost, která se jasně a jednoznačně shoduje s obecnou pětiletou lhůtou stanovenou pro podání takové žaloby, je vázán svými vlastními akty, neboť u vlastníka pozdější ochranné známky vyvolal očekávání, že po uvedeném datu nebude vůči němu podána žaloba z důvodu případné neplatnosti? Je třeba v tomto smyslu skutečnost, že je v rámci následného soudního řízení za účelem vyhnutí se existenci promlčecí lhůty uplatňován nedostatek dobré víry při podání přihlášky k zápisu, považovat za jednání v rozporu s dobrou vírou, jestliže strana znala již v době odeslání burofax [korespondence zaslaná prostřednictvím služby, která umožňuje osvědčit data jejího odeslání a přijetí, totožnost odesílatele a příjemce, případně obsah] […] všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby měla za to, že dotčená přihláška k zápisu nebyla podána v dobré víře?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být článek 61 nařízení [2017/1001] a článek 9 směrnice [2015/2436] vykládány v tom smyslu, že jednání žalobkyně spočívající v aktivním podání námitek proti zápisu ochranných známek Evropské unie, které se v podstatě shodují se zpochybněnými národními ochrannými známkami a jejichž zápis byl nakonec na základě těchto námitek zamítnut, představuje úkon učiněný v přiměřené lhůtě k nápravě této situace?“

K předběžným otázkám

Úvodní poznámky

27 Podle ustálené judikatury platí, že v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 267 SFEU přísluší Soudnímu dvoru poskytnout vnitrostátnímu soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout spor, jenž mu byl předložen. Z pohledu této logiky je na Soudním dvoru, aby případně přeformuloval otázky, které jsou mu položeny. Okolnost, že vnitrostátní soud formuloval předběžnou otázku po formální stránce tak, že odkázal na určitá ustanovení unijního práva, nebrání tomu, aby Soudní dvůr tomuto soudu poskytl všechny prvky výkladu, které mohou být pro rozsouzení věci, jež mu byla předložena, užitečné, ať již na ně posledně uvedený soud ve svých otázkách odkázal či nikoli. Soudnímu dvoru v tomto ohledu přísluší, aby ze všech poznatků předložených vnitrostátním soudem, zejména z odůvodnění předkládacího rozhodnutí, vytěžil ty prvky unijního práva, které je s přihlédnutím k předmětu sporu třeba vyložit (viz zejména rozsudek ze dne 27. března 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, bod 28 a citovaná judikatura).

28 Jak vyplývá ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, předkládající soud si klade otázku ohledně výkladu článku 61 nařízení 2017/1001 a článku 9 směrnice 2015/2436.

29 Je třeba poznamenat, že článek 61 nařízení 2017/1001 se týká zániku práva podat žalobu na neplatnost v důsledku strpění vlastníka ochranné známky Evropské unie s ohledem na užívání pozdější ochranné známky Evropské unie po dobu pěti po sobě jdoucích let, zatímco v projednávaném případě pozdější ochranné známky, jejichž prohlášení neplatnosti je navrhováno, byly předmětem národního zápisu. Jeví se tak, že toto ustanovení není použitelné na spor v původním řízení, který spadá do působnosti *ratione materiae* směrnice 2015/2436, nebo směrnice 2008/95.

30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že směrnice 2015/2436, jejíhož výkladu se týkají otázky předkládajícího soudu, zrušila s účinkem ode dne 15. ledna 2019 směrnici 2008/95.

31 Pro určení, která z těchto dvou směrnic je použitelná *ratione temporis*, je rozhodující den, kdy byla podána přihláška ochranné známky, jejíž prohlášení neplatnosti je navrhováno (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 49, jakož i citovaná judikatura).

32 Vzhledem k tomu, že přihlášky sporných ochranných známek byly podány dne 31. října 2011 a 26. ledna 2012, žaloba na neplatnost těchto ochranných známek spadá do věcné i časové působnosti směrnice 2008/95.

33 Otázky položené předkládajícím soudem je proto třeba chápat tak, že se týkají výkladu čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95.

K první otázce

34 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že vlastník starší ochranné známky, který v předžalobní výzvě adresované vlastníkovi pozdější ochranné známky, a jejímž cílem je ukončení jejího užívání, uvedl nejzazší datum pro podání žaloby na neplatnost této ochranné známky, které se shoduje s uplynutím

prekluzivní lhůty pěti po sobě jdoucích let stanovené v tomto čl. 9 odst. 1, může po uvedeném datu podat návrh na prohlášení její neplatnosti na základě toho, že vlastník pozdější ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře, i když v době této výzvy uvedený vlastník starší ochranné známky znal všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby měl za to, že tato přihláška nebyla podána v dobré víře.

35 Podle ustálené judikatury je pro výklad ustanovení unijního práva třeba vzít v úvahu nejen jeho znění, ale i jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jejíž je součástí (rozsudky ze dne 17. listopadu 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, bod 12, a ze dne 8. května 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, bod 54, jakož i citovaná judikatura).

36 Nejprve je třeba uvést, že podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 je vlastník starší ochranné známky, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

37 Ze samotného znění tohoto čl. 9 odst. 1 vyplývá, že se v něm stanovená lhůta pro zánik práva nepoužije ve dvou případech, a sice v případě, kdy nebylo konstatováno strpění na straně vlastníka starší ochranné známky nebo v každém případě nebylo konstatováno nepřetržitě po dobu pěti let a v případě, kdy vlastník pozdější ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře.

38 Jak totiž vyplývá z judikatury Soudního dvora, jednou z podmínek, které musí být splněny k tomu, aby začala běžet lhůta pro zánik práva v důsledku strpění stanovená v čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, je, že přihlášku pozdější ochranné známky musí vlastník podat v dobré víře (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 56).

39 Pokud tedy důvod, na němž je žaloba na neplatnost založena, spočívá v tom, že vlastník pozdější ochranné známky nebyl v době podání přihlášky této ochranné známky v dobré víře, nemůže se tento vlastník platně dovolávat zániku práva strpěním podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 vůči vlastníkovi starší ochranné známky, aby tato žaloba byla odmítnuta.

40 Výklad, který vyplývá ze znění čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, je dále podpořen kontextem tohoto ustanovení.

41 Je třeba poznamenat, že jak vyplývá z čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95, skutečnost, že přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře, představuje zejména důvod pro neplatnost zapsané ochranné známky. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, jedná se o absolutní důvod neplatnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 75).

42 Absolutní povaha neplatnosti vážící se k tomuto důvodu, jehož uplatnění je v zásadě nepromlčitelné, není v rozporu s výkladem, který vyplývá ze znění čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, podle kterého se nelze platně dovolávat zániku práva v důsledku strpění v případě užívání pozdější ochranné známky, k jejímuž zápisu došlo po podání přihlášky nikoli v dobré víře, nepřetržitě po dobu pěti let.

43 Je třeba rovněž poznamenat, že čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95 ponechával členským státům možnost stanovit jako důvod pro zamítnutí zápisu ochranné známky, ale také jako důvod pro neplatnost již zapsané ochranné známky skutečnost, že přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.

44 Konečně výklad, který vyplývá ze znění čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 a z kontextu tohoto ustanovení, je v souladu s obecným cílem sledovaným unijními pravidly v oblasti ochranných známek, a zejména touto směrnicí, kterým je zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 74, jakož i citovaná judikatura).

45 Nedostatek dobré víry vlastníka ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky přitom narušuje rozvoj zdravé hospodářské soutěže, neboť vyjadřuje úmysl tohoto vlastníka poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo úmysl dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 75, jakož i citovaná judikatura).

46 Z výše uvedeného vyplývá, že pokud důvod, na němž je založena žaloba na neplatnost, spočívá v tom, že vlastník pozdější ochranné známky nebyl v době podání přihlášky této ochranné známky v dobré víře, nelze vůči vlastníkovi starší ochranné známky namítat zánik práva strpěním podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, aby tato žaloba byla odmítnuta. Naproti tomu vzhledem k tomu, že se dobrá víra předpokládá, musí účastník řízení, který se dovolává nedostatku dobré víry, prokázat tento nedostatek v rámci meritorního přezkumu uvedené žaloby.

47 Jak v projednávané věci vyplývá ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, má předkládající soud za prokázané, že vlastník pozdějších sporných ochranných známek nebyl v době podání přihlášek těchto ochranných známek v dobré víře.

48 Klade si však otázku, zda se zvláštní okolnosti charakterizující věc v původním řízení mohou ukázat jako relevantní v rámci posouzení žaloby na neplatnost s ohledem na čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95. V tomto ohledu předkládající soud připomíná skutečnost, že vlastník starší ochranné známky uvedl v předžalobní výzvě dvě konkrétní data, odpovídající uplynutí lhůty pěti let stanovené v tomto ustanovení pro účely podání žaloby na neplatnost sporných ochranných známek, ke kterému nakonec v této lhůtě nedošlo, a skutečnost, že tento vlastník věděl, že vlastník posledně uvedených ochranných známek v okamžiku zaslání této výzvy nebyl v dobré víře.

49 Je třeba poznamenat, že jak vyplývá z bodu 39 tohoto rozsudku, vlastník sporných ochranných známek se těchto okolností nemůže platně dovolávat za účelem uplatnění zániku práva v důsledku strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95, a dosáhnout tak toho, aby byla odmítnuta žaloba na neplatnost založená na nedostatku dobré víry tohoto vlastníka v době podání přihlášek těchto ochranných známek. Uvedené okolnosti nemohou vést ke ztrátě práva vlastníka starší ochranné známky podat takovou žalobu, pro jejíž podání tato směrnice nestanoví žádnou lhůtu.

50 S ohledem na výše uvedené důvody je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že vlastník starší ochranné známky, který v předžalobní výzvě adresované vlastníkovi pozdější ochranné známky, a jejímž cílem je ukončení jejího užívání, uvedl nejzazší datum pro podání žaloby na neplatnost této ochranné známky, které se shoduje s uplynutím prekluzivní lhůty pěti po sobě jdoucích let stanovené v tomto čl. 9 odst. 1, může po uvedeném datu podat návrh na prohlášení její neplatnosti na základě toho, že vlastník pozdější ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře, i když v době této výzvy uvedený vlastník starší ochranné známky znal všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby měl za to, že tato přihláška nebyla podána v dobré víře.

K druhé otázce

51 Vzhledem k odpovědi poskytnuté na první otázku není namístě odpovídat na druhou otázku.

K nákladům řízení

52 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl takto:

Článek 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách,

musí být vykládán v tomto smyslu, že

vlastník starší ochranné známky, který v předžalobní výzvě adresované vlastníkovi pozdější ochranné známky, a jejímž cílem je ukončení jejího užívání, uvedl nejzazší datum pro podání žaloby na neplatnost této ochranné známky, které se shoduje s uplynutím prekluzivní lhůty pěti po sobě jdoucích let stanovené v tomto čl. 9 odst. 1, může po uvedeném datu podat návrh na prohlášení její neplatnosti na základě toho, že vlastník pozdější ochranné známky v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře, i když v době této výzvy uvedený vlastník starší ochranné známky znal všechny skutečnosti nezbytné k tomu, aby měl za to, že tato přihláška nebyla podána v dobré víře.

Podpisy