Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PAOLO MENGOZZI
prednesené 15. novembra 2012 [1]

Vec C-561/11

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Španielsko)]

„Ochranná známka Spoločenstva — Porušenie — Pojem ‚tretia osoba'"

1. Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante položil Súdnemu dvoru v predmetnom návrhu na začatie prejudiciálneho konania otázku týkajúcu sa výkladu článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva [2] (ďalej len „nariadenie č. 207/2009").

2. Súdny dvor má odpovedať na otázku, ktorá sa týka definície pojmu „tretia osoba", proti ktorej môže majiteľ ochrannej známky Spoločenstva podľa platnej právnej úpravy podať žalobu pre porušenie. Osobitne bude potrebné objasniť, či tento pojem upravený v článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 zahŕňa aj majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr a či musí v takom prípade majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva na to, aby mohol proti majiteľovi neskoršej ochrannej známky Spoločenstva podať žalobu pre porušenie, najskôr podať na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) návrh na vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky Spoločenstva.

3. Hneď na úvod treba uviesť, že problém týkajúci sa otázky položenej v tejto veci, ktorý je v Španielsku, ako sa ukáže neskôr, aj predmetom živej diskusie v oblasti právnej vedy a judikatúry, nie je vôbec novým problémom. Súdny dvor totiž nedávno rozhodol o návrhu na začatie prejudiciálneho konania podanom tým istým vnútroštátnym súdom, ktorý rozhoduje v tejto veci, ktorý mu položil tú istú otázku o výklade nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 6/2002") [3]. V návrhoch prednesených v uvedenej veci [4] som už poukázal na to, že medzi konaniami o zápise dizajnov a zápise ochranných známok Spoločenstva existujú také významné rozdiely, že úvahy týkajúce sa jednej oblasti nemožno automaticky uplatňovať aj na druhú. Domnievam sa, že pri posudzovaní otázky položenej vnútroštátnym súdom v tejto veci bude potrebné zobrať do úvahy prístup prijatý Súdnym dvorom v rozsudku Celaya s tým, že sa budú musieť zohľadniť významné rozdiely existujúce medzi konaním v oblasti ochranných známok a konaním v oblasti dizajnov.

1 — Jazyk prednesu: taliančina.

2 — Ú. v. ES L 78, s. 1; Mim. vyd. 07/004, s. 351.

3 — Pozri rozsudok zo 16. februára 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10), v ktorom Súdny dvor odpovedal na prejudiciálnu otázku, ktorú mu položil Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, týkajúcu sa výkladu pojmu „tretia strana" podľa článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

4 — Pozri moje návrhy prednesené 8. novembra 2011 vo veci C-488/10, už citovanej v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, najmä body 20 až 23.

I – Právny rámec

4. Podľa odôvodnenia 7 nariadenia č. 207/2009 sa zápis ochrannej známky Spoločenstva musí zamietnuť najmä vtedy, ak je v rozpore so skoršími právami. V odôvodnení 8 sa uvádza, že ochrana poskytovaná ochrannou známkou Spoločenstva, ktorej funkciou je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, by mala byť absolútna v prípade zhodnosti známky a označenia a tovarov alebo služieb a že táto ochrana by sa mala uplatňovať aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. V tomto odôvodnení sa ďalej uvádza, že je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť zámeny.

5. Článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 uvádza, ktoré práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva patria jej majiteľovi:

„K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná;

b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka Spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci Spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva.“

6. Článok 54 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Obmedzenie práv v dôsledku strpenia“, stanovuje, že ak majiteľ ochrannej známky Spoločenstva počas piatich po sebe nasledujúcich rokov vedome strpel používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v Únii, pričom si bol takéhoto používania vedomý, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani podať návrh na vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky, ani podať námietku proti používaniu neskoršej ochrannej známky.

II – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálna otázka

7. Fédération Cynologique Internationale, žalobkyňa vo veci samej (ďalej len „FCI“), je medzinárodné združenie založené v roku 1911 na podporu kynológie, ktoré je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva prihlásenej 28. júna 2005 a zapísanej 5. júla 2006 pod č. 4438751 pre určité služby v triedach 35, 41, 42 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Táto ochranná známka je na účel informovania zobrazená takto:



8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, žalovaná vo veci samej (ďalej len „FCIPPR“), je súkromné združenie založené v roku 2004, ktoré je majiteľom troch španielskych národných ochranných známok zapísaných pre určité tovary a služby v triede 16; konkrétne sú to:

— slovná ochranná známka č. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.“, prihlásená 23. septembra 2004 a zapísaná 20. júna 2005,

— kombinovaná ochranná známka č. 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“, prihlásená 9. augusta 2007 a zapísaná 12. marca 2008,

— kombinovaná ochranná známka č. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI“, prihlásená 11. februára 2008 a zapísaná 26. augusta 2008.

9. Dňa 12. februára 2009 FCIPPR požiadala ÚHVT o zápis označenia zobrazeného nižšie ako ochrannej známky Spoločenstva pre určité tovary patriace do triedy 16:



10. Dňa 5. februára 2010 FCI podala námietku proti zápisu tohto označenia ako ochrannej známky Spoločenstva. Táto námietka však bola zamietnutá pre formálny nedostatok z dôvodu nezaplatenia poplatku za podanie námietky, a teda označenie zobrazené v predchádzajúcom bode bolo 3. septembra 2010 zapísané ako ochranná známka Spoločenstva pod č. 7597529.

11. Dňa 18. júna 2010 podala FCI na vnútroštátny súd žalobu o neplatnosť národných ochranných známok uvedených v bode 8 z dôvodu pravdepodobnosti zámeny s jej ochrannou známkou Spoločenstva č. 4438751, zobrazenou v bode 7, ako aj žalobu pre porušenie práv z tejto ochrannej známky. FCIPPR v rámci uvedeného konania spochybnila existenciu pravdepodobnosti zámeny jej národných ochranných známok s ochrannou známkou Spoločenstva č. 4438751 a podala vzájomný návrh, v ktorom žiadala o vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu, že jej zápis nebol vykonaný v dobrej viere a že vyvoláva pravdepodobnosť zámeny s jej skoršou národnou ochrannou známkou č. 2614806.

12. Následne 18. novembra 2010 FCI podala na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva č. 7597529 patriacej FCIPPR. Vzhľadom na prebiehajúce konanie, v ktorom bol podaný návrh na začatie tohto prejudiciálneho konania, však ÚHVT 20. septembra 2011 na návrh FCIPPR prerušil konanie.

13. Vnútroštátny súd sa domnieva, že v konaní vo veci, o ktorej má rozhodnúť, je potrebné objasniť, či výhradné právo, ktoré článok 9 nariadenia č. 207/2009 priznáva majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva, v prejednávanej veci FCI, možno uplatniť voči tretej osobe, ktorá je tiež majiteľom ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr, v prejednávanej veci FCIPPR, pokiaľ nie je zápis tejto neskoršej ochrannej známky vyhlásený za neplatný.

14. Za týchto okolností vnútroštátny súd prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výhradného práva vyplývajúceho z ochrannej známky Spoločenstva, vzťahuje sa právo zabrániť všetkým tretím osobám v jej používaní v obchodnom styku upravené v článku 9 ods. 1 [nariadenia č. 207/2009] na akúkoľvek tretiu osobu používajúcu označenie, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny (pretože je podobné s ochrannou známkou Spoločenstva a je zapísané pre podobné služby alebo tovary), alebo naopak, nevzťahuje sa na tretiu osobu, ktorá používa toto zameniteľné označenie zapísané v jej prospech ako ochranná známka Spoločenstva, až kým nebude tento zápis neskoršej ochrannej známky vyhlásený za neplatný?“

III – Konanie pred Súdnym dvorom

15. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 8. novembra 2011. Písomné pripomienky predložili FCI, FCIPPR, ako aj helénska a talianska vláda a Komisia. Na pojednávaní, ktoré sa konalo 3. októbra 2012, vystúpili FCI, helénska vláda a Komisia.

IV – Právna analýza

A – *O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania*

16. Na úvod treba preskúmať tvrdenia FCI predložené v jej písomných pripomienkach, ktorými sa dovoláva neprípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania. FCI v prvom rade tvrdí, že otázka položená vnútroštátnym súdom nie je nevyhnutná na rozhodnutie o spore vo veci samej. Žaloba pre porušenie a žaloba o neplatnosť, ktoré v tomto konaní podala FCI, sú namierené len proti národným ochranným známkam, ktorých majiteľkou je FCIPPR, a nie proti neskoršej ochrannej známke Spoločenstva č. 7597529, ktorá bola zapísaná po podaní žaloby vo veci samej. Ďalej uvádza, že vnútroštátny súd podal tento návrh na začatie prejudiciálneho konania z úradnej povinnosti bez toho, aby mali účastníci konania možnosť náležite sa k nemu vyjadriť.

17. Po prvé, pokiaľ ide o význam otázky položenej vnútroštátnym súdom v konaní vo veci samej, treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry platí pri otázkach vnútroštátneho súdu, ktoré v súvislosti s výkladom práva Únie predloží v právnom a vo vecnom rámci, ktorý stanoví na vlastnú zodpovednosť a ktorého správnosť Súdny dvor nie je povinný skúmať, domnienka relevantnosti. Odmietnutie Súdneho dvora rozhodnúť o návrhu podanom vnútroštátnym súdom je možné len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá nijakú súvislosť s realitou alebo predmetom sporu vo veci samej, ak ide o hypotetický problém alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na položené otázky. [5]

18. V tejto veci neexistuje nijaká skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné domnievať sa, že otázka, ktorú položil vnútroštátny súd, je hypotetická alebo že nemá nijakú súvislosť s realitou či predmetom sporu vo veci samej. Naopak, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že v konaní vo veci samej FCI po prvé namietala neoprávnené používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v písomnostiach predložených po jej zápise a po druhé žiadala o ukončenie používania akéhokoľvek označenia zameniteľného so skoršou ochrannou známkou Spoločenstva, a teda aj neskoršej ochrannej známky Spoločenstva.

19. Po druhé, pokiaľ ide o to, že vnútroštátny súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania z úradnej povinnosti, stačí pripomenúť ustálenú judikatúru, podľa ktorej skutočnosť, že účastníci konania vo veci samej pred vnútroštátnym súdom nevzniesli otázku týkajúcu sa práva Únie, nebráni tomu, aby sa vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor. Článok 267 druhý a tretí odsek ZFEÚ tým, že stanovuje podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor v prípade, že „sa položí otázka pred vnútroštátnym súdom“, neobmedzuje toto podanie len na prípady, keď dal niekto z účastníkov konania vo veci samej podnet na položenie otázky týkajúcej sa výkladu alebo platnosti práva Únie, ale vzťahuje sa aj na prípady, kde je takáto otázka položená samotným vnútroštátnym súdom, ktorý považuje rozhodnutie Súdneho dvora v tejto veci „za nevyhnutné na vydanie svojho rozhodnutia“. [6]

20. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že návrh na začatie prejudiciálneho konanie treba podľa mňa považovať za prípustný.

B – *O prejudiciálnej otázke*

1. Úvodné poznámky

21. Ako som naznačil vyššie a ako som už uviedol v návrhoch vo veci Celaya [7], otázka položená vnútroštátnym súdom týkajúca sa definície pojmu „tretia osoba“, proti ktorej môže majiteľ ochrannej známky podať žalobu pre porušenie, a s tým súvisiaca otázka, či v prípade sporu medzi majiteľmi zapísaných ochranných známok prípadne existuje vzťah podmienenosti medzi žalobou o neplatnosť a žalobou pre porušenie, sú v súčasnosti v Španielsku predmetom živej diskusie v oblasti právnej vedy a judikatúry, no treba uviesť, že tieto otázky nie sú v oblasti európskeho práva vôbec nové [8].

5 — Spomedzi mnohých rozsudkov v tomto zmysle pozri naposledy rozsudky z 28. februára 2012, Inter-Environnement Wallonie a Terre wallonne (C-41/11, bod 35), a z 29. marca 2012, SAG ELV Slovensko a i. (C-599/10, bod 15 a tam citovanú judikatúru).

6 — Rozsudky zo 16. júna 1981, Salonia (126/80, Zb. s. 1563, bod 7), a z 8. marca 2012, Huet (C-251/11, bod 23).

7 — Pozri bod 3 vyššie, ako aj návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, bod 19).

8 — Zaujímavé je všimnúť si, že podobný problém ako v tejto veci sa riešil už na začiatku minulého storočia v Nemecku, keď sa stal predmetom intenzívnych diskusií vo vtedajších najvyšších právnych kruhoch. Konkrétne Reichsgericht pri formulovaní prvého smeru svojej judikatúry uviedol, že používanie zapísanej ochrannej známky nemožno považovať za protiprávny akt, pokiaľ nebola vymazaná z registra ochranných známok (pozri v tejto súvislosti rozsudok Reichsgericht z 13. novembra 1906, II 155/06, RGZ 64, s. 273 a nasl., najmä s. 275). Tento Reichsgericht však neskôr v rozsudku z roku 1927 „popreI“ tento smer judikatúry, keď uviedol, že objektívna protiprávnosť používania zapísanej neskoršej ochrannej známky priamo vyplýva z prednostného práva majiteľa skoršieho označenia (pozri rozsudok Reichsgericht z 20. septembra 1927, II 409/26, RGZ 118, s. 76 a nasl., najmä s. 78 a 79).

22. Ako uvádza Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania, v súčasnosti totiž v Španielsku platí smerovanie judikatúry Tribunal Supremo, ktoré v oblasti ochranných známok považuje zápis ochrannej známky v súlade s tézou „inmunidad registral“ (imunita na základe zápisu) za ochranu pred žalobou pre porušenie, a preto je podanie tejto žaloby podmienené dosiahnutím predchádzajúceho vyhlásenia neplatnosti uvedenej ochrannej známky, hoci ide o ochrannú známku zapísanú neskôr ako ochranná známka, ktorej sa týka porušenie uplatňované žalobou. Táto téza v podstate spočíva na teórii, že o protiprávny akt nejde, pokiaľ údajný porušovateľ používa svoju zapísanú ochrannú známku, a preto je možné podať žalobu pre porušenie až po dosiahnutí predchádzajúceho vyhlásenia neplatnosti neskôr zapísanej ochrannej známky.

23. V rozsudku Celaya [9] Súdny dvor, ktorý rozhodoval o podobnej otázke, akou je otázka položená v tejto veci, ktorá sa týkala dizajnov Spoločenstva, zvolil iný prístup než prístup zodpovedajúci téze „inmunidad registral“ a vyhlásil, že právo brániť tretej strane, aby využívala dizajn Spoločenstva priznané nariadením č. 6/2002 [10], sa vzťahuje na akúkoľvek tretiu stranu využívajúcu dizajn, ktorý nie je odlišný, vrátane tretej strany, ktorá je majiteľom dizajnu Spoločenstva zapísaného neskôr. Súdny dvor sa teda domnieval, že existencia zápisu dizajnu nie je okolnosťou, na základe ktorej by mal jeho majiteľ „imunitu“ voči žalobe pre porušenie, kým nebude rozhodnuté o neplatnosti jeho práva, a teda v podstate odmietol, že by v prípade rozporu medzi zapísanými dizajnmi existoval vzťah podmienenosti medzi žalobou o neplatnosť a žalobou pre porušenie.

24. Okrem toho som už uviedol, že medzi oblasťou dizajnov a oblasťou ochranných známok existujú významné rozdiely, najmä z hľadiska podmienok a postupov zápisu príslušného práva duševného vlastníctva, a že tieto rozdiely bránia *automatickému* uplatňovaniu úvah a smerov judikatúry použitých v jednej oblasti na druhú [11]. Preto je podľa mňa potrebné vychádzať z analýzy rozdielov medzi konaniami v týchto dvoch oblastiach a následne posúdiť, či tieto rozdiely skutočne odôvodňujú prijatie iného prístupu v oblasti ochranných známok, než je prístup, ktorý použil Súdny dvor v oblasti dizajnov.

2. O rozdieloch v postupoch zápisu dizajnov a zápisu ochranných známok

25. V už citovaných návrhoch vo veci Celaya som uviedol, že základný rozdiel, pokiaľ ide o postupy zápisu dizajnov na jednej strane a zápisu ochranných známok na strane druhej, spočíva v tom, že príslušná právna úprava stanovuje v prípade ochranných známok - a nie v prípade dizajnov - oveľa zložitejšie konanie o zápise, ktorého súčasťou je *predbežné* preskúmanie prihlášky ÚHVT, ktorý možno označiť ako „meritórny“ a v rámci ktorého môžu tretie osoby predložiť pripomienky alebo tiež podať námietku proti zápisu ochrannej známky.

26. Konkrétnejšie, zápis dizajnu sa uskutočňuje takmer automaticky v rámci zjednodušeného postupu, ktorý spočíva iba vo formálnom preskúmaní prihlášky na zápis ÚHVT. [12] Nariadenie č. 6/2002 neobsahuje ustanovenie vyžadujúce vykonať pred zápisom dizajnu dôkladné predbežné preskúmanie prihlášky s cieľom stanoviť, či spĺňa podmienky ochrany, [13] a neupravuje ani nijakú možnosť tretích osôb, aby v rámci konania o zápise predložili prípadné vyjadrenie alebo podali námietku. Cieľom zavedenia takéhoto zjednodušeného postupu zápisu dizajnu Spoločenstva je čo najväčšmi obmedziť formality a ďalšie procesné a zápisné povinnosti, ako aj náklady prihlasovateľov, aby bol tento postup zápisu ľahko prístupný pre malé a stredne veľké podniky, ako aj pre individuálnych pôvodcov. [14]

9 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 3.

10 — Už citované v poznámke pod čiarou 3.

11 — Pozri bod 3 vyššie, ako aj moje návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, body 20 až 22).

12 — Konanie o zápise dizajnov je upravené v hlave V (články 45 až 50) nariadenia č. 6/2002 (už citované v poznámke pod čiarou 3).

13 — Pozri odôvodnenie 18 nariadenia č. 6/2002 (už citované v poznámke pod čiarou 3). Okrem toho treba uviesť, že článok 47 tohto nariadenia upravuje – hoci relatívne obmedzené – preskúmanie určitých prípadov „výluky zo zápisu“.

14 — Pozri odôvodnenia 18 a 24 nariadenia č. 6/2002 (už citované v poznámke pod čiarou 3).

27. Naopak, pokiaľ ide o oblasť ochranných známok, nariadenie č. 207/2009 stanovuje formu preskúmania *ex ante*, ktoré vykoná ÚHVT pred zápisom ochrannej známky Spoločenstva a v rámci neho preskúma prihlášku na zápis, a to nielen s prihliadnutím na splnenie formálnych podmienok podania, ale preskúma ju aj z vecného hľadiska s cieľom preveriť prípadnú existenciu absolútnych alebo relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu.[15] Na jednej strane v rámci tohto konania môžu tretie osoby predložiť ÚHVT po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva svoje písomné pripomienky, pričom vysvetlia dôvody, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná *ex offo*, najmä na základe existencie absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu.[16] Na druhej strane majitelia skorších práv môžu podať námietku proti zápisu dotknutej ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu existencie relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu.[17]

28. V oblasti ochranných známok je teda postavenie tretích osôb, a najmä držiteľov skorších práv, väčšmi chránené, a to už od prvého štádia konania. Uvedený systém totiž týmto osobám poskytuje procesné práva, ktoré sa neposkytujú v oblasti dizajnov. Konkrétne majiteľ skoršej ochrannej známky môže podľa nariadenia č. 207/2009 podať námietku pred zápisom neskoršej ochrannej známky, o ktorej sa domnieva, že poškodzuje jeho zapísanú ochrannú známku, čo je možnosť, ktorá sa z dôvodu požiadavky rýchlosti postupu uvedenej v bode 26 naopak neposkytuje majiteľovi dizajnu.

29. Z dôvodu týchto rozdielov medzi konaniami o zápise uvedených vyššie musí byť zápis ochrannej známky, ktorý sa uskutočňuje na základe zložitého postupu, vykonaný po dôkladnejšom „prihliadnutí“ než zápis dizajnu.[18] Stanovenie systému ochrany *ex ante*, akým je systém vymedzený nariadením č. 207/2009, má teda za následok, že v oblasti ochranných známok je riziko zneužití ich zápisu alebo v každom prípade existencie zápisov poškodzujúcich skoršie práva oveľa nižšie ako v oblasti dizajnov.[19] Zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva uskutočnený na základe takéhoto postupu teda priznáva jej majiteľovi vyšší stupeň právnej istoty, že jeho ochranná známka Spoločenstva nepoškodzuje skoršie práva.

30. Tieto úvahy však nemôžu viesť k domnienke, že by bolo v oblasti ochranných známok úplne vylúčené riziko zápisov poškodzujúcich skoršie práva a že by aj v tejto oblasti nemohli vzniknúť situácie, že sa zapíše ochranná známka Spoločenstva, hoci je spôsobilá ohroziť výhradné právo priznané majiteľovi inej, skôr zapísanej ochrannej známky. Takáto situácia môže nastať napríklad vtedy, keď majiteľ skoršej ochrannej známky nepodá proti zápisu neskoršej ochrannej známky námietku, alebo ako vo veci samej, keď dôjde k zamietnutiu námietky proti zápisu z dôvodov, ktoré nesúvisia s vecným preskúmaním prihlášky, ako napríklad z dôvodov procesnej povahy.[20]

31. Preto aj v oblasti ochranných známok, podobne ako v oblasti dizajnov, môžu nastať prípady, aj keď je to málo pravdepodobné, že sa zapíše ochranná známka Spoločenstva, ktorá môže poškodzovať funkciu pôvodu inej, skôr zapísanej ochrannej známky. To je dôvod, prečo nariadenie č. 207/2009 stanovuje v oblasti ochranných známok, ako je napokon podobne stanovené aj v oblasti dizajnov, formy ochrany, ktoré možno označiť ako *ex post*, ktorými sú najmä žaloba o neplatnosť a žaloba pre

15 — Absolútne dôvody zamietnutia zápisu sú upravené v článku 7 nariadenia č. 207/2009 (pozri tiež článok 37 nariadenia), relatívne dôvody zamietnutia zápisu upravuje článok 8 nariadenia č. 207/2009 (pozri tiež články 40 až 42 tohto nariadenia).

16 — Pozri článok 40 nariadenia č. 207/2009.

17 — Pozri články 41 a 42 nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti pozri tiež ustanovenie článku 38 nariadenia č. 207/2009, ktoré upravuje postup rešerše skorších ochranných známok, ktoré by mohli kolidovať s prihlasovanou ochrannou známkou.

18 — Pozri moje návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, bod 23).

19 — Pozri moje návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, bod 23). Stanovenie takéhoto systému preto vylučuje možnosť použiť v oblasti ochranných známok úvahy, ktoré som uviedol v návrhoch v súvislosti s teoretickou možnosťou, ktorú má v prípade uznania vzťahu podmienenosti medzi žalobou pre porušenie a návrhom na vyhlásenie neplatnosti porušiteľ, ktorý nekoná v dobrej viere, aby použil predlžovaciu taktiku spočívajúcu v opakovanom prihlasovaní nových mierne odlišných dizajnov, teoreticky aj po vyhlásení neplatnosti napadnutého neskoršieho dizajnu, ktoré by používal na účely ďalšieho uvádzania v podstate rovnakého výrobku na trh, čo by vážne ohrozilo potrebný účinok právnych predpisov Únie v oblasti dizajnov (pozri body 31 až 33 návrhov vo veci Celaya). V oblasti ochranných známok takáto situácia totiž nemôže nastať, pretože majiteľ skoršej ochrannej známky má v podobných prípadoch vždy možnosť podať *pred zápisom* neskoršej ochrannej známky, ktorej sa týka prihláška, námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu nedostatku dobrej viery, a tak zabrániť jej zápisu.

20 — To, že takéto situácie môžu nastať, potvrdzuje napokon znenie článku 53 ods. 1 a článku 57 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

porušenie smerujúce jednak k odstráneniu ochranných známok, ktoré nemali byť zapísané, zo systému alebo k zamedzeniu účinkov označení poškodzujúcich skoršiu ochrannú známku. Túto formu ochrany by som označil za ochranu typu *ex post*, pretože v prípade kolízie medzi zapísanými ochrannými známkami môže majiteľ skoršej ochrannej známky po zápise neskoršej ochrannej známky, ktorá napodobňuje alebo porušuje jeho vlastnú ochrannú známku, podať na účely jej ochrany žalobu proti takejto neskoršej ochrannej známke, a to nezávisle od podania námietky alebo od rozhodnutia o prípadnej námietke proti zápisu neskoršej ochrannej známky, ktorej sa týka žaloba.

32. Skutočná podstata problému, o ktorý ide v tejto veci, spočíva podľa mňa v otázke, či okolnosť, že v oblasti ochranných známok popri formách ochrany *ex post*, ktoré sú spoločné tak pre oblasť dizajnov, ako aj pre oblasť ochranných známok, existuje forma ochrany *ex ante* (spočívajúca v tom, že majiteľ skoršej ochrannej známky môže podať námietku proti zápisu ochrannej známky), môže odôvodniť uplatnenie odlišného prístupu, než je prístup prijatý Súdnym dvorom v už citovanom rozsudku Celaya, ktorý pod pojem tretia osoba podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nezahŕňa majiteľa riadne zapísanej neskoršej ochrannej známky, pokiaľ táto ochranná známka nie je vyhlásená za neplatnú. Odpoveď na túto otázku, ako vysvetlím v nasledujúcich bodoch, je podľa môjho názoru záporná.

3. O prejudiciálnej otázke

33. Vnútroštátny súd svojou otázkou žiada Súdny dvor, aby vyložil pojem „tretia osoba“ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a aby objasnil, či na základe tohto ustanovenia môže majiteľ zapísanej ochrannej známky Spoločenstva podať priamo žalobu pre porušenie proti majiteľovi následne zapísanej ochrannej známky Spoločenstva, alebo naopak, či tak môže urobiť len po vyhlásení neplatnosti tejto neskoršej ochrannej známky.

34. V odôvodnení svojho uznesenia vnútroštátny súd uvádza argumenty gramatickej, systematickej, logickej a funkčnej povahy svedčiace v prospech výkladu tohto ustanovenia, ktorý je v súlade s výkladom podaným Súdnym dvorom v súvislosti s dizajnmi v už citovanom rozsudku Celaya, podľa ktorého je majiteľ zapísanej ochrannej známky oprávnený zabrániť *akejkoľvek* tretej osobe používať označenie zahrnuté do kategórií uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 207/2009 bez ohľadu na to, či tretia osoba toto označenie neskôr prihlási ako ochrannú známku Spoločenstva. V zmysle tohto prístupu sa vyjadrili FCI, Komisia aj helénska a talianska vláda.

35. Vnútroštátny súd však uvádza, že článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 by sa dal vykladať aj v súlade so smerovaním uplatňovaným v španielskej judikatúre podľa citovanej tézy „inmunidad registral“ [21] v tom zmysle, že majiteľovi skoršej ochrannej známky Spoločenstva nedovoľuje zakázať používanie ochrannej známky zapísanej neskôr, pokiaľ táto ochranná známka nie je vyhlásená za neplatnú. Tento druhý možný výklad vychádza zo zásady „*qui iure suo utitur, neminem laedit*“, podľa ktorej ten, kto využíva svoje právo – v prejednávanej veci právo používať neskoršiu ochrannú známku, ktoré vzniká jej zápisom –, nikoho nepoškodzuje. Toto stanovisko zastávala jedine FCIPPR, ktorá zdôrazňovala najmä potrebu v súlade so zásadou právnej istoty chrániť výhradné právo vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky.

36. Pritom presne ako vo veci Celaya vzniká situácia, že nezávisle od voľby výkladu právo duševného vlastníctva, v prejednávanej veci zapísaná ochranná známka, neposkytuje svojmu majiteľovi úplnú a absolútnu ochranu. [22]

21 — Pozri bod 22 vyššie.

22 — Pozri moje návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, bod 30).

37. Ak sa na to totiž pozrieme z hľadiska skoršej ochrannej známky, za predpokladu domnienky, že jej majiteľ môže podať priamo žalobu pre porušenie proti majiteľovi ochrannej známky zapísanej neskôr, oslabuje sa stupeň ochrany neskoršej ochrannej známky poskytovanej jej majiteľovi, ktorému môže byť zakázané jej používanie napriek tomu, že bola riadne zapísaná. Naopak, ak by sme sa na to mali pozrieť z hľadiska neskoršej ochrannej známky, za predpokladu domnienky, že pred podaním žaloby pre porušenie na ochranu skoršej ochrannej známky sa vyžaduje predchádzajúce vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky, oslabuje sa ochrana majiteľa skoršej ochrannej známky, pretože jej zápisom sa jej majiteľovi neposkytuje *výhradné* právo na jej používanie, ktoré mu priznáva článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, aspoň dovtedy, kým nie je zhodná alebo podobná neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

38. V prvom prípade prevláda *ius excludendi* majiteľa skoršej ochrannej známky, a teda právo zabrániť tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať označenie tvoriace túto ochrannú známku, nad *ius utendi* majiteľa neskoršej ochrannej známky, a teda právom používať označenie tvoriace túto ochrannú známku.[23] V druhom prípade ide o presne opačnú situáciu. Preto voľba jedného alebo druhého výkladu, tak ako v prípade dizajnov, spočíva vo voľbe medzi dvomi právami, ktoré sú v zásade rovnocenné.

39. Domnievam sa, že pri voľbe medzi tým, ktoré z práv vyplývajúcich z týchto dvoch kolidujúcich ochranných známok, a to skoršou a neskoršou, má prevládať, však nemožno nezohľadniť základnú zásadu, ktorou sa riadi systém ochrany zavedený v oblasti ochranných známok a ktorá predstavuje všeobecne uznávanú základnú zásadu práv duševného vlastníctva vo všeobecnosti, a teda *zásadu prednosti*, podľa ktorej skoršie výhradné právo, v prejednávanej veci skôr zapísaná ochranná známka Spoločenstva, má prednosť pred právami, ktoré vznikli neskôr, v prejednávanej veci pred ochrannými známkami Spoločenstva, ktoré boli zapísané neskôr.[24] Ako totiž správne uviedla Európska komisia vo svojich pripomienkach a ako analogicky stanovil Súdny dvor v súvislosti s oblasťou dizajnov v rozsudku Celaya[25], ustanovenia nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať s prihliadnutím na túto zásadu prednosti, ktorá je v oblasti ochranných známok základnou zásadou a ktorá je jednoznačne vymedzená v ustanoveniach nariadenia č. 207/2009[26], ako aj v ustanoveniach ďalších právnych predpisov v oblasti tak európskych[27], ako aj medzinárodných ochranných známok[28].

23 — Nariadenie č. 207/2009 v článku 9 ods. 1, ako napokon aj článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 299, s. 25) sa na rozdiel od niektorých vnútroštátnych právnych úprav, akou je španielska, ako aj na rozdiel od nariadenia č. 6/2002 obmedzuje len na stanovenie, že k ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi „výhradné právo“, o ktorom uvádza len toľko, že toto výhradné právo spočíva v oprávnení jeho majiteľa zabrániť tretím osobám používať v obchodnom styku označenia uvedené v jeho písmenách a), b) a c). V právnej vede sa však uvádza, že toto „výhradné právo“ nezahŕňa len oprávnenie negatívneho charakteru, ktoré je v tomto ustanovení výslovne uvedené (*ius excludendi*), spočívajúce v práve zabrániť tretím osobám používať zhodné alebo podobné označenie, ale že zahŕňa aj oprávnenia pozitívneho charakteru, a to právo používať toto označenie, a teda práve *ius utendi*, ktoré možno vykonávať aj na základe licenčnej zmluvy na ochrannú známku. Napokon pre právo k ochrannej známke je charakteristická práve existencia tohto pozitívneho oprávnenia. Ako uviedol generálny advokát Jacobs v bodoch 33 a 34 návrhov, ktoré predniesol 20. septembra 2001 vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok zo 14. mája 2002, Hölterhoff (C-2/00, Zb. s. I-4187), hlavným dôvodom, prečo podnikateľ prihlasuje ochrannú známku, totiž nie je zabrániť tretím osobám v jej používaní, ale aby ju sám používal. Navyše *ius utendi* je hlavnou a podstatnou súčasťou vlastníckeho práva, a teda aj práva duševného vlastníctva.

24 — Prednosť ochrannej známky je v zásade určená dátumom podania prihlášky na zápis ochrannej známky (v tejto súvislosti pozri článok 8 ods. 2 a článok 27 nariadenia č. 207/2009). Presnejšiu definíciu zásady prednosti uvádzajú tiež generálna advokátka Trstenjak v bode 57 návrhov vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Zb. s. I-8701), ako aj generálny advokát Jääskinsen v bode 54 návrhov vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok z 22. marca 2012, Génesis (C-190/10).

25 — Pozri body 39 a 40 tohto rozsudku (už citovaný v poznámke pod čiarou 3).

26 — Pozri napríklad odôvodnenie 7, ako aj článok 8, oddiely 2, 3 a 4 hlavy III (články 29 až 35) a články 41, 42, 53 a 54 nariadenia.

27 — Pozri napríklad článok 4 ods. 1, 2, 3 a 4, článok 5, článok 6 ods. 2, článok 9, článok 11 ods. 4 a článok 14 smernice 2008/95/ES (už citovaná v poznámke pod čiarou 23).

28 — Pozri napríklad článok 4 A.1 a B Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967, zmeneného a doplneného 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Spojených národov*, zv. 828, číslo 11851, s. 305). Francúzske znenie tohto dohovoru sa nachádza na stránke www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html

40. Z nariadenia č. 207/2009 vyplýva najmä na jednej strane, že ochrannými známkami Spoločenstva, ktoré teda požívajú príslušnú ochranu, ktorá sa nadobúda ich zápisom, môžu byť iba označenia, ktoré možno znázorniť graficky, za predpokladu, že sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a teda rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov, a na druhej strane, že ochrana poskytovaná ochrannou známkou Spoločenstva musí byť *absolútna* v prípade zhodných alebo podobných označení, pri ktorých hrozí pravdepodobnosť zámeny. [29] Táto absolútna ochrana ochrannej známky nezávisí od toho, či sú označenia, v súvislosti s ktorými hrozí pravdepodobnosť zámeny, zapísané ako ochranné známky Spoločenstva.

41. Zastávam však názor, že v prípade rozporu medzi dvomi zapísanými ochrannými známkami Spoločenstva použitie zásady prednosti vedie na jednej strane k predpokladu, že ochranná známka, ktorá bola zapísaná ako prvá, spĺňa všetky podmienky na to, aby jej bola poskytnutá ochrana Spoločenstva pred ochrannou známkou, ktorá bola zapísaná ako druhá, a na druhej strane k tomu, že rozsah ochrany neskoršej ochrannej známky Spoločenstva je podmienený neexistenciou kolidujúcich skorších práv. Preto v prípade rozporu medzi zapísanými známkami Spoločenstva bude ochrana neskoršej ochrannej známky Spoločenstva poskytovaná nariadením č. 207/2009 odôvodnená len vtedy, ak je jej majiteľ schopný preukázať, že skoršia ochranná známka nespĺňa nevyhnutnú podmienku na to, aby jej bola poskytnutá ochrana, [30] alebo že medzi ochrannými známkami neexistuje rozpor [31].

42. Pre tieto úvahy je irelevantná okolnosť, že v prípade konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva sa na rozdiel od konania o zápise dizajnov Spoločenstva tretím osobám poskytuje možnosť podať námietku proti zápisu neskoršej ochrannej známky. Ako som totiž uviedol v bodoch 30 a 31, stanovenie takéhoto preskúmania *ex ante* síce poskytuje majiteľovi neskôr zapísanej ochrannej známky vyšší stupeň právnej istoty a v porovnaní s oblasťou dizajnov znižuje riziko, že dôjde k zápisu ochranných známok poškodzujúcich skoršie práva, no zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva nepredstavuje absolútnu záruku, že toto označenie nebude poškodzovať výhradné právo vyplývajúce z ochrannej známky, ktorá bola zapísaná skôr. Preto rozdiely, ktoré existujú medzi postupmi zápisu v oblasti dizajnov a v oblasti ochranných známok, nemôžu podľa mňa, hoci sú významné, odôvodňovať výklad predmetného ustanovenia, ktorý by bol v rozpore so zásadou prednosti. [32]

29 — Pozri odôvodnenia 7 a 8, ako aj články 4 a 6 nariadenia č. 207/2009.

30 — Čo bude môcť majiteľ neskoršej ochrannej známky urobiť prostredníctvom návrhu na vyhlásenie neplatnosti skoršej ochrannej známky podaného na ÚHVT, alebo prípadne prostredníctvom vzájomného návrhu v rámci konania pred súdom pre ochranné známky, na ktorý bola proti nemu podaná žaloba pre porušenie.

31 — Čo bude môcť majiteľ neskoršej ochrannej známky urobiť pred súdom pre ochranné známky, na ktorý bola proti nemu podaná žaloba pre porušenie.

32 — Iste, dalo by sa namietať, že jednak nepodanie námietky, ako aj jej zamietnutie z procesných dôvodov, čo bol prípad práve vo veci prejednávanej pred vnútroštátnym súdom (nezaplatenie poplatku za podanie námietky), sú určitým spôsobom výsledkom „nedbanlivosti“ majiteľa skoršej ochrannej známky, ktorý nevyužil alebo nevyužil riadne právo podať námietku, ktoré mu priznáva nariadenie č. 207/2009. Preto je v oblasti ochranných známok na rozdiel od oblasti dizajnov možné brať majiteľa skoršej ochrannej známky aspoň čiastočne na zodpovednosť za zápis neskoršej ochrannej známky, a teda za vznik právnej neistoty. Tento podiel na zodpovednosti by teda mohol byť „sankcionovaný“ povinnosťou dosiahnuť predtým, ako by bolo možné podať žalobu pre porušenie na ochranu skoršej ochrannej známky, vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky. Na túto prípadnú námietku však odpovedám po prvé tak, že nepodanie námietky nemusí byť nevyhnutne zapríčinené nedbanlivosťou majiteľa skoršej ochrannej známky. Môžu existovať napríklad prípady, keď sa nebezpečenstvo zámeny medzi dvomi ochrannými známkami stane nesporným až po konkrétnom použití neskoršieho označenia, a teda až v okamihu, keď sa tieto dve kolidujúce označenia začnú na trhu súčasne používať. Po druhé sa v každom prípade domnievam, že okolnosť, že majiteľ skoršieho práva nevyužil právo podať námietku alebo ho nevyužil riadne nemôže spochybniť uplatnenie základnej zásady v oblasti ochranných známok, a to zásady prednosti, podľa ktorej má skoršie právo prednosť pred neskorším.

43. Navyše je potrebné, aby systém ochrany vytvorený nariadením č. 207/2009 zaručil majiteľovi skoršej ochrannej známky, ktorý podá na ochranu svojho práva proti označeniu, ktoré poškodzuje jeho práva, hoci je toto označenie neskôr riadne zapísané ako ochranná známka, možnosť dosiahnuť v čo najkratšom čase zákaz používania tejto poškodzujúcej ochrannej známky, pretože používanie takejto ochrannej známky na trhu môže poškodiť základnú funkciu skoršej ochrannej známky. [33] Z toho ďalej jasne vyplýva, že čím dlhšie bude trvať súčasné používanie dvoch kolidujúcich ochranných známok na trhu, tým vážnejšie bude potenciálne alebo skutočne ohrozená skoršia ochranná známka.

44. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že Súdny dvor mal už opakovane príležitosť objasniť, že absolútna ochrana ochrannej známky vyplývajúca jej majiteľovi z výhradného práva, ktoré mu priznáva príslušná právna úprava, sa mu poskytuje práve na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa ochrannej známky, teda na účely zabezpečenia, aby táto ochranná známka mohla plniť svoje funkcie. [34] Zastávam názor, že jediným možným výkladom článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 je výklad stanovený v tejto ustálenej judikatúre.

45. Na druhej strane, ako správne uviedla Komisia, uloženie podmienky predchádzajúceho vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky na účely podania žaloby pre porušenie by viedlo k nebezpečenstvu vzniku neprimeraných prieťahov v konaní o porušení, pretože majiteľovi skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý by musel počkať na vydanie rozhodnutia ÚHVT v tomto zmysle, ktorý už v prípade odvolania rozhoduje v rámci dvojstupňového správneho konania, by okrem toho hrozilo, že bude musieť počkať na vydanie rozsudkov súdov o prípadných žalobách a v prípade podania žalôb proti ich rozhodnutiam na prípadné vyhlásenie rozhodnutia Súdneho dvora. [35] Súčasné používanie skoršej a s ňou kolidujúcej ochrannej známky na trhu by mohlo teda trvať niekoľko rokov a pre majiteľa skoršej ochrannej známky by predstavovalo vážne potenciálne ohrozenie.

46. Okrem toho sa domnievam, že majiteľ neskoršej ochrannej známky je v každom prípade chránený pred prípadným zneužívajúcim podávaním žalôb pre porušenie majiteľom skoršej ochrannej známky, pretože má možnosť brániť sa na súde pre ochranné známky, na ktorom môže uplatniť prípadné rozhodnutie ÚHVT o zamietnutí námietky [36], ako aj požiadať prostredníctvom vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti skoršej ochrannej známky, ktorej sa týka porušenie uplatňované žalobou [37]. Napokon, ako je uvedené v bodoch 40 a 41, rozsah ochrany jeho práva je od začiatku podmienený neexistenciou skorších kolidujúcich práv.

33 — Konkrétne, ako je uvedené v bode 40 vyššie, funkciu, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo koncovému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, čím sa mu umožní tento tovar alebo túto službu odlíšiť od tovarov alebo služieb iného pôvodu bez možnej zámeny. V tejto súvislosti pozri spomedzi mnohých rozsudkov v tomto zmysle naposledy rozsudok z 15. marca 2012, Strigl e Securvita (C-90/11 a C-91/11, bod 30).

34 — V súvislosti s článkom 5 ods. 1 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, zrušená a nahradená smernicou 2008/95/ES, už citovanou v poznámke pod čiarou 23) pozri analogicky rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal (C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 58), a z 19. júla 2012, Pie Optiek a i. (C-376/11, bod 46 a tam citovanú judikatúru). Okrem toho je potrebné uviesť, že podľa citovanej judikatúry sa medzi tieto funkcie zahŕňa nielen základná funkcia citovaná v bode 40 vyššie a v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, ale aj ďalšie funkcie ochrannej známky, ktorými sú najmä zaručiť kvalitu príslušného výrobku alebo služby, alebo oznamovacia, investičná či reklamná funkcia.

35 — V tejto súvislosti pozri hlavu VII nariadenia č. 207/2009, najmä článok 58, článok 64 ods. 3 a článok 65.

36 — V každom prípade rozhodnutie ÚHVT o zamietnutí námietky nie je pre vnútroštátny súd záväzné. Takéto rozhodnutie však podľa vnútroštátnych procesných pravidiel platných v rôznych členských štátoch nemôže nepredstavovať „závažný dôkaz" o neexistencii porušenia. Okrem toho konanie vo veci porušenia, o ktorom má rozhodovať vnútroštátny súd, ktorý síce vzhľadom na zhodné ustanovenia článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 8 ods. 5 a ustanovenia článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 207/2009 používa rovnaké kritériá, ktoré používa pri rozhodovaní o námietke ÚHVT, s ním nie je úplne totožné. Toto konanie sa totiž líši tým, že v konaní o porušení sa sporné označenia a výrobky, ktoré označujú, konkrétne porovnávajú v rámci preskúmania *ex post*, v ktorom sa posudzuje ich skutočné používanie na trhu, na rozdiel od konania o námietke, v ktorom sa vykonáva preskúmanie *ex ante* založené na teoretických predpokladoch, ktoré sa opiera najmä o zistenia získané z prihlášok na zápis.

37 — Pozri článok 96 písm. d) a článok 100 nariadenia č. 207/2009.

47. Z vyššie uvedených úvah podľa mňa vyplýva, že jediným výkladom pojmu „tretia osoba“ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorý môže zaručiť cieľ absolútnej ochrany zapísaných ochranných známok Spoločenstva sledovaný nariadením č. 207/2009 a ktorý je v súlade so zásadou prednosti, je výklad, ktorý zahŕňa *akúkoľvek* tretiu osobu, a teda aj majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva.

48. Okrem vyššie uvedených úvah existujú napokon aj ďalšie úvahy gramatickej a systematickej povahy, ktoré podľa mňa svedčia v prospech vyššie navrhovaného výkladu článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

49. Pokiaľ ide o gramatický výklad, treba totiž uviesť, že hoci nariadenie č. 207/2009 neobsahuje nijaké výslovné ustanovenie, pokiaľ ide o možnosť majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zapísanej skôr podať žalobu pre porušenie proti majiteľovi inej, neskôr zapísanej ochrannej známky Spoločenstva, doslovné znenie ustanovenia článku 9 ods. 1 priznáva majiteľovi zapísanej ochrannej známky Spoločenstva výhradné právo používať túto ochrannú známku a zabrániť „tretím osobám“, ktoré nemajú jeho súhlas, používať označenie, ktoré poškodzuje jeho ochrannú známku, bez toho, aby rozlišovalo, či je táto tretia osoba majiteľom ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr.[38] Okrem toho sa mi zdá pravdepodobné, že keby chcel normotvorca zaviesť zásadu ochrany majiteľov neskôr zapísaných ochranných známok, urobil by tak výslovne.

50. Pokiaľ ide o systematický výklad, je potrebné ďalej uviesť, že nariadenie č. 207/2009 síce neobsahuje nijaké ustanovenie, ktoré by stanovovalo prípadnú imunitu v prospech tretej osoby, ktorá je majiteľom neskoršieho zápisu, voči zákazu stanovenému v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia,[39] stanovuje však určité obmedzenia výhradného práva priznaného majiteľovi zapísanej ochrannej známky[40]. Osobitnú pozornosť si v tejto súvislosti zasluhuje článok 54 nariadenia č. 207/2009. Z ustanovenia tohto článku totiž vyplýva, že majiteľ skoršej zapísanej ochrannej známky Spoločenstva môže byť pozbavený možnosti podať proti majiteľovi inej, neskôr zapísanej ochrannej známky Spoločenstva žalobu o neplatnosť a žalobu pre porušenie iba v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto ustanovení (strpenie používania neskoršej ochrannej známky Spoločenstva počas piatich po sebe nasledujúcich rokov). Z toho teda možno a *contrario* dospieť k záveru, že ak tieto podmienky nie sú splnené, majiteľ skoršej ochrannej známky môže podať proti majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr žalobu pre porušenie.

51. Článok 54 nariadenia č. 207/2009 je v tejto súvislosti významný aj z hľadiska systematického výkladu tohto nariadenia. Z rozlišovania medzi návrhom na vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky a podaním námietky proti jej používaniu použitého v tomto ustanovení možno vyvodiť, že nariadenie č. 207/2009 považuje žalobu o neplatnosť a žalobu pre porušenie za dve samostatné podania, medzi ktorými neexistuje vzťah podmienenosti.[41]

38 — V tejto súvislosti uvádzam, že talianske a nemecké znenie nariadenia č. 207/2009 používajú všeobecný odkaz „terzi“ a „Dritten“, francúzske, anglické a španielske znenie vymedzujú tretiu osobu s odkazom na zákaz ešte presnejšie pomocou výrazu „akákoľvek tretia osoba“, a to „tout tiers“, „all third parties“ a „cualquier tercero“.

39 — Domnievam sa, že z ustanovenia článku 6 nariadenia č. 207/2009, ktoré stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva sa nadobúda zápisom, nie je možné, ako to tvrdí vo svojich pripomienkach FCIPPR, vyvodiť takúto prípadnú imunitu. Toto ustanovenie sa totiž musí vykladať tak isto ako všetky ostatné ustanovenia nariadenia č. 207/2009 so zreteľom na zásadu prednosti (pozri bod 39 vyššie).

40 — Okrem článku 54 nariadenia č. 207/2009, ktorým sa budem zaoberať neskôr, možno uviesť najmä článok 12 tohto nariadenia, ktorý stanovuje obmedzenia týkajúce sa možnosti majiteľa ochrannej známky zakázať v určitých prípadoch tretej osobe používať v obchodnom styku ochrannú známku Spoločenstva, ako aj článok 13 nariadenia č. 207/2009, ktorý stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Únii pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

41 — Ako správne uviedla Komisia, ďalšie ustanovenia nariadenia č. 207/2009, akým je ustanovenie článku 1 ods. 2 alebo článku 110 medzi týmito dvomi podaniami výslovne rozlišujú.

52. Pokiaľ totiž ide o oblasť ochranných známok, nariadenie č. 207/2009, tak ako je to v prípade dizajnov, tiež jasne rozlišuje medzi dvomi typmi podaní, ktoré sa líšia v predmete, účinkoch a účele. Na jednej strane totiž článok 96 nariadenia č. 207/2009 priznáva vnútroštátnym súdom pre ochranné známky Spoločenstva výlučnú právomoc vo veciach žalôb pre porušenie. Na druhej strane, pokiaľ ide o návrhy na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok, ich vybavovanie sa podľa nariadenia č. 207/2009 naopak sústreďuje na ÚHVT, pričom tak ako v oblasti dizajnov je táto zásada zmiernená možnosťou súdov pre ochranné známky Spoločenstva, aby rozhodovali o vzájomných návrhoch na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky Spoločenstva podaných v rámci žaloby pre porušenie práv. Nijaká skutočnosť nenasvedčuje tomu, že mal zákonodarca v úmysle podmieňovať podanie žaloby pre porušenie predchádzajúcemu alebo súčasnému podaniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti. [42]

53. Okrem toho sa domnievam, že v súvislosti s navrhovaným výkladom pojmu „tretia osoba“ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nevznikajú osobitné problémy, pokiaľ ide o rozdelenie právomocí medzi súdy pre ochranné známky Spoločenstva a ÚHVT. Aj keď v skutočnosti je pravda, čo som už uviedol v súvislosti s dizajnmi [43], že aj v oblasti ochranných známok existuje možnosť, že právny stav neskoršej ochrannej známky ostane neurčitý v prípade, že majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý je vo svojej žalobe pre porušenie proti majiteľovi neskoršej ochrannej známky Spoločenstva úspešný, sa rozhodne ďalej nekonať a nenavrhne vyhlásenie jej neplatnosti, zdá sa mi, že dôvody, ktoré ma viedli k domnienke, že táto právna neistota nemôže byť rozhodujúca na účely výkladu pojmu „tretia osoba“, proti ktorej môže majiteľ dizajnu [44] podať žalobu pre porušenie, možno použiť *mutatis mutandis* aj v oblasti ochranných známok [45]. Navyše sa domnievam, že alternatívny výklad, ktorý, ako som uviedol v bodoch 43 a 45, ohrozuje účinok žaloby pre porušenie, by mohol viesť k narušeniu systému ochrany stanovenému nariadením č. 207/2009.

54. Vzhľadom na vyššie uvedené treba na otázku položenú vnútroštátnym súdom odpovedať podľa mňa tak, že článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výhradného práva vyplývajúceho z ochrannej známky Spoločenstva, právo zabrániť tretím osobám v používaní tejto ochrannej známky sa vzťahuje na akúkoľvek tretiu osobu, vrátane majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr.

55. Domnievam sa, že ak má byť vnútroštátnemu súdu poskytnutá čo najúplnejšia odpoveď, je potrebné uviesť, že ak by mal Súdny dvor prijať výklad pojmu „tretia osoba“ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorý som navrhol v predchádzajúcom bode, tento výklad sa musí nevyhnutne vzťahovať aj na tretiu osobu, ktorá je majiteľom neskoršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, a to bez ohľadu na znenie príslušných vnútroštátnych ustanovení.

42 — V tejto súvislosti treba uviesť, že článok 100 ods. 7 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky Spoločenstva a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby podal na ÚHVT návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Toto ustanovenie však po prvé iba priznáva súdu *možnosť* prerušiť konanie, po druhé má za cieľ predchádzať vydávaniu protichodných rozhodnutí týkajúcich sa neplatnosti skoršej ochrannej známky a po tretie sa v každom prípade týka výlučne prípadnej neplatnosti skoršej ochrannej známky, ktorej sa týka porušenie uplatňované žalobou, a nie prípadnej zákonnosti zápisu neskoršieho označenia, proti ktorému smeruje žaloba pre porušenie.

43 — Pozri moje návrhy vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4, body 39 až 44).

44 — V bodoch 39 až 44 návrhov vo veci Celaya (už citované v poznámke pod čiarou 4) som poukázal na jednej strane na to, že je veľmi nepravdepodobné, aby majiteľ neskoršieho práva použil toto právo aj po neúspešnom výsledku žaloby pre porušenie, a na druhej strane na to, že aj vtedy, keď sa toto právo používa, keďže je ešte formálne platné z dôvodu, že nebolo vyhlásené za neplatné, má tretia strana v prípade, že je proti nej podaná žaloba pre porušenie, možnosť požiadať prostredníctvom vzájomného návrhu na vyhlásenie jeho neplatnosti.

45 — Je nesporné, že v prípade úspešného výsledku žaloby pre porušenie proti neskoršej zapísanej ochrannej známke Spoločenstva po zamietnutí námietky uplatnenej na ochranu tej istej skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorej sa týka porušenie uplatňované žalobou, môže medzi rozhodnutím, ktoré prijal ÚHVT v konaní o námietke, a rozsudkom súdu pre ochranné známky existovať rozpor. Táto možnosť sa mi však zdá málo pravdepodobná, pretože rozhodnutie ÚHVT predstavuje „závažný dôkaz“ o neexistencii porušenia, o ktorom sa zmieňujem v poznámke pod čiarou 36, ktorý by mal vnútroštátny súd zohľadniť vo svojom rozhodnutí. Takýto rozpor by mohol byť okrem iného odôvodnený aj so zreteľom na rozdielne postupy uplatňované v konaní o námietke a v konaní o žalobe pre porušenie, o ktorých sa zmieňujem v tej istej poznámke pod čiarou 36.

56. Odlišný výklad by bol nielen nelogický a nezlučiteľný s práve poskytnutým výkladom, ale ohrozoval by aj potrebný účinok článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, pretože by umožnil obmedziť prostredníctvom zápisu označenia na vnútroštátnej úrovni ochranu, ktorú poskytujú majiteľovi skoršej ochrannej známky Spoločenstva ustanovenia nariadenia č. 207/2009. Navyše odlišný výklad by bol podľa mňa v rozpore aj so zásadou jednotného charakteru ochrannej známky [46], pretože majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva by bol v rôznych členských štátoch chránený odlišným spôsobom v závislosti od toho, či by mu vnútroštátne právo priznávalo možnosť podať proti porušiteľovi žalobu bez toho, aby musel počkať na vyhlásenie neplatnosti neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá porušuje jeho práva.

57. V tomto zmysle považujem za nevyhnutné nakoniec uviesť, že v súlade s potrebou jednotného výkladu práva Únie opakovane uznanou Súdnym dvorom [47] sa výklad pojmu „tretia osoba“ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 musí uplatňovať aj na pojem „tretia osoba“ podľa článku 5 ods. 1 a 2 smernice 2008/95, ktorý má rovnaké znenie [48].

V – Návrh

58. Na základe uvedených úvah navrhujem, aby Súdny dvor na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, odpovedal takto:

Článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výhradného práva vyplývajúceho z ochrannej známky Spoločenstva, právo zabrániť tretím osobám v používaní tejto ochrannej známky sa vzťahuje na akúkoľvek tretiu osobu, vrátane majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr.

46 — Pozri odôvodnenie 3 a článok 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

47 — Pozri okrem iného rozsudky zo 16. júla 2009, Hadadi (C-168/08, Zb. s. I-6871, bod 38); z 21. októbra 2010, Padawan (C-467/08, Zb. s. I-10055, bod 32), a zo 16. júna 2011, Omejc (C-536/09, Zb. s. I-5367, bod 19).

48 — Súdny dvor navyše opakovane vykladal súčasne s článkom 9 nariadenia č. 207/2009 aj jemu zodpovedajúce ustanovenie smernice 2008/95, alebo ešte predtým smernice 89/104. Pozri rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora (C-323/09, Zb. s. I-8625, bod 38 a citovanú judikatúru).