Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
NICOLAS EMILIOU
prednesené 27. novembra 2025 [1]

Vec C-412/24

Fauré Le Page Maroquinier SAS,
Fauré Le Page Paris SAS
proti
Goyard ST-Honoré SAS

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

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 3 – Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť ochrannej známky – Článok 3 ods. 1 písm. g) – Zavádzajúce ochranné známky – Ochranné známky uvádzajúce rok – Luxusný kožený tovar, ako sú kabelky – Ochranné známky, ktoré údajne klamú verejnosť, pokiaľ ide o rok založenia ich majiteľa“

I. Úvod

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95/ES s cieľom aproximovať právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok [2]. Toto ustanovenie vyžaduje, aby členské štáty zamietli zápis alebo vyhlásili neplatnosť ochranných známok, ktoré „môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb“.

2. Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi tromi francúzskymi spoločnosťami, ktoré vyrábajú a predávajú kabelky a iný kožený tovar – Fauré Le Page Maroquinier SAS a Fauré Le Page Paris SAS (spolu ďalej len „Fauré Le Page“) na jednej strane a Goyard ST-Honoré SAS (ďalej len „Goyard“) na strane druhej – v súvislosti s platnosťou dvoch národných čiastočne obrazových ochranných známok, ktorých majiteľom je Fauré Le Page Paris a ktoré obsahujú označenie roku „1717“.

[1] Jazyk prednesu: angličtina.

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25). Táto smernica už nie je účinná a nahradila ju smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1). V spore vo veci samej sa však z hľadiska *ratione temporis* uplatňuje smernica 2008/95.

3. Podľa spoločnosti Goyard môžu napadnuté ochranné známky klamať verejnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, a preto by mali byť podľa tohto ustanovenia vyhlásené za neplatné. V tejto súvislosti tvrdí, že uvedenie roku „1717“ v týchto ochranných známkach vyvoláva dojem, že ich majiteľ bol založený v roku 1717, a teda že výrobky označené týmito ochrannými známkami sú vyrábané podľa know-how spoločnosti s niekoľkostoročnou históriou a majú osobitnú úroveň kvality. V skutočnosti to však nie je pravda, pretože Fauré Le Page Paris bola založená až v roku 2009 a Fauré Le Page Maroquinier v roku 2011.

4. Pokiaľ je mi známe, Súdny dvor vydal doteraz len jeden rozsudok týkajúci sa výkladu predchádzajúceho znenia tohto ustanovenia.[3] Prejednávaná vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť bližšie objasniť podmienky jeho uplatňovania.

II. Právny rámec

A. Právo Únie

5. Článok 3 smernice 2008/95 s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ stanovoval:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

…

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

…“

B. Francúzske právo

6. Podľa článku L. 711-3 písm. c) Code de la propriété intellectuelle (Zákonník duševného vlastníctva, v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej, nemôže byť ako ochranná známka alebo prvok ochrannej známky prijaté označenie, ktoré môže klamať verejnosť, a to aj pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služby.

III. Skutkový stav, vnútroštátne konanie a prejudiciálne otázky

7. Až do roku 1992 bola francúzska spoločnosť Saillard Paris Sàrl (ďalej len „Saillard“) jediným akcionárom spoločnosti Maison Fauré Le Page, ďalšej francúzskej spoločnosti, ktorej predmetom činnosti bol od roku 1716 nákup a predaj zbraní, streliva a kožených doplnkov v Paríži. Dňa 27. novembra 1992 bola táto spoločnosť zrušená a všetky jej aktíva a pasíva boli prevedené na Saillard.

[3] Pozri rozsudok z 30. marca 2006, Emanuel (C-259/04) (ďalej len „rozsudok Emanuel“, EU:C:2006:215). V uvedenom rozsudku Súdny dvor vykladal článok 3 ods. 1 písm. g) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92). Znenie tohto ustanovenia je v podstate rovnaké ako znenie článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, ktorá ju nahradila. Výklad podaný v uvedenom rozsudku teda možno uplatniť na toto ustanovenie.

8. Fauré Le Page Paris, jedna zo žalobkýň vo veci samej, je francúzska spoločnosť, ktorá bola zapísaná do registre du commerce et des sociétés (obchodný register, Paríž) 14. októbra 2009. Dňa 29. októbra 2009 získala od spoločnosti Saillard francúzsku ochrannú známku „Fauré Le Page“ č. 134782 na označenie okrem iného výrobkov, ako sú „sečné a bodné zbrane; strelné zbrane a ich časti; munícia a projektily; výbušniny; strelecké podpery; nábojnice; koža a imitácie kože; kufre a cestovné tašky“.

9. Dňa 17. júna 2011 Fauré Le Page Paris podala prihlášku francúzskych ochranných známok „Fauré Le Page Paris 1717“ č. 3839809 a 3839811, najmä na označenie výrobkov „koža a imitácie kože; kufre a cestovné tašky; cestovné tašky; kabelky“. Tieto ochranné známky boli následne zapísané.

10. Fauré Le Page Marroquinier, druhá žalobkyňa vo veci samej, je francúzska spoločnosť, ktorá v roku 2012 otvorila v Paríži (Francúzsko) kamenný obchod na predaj výrobkov označených napadnutými ochrannými známkami. Od roku 2013 prevádzkuje aj maloobchodnú predajňu v jednom francúzskom obchodnom dome, kde sa tento tovar tiež predáva.

11. Dňa 26. októbra 2012 podala Goyard proti spoločnosti Fauré Le Page žalobu, ktorou sa okrem iného domáhala vyhlásenia neplatnosti napadnutých ochranných známok z dôvodu, že by mohli klamať verejnosť v zmysle článku L. 711-3 písm. c) Code de la propriété intellectuelle (Zákonník duševného vlastníctva). Tribunal de Grande Instance de Paris (Súd prvej inštancie Paríž, Francúzsko) rozhodnutím z 30. januára 2015 žalobu spoločnosti Goyard v tejto časti zamietol. Goyard podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko).

12. Rozsudkom zo 4. októbra 2016 Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž) zamietol odvolanie spoločnosti Goyard, pokiaľ ide o klamlivú povahu napadnutých ochranných známok. Toto rozhodnutie bolo zrušené rozsudkom chambre commerciale de la Cour de cassation (obchodný senát Kasačného súdu, Francúzsko) z 27. júna 2018, a to z dôvodu, že rok „1717“ by si verejnosť nemusela nevyhnutne vykladať ako rok založenia spoločnosti Fauré Le Page, ale skôr ako rok, ktorý zodpovedá obdobiu, v ktorom bola založená Maison Fauré Le Page (ktorej je Fauré Le Page právnym nástupcom).

13. Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž) po tom, ako zrušil svoje rozhodnutie a vrátil vec späť, 23. novembra 2021 rozhodol, že napadnuté ochranné známky môžu klamať verejnosť, a preto by mali byť vyhlásené za neplatné.

14. Konkrétne tento súd konštatoval, že prvky „Paris 1717“ obsiahnuté v napadnutých ochranných známkach by verejnosť chápala ako odkaz na miesto a rok založenia podniku Fauré Le Page a že verejnosť by tak mohla nadobudnúť dojem, že od roku 1717 dochádza ku kontinuite činností a k prenosu know-how z pôvodnej spoločnosti Maison Fauré Le Page na Fauré Le Page, hoci v skutočnosti to tak nebolo. Dodal, že spotrebitelia, ktorí kupujú luxusný kožený tovar, často pripisujú dôležitosť histórii a počtu rokov existencie spoločnosti, ktorá ho predáva, ako záruke odbornosti pri jeho výrobe a jeho kvality.

15. Fauré Le Page podala proti tomuto rozsudku kasačný opravný prostriedok na Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko), ktorý je v prejednávanej veci vnútroštátnym súdom.

16. Fauré Le Page pred týmto súdom tvrdí, že na to, aby sa ochranná známka mohla považovať za klamlivú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, musí byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu nie pokiaľ ide o vlastnosti majiteľa ochrannej známky, ale pokiaľ ide o vlastnosti výrobkov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje. Keďže napadnuté ochranné známky nenaznačujú žiadne osobitné vlastnosti tovaru, na ktorý sa vzťahujú, a nanajvýš naznačujú, že tento tovar má určitú úroveň kvality alebo prestíže, nemožno ich považovať za patriace do pôsobnosti tohto ustanovenia.

17. Cour de cassation (Kasačný súd) sa domnieva, že hoci článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 uvádza rôzne vlastnosti tovaru alebo služieb, so zreteľom ku ktorým môže byť ochranná známka klamlivá, tento zoznam nie je taxatívny. Toto ustanovenie sa preto môže uplatniť aj v situácii, keď ochranná známka uvádza nepravdivé údaje o majiteľovi ochrannej známky (ako *in casu* počet rokov jeho pôsobenia v danom odvetví) a priemerný spotrebiteľ sa v dôsledku toho domnieva, že tovar alebo služby majú určitú úroveň kvality alebo prestíže.

18. V tejto súvislosti pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora[4] sa kvalita prestížnych výrobkov má posudzovať nielen na základe ich materiálových vlastností, ale aj s prihliadnutím na výzor a prestížny obraz, ktoré vytvárajú luxusný dojem.

19. Okrem toho sa domnieva, že rozsudok Emanuel, v ktorom Súdny dvor uviedol, že ochranná známka nie je spôsobilá klamať verejnosť, ak sa údajne nepravdivé informácie, ktoré uvádza, týkajú spoločnosti, ktorá tovar vyrába, a nie samotného tovaru, sa týkal inej situácie. V uvedenom prípade totiž predmetná ochranná známka obsahovala meno módnej návrhárky.

20. Napokon pripomína závery Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž), ktoré sú zhrnuté v bode 14 vyššie.

21. V tejto súvislosti sa Cour de cassation (Kasačný súd) domnieva, že vyriešenie sporu vo veci samej závisí od toho, či tieto zistenia postačujú na vyhlásenie neplatnosti napadnutých ochranných známok podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95.

22. V tomto smere sa domnieva, že treba najprv určiť, či na záver o klamlivosti ochrannej známky postačuje skutočnosť, že táto ochranná známka poskytuje nesprávne informácie o svojom majiteľovi, ktoré môžu ovplyvniť priemerného spotrebiteľa tovarov a služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, alebo či sa omyl priemerného spotrebiteľa musí týkať vlastnosti uvedených tovarov alebo služieb.

23. Cour de cassation (Kasačný súd) sa pre prípad, že sa tento omyl týka vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, ďalej pýta, či ochranná známka musí predstavovať dostatočne konkrétne označenie potenciálnych vlastností týchto tovarov alebo služieb, aby ju bolo možné považovať za klamlivú.

24. Ak je odpoveď na túto otázku kladná, uvedený súd sa napokon pýta, či najmä v prípade luxusného tovaru môže skutočnosť, že ochranná známka pripisuje svojmu majiteľovi významné skúsenosti alebo know-how pri výrobe tovarov, na ktoré sa vzťahuje, predstavovať takéto dostatočne konkrétne označenie.

[4] Pozri rozsudok z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260). Uvedený rozsudok sa týkal toho, či majiteľ ochrannej známky môže voči majiteľovi licencie namietať poškodenie kvality tovaru.

25. Vzhľadom na vyššie uvedené Cour de cassation (Kasačný súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 3 ods. 1 písm. g) smernice [2008/95] vykladať v tom zmysle, že uvedenie vymysleného [roku] v ochrannej známke, ktoré poskytuje nepravdivé informácie o dlhodobej tradícii, serióznosti a know-how výrobcu produktov, a teda o niektorej z nemateriálových vlastností uvedených tovarov, umožňuje konštatovať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažného nebezpečenstva klamania spotrebiteľa?

2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa tento článok vykladať v tom zmysle, že:

a) ochrannú známku možno považovať za klamlivú, ak existuje nebezpečenstvo, že spotrebiteľ tovarov a služieb, ktoré označuje, verí, že majiteľ tejto ochrannej známky má dlhodobú stáročnú tradíciu vo výrobe týchto tovarov, čo im dodáva imidž prestíže, hoci to tak nie je?

b) na preukázanie existencie skutočného klamania alebo dostatočne závažného nebezpečenstva klamania spotrebiteľa, od ktorého závisí konštatovanie o klamlivej povahe ochrannej známky, je potrebné, aby ochranná známka predstavovala dostatočne špecifické označenie prípadných vlastností tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, tak, že dotknutý spotrebiteľ je vedený veriť tomu, že tovary a služby majú určité vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú?“

26. Návrh na začatie prejudiciálneho konania z 5. júna 2024 bol do kancelárie Súdneho dvora doručený 10. júna 2024. Písomné pripomienky predložili Fauré Le Page a Goyard, Francúzska republika a Európska komisia. Tie isté zainteresované strany takisto písomne odpovedali na otázky Súdneho dvora. Pojednávanie sa nekonalo.

IV. Analýza

27. Svojimi tromi otázkami, ktoré budem analyzovať spoločne, sa Cour de cassation (Kasačný súd) v podstate pýta na uplatniteľnosť dôvodu neplatnosti obsiahnutého v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 na ochrannú známku, ktorá ako jeden zo svojich prvkov obsahuje rok (*in casu* 1717). Uvedený súd si kladie otázku, či verejnosť môže takýto rok chápať len ako (nesprávny) rok založenia majiteľa napadnutých ochranných známok (*in casu* spoločnosti Fauré Le Page Paris) alebo aj ako informáciu (údajne nepravdivú) o vlastnosti tovarov označených týmito ochrannými známkami, a to, že sú vyrábané podľa know-how spoločnosti s niekoľkostoročnou históriou a majú osobitnú úroveň kvality.

28. Svoje posúdenie začnem spresnením, že ochrannú známku, ktorá môže klamať verejnosť, pokiaľ ide o vlastnosť jej majiteľa, nemožno podľa tohto ustanovenia vyhlásiť za neplatnú, pokiaľ sa nepreukáže, že takáto ochranná známka je takisto klamlivá, pokiaľ ide o vlastnosť tovaru alebo služieb, ktoré označuje. Okrem toho musí ochranná známka predstavovať dostatočne konkrétne označenie takejto vlastnosti. Vysvetlím dôvody, prečo podľa môjho názoru ochranné známky, ako sú napadnuté ochranné známky, nespĺňajú ani jednu z týchto podmienok (časť A).

29. Potom vysvetlím, že aj za predpokladu, že prvok ochrannej známky – ako je rok „1717“ – je schopný vyjadriť informáciu týkajúcu sa konkrétnej vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, prípadná nepresnosť tejto informácie, a teda zavádzajúca povaha ochrannej známky, sa

musí posudzovať výlučne so zreteľom na vlastnosti tovarov alebo služieb, ako vyplývajú z prihlášky. Tieto vlastnosti nezahŕňajú vedľajšie prvky, akým je skutočný rok založenia majiteľa ochrannej známky (v tomto prípade rok 2009) (časť B).

30. Napokon vysvetlím, že riešenie, ktorého prijatie navrhujem Súdnemu dvoru, však nebráni tomu, aby ochranná známka obsahujúca odkaz na (približný) rok založenia pôvodného výrobcu tovarov, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje (*in casu* spoločnosti Maison Fauré Le Page), a nie na rok založenia jej súčasného majiteľa (*in casu* spoločnosti Fauré Le Page Paris), bola *zrušená* – a nie vyhlásená za neplatnú – podľa iného ustanovenia smernice 2008/95. Nevylučuje ani možnosť uplatnenia iných právnych prostriedkov nápravy (časť C).

A. Ochranná známka musí byť takej povahy, aby mohla verejnosť klamať, pokiaľ ide o konkrétnu vlastnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje

31. Všetci účastníci konania a zainteresované strany, s výnimkou spoločnosti Goyard, sa domnievajú, že na to, aby mohla byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, musí byť takej povahy, aby mohla verejnosť klamať, pokiaľ ide o vlastnosť *tovarov alebo služieb*, na ktoré sa vzťahuje.

32. Goyard zasa tvrdí, že hoci toto ustanovenie výslovne uvádza, že klamlivá povaha ochrannej známky sa môže týkať „povah[y], kvalit[y] alebo zemepisn[ého] pôvod[u] tovaru alebo služieb“, tento zoznam nie je taxatívny (keďže mu predchádza slovo „napríklad“). V dôsledku toho môže byť ochranná známka, ktorá môže klamať verejnosť, len pokiaľ ide o konkrétnu vlastnosť jej majiteľa (alebo spoločnosti vyrábajúcej tovar, na ktorý sa vzťahuje), ako je napríklad rok jeho založenia, vyhlásená za neplatnú aj na základe článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 bez toho, aby bolo potrebné preukázať, že informácia, ktorú ochranná známka vyjadruje, sa týka akejkoľvek konkrétnej vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje. [5]

33. S týmto názorom nesúhlasím. Na úvod poznamenávam, že všetky príklady uvedené v tomto ustanovení („povaha, kvalita alebo zemepisný pôvod“) sú výslovne označené ako vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje. Na tomto základe sa francúzska vláda domnieva, že výraz „napríklad“ použitý v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 naznačuje, že normotvorca Únie mal v úmysle ponechať otvorený zoznam vlastností tovarov alebo služieb, so zreteľom ku ktorým môže byť ochranná známka klamlivá, a nie umožniť, že klamlivosť ochrannej známky možno preukázať len so zreteľom na vlastnosti jej majiteľa.

34. Tento výklad podporuje aj judikatúra Súdneho dvora. V rozsudku Emanuel [6] Súdny dvor rozhodol, že ochrannú známku zodpovedajúcu menu tvorcu a prvého výrobcu tovarov označených touto ochrannou známkou – ktorý sa už na ich výrobe nepodieľal – nemožno pre túto jedinú osobitosť zamietnuť z dôvodu, že by bola spôsobilá klamať verejnosť. Uvedený rozsudok je prvým dôkazom toho, že článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 sa nemá uplatňovať na ochranné známky, ktoré sú spôsobilé zavádzať verejnosť len so zreteľom na takú vlastnosť ich majiteľa, ako je jeho totožnosť (ako v rozsudku Emanuel) alebo rok jeho založenia (ako sa tvrdí v prejednávanej veci).

[5] Na okraj poznamenávam, že argumentácia spoločnosti Goyard v tomto smere nie je úplne konzistentná. Na jednej strane tvrdí, ako som práve vysvetlil, že zo znenia článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 vyplýva, že relevantná vlastnosť sa nemusí týkať tovaru označeného touto ochrannou známkou a môže sa týkať napríklad výrobcu tohto tovaru. Na druhej strane sa v odpovedi na otázku Súdneho dvora zrejme domnieva, že (nesprávne) informácie poskytnuté ochrannou známkou, pokiaľ ide o tohto výrobcu, musia nevyhnutne viesť verejnosť k domnienke, že tovar má určité vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemá.

[6] Bod 51.

35. Okrem toho z príkladov judikatúry Všeobecného súdu týkajúcej sa výkladu článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 207/2009[7] [ktorý sa síce uplatňoval na ochranné známky EÚ, ale jeho znenie je totožné so znením článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95] vyplýva, že posúdenie toho, či ochranná známka „môž[e] klamať verejnosť“, sa vždy vykonáva so zreteľom na vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje.

36. Všeobecný súd predovšetkým konštatoval, že slovná ochranná známka EÚ BIO-INSECT Shocker bola spôsobilá klamať príslušnú verejnosť, keďže by ňou bola vnímaná ako označenie ekologického tovaru alebo tovaru spojeného s rešpektovaním životného prostredia, pričom v skutočnosti bola zapísaná pre biocídne výrobky.[8] Uvedený súd takisto rozhodol, že zápis označenia CAFFÈ NERO ako slovnej ochrannej známky EÚ bol správne zamietnutý z dôvodu, že spotrebitelia by sa pravdepodobne mohli domnievať, že niektorý tovar, na ktorý sa prihláška vzťahuje – a to čaj, kakao a prípravky na báze kakaa, ako aj náhrady kávy –, sú čiernou kávou alebo ju obsahujú, hoci v skutočnosti to tak nie je.[9]

37. Vo všeobecnosti Všeobecný súd rozhodol, že na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 je nutné určiť, či ku dňu podania prihlášky ochrannej známky existoval nesúlad medzi informáciou, s ktorou sa spája napadnutá ochranná známka, a *vlastnosťami tovaru* označeného v uvedenej prihláške.[10] V rovnakom duchu uvedený súd uviedol, že „ochranná známka klame cieľového spotrebiteľa len vtedy, ak je vedený k domnienke, že *tovar a služby* majú určité vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú“[11], čím potvrdil, že posúdenie podľa tohto ustanovenia sa musí zamerať na vnímanie príslušnej verejnosti vo vzťahu k samotným tovarom alebo službám.

38. Aj kontextuálny a teleologický výklad článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 podporuje záver, že na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa tohto ustanovenia je potrebné, aby ochranná známka bola klamlivá, pokiaľ ide o vlastnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje (a nie iba ich majiteľa).

39. Po prvé v článku 13 smernice 2008/95 sa uvádza, že „ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo zrušenie, alebo neplatnosť ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo zrušenie, alebo neplatnosť bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby“. Ako uvádza Fauré Le Page, keďže toto ustanovenie predpokladá, že ochranná známka môže byť klamlivá, pokiaľ ide o vlastnosť len niektorých tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, potvrdzuje, že posúdenie dôvodu neplatnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice sa musí vždy vykonať so zreteľom na tento tovar alebo tieto služby.

7 Nariadenie z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré sa uplatňovalo pred nadobudnutím účinnosti 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). Znenie samotného článku 7 ods. 1 písm. g) uvedeného nariadenia je totožné s článkom 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009.

8 Pozri rozsudok z 13. mája 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199).

9 Pozri rozsudok z 27. októbra 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO) (T-29/16, neuverejnený, EU:T:2016:635). Pozri tiež rozsudky z 26. októbra 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (T-844/16, EU:T:2017:759), v ktorom Všeobecný súd potvrdil rozhodnutie o zamietnutí zápisu označenia Klosterstoff z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka môže príslušnú verejnosť klamať so zreteľom na tovar „nealkoholické nápoje, najmä nealkoholické pivo“, a z 29. novembra 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T-107/23, neuverejnený, EU:T:2023:769), v ktorom rozhodol, že zápis označenia MYBACON ako slovnej ochrannej známky EÚ treba zamietnuť, keďže mohlo klamať verejnosť, pokiaľ ide o povahu predmetných potravín, ktorými boli náhrady mäsa na báze húb; náhrady mäsa a hotové jedlá zložené prevažne z náhrad mäsa vrátane náhrad mäsa na báze húb.

10 Rozsudok z 29. júna 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Írsko a Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404). Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

11 Pozri rozsudok z 29. novembra 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, neuverejnený, EU:T:2018:860, bod 53 a citovaná judikatúra). Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

40. Po druhé výklad, ktorého prijatie Súdnemu dvoru navrhujem, je v súlade so znením článku 2 smernice 2008/95, ktorý stanovuje, že „ochrannou známkou“ môže byť len označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť *tovar alebo služby*[12] jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov. V kontexte uplatňovania článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 Všeobecný súd konštatoval, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby, ktoré označuje, čím tomuto spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi umožňuje bez možnej zámeny odlíšiť tento tovar alebo túto službu od tovaru alebo služieb, ktoré majú iný pôvod. Posúdenie podľa tohto ustanovenia preto nemôže presahovať rámec predmetného tovaru a predmetných služieb na jednej strane a vnímania ochrannej známky príslušnou verejnosťou na strane druhej.[13] Podľa mňa je zrejmé, že rovnaká logika je základom článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95.

41. Vzhľadom na uvedené zastávam názor, že ochrannú známku, ktorá môže klamať verejnosť len so zreteľom na takú vlastnosť jej majiteľa, ako je rok jeho založenia, a nie so zreteľom na vlastnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, nemožno podľa tohto ustanovenia vyhlásiť za neplatnú.

42. Z toho *in casu* vyplýva, že samotná skutočnosť, že napadnuté ochranné známky môžu klamať verejnosť so zreteľom na rok založenia ich majiteľa, nepostačuje na konštatovanie neplatnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95. Ako uvádza francúzska vláda, tento rok sám osebe neposkytuje žiadne informácie týkajúce sa tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú.

43. Je však pravda, ako vnútroštátny súd sám zdôrazňuje, že uvedenie roku založenia majiteľa ochrannej známky v ochrannej známke môže verejnosť vnímať – najmä ak je tento rok dávno minulý – ako znak toho, že tovary alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, sú vyrábané alebo poskytované v súlade so špecifickým know-how a majú určitú úroveň kvality alebo prestíže.

44. V tomto smere však pripomínam, že na to, aby mohla byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, musí byť nielen takej povahy, aby bola spôsobilá klamať verejnosť, pokiaľ ide o vlastnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, ale musí takisto predstavovať *dostatočne konkrétne* označenie takejto vlastnosti. Podľa ustálenej judikatúry Všeobecného súdu – ktorú by mal Súdny dvor podľa môjho názoru potvrdiť –, ak ochranná známka nevyjadruje dostatočne konkrétne a jasné posolstvo týkajúce sa chráneného tovaru a služieb alebo ich vlastností, ale ich len naznačuje, nemôže ísť vo vzťahu k týmto tovarom a službám o klamanie.[14]

45. Podľa môjho názoru prosté uvedenie roku v ochrannej známke – bez akéhokoľvek jednoznačného označenia, že (údajne) zodpovedá roku založenia majiteľa ochrannej známky – samo osebe nepredstavuje dostatočne konkrétne označenie.

[12] Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

[13] Pozri rozsudok z 22. marca 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, neuverejnený, EU:T:2018:164, body 62 a 63 a citovaná judikatúra). Pozri tiež rozsudok z 2. apríla 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, neuverejnený, EU:T:2025:354, bod 100 a citovaná judikatúra).

[14] Pozri analogicky judikatúru k článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009, najmä rozsudok z 27. júna 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, neuverejnený, EU:T:2017:439, bod 51 a citovaná judikatúra). Ako Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vysvetľuje vo svojich usmerneniach, príslušná verejnosť musí rozoznávať, že označenie vyjadruje konkrétnu, jasnú a jednoznačnú informáciu týkajúcu sa povahy, kvality alebo zemepisného pôvodu (alebo iných vlastností) tovarov a služieb, ktorá je formulovaná takým spôsobom, že neklamlivé používanie nie je možné (pozri https://guidelines.euipo.europa.eu/2303139/2264836/usmernenia-o-ochrannej-znamke/2-sku%C5%A1ka-klamlivosti).

46. Pri absencii akéhokoľvek ďalšieho objasnenia totiž môže verejnosť takýto rok chápať ako rok založenia spoločnosti, ktorá v súčasnosti vyrába alebo predáva tovar alebo poskytuje služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje – čo môže byť iná právnická alebo fyzická osoba než majiteľ ochrannej známky –, alebo ako rok založenia (alebo iný významný rok v histórii) spoločnosti, ktorá tento tovar vyrábala alebo tieto služby poskytovala pôvodne, a následne svoj majetok previedla na iný subjekt. Ak by sa v prejednávanej veci prijal druhý z uvedených výkladov, potom sa domnievam, že – s výhradou posúdenia vnútroštátnym súdom – by sa sporné ochranné známky sotva mohli považovať za spôsobilé klamať verejnosť, keďže Maison Fauré Le Page, pôvodný výrobca tovarov, ktorý Fauré Le Page predáva, v roku 1717 už existovala (bola založená rok predtým, v roku 1716).

47. Okrem toho by sa samotný rok, napríklad „1717“, uvedený v ochrannej známke, mohol rovnako vnímať ako odkaz na rok, v ktorom sa prvýkrát objavil dizajn tovaru označeného ochrannou známkou, alebo ako rok, v ktorom bol na trh uvedený prvý model alebo prvá verzia tohto tovaru. Mohol by sa takisto vykladať ako rok, v ktorom bolo prvýkrát vyvinuté know-how alebo technika použitá pri výrobe tovaru, alebo, ako poznamenáva Komisia, ako čisto vymyslený alebo fiktívny rok, ktorý nesvedčí ani o know-how alebo skúsenostiach podniku, od ktorého tovar pochádza, ani o kvalite tohto tovaru.

48. Podľa môjho názoru znenie otázok, ktoré položil Cour de cassation (Kasačný súd), o tejto nejednoznačnosti svedčí. Uvedený súd uvádza, že prvok „1717“ v napadnutých ochranných známkach možno považovať na jednej strane za prvok, ktorý vyjadruje nepravdivé informácie o „dlhodobej histórii, serióznosti a know-how výrobcu produktov“, a na druhej strane za prvok, ktorý naznačuje, že majiteľ týchto ochranných známok vyrába predmetný tovar po stáročia, čím mu poskytuje prestížny imidž. Skutočnosť, že Cour de cassation (Kasačný súd) uvažuje o týchto viacerých – a do istej miery nejasných – výkladoch prvku „1717“, podľa môjho názoru potvrdzuje, že napadnuté ochranné známky nepredstavujú dostatočne konkrétne označenie vlastnosti tovarov, na ktorý sa vzťahujú. Posúdenie by mohlo byť odlišné, ak by namiesto tohto prvku ochranné známky obsahovali presnejšie formulácie, ako napríklad „Remeselné spracovanie od roku 1717“ alebo „Technika používaná od roku 1717“. To však nie je tento prípad.

B. Posúdenie podľa článku 3 ods. 1 písm. g) musí vychádzať len z ochrannej známky a zoznamu tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje

49. V tejto časti vysvetlím, že aj keď sa prijme záver, že prvok ochrannej známky – ako napríklad rok „1717“ – vyjadruje informáciu o konkrétnej vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje – napríklad tým, že uvádza, že tento tovar je vyrábaný podľa know-how spoločnosti s niekoľkostoročnou históriou a má osobitnú úroveň kvality – nepresnosť tejto informácie, a teda potenciálne zavádzajúcu povahu ochrannej známky, možno v každom prípade posúdiť len so zreteľom na vlastnosti tovarov alebo služieb, ako vyplývajú z prihlášky. Tieto vlastnosti nezahŕňajú rok, v ktorom bol majiteľ ochrannej známky skutočne založený (v tomto prípade rok 2009).

50. V tejto súvislosti pripomínam, že v návrhoch, ktoré som predniesol vo veci PMJC[15], som vysvetlil, že Súdny dvor už rozhodol, že „aby sa mohlo konštatovať, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s dôvodom zamietnutia týkajúcim sa rizika klamania, treba preukázať, že označenie prihlasované s cieľom jeho zapísania ako ochrannej známky predstavuje samo osebe

[15] C-168/24, EU:C:2025:221 (ďalej len „moje návrhy vo veci PMJC“). Pozri body 41 až 46 uvedených návrhov.

také riziko“ [16]. Ako tvrdia Fauré Le Page, francúzska vláda a Komisia, dôvod neplatnosti stanovený v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 si vyžaduje preukázanie toho, že v čase podania prihlášky bola ochranná známka *sama osebe* klamlivá [17] – v tom zmysle, že verejnosť by z nej vyvodila informácie, ktoré sú vo vzťahu k tovarom alebo službám uvedeným v tejto prihláške nevyhnutne nepravdivé. Inými slovami, už od začiatku [18] musel existovať nesúlad medzi informáciami vyjadrenými ochrannou známkou a vlastnosťami tovarov alebo služieb označených v tejto prihláške. [19]

51. Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní klamlivosti podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 by sa nemala zohľadňovať žiadna konkrétna okolnosť, ktorá nevyplýva zo samotnej ochrannej známky alebo zo zoznamu tovarov a služieb, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, ako boli uvedené v čase podania prihlášky. [20]

52. V prejednávanej veci neexistuje nesúlad medzi informáciami, ktoré ochranná známka vyjadruje, a vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré možno vyvodiť z prihlášky. V zozname tovarov uvedených v tejto prihláške – konkrétne „koža a imitácie kože; kufre a kufríky; cestovné tašky; kabelky“ – totiž nie je nič, čo by mohlo byť v rozpore s údajmi, ktoré údajne vyjadrujú napadnuté ochranné známky, a to, že tovar, na ktorý sa vzťahujú tieto ochranné známky, je vyrábaný podľa know-how spoločnosti s niekoľkostoročnou históriou a má osobitnú úroveň kvality. Skutočnosť, že Fauré Le Page Paris a Fauré Le Page Maroquinier boli založené až v roku 2009, resp. 2011, nemožno zohľadniť, keďže, ako som už vysvetlil, táto informácia sa nenachádza v samotných napadnutých ochranných známkach ani v zozname tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú.

53. Goyard však tvrdí, že spomedzi rôznych príkladov, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 a pripomenuté v bode 31 vyššie, príklad týkajúci sa „zemepisného pôvodu“ predpokladá zohľadnenie okolností týkajúcich sa miesta vyhotovenia predmetných tovarov alebo služieb, ktoré sú voči samotnej ochrannej známke a zoznamu tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, vonkajším prvkom. Podľa spoločnosti Goyard by z toho vyplývalo, že na účely preukázania neplatnosti ochrannej známky podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 možno zohľadniť aj také skutočnosti, akou je v prejednávanej veci skutočnosť, že Fauré Le Page Paris a Fauré Le Page Maroquinier boli založené v roku 2009, resp. 2011 – čo sa neuvádza ani v samotnej ochrannej známke, ani v zozname tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje.

54. Opäť nesúhlasím. Na úvod uznávam, že v judikatúre Súdneho dvora – a vlastne ani Všeobecného súdu – neexistujú žiadne príklady, v ktorých by bola ochranná známka skutočne uznaná za spôsobilú klamať verejnosť v zmysle tohto ustanovenia alebo článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 [ktorý, ako som už vysvetlil v bode 35 vyššie, je formulovaný rovnako ako článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95], pokiaľ ide o „zemepisný pôvod“ tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje.

[16] Pozri rozsudok z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, bod 55 a citovaná judikatúra). Kurzívou zvýraznil generálny advokát. Uvedený rozsudok sa týkal výkladu článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009, a nie článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95. Možno ho však analogicky použiť na výklad druhého uvedeného ustanovenia.

[17] Pozri analogicky rozsudok z 3. septembra 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, neuverejnený, EU:T:2025:825, bod 80 a citovaná judikatúra). Pozri tiež body 41 a 44 mojich návrhov vo veci PMJC a citovanú judikatúru.

[18] Pozri analogicky rozsudok z 29. júna 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Írsko a Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, bod 68).

[19] Pozri analogicky judikatúru uvedenú v bode 37 vyššie.

[20] Pozri analogicky rozsudok z 3. septembra 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, neuverejnený, EU:T:2025:825, body 81 až 83).

55. Zdá sa mi však, že Všeobecný súd v kontexte uplatňovania článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 prijal široký výklad pojmu „zemepisný pôvod“ a chápe ho ako miesto pôvodu alebo proveniencie tovaru alebo služieb – napríklad starý statok –, ktoré nemusí byť konkrétnou zemepisnou lokalitou. [21]

56. Na základe toho si ľahko dokážem predstaviť, že napríklad ochranná známka obsahujúca slová „Z lesa“ by mohla byť vyhlásená za neplatnú podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 so zreteľom na tovar, ktorý by bol v prihláške opísaný ako „nábytok vyrobený z materiálov, ktoré imitujú drevo (napríklad plast)“, a to z dôvodu, že takáto ochranná známka môže uviesť verejnosť do omylu, nielen pokiaľ ide o zloženie, ale aj o miesto pôvodu alebo provenienciu príslušných tovarov. Takéto posúdenie by sa mohlo vykonať bez toho, aby bolo potrebné zohľadniť iné prvky než samotnú ochrannú známku alebo zoznam tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje.

57. Preto ma nepresvedčil argument spoločnosti Goyard, že odkaz na „zemepisný pôvod“ tovarov alebo služieb v tomto ustanovení nevyhnutne znamená, že sa musia nevyhnutne zohľadňovať vedľajšie prvky. [22]

58. Na základe týchto úvah zastávam názor, že *in casu* nemožno skutočnosť, že Fauré Le Page Paris a Fauré Le Page Marroquinier boli založené v roku 2009, resp. 2011, zohľadňovať na účely preukázania toho, že napadnuté ochranné známky môžu klamať verejnosť, a preto by mali byť vyhlásené za neplatné podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95. Na základe toho a s výhradou overení vnútroštátnym súdom mi nie je celkom jasné, ako by sa dôvod neplatnosti uvedený v tomto ustanovení mohol uplatniť na tieto ochranné známky.

C. Záverečné poznámky: rozdiel medzi neplatnosťou a zrušením a inými právnymi prostriedkami nápravy

59. Ako som už vysvetlil v úvode, hlavným argumentom spoločnosti Goyard v súvislosti s napadnutými ochrannými známkami je, že obsahujú prvok – rok „1717“ –, ktorý by mohol vo verejnosti vyvolať (falošný) dojem, že pôvodný výrobca tovarov, na ktorý sa ochranná známka vzťahuje (Maison Fauré Le Page, založená v roku 1716), sa na ich výrobe stále podieľa, zatiaľ čo súčasný majiteľ (Fauré Le Page Paris) bol založený v roku 2009.

60. Na doplnenie môjho posúdenia dodávam, že vyhlásenie neplatnosti takej ochrannej známky, ako sú napadnuté ochranné známky, podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95 len z tohto dôvodu by podľa môjho názoru bolo v rozpore so základnou zásadou, podľa ktorej ochranné známky predstavujú samostatný predmet obchodných transakcií. Ich vlastníctvo môže byť prevedené z jednej osoby alebo podniku na iné subjekty bez toho, aby takýto prevod spôsobil

[21] Pozri rozsudok z 27. júna 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, neuverejnený, EU:T:2017:439, body 46 až 52). Všeobecný súd však v uvedenom rozsudku potvrdil závery odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý rozhodol, že príslušná verejnosť by nevnímala výraz „antico casale“ ako dostatočne konkrétny a jednoznačný, a preto by tento prvok ochrannej známky nepovažovala za označenie zemepisného pôvodu predmetného tovaru, ale skôr za čisto pochvalný výraz.

[22] Ako však vysvetlím v bode 62 nižšie, na účely uplatnenia článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95, ktorý sa týka zrušenia ochranných známok z dôvodu ich klamlivosti, možno zohľadniť aj iné prvky než samotnú ochrannú známku alebo zoznam tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje (napríklad okolnosti týkajúce sa toho, *kde* sa tento tovar vyrába alebo tieto služby poskytujú). Napríklad ochranná známka „Mövenpick of Switzerland“ bola zrušená, pretože predmetný tovar bol vyrobený v Nemecku (pozri rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 12. februára 2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse/Mövenpick Holding, body 17 až 19).

neplatnosť samotnej ochrannej známky. Práve tak v podstate rozhodol Súdny dvor v rozsudku Emanuel so zreteľom na ochrannú známku nesúcu meno pôvodnej návrhárky predmetných odevov, ktorá sa už na ich výrobe nepodieľala.[23]

61. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania som vyrozumel, že Fauré Le Page nadobudla francúzsku ochrannú známku „Fauré Le Page“ zákonným spôsobom od spoločnosti Saillard, ktorá bola jediným akcionárom pôvodnej spoločnosti Maison Fauré Le Page, od ktorej následne nadobudla všetky aktíva a pasíva. Súhlasím aj so spoločnosťou Fauré Le Page, že verejnosť si uvedomuje, že ochranné známky – najmä tie, ktoré sú zapísané pre tovary v sektore luxusného tovaru, ako je to v prejednávanej veci – často odkazujú na rok založenia pôvodného alebo prvého výrobcu, aj keď tento výrobca už za výrobu tovarov nezodpovedá. Je to prirodzený dôsledok skutočnosti, že podniky s niekoľkostoročnou históriou sa v priebehu času málokedy nemenia a v praxi prechádzajú rôznymi transakciami – predajmi, spätnými odkúpeniami, reštrukturalizáciami a udeľovaním licencií na ochranné známky. Je zrejmé, že takéto transakcie nemôžu samy osebe automaticky spôsobiť neplatnosť ochranných známok, ak obsahujú prvky týkajúce sa ich predchádzajúceho alebo pôvodného majiteľa.

62. Riešenie, ktorého prijatie Súdnemu dvoru navrhujem, pritom podľa môjho názoru nevylučuje možnosť *zrušenia* takýchto ochranných známok, ak okolnosti týkajúce sa ich používania po zápise preukazujú, že pôvodný výrobca (alebo predchádzajúci, alebo pôvodný majiteľ ochrannej známky) sa už nepodieľa na výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, a že v dôsledku toho môže ochranná známka zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o vlastnosť týchto tovarov alebo služieb.

63. V tejto súvislosti pripomínam, že v mojich návrhoch, ktoré som predniesol vo veci PMJC[24], som objasnil rozdiel medzi článkom 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, ktorý sa týka neplatnosti – teda toho, či ochranná známka mala byť vôbec zapísaná –, a článkom 12 ods. 2 písm. b) tej istej smernice, ktorý sa týka zrušenia, konkrétne toho, či by ochranná známka, ktorá bola platne zapísaná, mala byť napriek tomu zrušená, pretože už nespĺňa podmienky zápisu. Ako som už uviedol, v rámci prvého uvedeného ustanovenia nemožno zohľadniť prvky, ktoré sa nenachádzajú v samotnej ochrannej známke alebo v zozname tovarov alebo služieb predloženom v prihláške. Naproti tomu článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95 stanovuje, že ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná „*v dôsledku užívania* majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, by mohla zavádzať verejnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povahu, kvalitu, alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb“[25]. V rámci tohto ustanovenia sa preto môžu zohľadniť vonkajšie prvky týkajúce sa spôsobu používania ochrannej známky od jej zápisu.

64. Z uvedeného vyplýva, že hoci ochranná známka obsahujúca prvky odkazujúce na jej predchádzajúceho alebo pôvodného majiteľa alebo na pôvodného výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb, na ktoré sa vzťahuje, nemôže byť vyhlásená za neplatnú podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 2008/95, môže byť stále zrušená podľa článku 12 ods. 2 písm. b) tejto smernice, ak sa napríklad preukáže, že po zápise bola ochranná známka používaná pre tovar, ktorého výroba nemá s týmto pôvodným výrobcom alebo producentom vôbec žiadnu súvislosť.

[23] Pozri body 45 až 49 uvedeného rozsudku. Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:50, body 35 až 40). Pozri napokon rozsudok zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, body 30 až 34). Dodávam, že v článku 21 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) sa uvádza, že „majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mať právo prevodu ochrannej známky, pričom by sa nemusel nevyhnutne previesť predmet činnosti, ku ktorému ochranná známka prináleží“.

[24] Pozri body 50 až 54 vyššie.

[25] Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

Pripomínam, že v podstate ide o záver, ku ktorému som dospel v návrhoch, ktoré som predniesol vo veci PMJC, kde som navrhol, aby Súdny dvor vykladal druhé uvedené ustanovenie tak, že nebráni *zrušeniu* ochrannej známky pozostávajúcej z priezviska návrhára z dôvodu, že po jej prevode bola používaná tak, že sa verejnosť skutočne domnievala, že tento návrhár sa naďalej podieľal na tvorbe tovarov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nebolo.

65. Napokon konštatujem, že v odôvodnení 7 smernice 2008/95 sa uvádza, že táto smernica „by nemala vylúčiť možnosť uplatniť na ochranné známky ustanovenia iných predpisov členských štátov, než sú predpisy o ochranných známkach, ako napríklad ustanovení týkajúcich sa nekalej súťaže, občianskoprávnej zodpovednosti alebo ochrany spotrebiteľa“. Ako Súdny dvor vysvetlil v rozsudku Emanuel [26], uvedenie „nesprávnych“ údajov v ochrannej známke môže za určitých okolností predstavovať „nečestný úskok“ – na účely vyvodenia občianskoprávnej zodpovednosti –, aj keď nemusí dosahovať klamanie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) uvedenej smernice. Takýto prípad môže nastať najmä vtedy, keď sa majiteľ ochrannej známky prezentuje príslušnej verejnosti ako právny alebo ekonomický nástupca majiteľa staršej podobnej ochrannej známky bez toho, aby medzi nimi existoval akýkoľvek vzťah kontinuity alebo nástupníctva.

66. Takáto okolnosť, ak existovala už v čase zápisu ochrannej známky, by mohla byť zohľadnená aj pri vyvodzovaní záveru o neplatnosti tejto ochrannej známky na základe iného dôvodu uvedeného v článku 3 ods. 2 smernice 2008/95 – konkrétne článku 3 ods. 2 písm. d) – ktorý sa týka prihlášok, ktoré neboli podané v dobrej viere. [27]

67. Úspech takéhoto alternatívneho nároku by však závisel od toho, či by bolo možné preukázať, že majiteľ ochrannej známky – *in casu* Fauré Le Page – sa úmyselne snažil vytvoriť falošný dojem kontinuity alebo nástupníctva. Podľa môjho chápania a s výhradou posúdenia vnútroštátneho súdu sa však zdá, že v prejednávanej veci to tak nie je, keďže, ako som už uviedol v bode 60 vyššie, Fauré Le Page Paris nadobudla francúzsku ochrannú známku „Fauré Le Page“ v súlade s právom od spoločnosti Saillard, ktorá sama bola jediným akcionárom pôvodnej spoločnosti Maison Fauré Le Page, od ktorej následne nadobudla všetky aktíva a pasíva.

V. Návrh

68. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Cour de cassation (Kasačný súd), takto:

Článok 3 ods. 1 písm. g) 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:

uvedenie roku, ktorý môže byť verejnosťou chápaný ako označenie roka založenia majiteľa ochrannej známky, hoci to tak nie je, v ochrannej známke nemôže samo osebe viesť k neplatnosti tejto ochrannej známky. Na to, aby mohla byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú podľa tohto ustanovenia, musí byť takej povahy, aby bola spôsobilá klamať verejnosť, pokiaľ ide o vlastnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, a musí predstavovať dostatočne konkrétne

[26] Pozri bod 50 uvedeného rozsudku.

[27] Pozri analogicky, pokiaľ ide o nariadenie č. 207/2009, rozsudok zo 6. júla 2022, Zdút/EUIPO – Nehera a i. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, bod 68). Ustanovením rovnocenným s článkom 3 ods. 2 písm. d) smernice 2008/95 je v kontexte uvedeného nariadenia článok 52 ods. 1 písm. b).

označenie tejto vlastnosti. Okrem toho by sa pri posudzovaní podľa článku 3 ods. 1 písm. g) tejto smernice nemali zohľadňovať žiadne okolnosti – ako napríklad skutočný rok založenia súčasného majiteľa ochrannej známky –, ktoré nesúvisia so samotnou ochrannou známkou alebo zoznamom tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, ako bol predložený v čase podania prihlášky.