Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
PAOLA MENGOZZIHO
přednesené dne 15. listopadu 2012 [1]

Věc C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
proti
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Španělsko)]

„Ochranná známka Společenství — Porušení práv — Pojem ‚třetí strana“

1. Projednávanou žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce pokládá Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství [2] (dále jen „nařízení č. 207/2009“).

2. Otázka, kterou má Soudní dvůr vyřešit, se týká definice pojmu „třetí strany“, proti kterým může majitel ochranné známky Společenství podle platných právních předpisů podat žalobu pro porušení práv. Bude třeba zejména objasnit, zda tento pojem, stanovený v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, zahrnuje i majitele ochranné známky Společenství, jež byla zapsána později, a zda v takovém případě musí majitel starší ochranné známky Společenství pro to, aby mohl podat žalobu pro porušení práv proti majiteli pozdější ochranné známky Společenství, nejdříve podat návrh u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství.

3. Úvodem je třeba podotknout, že problém, který je jádrem otázky položené v projednávané věci, jenž je, jak uvidíme později, předmětem intenzivní diskuse v právní teorii a judikatuře ve Španělsku, není zcela nový. Soudní dvůr totiž nedávno rozhodl o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané tímtéž předkládajícím soudem, který rozhoduje v projednávané věci, jež se týkala zcela totožné otázky, v souvislosti s výkladem nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství [3]. V mém stanovisku k této věci [4] jsem již zdůraznil, že s ohledem na zásadní rozdíly existující mezi řízením o zápisu (průmyslových) vzorů Společenství a řízení o zápisu ochranných známek Společenství nemohou být úvahy týkající se jedné oblasti automaticky použitelné i na druhou oblast. Domnívám se, že je při posuzování otázky vznesené předkládajícím soudem v projednávané věci třeba zohlednit přístup zaujatý Soudním dvorem v rozsudku Celaya a neopomíjet zásadní rozdíly v řízeních o zápisu existující mezi oblastí ochranných známek a oblastí (průmyslových) vzorů.

1 — Původní jazyk: italština.

2 — Úř. věst. L 78, s. 1; Zvl. vyd. 07/04, s. 351.

3 — Viz rozsudek ze dne 16. února 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), jímž Soudní dvůr rozhodl o předběžné otázce podané Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, jež se týkala výkladu pojmu „třetí osoba“ uvedeného v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. L 3, s. 1; dále jen „nařízení č. 6/2002“).

4 — Viz moje stanovisko ve věci C-488/10 uvedené v předcházející poznámce pod čarou, jež jsem přednesl dne 8. listopadu 2011, zejména body 20 až 23.

I – Právní rámec

4. Podle sedmého bodu odůvodnění nařízení č. 207/2009 je zápis ochranné známky Společenství zamítnut zejména tehdy, když je tato ochranná známka v rozporu se staršími právy. Podle osmého bodu odůvodnění by ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní a taková ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. Mimoto je podle tohoto bodu odůvodnění pojem podobnosti třeba vykládat v souvislosti s nebezpečím záměny.

5. Článek 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 uvádí, jaká práva z ochranné známky Společenství vznikají jejímu majiteli:

„Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu“.

6. Článek 54 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Zánik práva v důsledku strpění“, stanoví, že majitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky na území Unie, již není oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky.

II – Skutkový stav, původní řízení a předběžná otázka

7. Fédération Cynologique Internationale, žalobce v původním řízení (dále jen „FCI“), mezinárodní sdružení založené v roce 1911 na podporu kynologie, je majitelem smíšené ochranné známky Společenství č. 4438751 přihlášené dne 28. června 2005 a zapsané dne 5. července 2006 pro některé služby tříd 35, 41, 42 a 44 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Tato ochranná známka je pro informaci znázorněna takto:



8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, žalované v původním řízení (dále jen „FCIPPR“), soukromoprávní sdružení založené v roce 2004, je majitelem tří španělských národních ochranných známek zapsaných pro některé výrobky a služby třídy 16:

— slovní ochranná známka č. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F. C. I.“ přihlášená dne 23. září 2004 a zapsaná dne 20. června 2005;

— smíšená ochranná známka č. 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“ přihlášená dne 9. srpna 2007 a zapsaná dne 12. března 2008;

— smíšená ochranná známka č. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI“ přihlášená dne 11. února 2008 a zapsaná dne 26. srpna 2008.

9. Dne 12. února 2009 podalo FCIPPR u OHIM přihlášku k zápisu označení znázorněného níže jako ochranné známky Společenství pro některé výrobky třídy 16:



10. Dne 5. února 2010 podalo FCI námitky proti zápisu tohoto označení jako ochranné známky Společenství. Avšak vzhledem k formálním vadám týkajícím se nezaplacení poplatku za podání námitek byly námitky zamítnuty, a označení znázorněné v předcházejícím bodě bylo tudíž dne 3. září 2010 zapsáno jako ochranná známka Společenství s č. 7597529.

11. Dne 18. června 2010 podalo FCI k předkládajícímu soudu návrh na prohlášení neplatnosti národních ochranných známek zmíněných v bodě 8 z důvodu existence nebezpečí záměny s jeho ochrannou známkou Společenství č. 4438751 znázorněnou v bodě 7, jakož i žalobu pro porušení práv z této ochranné známky. V rámci tohoto řízení FCIPPR popíralo existenci nebezpečí záměny mezi jeho národními ochrannými známkami a ochrannou známkou Společenství č. 4438751 a podalo protinávrh, kterým se domáhalo zrušení této ochranné známky Společenství, přičemž tvrdilo, že tato ochranná známka nebyla zapsána v dobré víře a vyvolala nebezpečí záměny s jeho starší národní ochrannou známkou č. 2614806.

12. Poté dne 18. listopadu 2010 podalo FCI návrh u OHIM na zrušení ochranné známky Společenství č. 7597529 zapsané ve prospěch FCIPPR. OHIM však dne 20. září 2011 na návrh FCIPPR toto řízení přerušil vzhledem k probíhajícímu řízení, jež dalo podnět k tomuto řízení o předběžné otázce.

13. Předkládající soud má za to, že v řízení, jež před ním probíhá, je třeba určit, zda výlučné právo, které čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 přiznává majiteli ochranné známky Společenství, v projednávané věci FCI, může být namítáno vůči třetí straně, včetně majitele ochranné známky Společenství zapsané později, v projednávané věci FCIPPR, dokud tato pozdější ochranná známka nebyla zrušena.

14. Za těchto okolností se předkládající soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Pokud jde o spor o porušení výlučného práva z ochranné známky Společenství, vztahuje se právo zakázat třetím stranám její užívání v obchodním styku, které je stanoveno v čl. 9 odst. 1 [nařízení č. 207/2009], na všechny třetí strany užívající označení, u nějž existuje nebezpečí záměny (z důvodu podobnosti s ochrannou známkou Společenství a podobnosti výrobků nebo služeb), nebo se naopak uvedený pojem nevztahuje na třetí stranu, která užívá toto zaměnitelné označení, jež bylo zapsáno v její prospěch jako ochranná známka Společenství, dokud nebude tento zápis pozdější ochranné známky zrušen?“

III – Řízení před Soudním dvorem

15. Předkládací usnesení došlo kanceláři Soudního dvora dne 8. listopadu 2011. Písemná vyjádření předložily FCI, FCIPPR, řecká a italská vláda a Komise. Jednání, jež se konalo dne 3. října 2012, se zúčastnily FCI, řecká vláda a Komise.

IV – Právní analýza

A – *K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce*

16. Předně je třeba posoudit argumenty uplatněné FCI v jeho písemném vyjádření, jejichž cílem je namítat nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. FCI především tvrdí, že otázka položená předkládajícím soudem není nezbytná pro řešení sporu v původním řízení. Žaloba pro porušení práv a návrh na prohlášení neplatnosti podané FCI v tomto řízení směřují výlučně proti národním ochranným známkám, jejichž majitelem je FCIPPR, a nikoliv proti pozdější ochranné známce Společenství č. 7597529, jež byla zapsána po podání žaloby v původním řízení. Mimoto tato otázka byla vznesena předkládajícím soudem z úřední povinnosti, aniž měli účastníci řízení možnost se k ní řádně vyjádřit.

17. Pokud jde zaprvé o relevanci otázky položené předkládajícím soudem v původním řízení, je třeba připomenout, že se podle ustálené judikatury na otázky týkající se výkladu unijního práva položené vnitrostátním soudem v právním a skutkovém rámci, který tento soud vymezí v rámci své odpovědnosti a jehož správnost nepřísluší Soudnímu dvoru ověřovat, vztahuje domněnka relevance. Odmítnutí ze strany Soudního dvora rozhodnout o žádosti podané vnitrostátním soudem je možné pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá vztah k realitě nebo předmětu původního řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také jestliže Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny [5].

18. V projednávané věci žádná skutečnost neumožňuje domnívat se, že by vnitrostátní soud formuloval hypotetickou otázku nebo otázku, která nemá vztah k realitě nebo předmětu původního řízení. Z předkládacího usnesení naopak vyplývá, že v původním řízení FCI poukázalo na protiprávní užívání pozdější ochranné známky Společenství v písemnostech předložených po zápisu této známky a dále žádalo o ukončení užívání jakéhokoliv označení zaměnitelného se starší ochrannou známkou Společenství, což je žádost, jež zahrnuje tedy i pozdější ochrannou známku Společenství.

19. Pokud jde zadruhé o okolnost, že předkládající soud položil předběžnou otázku z úřední povinnosti, stačí připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že skutečnost, že účastníci původního řízení nevznesli před předkládajícím soudem otázku unijního práva, nebrání tomu, aby se předkládající soud obrátil na Soudní dvůr. Tím, že čl. 267 druhý a třetí pododstavec SFEU stanoví, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce může či musí být Soudnímu dvoru předložena, „vyvstane-li otázka před vnitrostátním soudem“, nemá za cíl omezit toto předkládání pouze na případy, kdy některý z účastníků původního řízení z vlastního podnětu nastolil otázku výkladu nebo platnosti unijního práva, nýbrž zahrnuje též případy, kdy takovou otázku nastolí sám vnitrostátní soud, který v tomto ohledu považuje rozhodnutí Soudního dvora za „nezbytné k vydání svého rozsudku“ [6].

20. Z výše uvedených úvah vyplývá, že předběžná otázka musí být podle mého názoru považována za přípustnou.

B – *K předběžné otázce*

1. Úvodní poznámky

21. Jak již bylo zmíněno výše a jak jsem již zdůraznil ve svém stanovisku k věci Celaya [7], otázka položená předkládajícím soudem týkající se definice osoby („třetí strana“), proti níž může majitel ochranné známky podat žalobu pro porušení práv, a s tím související otázka případné existence vztahu podmíněnosti mezi návrhem na prohlášení neplatnosti a žalobou pro porušení práv v případě sporu mezi majiteli zapsaných ochranných známek jsou nyní předmětem intenzivní diskuse v právní teorii a judikatuře ve Španělsku, ačkoli je třeba poznamenat, že tyto otázky nejsou vůbec dosud neznámými otázkami v evropském právním rámci [8].

5 — V hojné judikatuře v tomto smyslu viz nedávné rozsudky ze dne 28. února 2012, Inter-Environnement Wallonie a Terre wallonne (C-41/11, bod 35) a ze dne 29. března 2012, SAG ELV Slovensko a další (C-599/10, bod 15 a citovaná judikatura).

6 — Rozsudky ze dne 16. června 1981, Salonia (126/80, Recueil, s. 1563, bod 7) a ze dne 8. března 2012, Huet (C-251/11, bod 23).

7 — Viz výše bod 3 a moje stanovisko ve věci Celaya (citované v poznámce pod čarou 4, bod 19).

8 — Je zajímavé, že problém podobný tomu, jež je předmětem projednávané věci, vyvstal v Německu již na počátku minulého století, kde byl předmětem intenzivní diskuse na nejvyšší soudní úrovni v té době. Konkrétně prvotní judikatura *Reichsgericht* stanovila, že užívání zapsané ochranné známky nemůže být považováno za protiprávní, dokud nebyl proveden výmaz takové ochranné známky z rejstříku ochranných známek (v tomto smyslu viz rozsudek *Reichsgericht* ze dne 13. listopadu 1906, II 155/06, RGZ 64, s. 273 a násl., zejména s. 275). Tentýž *Reichsgericht* se nicméně později „distancoval“ od tohoto přístupu v rozsudku z roku 1927, v němž tento soudní orgán došel k závěru, že objektivní protiprávnost užívání ochranné známky zapsané později vyplývá přímo z přednostního práva majitele staršího označení (viz *Reichsgericht*, rozsudek ze dne 20. září 1927, II 409/26, RGZ 118, s. 76 a násl., zejména s. 78 a 79).

22. Jak uvádí Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante ve svém předkládacím usnesení, ve Španělsku v současnosti existuje judikatura Tribunal Supremo, která v oblasti ochranných známek na základě právní teorie zvané „inmunidad registral" považuje existenci zápisu ochranné známky za ochranu před žalobou pro porušení práv, a váže tudíž podání této žaloby na získání prohlášení neplatnosti uvedené ochranné známky, i když je tato známka zapsána později než ochranná známka, na níž je založena žaloba pro porušení práv. Podle této teze nejde v podstatě o protiprávní jednání, dokud údajný porušitel užívá svou zapsanou ochrannou známku, takže je možné podat žalobu pro porušení práv pouze po získání prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané později.

23. V uvedeném rozsudku Celaya [9] Soudní dvůr, který rozhodoval o obdobné otázce, jako je otázka položená v projednávané věci, v oblasti (průmyslových) vzorů Společenství, zvolil v této oblasti jiný přístup, než je přístup odpovídající právní teorii „inmunidad registral", a prohlásil, že se právo zakázat třetím stranám užívat (průmyslový) vzor Společenství přiznané nařízením č. 6/2002 [10] vztahuje na každou třetí stranu, která užívá (průmyslový) vzor, který není odlišný, včetně třetí strany, jež je majitelem (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného později. Soudní dvůr tedy učinil závěr, že okolnost, že byl (průmyslový) vzor zapsán, nepřiznává jeho majiteli „imunitu" před žalobou pro porušení práv do zrušení jeho práva, a tedy v podstatě popřel existenci vztahu podmíněnosti mezi návrhem na prohlášení neplatnosti a žalobou pro porušení práv v případě kolize zapsaných (průmyslových) vzorů.

24. Již jsem zdůraznil, že mezi oblastí (průmyslových) vzorů a oblastí ochranných známek existují zásadní rozdíly týkající se zejména podmínek a řízení o zápisu příslušného vlastnického práva k duševnímu vlastnictví, a že tyto rozdíly brání *automatickému* použití úvah a směrů judikatury týkajících se jedné oblasti na druhou oblast [11]. Je tudíž dle mého názoru třeba vycházet z analýzy procesních rozdílů existujících mezi oběma oblastmi a poté posoudit, zda tyto rozdíly skutečně odůvodňují, aby byl v oblasti ochranných známek zaujat odlišný přístup od přístupu zaujatého Soudním dvorem v oblasti (průmyslových) vzorů.

2. K rozdílům v řízeních o zápisu (průmyslových) vzorů a ochranných známek

25. V mém výše uvedeném stanovisku týkajícím se věci Celaya jsem poukázal na to, že zásadní rozdíl mezi řízeními o zápisu (průmyslových) vzorů na straně jedné a ochranných známek na straně druhé spočívá ve skutečnosti, že pro ochranné známky - a nikoliv pro (průmyslové) vzory - relevantní právní předpisy stanoví mnohem složitější řízení o zápisu, které zahrnuje *předběžný* průzkum ze strany OHIM, který bychom mohli nazvat „věcným" průzkumem, v rámci něhož třetí strany mohou předkládat vyjádření nebo i podávat námitky proti zápisu ochranné známky.

26. Konkrétně k zápisu (průmyslového) vzoru dochází téměř automaticky prostřednictvím zjednodušeného řízení, jenž zahrnuje pouze formální kontrolu přihlášky k zápisu ze strany OHIM [12]. Nařízení č. 6/2002 nestanoví ani důkladnou kontrolu dodržení požadavků na získání ochrany před vlastním zápisem [13] ani žádnou formu zásahu nebo možnost třetí strany podat námitky během řízení o zápisu. Účelem stanovení takovéhoto zjednodušeného řízení pro zápis (průmyslového) vzoru Společenství je snížit na minimum formální náležitosti a další procesní a správní požadavky, jakož i náklady pro přihlašovatele, aby byl zápis okamžitě k dispozici malým a středním podnikům a rovněž jednotlivým původcům (průmyslového) vzoru [14].

9 — Uvedený v poznámce pod čarou 3.

10 — Uvedené v poznámce pod čarou 3.

11 — Viz výše bod 3 a moje stanovisko ve věci Celaya (uvedené v poznámce pod čarou 4, body 20 až 22).

12 — Řízení o zápisu (průmyslových) vzorů je upraveno v hlavě V (články 45 až 50) nařízení č. 6/2002 (uvedené v poznámce pod čarou 3).

13 — Viz osmnáctý bod odůvodnění nařízení č. 6/2002 (uvedené v poznámce pod čarou 3). Mimoto je třeba uvést, že článek 47 tohoto nařízení stanoví přezkoumání, byť relativně omezené, některých „[d]ůvod[ů] zamítnutí".

14 — Viz osmnáctý a dvacátý čtvrtý bod odůvodnění nařízení č. 6/2002 (uvedeného v poznámce pod čarou 3).

27. V oblasti ochranných známek naopak nařízení č. 207/2009 stanoví formu kontroly *ex ante*, jež předchází zápisu ochranné známky Společenství, v jejímž rámci OHIM zkoumá přihlášku k zápisu, přičemž se neomezuje na pouhou formální kontrolu, nýbrž ji zkoumá z věcného hlediska, aby ověřil případnou existenci absolutních nebo relativních důvodů pro zamítnutí zápisu [15]. Během tohoto řízení mohou třetí strany po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat OHIM písemná vyjádření založená zejména na důvodech, proč nelze z úřední moci známku zapsat, zejména z důvodu existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu [16]. Dále mohou majitelé starších práv podat námitky proti zápisu dotčené ochranné známky z důvodu existence relativních důvodů pro zamítnutí zápisu [17].

28. V oblasti ochranných známek je tedy postavení třetí strany, a zejména držitelů starších práv, více chráněno, a to od počáteční fáze řízení. Systém poskytuje těmto osobám procesní práva, která tyto osoby nemají v oblasti (průmyslových) vzorů. Konkrétně nařízení č. 207/2009 skýtá majiteli starší ochranné známky možnost podat předem námitky proti zápisu pozdější ochranné známky, o které má za to, že koliduje s jeho zapsanou ochrannou známkou, což je možnost, která naopak není z důvodu požadavků rychlosti řízení uvedených v bodě 26 poskytnuta majiteli (průmyslového) vzoru.

29. Právě zmíněné rozdíly týkající se zápisného řízení mají za následek, že na zápis ochranné známky, ke kterému došlo na základě složitého řízení, musí být nahlíženo s větším „respektem“ než na zápis (průmyslového) vzoru [18]. Zavedení systému ochrany *ex ante*, jako je systém stanovený nařízením č. 207/2009, tedy znamená, že nebezpečí zneužití zápisů ochranných známek, nebo každopádně zápisů, jimiž jsou dotčena starší práva, je podstatně nižší než v kontextu (průmyslových) vzorů [19]. Zápis označení jako ochranné známky Společenství na základě takovéhoto řízení tedy poskytuje majiteli větší míru právní jistoty, pokud jde o skutečnost, že jeho ochrannou známkou Společenství nejsou dotčena starší práva.

30. Tyto úvahy však neznamenají, že je v oblasti ochranných známek nebezpečí zápisů, jimiž jsou dotčena starší práva, zcela vyloučeno a že i v této oblasti nemůže docházet k situacím, kdy je zapsána ochranná známka Společenství, přestože tato známka může porušovat výlučné právo přiznané majiteli jiné ochranné známky, jež byla zapsána dříve. K takovým situacím může docházet například v případě, kdy majitel starší ochranné známky nepodal námitky proti zápisu pozdější ochranné známky, nebo v takovém případě, o jaký se jedná v původním řízení, kdy námitky nebyly úspěšné z důvodů nesouvisejících s věcným průzkumem, jako jsou například důvody procesní povahy [20].

31. I když jsou tedy mnohem méně pravděpodobné, mohou i v oblasti ochranných známek existovat případy, kdy – obdobně jako je tomu v oblasti (průmyslových) vzorů – je zapsána ochranná známka Společenství, jíž může být dotčena funkce označení původu jiné ochranné známky, jež byla zapsána dříve. Právě z tohoto důvodu v oblasti ochranných známek, jak je obdobně stanoveno v oblasti (průmyslových) vzorů, stanoví nařízení č. 207/2009 formy ochrany, které můžeme kvalifikovat jako ochranu *ex post*, jako je návrh na prohlášení neplatnosti a žaloba pro porušení práv, jejichž cílem je odstranit ze systému ochranné známky, které neměly být zapsány, nebo zmařit účinky označení, jimiž

15 — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu jsou stanoveny v článku 7 nařízení č. 207/2009 (viz též článek 37 nařízení); relativní důvody pro zamítnutí zápisu jsou stanoveny v článku 8 nařízení č. 207/2009 (viz též články 40 až 42 tohoto nařízení).

16 — Viz článek 40 nařízení č. 207/2009.

17 — Viz články 41 a 42 nařízení č. 207/2009. V této souvislosti viz též článek 38 nařízení č. 207/2009, jenž upravuje rešerše starších ochranných známek, které mohou kolidovat s přihlašovanou ochrannou známkou.

18 — Viz moje stanovisko ve věci Celaya (citované v poznámce pod čarou 4), bod 23.

19 — Viz moje stanovisko ve věci Celaya (citované v poznámce pod čarou 4), bod 23. Stanovení takového systému tedy znamená, že v oblasti ochranných známek nejsou použitelné úvahy rozvinuté v tomto mém stanovisku o teoretické možnosti, že porušitel, který nejedná v dobré víře, v případě uznání podmínečného vztahu mezi návrhem na prohlášení neplatnosti a žalobou pro porušení práv použije zdržovací taktiku spočívající v opakovaném zápisu mírně odlišných (průmyslových) vzorů, teoreticky i po zrušení pozdějšího napadeného (průmyslového) vzoru, aby pokračoval v uvádění v podstatě totožného výrobku na trh, s následným vážným ohrožením systému a užitečného účinku unijní právní úpravy v oblasti (průmyslových) vzorů (viz body 31 až 33 mého stanoviska ve věci Celaya). K takovým situacím nemůže docházet v oblasti ochranných známek, neboť v takových případech má majitel starší ochranné známky Společenství vždy možnost podat *před* zápisem pozdější ochranné známky nepřihlášené v dobré víře námitky proti jejímu zápisu ve smyslu článku 41 nařízení č. 207/2009.

20 — Okolnost, že může docházet k takovým situacím, ostatně vyplývá ze znění čl. 53 odst. 1 a čl. 57 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

je dotčena starší ochranná známka. Tyto formy ochrany kvalifikuji jako ochranu *ex post*, neboť v případě kolize mezi zapsanými ochrannými známkami mohou být tento návrh a tato žaloba podány majitelem starší ochranné známky, za účelem ochrany jeho vlastní ochranné známky, až po zápisu pozdější ochranné známky, která jeho ochrannou známku porušuje nebo se ji dotýká, a to bez ohledu na to, zda byly proti zápisu pozdější ochranné známky, jež je předmětem návrhu nebo žaloby, případně podány námitky, nebo na rozhodnutí o těchto námitkách

32. Zdá se mi, že právě zde spočívá skutečné jádro problému, který vyvstává v projednávané věci: Je skutečnost, že v oblasti ochranných známek existuje vedle forem ochrany „*ex post*“, jež jsou společné jak oblasti (průmyslových) vzorů tak oblasti ochranných známek, forma ochrany *ex ante* - spočívající v možnosti, že majitel starší ochranné známky podá námitky proti zápisu ochranné známky - takové povahy, že odůvodňuje jiný přístup, než je přístup přijatý Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku Celaya, který by vyloučil z pojmu třetích stran uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 majitele pozdější řádně zapsané ochranné známky, dokud taková ochranná známka nebude zrušena? Jak podrobně vysvětlím níže, odpověď na tuto otázku je dle mého názoru záporná.

3. K předběžné otázce

33. Položenou otázkou předkládající soud žádá Soudní dvůr, aby podal výklad pojmu „třetí strany“ uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a objasnil, zda na základě tohoto ustanovení může majitel zapsané ochranné známky Společenství podat žalobu pro porušení práv proti majiteli ochranné známky Společenství zapsané později přímo, nebo zda naopak tak může učinit pouze poté, co se domůže prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství.

34. Předkládající soud ve svém usnesení zdůrazňuje, že důvody gramatické, systematické, logické a funkční povahy svědčí ve prospěch výkladu dotčeného ustanovení v souladu s výkladem podaným Soudním dvorem ve vztahu k (průmyslovým) vzorům ve výše uvedeném rozsudku Celaya, podle něhož majitel zapsané ochranné známky Společenství může *každé* třetí straně zakázat užívání označení spadajícího do kategorií uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení č. 207/2009 nezávisle na okolnosti, zda toto označení bylo později třetí stranou zapsáno jako ochranná známka Společenství. Ve prospěch takovéhoto přístupu se vyjádřily FCI, Komise, jakož i řecká a italská vláda.

35. Předkládající soud nicméně zdůrazňuje, že by čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 mohl být rovněž vykládán v souladu s přístupem zaujatým španělskou judikaturou na základě zmíněné právní teorie „inmunidad registral“ [21] v tom smyslu, že toto ustanovení brání majiteli starší ochranné známky Společenství zakázat užívání ochranné známky zapsané později, dokud tato známka nebude prohlášena za neplatnou. Tento druhý možný výklad by se opíral o zásadu „*qui iure suo utitur, neminem laedit*“, podle které platí, že kdo užívá svého práva, v projednávaném případě práva užívání vyplývajícího ze zápisu pozdější ochranné známky Společenství, nikomu neškodí. Tento postoj zaujalo pouze FCIPPR, přičemž zdůraznilo zejména potřebu chránit výlučné právo plynoucí ze zápisu ochranné známky na základě zásady právní jistoty.

36. Stejně jako ve věci Celaya přitom čelíme situaci, kdy při jakémkoliv zvoleném řešení nakonec právo duševního vlastnictví, v projednávaném případě zapsaná ochranná známka, neposkytuje svému majiteli plnou a absolutní ochranu [22].

37. Z hlediska starší ochranné známky totiž v případě, že by měl být učiněn závěr, že její majitel může podat žalobu pro porušení práv proti majiteli ochranné známky zapsané později, takové řešení znamená oslabení míry ochrany zaručené majiteli pozdější ochranné známky, kterému by mohlo být zakázáno její užívání, přestože byla tato známka řádně zapsána. Naopak z hlediska pozdější ochranné

21 — Viz výše, bod 22.

22 — Viz moje stanovisko ve věci Celaya (uvedené v poznámce pod čarou 4), bod 30.

známky se v případě, že by měl být učiněn závěr, že je žaloba pro porušení práv na ochranu starší ochranné známky podmíněna předchozím prohlášením neplatnosti pozdější ochranné známky, ochrana zajištěná starší ochrannou známkou oslabuje, neboť zápis této ochranné známky jejímu majiteli nezaručuje jeho *výlučné* právo tuto známku užívat, jež mu přiznává čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, přinejmenším dokud pozdější totožná či podobná ochranná známka nebude zrušena.

38. V prvním případě převládá *ius excludendi* majitele starší ochranné známky neboli právo zakázat třetím stranám užívání označení tvořícího tuto ochrannou známku bez jeho souhlasu, nad *ius utendi* majitele pozdější ochranné známky, neboli právem užívání označení tvořícího tuto ochrannou známku [23]. Ve druhém případě by vážení těchto dvou práv vedlo k přesně opačnému výsledku. Jako v případě (průmyslových) vzorů proto volba jednoho či druhého z těchto výkladů představuje volbu mezi dvěma právy, která jsou v zásadě rovnocenná.

39. Při volbě mezi tím, jaké z práv ze dvou kolidujících ochranných známek má mít přednost, tj. starší nebo pozdější právo, nelze podle mého názoru nezohlednit základní zásadu, kterou se řídí systém ochrany zavedený v oblasti ochranných známek a která obecně představuje všeobecně uznávanou zásadu práv duševního vlastnictví, tj. *zásadu přednosti*, podle které starší výlučné právo, v projednávané věci ochranná známka Společenství zapsaná dříve, má přednost před právy vzniklými později, v projednávané věci před ochrannými známkami Společenství zapsanými později [24]. Jak správně uvedla Evropská komise ve svém vyjádření a jak obdobně stanovil Soudní dvůr v oblasti (průmyslových) vzorů v rozsudku Celaya [25], ustanovení nařízení č. 207/2009 mohou být totiž vykládána jen ve světle této základní zásady v oblasti ochranných známek, která nachází svůj výraz v konkrétních ustanoveních samotného nařízení č. 207/2009 [26], jakož i v ustanoveních jiných právních předpisů v oblasti ochranných známek, jak unijních [27] tak mezinárodních [28].

40. Z nařízení č. 207/2009 zejména vyplývá, že ochrannými známkami Společenství mohou být pouze označení, která lze graficky ztvárnit, která jsou způsobilá plnit základní funkci ochranné známky, tj. rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, a mohou tedy požívat příslušné ochrany, kterou získají zápisem, a dále, že ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství musí být *absolutní* v případě totožných nebo podobných označení, u kterých hrozí nebezpečí záměny [29]. Tato absolutní ochrana přiznaná ochranné známce není závislá na okolnosti, zda jsou označení, u nichž hrozí nebezpečí záměny, zapsána jako ochranné známky Společenství.

23 — Článek 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, ostatně jako čl. 5 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 (Úř. věst. L 299, s. 25), na rozdíl od některých vnitrostátních práv, jako je španělské právo, a i na rozdíl od nařízení č. 6/2002, pouze stanoví, že ochranná známka Společenství svěřuje svému majiteli „výlučné právo“, které charakterizuje pouze jako právo zakázat třetím stranám užívání v obchodním styku označení uvedená v jeho písmenech a), b) a c). V právní teorii bylo však zdůrazněno, že toto „výlučné právo“ zahrnuje nejen negativní právo vyjádřené v právním předpisu - *ius excludendi* - spočívající v právu zakázat třetím stranám užívat totožné nebo podobné označení, avšak i pozitivní právo neboli právo užívat toto označení, tj. *ius utendi*, které může být vykonáváno případně i udělením práva k užívání ochranné známky. Existence takového práva pozitivního charakteru je ostatně příznačná právům z ochranné známky. Jak poukázal generální advokát Jacobs v bodech 33 a 34 svého stanoviska ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 14. května 2002, Hölterhoff (C-2/00, Recueil, s. I-4187), předneseného dne 20. září 2001, hospodářský subjekt zapisuje ochrannou známku nikoliv pro to, aby zakázal její užívání třetím stranám, nýbrž pro to, aby ji sám užíval. Mimoto právo užívání je ústředním a základním prvkem vlastnického práva, a tudíž i práva duševního vlastnictví.

24 — Přednost ochranné známky je v zásadě určena dnem podání přihlášky k zápisu ochranné známky (v tomto smyslu viz čl. 8 odst. 2 a článek 27 nařízení č. 207/2009). Podrobnější definice zásady přednosti se nacházejí i v bodě 57 stanoviska generální advokátky Trstenjak ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701), jakož i v bodě 54 stanoviska generálního advokáta Jääskinena ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 22. března 2012, Génesis (C-190/10).

25 — Viz body 39 a 40 tohoto rozsudku (uvedeného v poznámce pod čarou 3).

26 — Viz například sedmý bod odůvodnění, jakož i článek 8, oddíly 2, 3 a 4 hlavy III (články 29 až 35), jakož i články 41, 42, 53 a 54 nařízení.

27 — Viz například čl. 4 odst. 1, 2, 3 a 4, článek 5, čl. 6 odst. 2, článek 9, čl. 11 odst. 4 a článek 14 směrnice 2008/95/ES (uvedené v poznámce pod čarou 23).

28 — Viz například čl. 4 část A.1 a B úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (Recueil des traités des Nations unies, sv. 828, č. 11851, s. 305). Francouzské znění této úmluvy je dostupné na následující internetové stránce: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

29 — Viz sedmý a osmý bod odůvodnění, jakož i články 4 a 6 nařízení č. 207/2009.

41. V případě kolize mezi dvěma zapsanými ochrannými známkami Společenství vede použití zásady přednosti podle mého názoru na straně jedné k předpokladu, že ochranná známka zapsaná jako první splňuje podmínky požadované pro získání ochrany Společenství dříve než ochranná známka zapsaná později, a na straně druhé k tomu, že rozsah ochrany zaručené pozdější ochranné známce Společenství je vázán na neexistenci starších práv, která by s ní kolidovala. V případě kolize mezi zapsanými ochrannými známkami Společenství bude tudíž ochrana, kterou nařízení č. 207/2009 poskytuje pozdější ochranné známce Společenství, odůvodněna pouze tehdy, když je majitel pozdější ochranné známky s to prokázat, že starší ochranná známka Společenství nesplňuje některou z podmínek nezbytných pro svou ochranu [30] nebo že mezi ochrannými známkami neexistuje kolize [31].

42. Tyto úvahy nezávisí na okolnosti, že řízení o zápisu ochranné známky Společenství na rozdíl od řízení o zápisu (průmyslových) vzorů Společenství stanoví možnost, že třetí strany podají námitky proti zápisu pozdější ochranné známky. Jak je totiž zřejmé z bodů 30 a 31, ačkoliv stanovení takovéto kontroly *ex ante* poskytuje majiteli ochranné známky zapsané později vyšší míru právní jistoty a snižuje ve srovnání s oblastí (průmyslových) vzorů nebezpečí, že budou zapsány ochranné známky, jimiž budou dotčena starší práva, skutečnost, že je označení zapsáno jako ochranná známka Společenství, nepředstavuje absolutní záruku toho, že tímto označením není dotčeno výlučné právo z ochranné známky zapsané dříve. Rozdíly v zápisných řízeních existující mezi oblastí (průmyslových) vzorů a oblastí ochranných známek, ačkoli jsou relevantní, neodůvodňují podle mého názoru výklad dotčené právní normy, který by nebyl v souladu se zásadou přednosti [32].

43. Mimoto v případě, kdy majitel starší ochranné známky podá námitky nebo žalobu za účelem ochrany svých práv proti označení, jímž jsou dotčena jeho práva, třebaže je toto označení ochrannou známkou řádně zapsanou později, je nezbytné, aby mu systém ochrany zavedený nařízením č. 207/2009 zaručil možnost domoci se zákazu užívání ochranné známky, jíž je dotčeno starší právo, co možná nejrychleji, neboť přítomnost takové ochranné známky na trhu je s to porušit základní funkci starší ochranné známky [33]. Je ostatně zřejmé, že čím delší bude společná existence obou kolidujících ochranných známek na trhu, tím závažnější bude případná nebo skutečná újma pro starší ochrannou známku.

30 — Majitel pozdější ochranné známky tak bude moci učinit návrhem na prohlášení neplatnosti starší ochranné známky podaným u OHIM nebo případně protinávrhem u soudu pro ochranné známky Společenství, u něhož je žalován pro porušení práv.

31 — Majitel pozdější ochranné známky tak bude moci učinit u soudu pro ochranné známky Společenství, u něhož je žalován pro porušení práv.

32 — Bylo by zajisté možné případně namítat, že jak nepodání námitky, tak zamítnutí námitky z důvodů procesní povahy, jako je právě důvod ve věci projednávané u předkládajícího soudu (nezaplacení poplatku za podání námitky), jsou výsledkem určitého druhu „nedbalosti“ majitele starší ochranné známky, který nevykonal nebo řádně nevykonal právo podat námitky, které je mu přiznáno nařízením č. 207/2009. Na rozdíl od oblasti (průmyslových) vzorů by proto v oblasti ochranných známek mohl být majitel starší ochranné známky alespoň částečně považován za odpovědného za zápis pozdější ochranné známky, a tudíž za situaci právní nejistoty, která se vytvořila. Tato společná odpovědnost by mohla být proto „postihována“ povinností vyčkat prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, než se bude moci podat žaloba pro porušení práv na ochranu starší ochranné známky. Na takovou možnou námitku však zaprvé odpovím, že ne vždy je příčinou nepodání námitek nutně nedbalost majitele starší ochranné známky. Mohou například existovat případy, kdy nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami vyjde najevo až v důsledku konkrétního užívání pozdějšího označení, a tedy až v okamžiku, kdy obě kolidující označení existují vedle sebe na trhu. Zadruhé a každopádně mám za to, že nevykonání nebo nesprávné vykonání práva podat námitky nemůže zpochybnit použití takové základní zásady v oblasti ochranných známek, jako je zásada přednosti, podle které má starší právo přednost před právem pozdějším.

33 — Nebo, jak je uvedeno výše v bodě 40, základní funkci, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označené ochrannou známkou, a umožnit mu tak odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb majících jiný původ. V této souvislosti v hojné judikatuře v tomto smyslu viz nedávný rozsudek ze dne 15. března 2012, Strigl a Securvita (C-90/11 a C-91/11, bod 30).

44. K tomuto je nutno uvést, že Soudní dvůr měl již několikrát příležitost objasnit, že účelem absolutní ochrany přiznané ochranné známce v podobě výlučného práva přiznaného relevantním právním předpisem jejímu majiteli je právě to, aby mohl majitel této ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel ochranné známky, jinak řečeno k zajištění, aby tato známka mohla plnit své funkce [34]. Jsem názoru, že čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 může být vykládán jedině ve smyslu uvedeném v této ustálené judikatuře.

45. Kromě toho, jak správně uvedla Komise, podmínit podání žaloby pro porušení práv prohlášením neplatnosti pozdější ochranné známky by znamenalo riziko vyvolání nepřiměřených průtahů v řízení o porušení práv, neboť kromě čekání na rozhodnutí OHIM v tomto smyslu, které bude vydáno až po dvoustupňové interní správní kontrole, bude majitel starší ochranné známky Společenství případně muset vyčkat výsledku případných žalob podaných k Tribunálu a případně k Soudnímu dvoru [35]. Souběžná existence starší ochranné známky a ochranné známky, jíž jsou dotčena starší práva, na trhu by tudíž mohla trvat několik let a pro majitele starší ochranné známky by znamenala vážnou potenciální újmu.

46. Mimoto se mi každopádně zdá, že postavení majitele pozdější ochranné známky je chráněno před případným zneužitím žaloby pro porušení práv ze strany majitele starší ochranné známky, neboť majitel pozdější ochranné známky má možnost bránit se u soudu pro ochranné známky Společenství, u něhož může uplatnit případné zamítnutí námitek ze strany OHIM z meritorního hlediska [36], jakož i možnost podat protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti starší ochranné známky, na níž je založena žaloba pro porušení práv [37]. Jak je ostatně uvedeno v bodech 40 a 41, rozsah ochrany jeho práva je od počátku vázán na neexistenci starších práv, která by s ním kolidovala.

47. Podle mého názoru z předcházejících úvah vyplývá, že jedině takový výklad pojmu „třetí strany“ uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, který je v souladu se zásadou přednosti a zahrnuje *jakoukoliv* třetí stranu, a tedy i třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, může zaručit dosažení cíle absolutní ochrany zapsaných ochranných známek Společenství sledovaný nařízením č. 207/2009.

48. Mimoto kromě výše uvedených úvah existují další důvody gramatické a systematické povahy, které dle mého názoru svědčí ve prospěch právě navrženého výkladu čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

49. Z hlediska gramatického výkladu je třeba poukázat na to, že ačkoliv nařízení č. 207/2009 neobsahuje žádné výslovné ustanovení o možnosti majitele dříve zapsané ochranné známky Společenství podat žalobu pro porušení práv proti majiteli jiné později zapsané ochranné známky Společenství, znění čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 přiznává majiteli zapsané ochranné známky Společenství výlučné právo užívat tuto ochrannou známku a zakázat „třetím stranám“, aniž by

34 — Obdobně, co se týče čl. 5 odst. 1, viz směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1, zrušená a nahrazená směrnicí 2008/95/ES uvedenou v poznámce pod čarou 23), rozsudky ze dne 18. června 2009, L'Oréal (C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58), a ze dne 19. července 2012, Pie Optiek a další (C-376/11, bod 46 a citovaná judikatura). Kromě toho je třeba poznamenat, že podle uvedené judikatury patří k těmto funkcím nejen základní funkce uvedená výše v bodě 40 a v předcházející poznámce pod čarou, avšak i další funkce ochranné známky, jako je zejména funkce spočívající v zaručení jakosti tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní.

35 — K tomuto viz hlavu VII nařízení č. 207/2009, a zejména článek 58, čl. 64 odst. 3 a čl. 65.

36 — Rozhodnutí OHIM o zamítnutí námitky z meritorního hlediska nebude zajisté pro vnitrostátní soud závazné. Toto rozhodnutí však nebude moci nepředstavovat podle jednotlivých vnitrostátních procesních pravidel „významný důkaz“ o neporušení práv. Řízení ve věci porušení práv, v jehož rámci musí vnitrostátní soud vydat rozhodnutí, ač použije tatáž kritéria jako použil OHIM při rozhodování o námitkách, není ostatně s ohledem na shodnou podstatu ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 na straně jedné a ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení č. 207/2009 na straně druhé s řízením o námitkách zcela stejné. Toto řízení se totiž odlišuje tím, že v řízení o porušení práv dochází ve skutečnosti ke srovnání mezi napadenými označeními a příslušnými výrobky, pro které jsou označení používána, přezkumem *ex post* skutečné situace jejich užívání na trhu, a nikoliv jako v řízení o námitkách přezkumem *ex ante* založeným na teoretickém předpokladu, který se opírá především o zjištění na základě přihlášek k zápisu.

37 — Viz čl. 96 písm. d) a článek 100 nařízení č. 207/2009.

rozlišoval podle toho, zda třetí strana je či není majitelem později zapsané ochranné známky Společenství, užívání bez jeho souhlasu označení, jímž je dotčena jeho ochranná známka [38]. Zdá se mi ostatně pravděpodobné, že kdyby zákonodárce chtěl zavést zásadu ochrany majitelů později zapsaných ochranných známek, učinil by tak výslovně.

50. Z hlediska systematického výkladu je třeba dále poukázat na to, že žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 nestanoví případnou imunitu ve prospěch třetí strany, jež je majitelem pozdější ochranné známky, vůči zákazu stanovenému v čl. 9 odst. 1 téhož nařízení [39], třebaže toto naopak nařízení stanoví některá omezení výlučného práva přiznaného majiteli zapsané ochranné známky [40]. V této souvislosti je obzvláště významný článek 54 nařízení č. 207/2009. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že pouze pokud jsou splněny požadavky stanovené tímto ustanovením (strpění užívání po dobu pěti po sobě jdoucích let), zanikne právo majitele starší ochranné známky Společenství podat návrh na prohlášení neplatnosti a žalobu pro porušení práv proti majiteli jiné pozdější ochranné známky Společenství. Z toho lze tedy opakem dovodit, že pokud tyto požadavky splněny nejsou, majitel starší ochranné známky může podat žalobu pro porušení práv proti majiteli později zapsané ochranné známky Společenství.

51. Článek 54 nařízení č. 207/2009 je v tomto ohledu relevantní i z hlediska systematického výkladu tohoto nařízení. Z rozlišení učiněného v tomto článku mezi návrhem na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky a bráněním jejímu užívání lze totiž vyvodit, že nařízení č. 207/2009 považuje návrh na prohlášení neplatnosti a žalobu pro porušení práv za dvě rozdílná podání, mezi nimiž neexistuje žádný vztah podmíněnosti [41].

52. Stejně jako v oblasti (průmyslových) vzorů Společenství i v oblasti ochranných známek totiž nařízení č. 207/2009 jasně rozlišuje mezi oběma druhy podání, která mají odlišný předmět, účinky a účel. Na jedné straně totiž článek 96 nařízení č. 207/2009 přiznal vnitrostátním soudům pro ochranné známky Společenství výlučnou pravomoc rozhodovat spory ve věci porušení práv. Na druhé straně, pokud jde o návrhy na prohlášení neplatnosti ochranných známek, nařízení č. 207/2009 naopak zvolilo jejich centralizované posuzování u OHIM, i když je tato zásada stejně jako v oblasti (průmyslových) vzorů zmírněna možností, že soudy pro ochranné známky rozhodnou o protinávrzích na prohlášení neplatnosti zapsané ochranné známky Společenství, které byly podány v rámci žaloby pro porušení práv. Nic nenasvědčuje tomu, že by zákonodárce zamýšlel podmínit podání žaloby předchozímu nebo současnému podání návrhu na prohlášení neplatnosti [42].

53. Kromě toho mám za to, že navrhovaný výklad pojmu „třetí strany“ uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nevyvolává zvláštní problémy ohledně rozdělení pravomocí mezi soudy pro ochranné známky Společenství a OHIM. I když je skutečností, jak jsem již zdůraznil pro oblast (průmyslových) vzorů [43], že i v oblasti ochranných známek existuje možnost, že právní situace pozdější ochranné známky zůstane neurčitá v případě, kdy majitel starší ochranné známky Společenství, který

38 — V této souvislosti poznamenávám, že i když italské a německé znění nařízení č. 207/2009 odkazují obecně na „terzi“ a na „Dritten“, francouzské, anglické a španělské znění jsou ještě přesnější, když uvádějí oprávnění zakázat *jakékoliv* třetí straně, a sice „tout tiers“, „all third parties“ a „cualquier tercero“.

39 — Takovou případnou imunitu nelze podle mého názoru odvodit, jak to tvrdí ve svém vyjádření FCIPPR, z ustanovení článku 6 nařízení č. 207/2009, které stanoví, že ochrannou známku Společenství lze nabýt zápisem do rejstříku. I toto ustanovení musí být totiž stejně jako všechna ostatní ustanovení nařízení č. 207/2009 vykládáno ve světle zásady přednosti (viz výše, bod 39).

40 — Konkrétně mimo článku 54 nařízení č. 207/2009, který je analyzován dále v textu, lze uvést článek 12 téhož nařízení, který stanoví některá omezení oprávnění majitele zakázat třetím stranám užívání ochranné známky Společenství v obchodním styku, jakož i článek 13 nařízení č. 207/2009, který stanoví, že právo z ochranné známky Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na unijní trh majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.

41 — Jak správně uvedla Komise, jiná ustanovení nařízení č. 207/2009, jako je čl. 1 odst. 2 nebo článek 110, výslovně rozlišují mezi oběma podáními.

42 — K tomu je třeba uvést, že čl. 100 odst. 7 nařízení č. 207/2009 stanoví, že soud pro ochranné známky Společenství, který projednává protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti, může na návrh majitele ochranné známky a po vyslechnutí ostatních účastníků řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podal ve stanovené lhůtě u OHIM. Toto ustanovení nicméně zaprvé skýtá soudu pouhou možnost přerušit řízení, zadruhé je jeho účelem vyhnout se střetům rozhodnutí o neplatnosti starší ochranné známky a zatřetí a v každém případě se týká výlučně případné neplatnosti starší ochranné známky, na níž je založena žaloba pro porušení práv, a nikoliv případné oprávněnosti pozdějšího zápisu označení, proti němuž je podána žaloba pro porušení práv.

43 — Viz moje stanovisko ve věci Celaya (citované v poznámce pod čarou 4), body 39 až 44.

měl úspěch ve své žalobě pro porušení práv proti majiteli pozdější ochranné známky Společenství, nepodá návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky, mám za to, že důvody, které mě vedly k závěru, že tato právní nejistota nemůže být rozhodující pro výklad pojmu „třetí strana“, proti níž majitel (průmyslového) vzoru [44] může podat žalobu pro porušení práv, jsou obdobně použitelné *v* oblasti ochranných známek [45]. Mám dokonce za to, že odlišný výklad, jelikož – jak jsem uvedl v bodech 43 a 45 – by ohrozil účinnost žaloby pro porušení práv, by mohl být na újmu systému ochrany stanovenému nařízením č. 207/2009.

54. S ohledem na výše uvedené je podle mého názoru třeba odpovědět na otázku položenou předkládajícím soudem tak, že čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že ve sporu, který se týká porušení výlučného práva z ochranné známky Společenství, se právo zakázat třetím stranám užívat tuto ochrannou známku vztahuje na každou třetí stranu, včetně té, jež je majitelem ochranné známky Společenství zapsané později.

55. Domnívám se, že za účelem poskytnout předkládajícímu soudu co možná nejúplnější poznatky, je třeba uvést, že pokud by měl Soudní dvůr přijmout výklad pojmu „třetí strany“ uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, který jsem navrhl v předcházejícím bodě, tento výklad by se musel nutně vztahovat na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky zapsané v členském státě, a to nezávisle na znění příslušných vnitrostátních ustanovení.

56. Kromě toho, že by byl odlišný výklad nelogický a nekonzistentní s právě uvedeným výkladem, by totiž ohrozil užitečný účinek čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, neboť by prostřednictvím zápisu označení na vnitrostátní úrovni umožnil omezit ochranu přiznanou majiteli starší ochranné známky Společenství ustanoveními nařízení č. 207/2009. Mimoto by byl odlišný výklad podle mého názoru v rozporu se zásadou jednotné povahy ochranné známky [46], neboť by majitel starší ochranné známky Společenství byl chráněn v jednotlivých členských státech odlišně podle toho, zda mu vnitrostátní právo poskytuje možnost jednat proti porušiteli bez čekání na zrušení pozdější národní ochranné známky, jíž jsou dotčena jeho práva.

57. V tomtéž smyslu považuji konečně za nutné uvést, že v souladu s požadavky jednotného výkladu unijního práva opakovaně uznanými Soudním dvorem [47] není možné, aby se výklad pojmu „třetí strany“ uvedeného v čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nevztahoval na korelativní pojem uvedený v čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jenž je obdobného znění [48].

44 — V bodech 39 až 44 mého stanoviska ve věci Celaya (citovaného v poznámce pod čarou 4) jsem zdůraznil, že je málo pravděpodobné, že majitel pozdějšího práva bude toto právo užívat i poté, co neuspěl se žalobou pro porušení práv, a dále, že i v případě použití tohoto práva, které je stále formálně platné, jelikož nebylo prohlášeno za neplatné, za účelem žaloby pro porušení práv proti třetí straně má tato třetí strana možnost podat protinávrh na prohlášení neplatnosti tohoto práva.

45 — V případě úspěchu se žalobou pro porušení práv proti pozdější ochranné známce Společenství zapsané po zamítnutí námitky z meritorního hlediska založené na téže starší ochranné známce Společenství, na níž je založena žaloba pro porušení práv, by zajisté existoval potenciální rozpor mezi rozhodnutím přijatým OHIM v řízení o námitkách a rozsudkem soudu pro ochranné známky. Tento případ se mi však zdá málo pravděpodobný vzhledem k tomu, že rozhodnutí OHIM představuje „významný důkaz“ o neporušení práv zmíněný v poznámce pod čarou 36, který by měl být ve vnitrostátním řízení zohledněn. Mimoto by takový rozpor mohl být případně odůvodněn ve světle různých hledisek řízení o námitkách a řízení pro porušení práv uvedených v téže poznámce pod čarou 36.

46 — Viz třetí bod odůvodnění a čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

47 — Viz mimo jiné rozsudky ze dne 16. července 2009, Hadadi (C-168/08, Sb. rozh. s. I-6871, bod 38); ze dne 21. října 2010, Padawan (C-467/08, Sb. rozh. s. I-10055, bod 32) a ze dne 16. června 2011 (Omejc, C-536/09, Sb. rozh. s. I-5367, bod 19).

48 — Soudní dvůr ostatně již několikrát podal obdobný výklad článku 9 nařízení č. 207/2009 a odpovídajícího ustanovení směrnice 2008/95 nebo dříve směrnice 89/104. Viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, Sb. rozh. s. I-8625), bod 38 a citovaná judikatura.

V – Závěry

58. Na základě výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázku položenou Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante takto:

„Článek 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že ve sporu, který se týká porušení výlučného práva z ochranné známky Společenství, se právo zakázat třetím stranám užívat tuto ochrannou známku vztahuje na každou třetí stranu, jež užívá označení, u něhož existuje nebezpečí záměny, včetně třetí strany, jež je majitelem ochranné známky Společenství zapsané později.“