Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora)

z 10. júla 2025*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Smernica 2008/95/ES – Článok 9 ods. 1 – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia dobrej vôle u majiteľa neskoršej ochrannej známky pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky – Absolútny dôvod neplatnosti – Zánik práv v dôsledku strpenia – Nemožnosť namietať voči majiteľovi staršej ochrannej známky“

Vo veci C-322/24,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Obchodný súd č. 1 Alicante, Španielsko) z 27. novembra 2023 a doručený Súdnemu dvoru 30. apríla 2024, ktorý súvisí s konaním:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

proti

Embutidos Monells S.A.,

SÚDNY DVOR (ôsma komora),

v zložení: predseda ôsmej komory S. Rodin, sudcovia O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa) a N. Fenger,

generálny advokát: D. Spielmann,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

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

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

– španielska vláda, v zastúpení: S. Núñez Silva, splnomocnený zástupca,

– Európska komisia, v zastúpení: P. Němečková a J. Samnadda, splnomocnené zástupkyne,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), ako aj článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu, ktorého stranami sú spoločnosť Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (ďalej len „Sánchez Romero Carvajal“) a spoločnosť Embutidos Monells S.A. (ďalej len „Monells“), vo veci návrhu na vyhlásenie neplatnosti dvoch zapísaných národných ochranných známok, ktorých majiteľkou je posledná uvedená spoločnosť.

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie 2017/1001

3 Článok 59 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“, v odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len ‚EUIPO‘)] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv,

…

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.“

4 Článok 61 tohto nariadenia s názvom „Obmedzenie práv v dôsledku strpenia“ stanovuje:

„1. Ak majiteľ ochrannej známky EÚ strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v [Európskej ú]nii, pričom si bol tohto používania vedomý, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

2. Ak majiteľ staršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, alebo iného staršieho označenia uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka alebo iné staršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky alebo iného staršieho označenia žiadať

o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 alebo 2 nie je majiteľ neskoršej ochrannej známky EÚ oprávnený brániť používaniu staršieho práva, aj keď sa toho práva už nemožno dovolávať proti neskoršej ochrannej známke EÚ.“

Smernica 2008/95

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25), bola zrušená a nahradená smernicou 2015/2436.

6 Odôvodnenie 12 smernice 2008/95 stanovovalo:

„Kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa neoprávnene nezasiahlo do záujmov majiteľov skorších ochranných známok, je dôležité zakotviť ustanovenie, že títo majitelia skorších ochranných známok už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti, ani nesmú napádať používanie ochranných známok, ktoré sa začali používať neskôr než ich ochranné známky, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali, s výnimkou prípadu, keď sa tieto novšie ochranné známky používali v zlej viere.“

7 Článok 3 tejto smernice, nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, v odseku 2 stanovuje:

„Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, alebo ak už je zapísaná, tak sa vyhlási za neplatnú v tom rozsahu, v akom sú splnené tieto podmienky:

…

d) prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky v zlej viere.“

8 Článok 9 tejto smernice, nazvaný „Obmedzenie práv v dôsledku strpenia“, v odseku 1 stanovuje:

„Ak v niektorom členskom štáte majiteľ skoršej ochrannej známky uvedenej v článku 4 ods. 2 strpel používanie novšej ochrannej známky, zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe skoršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie novšej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť používaniu novšej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis novšej ochrannej známky požiadalo v zlej viere.“

Smernica 2015/2436

9 Článok 9 smernice 2015/2436, nazvaný „Vylúčenie možnosti vyhlásenia neplatnosti v dôsledku strpenia“, v odseku 1 stanovuje:

„Ak majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 alebo článku 5 ods. 3 písm. a) v členskom štáte strpel používanie neskoršej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na

základe staršej ochrannej známky podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.“

10 Podľa článku 55 tejto smernice:

„Smernica 2008/95/ES sa zrušuje s účinnosťou od 15. januára 2019. …“

Španielske právo

11 Ley 17/2001 de Marcas (zákon č. 17/2001 o ochranných známkach) zo 7. decembra 2001 (BOE č. 294 z 8. decembra 2001, s. 45579, ďalej len „zákon č. 17/2001“) vo svojom článku 51 s názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“ stanovuje:

„1. Zápis ochrannej známky možno vyhlásiť za neplatný na základe návrhu podaného na Oficina Española de Patentes y Marcas [Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky], alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak porušuje ustanovenia článku 5 tohto zákona;

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

2. Žaloba o vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky je nepremlčateľná.“

12 Podľa článku 52 zákona č. 17/2001 s názvom „Relatívne dôvody neplatnosti“:

„1. Zápis ochrannej známky možno vyhlásiť za neplatný na základe návrhu podaného na [Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky], alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak porušuje články 6, 7, 8, 9 a 10.

2. Ak nositeľ staršieho práva uvedeného v článkoch 6, 7 a 8 a článku 9 ods. 1 strpel používanie zapísanej neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe staršieho práva podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere. V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku majiteľ neskoršej zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršieho práva, a to ani v prípade, že by sa tohto práva nebolo možné dovolávať voči tejto ochrannej známke.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

13 Sánchez Romero Carvajal je majiteľkou ochrannej známky Európskej únie 5J Cinco JOTAS SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, prihlásenej 7. decembra 1999 a zapísanej 4. októbra 2006, pre výrobky patriace do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení.



14 Je tiež majiteľkou ochrannej známky Únie 5J, prihlásenej 26. augusta 2010 a zapísanej 5. júla 2015, pre výrobky patriace do tej istej triedy.



15 Monells je majiteľkou španielskych národných ochranných známok 5Ms a 5Ps, prihlásených 31. októbra 2011 a 26. januára 2012 a následne zapísaných 9. februára a 3. mája 2012, pre tovary patriace do triedy 29 (ďalej len „sporné ochranné známky“).





16 Vo výzve pred podaním žaloby zaslanej spoločnosti Monells 3. novembra 2016 Sánchez Romero Carvajal okrem iného žiadala nariadiť tejto spoločnosti, aby upustila od zápisov sporných ochranných známok a prestala používať obrazovú ochrannú známku 5Ms. V tejto výzve sa po prvé uvádzalo, že Monells si je vedomá dobrého mena ochrannej známky 5J patriacej spoločnosti

Sánchez Romero Carvajal, pretože v dôsledku námietky tejto spoločnosti Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky 12. júla 2012 zamietol zápis označenia 5Cs, o ktorý Monells žiadala. Po druhé sa v tejto výzve spresnilo, že sporné ochranné známky majú podobné vlastnosti ako označenie 5Cs, a po tretie, že proti ochranným známkam 5Ms a 5Ps možno podať žalobu o neplatnosť do 28. februára a 18. marca 2017.

17 Dňa 2. novembra 2021 Sánchez Romero Carvajal podala na základe článku 59 nariadenia 2017/1001 a článku 51 ods. 1 písm. b) zákona č. 17/2001 na Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Obchodný súd č. 1 Alicante), ktorý je vnútroštátnym súdom, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, žalobu pre porušenie práv proti spoločnosti Monells s cieľom dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti sporných ochranných známok z dôvodu, že táto posledná uvedená spoločnosť pri podávaní prihlášky týchto ochranných známok nekonala v dobrej viere.

18 Na základe článku 61 nariadenia 2017/1001 a článku 52 ods. 2 zákona č. 17/2001 sa Monells odvolala na zánik práv v dôsledku strpenia, pričom tvrdila, že zápis sporných ochranných známok pochádza z roku 2012, že Sánchez Romero Carvajal dlhodobo tolerovala ich používanie a že lehoty, ktoré uviedla na podanie žaloby o neplatnosť vo výzve pred podaním žaloby, už uplynuli.

19 V tomto kontexte sa tento súd pýta na účinky, ktoré môže mať uvedenie presných lehôt na podanie žalôb o neplatnosť sporných ochranných známok v tejto výzve. Na jednej strane sa pýta, či sa má takýto údaj považovať za konanie patriace pod „vlastné konanie“, ktoré môže u spoločnosti Monells vyvolať dôveru, že po uplynutí týchto lehôt majiteľ starších ochranných známok už nebude podávať žaloby týkajúce sa sporných ochranných známok. Na druhej strane sa uvedený súd pýta, či Sánchez Romero Carvajal ešte mohla založiť svoju žalobu na dôvode absolútnej neplatnosti a tvrdiť, že Monells nekonala v dobrej viere v čase podania prihlášky sporných ochranných známok, s cieľom vyhnúť sa uplatneniu prekluzívnej lehoty stanovenej v článku 9 ods. 1 smernice 2008/95, hoci v čase uvedenej výzvy Sánchez Romero Carvajal nemohla nevedieť o neexistencii tejto dobrej viery na strane majiteľa sporných ochranných známok.

20 Podľa vnútroštátneho súdu je totiž preukázané, že Monells nekonala pri podávaní prihlášok sporných ochranných známok v dobrej viere, keďže ochranné známky spoločnosti Sánchez Romero Carvajal mali v tom čase dobré meno na území Španielskeho kráľovstva. Kritériá uvedené v rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), preto boli preukázané.

21 V prípade, že by sa dospelo k záveru, že Sánchez Romero Carvajal je viazaná svojimi vlastným konaním a nemôže sa odvolávať na neexistenciu dobrej viery ako na dôvod neplatnosti, tento súd uvádza, že bude musieť rozhodnúť, či došlo k preklúzii práv v dôsledku strpenia v súlade so zásadami stanovenými v rozsudkoch z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), a 19. mája 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 V tejto súvislosti uvedený súd spresňuje, že 9. februára 2017, teda po výzve spoločnosti Sánchez Romero Carvajal uvedenej v bode 16 tohto rozsudku a po rokovaniach medzi týmito dvoma účastníčkami konania, ktoré sa skončili bez dohody 28. decembra 2016, Monells požiadala EUIPO o zápis dvoch ochranných známok Európskej únie, konkrétne  a . Na základe námietky spoločnosti Sánchez Romero Carvajal bol zápis zamietnutý 2. júna 2018 a 2. decembra 2020.

23 Keďže návrh na vyhlásenie neplatnosti vo veci samej bol podaný 2. novembra 2021, teda 11 mesiacov po tomto poslednom uvedenom zamietnutí zápisu, vnútroštátny súd si kladie otázku, či túto námietku týkajúcu sa dvoch ochranných známok, ktoré sú prakticky zhodné so spornými ochrannými známkami, možno kvalifikovať ako akt, ktorým sa prerušuje prekluzívna lehota.

24 Podľa tohto súdu by zaslanie výzvy pred podaním žaloby majiteľom staršej ochrannej známky, v ktorej je uvedená lehota na podanie žaloby o neplatnosť, malo zaväzovať tohto majiteľa, keďže toto konanie vyvolalo u podniku, ktorému bola táto výzva adresovaná, dôveru, že táto žaloba nebude podaná po uplynutí tejto lehoty. Odvolávanie sa v priebehu súdneho konania začatého po uplynutí uvedenej lehoty na to, že tento podnik nekonal pri podaní prihlášky neskoršej ochrannej známky v dobrej viere s cieľom vyhnúť sa uplatneniu päťročnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť, by sa preto malo považovať za konanie, ktoré je v rozpore s konaním v dobrej viere.

25 Uvedený súd uvádza, že hoci z rozsudku z 19. mája 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), vyplýva, že podanie správneho alebo súdneho opravného prostriedku majiteľom ochrannej známky alebo iného staršieho práva konfrontovaného s odmietnutím adresáta výzvy používať neskoršiu ochrannú známku predstavuje dôkaz o tom, že tento majiteľ vynaložil úsilie na nápravu tejto situácie, pričom táto judikatúra by sa nemala vykladať v tom zmysle, že takýto dôkaz môže poskytnúť len tento druh úkonov. Podľa tohto súdu by sa na tento účel malo analyzovať celkové správanie majiteľa staršieho zápisu. Preto sa na vznesenie námietky tohto majiteľa voči zápisu ochranných známok Európskej únie podobných sporným ochranným známkam vzťahuje pojem „snaha v primeranej lehote“ v zmysle uvedenej judikatúry.

26 Za týchto podmienok Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Obchodný súd č. 1 Alicante) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Majú sa článok 61 nariadenia [2017/1001] a článok 9 smernice [2015/2436] vykladať v tom zmysle, že majiteľ staršieho zápisu, ktorý v mimosúdnej výzve stanoví taxatívnu lehotu na podanie žaloby o neplatnosť, ktorá sa jasne a jednoznačne zhoduje so všeobecnou päťročnou lehotou na podanie žaloby o neplatnosť, je viazaný svojimi vlastnými úkonmi, keďže u majiteľa neskoršej ochrannej známky vzbudil dôveru, že po uvedenom dátume nebude proti nemu podaná žaloba z dôvodu možnej neplatnosti? Má sa v tejto súvislosti namietanie nekonania v dobrej viere pri podaní prihlášky o zápis v neskoršom súdnom konaní s cieľom vyhnúť sa premlčacej lehote považovať za konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, ak v čase zaslania uvedeného burofaxu [korešpondencia zaslaná prostredníctvom služby, ktorá umožňuje osvedčiť údaje jej odoslania a prijatia, totožnosť odosielateľa a príjemcu, prípadne obsah]… účastník konania už mal k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby dospel k záveru, že o tento zápis sa nežiadalo v dobrej viere?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa článok 61 nariadenia [2017/1001] a článok 9 smernice [2015/2436] vykladať v tom zmysle, že konanie žalobkyne spočívajúce v aktívnom namietaní proti zápisu ochranných známok Európskej únie, ktoré sa v podstate zhodujú s napadnutými národnými ochrannými známkami a ktorých zápis bol v dôsledku týchto námietok nakoniec zamietnutý, predstavuje úsilie napraviť túto situáciu v primeranej lehote?“

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné poznámky

27 Podľa ustálenej judikatúry v rámci postupu spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, zavedeného článkom 267 ZFEÚ, Súdnemu dvoru prináleží poskytnúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď, ktorá mu umožní rozhodnúť prejednávaný spor. V tomto smere Súdny dvor musí prípadne preformulovať položené otázky. Okolnosť, že vnútroštátny súd po formálnej stránke položil prejudiciálnu otázku s odkazom na určité ustanovenia práva Únie, nebráni tomu, aby Súdny dvor poskytol tomuto súdu všetky prvky výkladu, ktoré môžu byť užitočné na rozhodnutie veci, ktorú prejednáva, či už na ne v texte svojich otázok odkázal, alebo nie. Súdnemu dvoru v tejto súvislosti prináleží, aby zo všetkých informácií, ktoré poskytol vnútroštátny súd, a najmä z odôvodnenia jeho návrhu na začatie prejudiciálneho konania, vybral tie prvky práva Únie, ktoré si vyžadujú výklad so zreteľom na predmet sporu (pozri najmä rozsudok z 27. marca 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, bod 28 citovanú judikatúru).

28 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že vnútroštátny súd žiada o výklad článku 61 nariadenia 2017/1001 a článku 9 smernice 2015/2436.

29 Treba uviesť, že článok 61 nariadenia 2017/1001 sa týka zániku práva podať žalobu o neplatnosť v dôsledku strpenia majiteľa ochrannej známky Európskej únie v súvislosti s používaním neskoršej ochrannej známky Európskej únie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, zatiaľ čo v prejednávanej veci boli neskoršie ochranné známky, ktorých neplatnosť sa navrhuje, predmetom vnútroštátneho zápisu. Zdá sa teda, že toto ustanovenie nie je uplatniteľné na spor vo veci samej, ktorý patrí do vecnej pôsobnosti smernice 2015/2436 alebo smernice 2008/95.

30 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že smernica 2015/2436, ktorej sa týkajú otázky vnútroštátneho súdu, zrušila s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicu 2008/95.

31 Na účely určenia, ktorá z týchto dvoch smerníc sa uplatňuje *ratione temporis*, je rozhodujúci dátum podania prihlášky ochrannej známky, ktorej neplatnosť sa navrhuje (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Skya i., C-371/18, EU:C:2020:45, body 49, ako aj citovanú judikatúru).

32 Keďže prihlášky sporných ochranných známok boli podané 31. októbra 2011 a 26. januára 2012, vyplýva z toho, že žaloba o neplatnosť týchto ochranných známok patrí do vecnej, ako aj časovej pôsobnosti smernice 2008/95.

33 V dôsledku toho treba otázky položené vnútroštátnym súdom chápať tak, že sa týkajú výkladu článku 9 ods. 1 smernice 2008/95.

O prvej otázke

34 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 9 ods. 1 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že majiteľ staršej ochrannej známky, ktorý vo výzve pred podaním žaloby zaslanej majiteľovi neskoršej ochrannej známky a smerujúcej k ukončeniu jej používania, uviedol konečný dátum na účely podania žaloby o neplatnosť tejto ochrannej známky, ktorý sa zhoduje s uplynutím prekluzívnej lehoty v trvaní piatich po sebe nasledujúcich rokov stanovenej v tomto článku 9 ods. 1, môže po tomto dátume požiadať o vyhlásenie neplatnosti na základe toho, že majiteľ neskoršej ochrannej známky nekonal v čase podania

prihlášky neskoršej ochrannej známky v dobrej viere, hoci v čase podania tejto výzvy mal uvedený majiteľ staršej ochrannej známky k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby mohol usudzovať, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

35 Podľa ustálenej judikatúry je pri výklade ustanovenia práva Únie potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri rozsudky zo 17. novembra 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, bod 12, a z 8. mája 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, bod 54 a citovanú judikatúru).

36 Na úvod treba uviesť, že podľa článku 9 ods. 1 smernice 2008/95, ak v niektorom členskom štáte majiteľ staršej ochrannej známky strpel používanie neskoršej ochrannej známky, zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe staršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť jej používaniu pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.

37 Zo samotného znenia tohto článku 9 ods. 1 vyplýva, že prekluzívna lehota, ktorá je v ňom stanovená, sa neuplatní v dvoch prípadoch, a to keď nebolo konštatované strpenie zo strany majiteľa staršej ochrannej známky, alebo v každom prípade nebolo konštatované počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov, a ak majiteľ neskoršej ochrannej známky pri podávaní prihlášky tejto ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

38 Ako totiž vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, jednou z podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby začala plynúť prekluzívna lehota v dôsledku strpenia stanovená v článku 9 ods. 1 smernice 2008/95, je podmienka, podľa ktorej musí majiteľ podať prihlášku neskoršej ochrannej známky v dobrej viere (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 56).

39 V dôsledku toho, ak dôvod, na základe ktorého je žaloba o neplatnosť dôvodná, spočíva v tom, že majiteľ neskoršej ochrannej známky nekonal pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky v dobrej viere, tento majiteľ sa nemôže platne dovolávať zániku práv v dôsledku strpenia stanoveného v článku 9 ods. 1 smernice 2008/95 voči majiteľovi staršej ochrannej známky, aby táto žaloba bola zamietnutá.

40 Takýto výklad vyplývajúci zo znenia článku 9 ods. 1 smernice 2008/95 je ďalej podporený kontextom, do ktorého toto ustanovenie patrí.

41 Treba uviesť, ako vyplýva z článku 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky predstavuje okrem iného dôvod neplatnosti zapísanej ochrannej známky. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, ide o absolútny dôvod neplatnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, bod 75).

42 Absolútna povaha neplatnosti spojená s týmto dôvodom, ktorého uplatnenie je v zásade nepremlčateľné, nie je v rozpore s výkladom, ktorý vyplýva zo znenia článku 9 ods. 1 smernice 2008/95, podľa ktorého sa na zánik práv v dôsledku strpenia nemožno platne odvolávať v prípade používania neskoršej ochrannej známky, ktorej zápis nasleduje po podaní prihlášky, ktoré sa neurobilo v dobrej viere, počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov.

43 Treba tiež uviesť, že článok 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95 ponechával členským štátom možnosť stanoviť ako dôvod zamietnutia zápisu ochrannej známky, ale aj ako dôvod neplatnosti už zapísanej ochrannej známky, skutočnosť, že prihlasovateľ nepodal prihlášku ochrannej známky v dobrej viere.

44 Napokon výklad, ktorý vyplýva zo znenia článku 9 ods. 1 smernice 2008/95 a z kontextu, do ktorého patrí toto ustanovenie, je v súlade so všeobecným cieľom sledovaným pravidlami Únie v oblasti ochranných známok, a najmä touto smernicou, ktorým je najmä prispieť k systému nenarušenej hospodárskej súťaže v Únii, v ktorom na účely získania a udržania si klientely kvalitou svojich výrobkov alebo služieb musí každý podnik mať možnosť dať zapísať ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez možnosti zámeny tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, body 74, ako aj citovanú judikatúru).

45 Nedostatok dobrej viery majiteľa ochrannej známky pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky však narúša rozvoj zdravej hospodárskej súťaže, pretože vyjadruje úmysel tohto majiteľa poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestným konaním, alebo získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, body 75, ako aj citovanú judikatúru).

46 Z predchádzajúceho vyplýva, že pokiaľ dôvod, na základe ktorého je žaloba o neplatnosť dôvodná, spočíva v tom, že majiteľ neskoršej ochrannej známky nekonal pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky v dobrej viere, tento majiteľ sa nemôže platne dovolávať zániku práv v dôsledku strpenia stanoveného v článku 9 ods. 1 smernice 2008/95 voči majiteľovi staršej ochrannej známky, aby táto žaloba bola zamietnutá. Naopak, vzhľadom na to, že sa dobrá viera predpokladá, účastník konania, ktorý sa na ňu odvoláva, musí v rámci vecného preskúmania tejto žaloby preukázať neexistenciu dobrej viery.

47 V prejednávanej veci, ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, vnútroštátny súd považuje za preukázané, že majiteľ neskorších sporných ochranných známok pri podávaní prihlášok týchto ochranných známok nekonal v dobrej viere.

48 Pýta sa však, či sa osobitné okolnosti charakterizujúce spor vo veci samej môžu ukázať ako relevantné v rámci posúdenia žaloby o neplatnosť z hľadiska článku 9 ods. 1 smernice 2008/95. V tejto súvislosti vnútroštátny súd poukazuje na skutočnosť, že na jednej strane majiteľ staršej ochrannej známky vo výzve pred podaním žaloby uviedol dva konkrétne dátumy zodpovedajúce uplynutiu lehoty piatich rokov stanovenej v tomto ustanovení na účely podania žaloby o neplatnosť sporných ochranných známok, ku ktorej napokon v tejto lehote nedošlo, a na druhej strane skutočnosť, že tento majiteľ vedel, že majiteľ týchto ochranných známok nekonal v dobrej viere v čase zaslania tejto výzvy.

49 Treba uviesť, ako vyplýva z bodu 39 tohto rozsudku, že majiteľ sporných ochranných známok sa na tieto okolnosti nemôže platne odvolávať s cieľom namietať zánik práv v dôsledku strpenia v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2008/95, a teda zabrániť žalobe o neplatnosť založenej na nedostatku dobrej viery tohto majiteľa pri podávaní prihlášok týchto ochranných známok. Tieto okolnosti nemôžu viesť k strate práva majiteľa staršej ochrannej známky podať takúto žalobu, pre ktorej podanie táto smernica nestanovuje žiadnu lehotu.

50 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ staršej ochrannej známky, ktorý vo výzve pred podaním žaloby zaslanej majiteľovi neskoršej ochrannej známky a smerujúcej k ukončeniu jej používania, uviedol konečný dátum na účely podania žaloby o neplatnosť tejto ochrannej známky, ktorý sa zhoduje s uplynutím prekluzívnej lehoty v trvaní piatich po sebe nasledujúcich rokov stanovenej v tomto článku 9 ods. 1, môže po tomto dátume požiadať o vyhlásenie neplatnosti na základe toho, že majiteľ neskoršej ochrannej známky nekonal v čase podania prihlášky neskoršej ochrannej známky v dobrej viere, hoci v čase podania tejto výzvy mal uvedený majiteľ staršej ochrannej známky k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby mohol usudzovať, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

O druhej otázke

51 Vzhľadom na odpoveď poskytnutú na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

O trovách

52 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 (ôsma komora) rozhodol takto:

Článok 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

sa má vykladať v tom zmysle, že:

majiteľ staršej ochrannej známky, ktorý vo výzve pred podaním žaloby zaslanej majiteľovi neskoršej ochrannej známky a smerujúcej k ukončeniu jej používania, uviedol konečný dátum na účely podania žaloby o neplatnosť tejto ochrannej známky, ktorý sa zhoduje s uplynutím prekluzívnej lehoty v trvaní piatich po sebe nasledujúcich rokov stanovenej v tomto článku 9 ods. 1, môže po tomto dátume požiadať o vyhlásenie neplatnosti na základe toho, že majiteľ neskoršej ochrannej známky nekonal v čase podania prihlášky neskoršej ochrannej známky v dobrej viere, hoci v čase podania tejto výzvy mal uvedený majiteľ staršej ochrannej známky k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby mohol usudzovať, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Podpisy