Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

2. června 2022 *

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 – Práva z ochranné známky – Článek 6 odst. 2 – Omezení účinků ochranné známky – Nemožnost, aby majitel ochranné známky zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost – Podmínky – Pojem ‚starší právo' – Obchodní jméno – Majitel pozdější ochranné známky, který má právo, které je ještě starší – Relevance"

Ve věci C-112/21,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska) ze dne 19. února 2021, došlým Soudnímu dvoru dne 25. února 2021, v řízení

X BV

proti

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení I. Jarukaitis, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj) a D. Gratsias, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za X BV F. I. van Dorsserem, advocaat,

– za Classic Coach Company vof, Y a Z M. G. Jansenem, advocaat,

* Jednací jazyk: nizozemština.

– za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

– za Evropskou komisi původně É. Gippini Fournierem a P.-J. Loewenthalem, poté P.-J. Loewenthalem, jako zmocněnci,

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

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25, a oprava Úř. věst. 2009, L 11, s. 86).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi X BV, společností zajišťující autobusovou přepravu osob, na straně jedné a společností Classic Coach Company vof, rovněž společností zajišťující autobusovou přepravu osob (dále jen „společnost Classic Coach“), jakož i dvěma fyzickými osobami, Y a Z, na straně druhé, týkajícího se toho, že posledně uvedené subjekty údajně porušily ochrannou známku Beneluxu, jejíž majitelkou je společnost X.

Právní rámec

Mezinárodní právo

Pařížská úmluva

3 Článek 1 odst. 2 Pařížské 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, dále jen „Pařížská úmluva“), stanoví:

„Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.“

4 Článek 8 Pařížské úmluvy stanoví:

„Obchodní jméno je chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zda-li je, či není částí tovární nebo obchodní známky.“

Dohoda TRIPS

5 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“) tvoří přílohu 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986-1994) (Úř. věst. 1994, L 336, s. 1; Zvl. vyd. 11/21, s. 80).

6 Článek 1 Dohody TRIPS, nadepsaný „Povaha a rozsah povinností“, v odstavci 2 stanoví:

„Pro účely této Dohody se výraz ‚duševní vlastnictví‘ vztahuje na všechny kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem oddílů 1 až 7 části II.“

7 Článek 2 této dohody, nadepsaný „Úmluvy o duševním vlastnictví“, v odstavci 1 stanoví:

„Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou členové dodržovat články 1 až 12 a 19 [Pařížské úmluvy].“

8 Článek 16 uvedené dohody, nadepsaný „Udělená práva“, v odstavci 1 stanoví:

„Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost [nebezpečí] záměny. V případě užívání shodného označení pro shodné zboží nebo služby se bude pravděpodobnost [nebezpečí] záměny předpokládat. Výše uvedená práva nebudou na úkor existujícím dřívějším [starším] právům, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.“

Unijní právo

9 Bod 5 odůvodnění směrnice 2008/95 uvádí:

„Tato směrnice by neměla členské státy zbavit práva i nadále chránit ochranné známky získané užíváním, ale pouze upravit vztahy mezi těmito známkami a ochrannými známkami získanými zápisem.“

10 Článek 1 této směrnice, nadepsaný „Oblast působnosti“, stanoví:

„Tato směrnice se vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro výrobky nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví nebo jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro členský stát.“

11 Článek 4 uvedené směrnice, nadepsaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy“, v odstavci 4 stanoví:

„Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

[…]

b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;

c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu b) tohoto odstavce, a zejména
   i) práva na jméno,
   ii) práva na ochranu projevů osobní povahy,
   iii) práva autorského,
   iv) práva průmyslového vlastnictví;

[…]“

12 Článek 5 téže směrnice, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly

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

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména

a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;

b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením výrobky;

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[…]

5. Odstavce 1 až 4 se nedotýkají těch předpisů členského státu, které se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu, než je rozlišování výrobků nebo služeb, pokud užívání tohoto

označení bez řádného důvodu neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

13 Článek 6 směrnice 2008/95, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku

a) své jméno a adresu;

[…]

2. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.“

14 Článek 9 této směrnice, nadepsaný „Zánik práva strpěním“, stanoví:

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

2. Každý členský stát může stanovit, že se odstavec 1 vztahuje na […] držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

3. V případech uvedených v odstavci 1 nebo 2 není majitel později zapsané ochranné známky oprávněn podávat námitky proti užívání staršího práva, přestože toto právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.“

15 Směrnice 2008/95 byla s účinností od 15. ledna 2019 zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Napříště je obsah čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 v podstatě obsažen v čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436 se změnami pouze redakční povahy. Vzhledem k době rozhodné z hlediska skutečností v původním řízení však projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce musí být posuzována s ohledem na směrnici 2008/95.

Úmluva Beneluxu

16 Článek 2.20 Úmluvy Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) ze dne 25. února 2005, kterou v Haagu podepsalo Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království a jež vstoupila v platnost dne 1. září 2006 (dále jen „Úmluva Beneluxu“), nadepsaný „Rozsah ochrany“, v odstavci 1 stanoví:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Aniž je dotčeno případné použití obecného práva v oblasti občanskoprávní odpovědnosti, umožňuje výlučné právo k ochranné známce majiteli zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby:

[…]

b. v obchodním styku užívaly označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou;

[…]

d. užívaly označení k jinému účelu, než je rozlišování výrobků nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

17 Článek 2.23 Úmluvy Beneluxu, nadepsaný „Omezení výlučných práv“, v odstavci 2 stanoví:

„Výlučná práva k ochranné známce nezahrnují právo podávat námitky proti užívání podobného označení v obchodním styku, pokud je chráněno starším právem, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právními předpisy některé ze zemí Beneluxu a je užíváno v rámci daného území.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

18 V období od roku 1968 do roku 1977 byli dva bratři společníky veřejné obchodní společnosti usazené v Amersfoortu (Nizozemsko), která provozovala činnost autobusové přepravy osob pod názvem „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“. Až do roku 1971 byly služby příležitostné autobusové přepravy osob poskytovány jejich otcem, který provozoval stejnou činnost od roku 1935.

19 V průběhu roku 1975 jeden z těchto bratrů (dále jen „bratr 1“) založil společnost X, která od roku 1975 nebo roku 1978 užívala dvě obchodní jména, z nichž jedno částečně odpovídalo příjmení uvedených bratrů.

20 V průběhu roku 1977 druhý bratr (dále jen „bratr 2“) v návaznosti na odchod bratra 1 ze společnosti založené v roce 1968 pokračoval v činnosti této společnosti se svou manželkou jako společnicí ve formě společnosti s ručením omezeným, přičemž měla stejnou obchodní firmu jako společnost založená v roce 1968.

21 V průběhu roku 1991 bratr 2 z daňových důvodů se svou manželkou založil rovněž veřejnou obchodní společnost. Obě společnosti, jejichž vlastníkem je bratr 2 a jeho manželka, existovaly společně a obě používaly na svých autobusech údaje obsahující název odpovídající jménu bratra 2.

22 V průběhu roku 1995 po úmrtí bratra 2 pokračovali v činnosti, kterou vykonával, jeho dva synové, Y a Z, kteří za tímto účelem založili společnost Classic Coach, rovněž usazenou v Nizozemsku. Autobusy společnosti Classic Coach jsou již několik let opatřeny označením, které se nachází na jejich zadní části, obsahujícím zejména jméno bratra 2, nebo konkrétně počáteční písmeno jeho jména s jeho příjmením.

23 Kromě toho je společnost X majitelkou slovní ochranné známky Beneluxu, která byla zapsána dne 15. ledna 2008 zejména pro služby náležející do třídy 39 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, včetně služeb poskytovaných společností provozující autobusovou přepravu. Tato ochranná známka odpovídá společnému příjmení bratrů 1 a 2.

24 Za těchto podmínek podala společnost X žalobu k rechtbank Den Haag (soud v Haagu, Nizozemsko), ve které se domáhala zejména toho, aby bylo žalovaným v původním řízení uloženo s konečnou platností ukončit jakékoli porušování její slovní ochranné známky Beneluxu a jejích obchodních jmen.

25 Společnost X svou žalobu založila na skutečnosti, že žalovaní v původním řízení tím, že použili údaj odpovídající jménu bratra 2, porušili její práva k ochranné známce ve smyslu čl. 2.20 odst. 1 písm. b) a d) Úmluvy Beneluxu a její práva k obchodnímu jménu ve smyslu článku 5 Handelsnaamwet (zákon o obchodním jménu).

26 Žalovaní v původním řízení údajné porušování zpochybnili, když uplatnili zejména čl. 2.23 odst. 2 Úmluvy Beneluxu, který provádí v podstatě čl. 6 odst. 2 první 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; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), který odpovídá čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95. Žalovaní v původním řízení kromě toho podali námitky proti údajnému porušování obchodního jména, přičemž uplatnili zejména zásadu zániku práva.

27 Rozsudkem ze dne 10. května 2017 rechtbank Den Haag (soud v Haagu) žalobě společnosti X vyhověl, avšak Gerechtshof Den Haag (odvolací soud v Haagu, Nizozemsko) rozsudkem ze dne 12. února 2019 tento rozsudek zrušil a žalobu společnosti X zamítl.

28 Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska), ke kterému společnost X podala kasační opravný prostředek proti tomuto rozsudku, uvádí, že má pochybnosti o tom, kdy lze připustit existenci „staršího práva“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95.

29 V tomto ohledu si lze podle něj zejména představit, že pro připuštění existence staršího práva je nezbytné, aby mohlo být na základě tohoto práva podle použitelných vnitrostátních právních předpisů zakázáno užívání ochranné známky majitelem. Z historie vzniku tohoto ustanovení totiž podle něj vyplývá, že znění obsažené v původním návrhu, které rozšiřuje jeho působnost na starší práva, která mají jen místní působnost a která již nemohou být uplatňována proti ochranné známce zapsané později, nakonec nebylo přijato.

30 Kromě toho si lze podle něj rovněž představit, že k připuštění existence staršího práva třetí osoby je nutno zjistit, zda má majitel ochranné známky právo, které je ještě starší, uznané právními předpisy dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, a v případě kladné odpovědi zda může být zakázáno užívání údajného staršího práva této třetí osoby na základě tohoto práva, které je ještě starší.

31 V projednávaném případě Gerechtshof Den Haag (odvolací soud v Haagu) rozhodl, že společnost X, majitelka ochranné známky Beneluxu, má práva k obchodnímu jménu, která jsou ještě starší než práva žalovaných v původním řízení, pokud jde o označení, které je zapsáno jako ochranná známka. Podle tohoto soudu však společnost X pozbyla vzhledem k zániku práva strpěním právo, aby na základě těchto starších práv k obchodnímu jménu zakázala, aby žalovaní v původním řízení užívali obchodní jméno odpovídající jménu bratra 2. Společnost X se tak nachází v situaci, kdy nemůže na základě svých práv k obchodnímu jménu, která jsou ještě starší, zakázat, aby žalovaní v původním řízení užívali toto obchodní jméno.

32 Posouzení opodstatněnosti kasačního opravného prostředku směřujícího proti tomuto posouzení uvedeného soudu podle předkládajícího soudu závisí na dosahu pojmu „starší právo“ uvedeného v čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95. V tomto ohledu Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska) upřesnil, že je třeba vycházet z předpokladu, že všechna obchodní jména, o která jde v původním řízení, jsou právy uznanými v Nizozemsku ve smyslu tohoto čl. 6 odst. 2.

33 Za těchto podmínek se Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je pro určení, že se jedná o ‚starší právo‘ třetí osoby ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice [2008/95],
   a) postačující, že tato třetí osoba užívala v obchodním styku právo uznané právními předpisy dotčeného členského státu před zápisem ochranné známky, nebo
   b) nezbytné, aby tato třetí osoba mohla podle použitelných vnitrostátních právních předpisů zakázat užívání ochranné známky jejím majitelem na základě tohoto staršího práva?

2) Je pro odpověď na první otázku rovněž relevantní, že majitel ochranné známky má právo, které je ještě starší (uznané právními předpisy dotčeného členského státu), k označení zapsanému jako ochranná známka, a, pokud ano, je v tom případě relevantní, zda majitel ochranné známky může používání údajně ‚staršího práva‘ třetí osobou zakázat na základě tohoto práva, které bylo uznáno jako ještě starší právo?“

K předběžným otázkám

K první otázce

34 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že se pro účely určení, že se jedná o „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení, vyžaduje, aby majitel tohoto práva mohl zakázat užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem.

35 Jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, spor v původním řízení se týká kolize mezi několika totožnými nebo podobnými obchodními jmény, která byla všechna uznána vnitrostátními právními předpisy, z nichž jedno bylo později jeho majitelem zapsáno jako ochranná známka. Podle údajů obsažených v tomto rozhodnutí však majitel zapsané ochranné známky vzhledem k zániku práva strpěním již nemůže na základě použitelného vnitrostátního práva podat na základě staršího obchodního jména, které sám užívá, námitky proti tomu, aby třetí osoba užívala totožné nebo podobné obchodní jméno.

36 V tomto kontextu je třeba připomenout, že pojem „starší právo“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán ve světle odpovídajících pojmů obsažených v právních předpisech mezinárodního práva a takovým způsobem, aby s nimi byl nadále slučitelný, a to rovněž s přihlédnutím ke kontextu, v němž jsou takové pojmy použity, a k účelu sledovanému příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví (obdobně viz rozsudek ze dne 2. dubna 2020, Stim a SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, bod 29, jakož i citovaná judikatura).

37 Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že obchodní jméno zakládá právo, na které se vztahuje výraz „duševní vlastnictví“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 Dohody TRIPS. Z článku 2 odst. 1 této dohody navíc vyplývá, že ochrana obchodních jmen specificky stanovená v článku 8 Pařížské úmluvy je do této dohody výslovně vtělena. Ochrana obchodních jmen je tudíž členům WTO uložena na základě Dohody TRIPS (rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 91).

38 Kromě toho se v souladu s čl. 16 odst. 1 poslední větou Dohody TRIPS musí jednat o existující starší právo, přičemž slovo „existující“ znamená, že dotyčné právo musí patřit do časové působnosti Dohody TRIPS a musí být stále ještě chráněno v okamžiku, kdy se jej jeho majitel dovolává za účelem obrany proti nárokům majitele ochranné známky, se kterou se údajně dostalo do střetu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 94).

39 Navíc, i když článek 8 Pařížské úmluvy stanoví, že ochrana obchodního jména musí být zajištěna, aniž by byla podřízena jakékoliv podmínce zápisu, čl. 16 odst. 1 Dohody TRIPS ani článek 8 Pařížské úmluvy v zásadě nebrání tomu, aby na základě vnitrostátního práva existence obchodního jména podléhala podmínkám vztahujícím se k minimálnímu užívání nebo minimální známosti obchodního jména (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, body 96 a 97).

40 Pokud jde o pojem dřívější existence, tento pojem znamená, že základ dotyčného práva musí časově předcházet získání ochranné známky, se kterou je údajně ve střetu. Jedná se totiž o vyjádření zásady přednosti staršího výlučného titulu, která představuje jeden ze základů práva ochranných známek a obecněji celého práva duševního vlastnictví (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 98).

41 Kromě toho čl. 4 odst. 4 písm. c) směrnice 2008/95 stanoví, že se pojem „starší právo“ vztahuje zejména na právo průmyslového vlastnictví, které je pouze druhem duševního vlastnictví. Z článku 1 odst. 2 Pařížské úmluvy přitom vyplývá, že obchodní jméno představuje právo průmyslového vlastnictví.

42 V tomto kontextu ačkoli čl. 4 odst. 4 písm. c) směrnice 2008/95 slouží hlavně k jiným účelům, než jsou účely uvedené v čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95, a sice umožnění majiteli staršího práva, aby podal námitky proti zápisu ochranné známky nebo aby podal návrh na to, aby byla zapsaná ochranná známka prohlášena za neplatnou, nic to nemění na tom, že pojem „starší právo“ použitý v obou těchto ustanoveních musí mít stejný význam, nevyjádřil-li unijní normotvůrce v daném případě odlišnou vůli (obdobně viz rozsudek ze dne 4. října 2011, Football Association Premier League a další, C-403/08 a C-429/08, EU:C:2011:631, bod 188).

43 Obchodní jméno tedy může představovat starší právo pro účely použití čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95.

44 Pokud jde o podmínky použití čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95, na úvod je třeba připomenout, že znění ustanovení unijního práva, které za účelem vymezení svého smyslu a dosahu výslovně neodkazuje na právo členských států, musí být zpravidla v celé Evropské unii vykládáno autonomním a jednotným způsobem bez ohledu na kvalifikace použité v členských státech a s přihlédnutím ke znění dotčeného ustanovení, jakož i jeho kontextu a cílům sledovaným právní úpravou, jejíž je součástí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 30. listopadu 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, bod 79 a citovaná judikatura).

45 Pokud jde v tomto ohledu o znění čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95, je třeba poznamenat, že kromě podmínek týkajících se zaprvé užívání takového práva v obchodním styku, zadruhé dřívější existence tohoto práva, zatřetí jeho místní působnosti a začtvrté uznání uvedeného práva právem dotčeného členského státu, toto ustanovení nikterak nestanoví, že k tomu, aby bylo možné se téhož práva dovolávat vůči majiteli pozdější ochranné známky, musí mít třetí osoba možnost zakázat její užívání.

46 Tento výklad je podpořen jak kontextem, do něhož toto ustanovení spadá, tak obecnou systematikou směrnice 2008/95. Článek 4 odst. 4 písm. b) a c) této směrnice totiž stanoví, že členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou zejména tehdy, pokud práva k označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a toto označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, jakož i tehdy, pokud užívání ochranné známky může být zakázáno na základě takového staršího práva, jako je právo průmyslového vlastnictví.

47 Na rozdíl od důvodů zamítnutí či neplatnosti týkajících se střetu se staršími právy, stanovených zejména v čl. 4 odst. 4 písm. b) a c) směrnice 2008/95, jejichž cílem je buď zabránit zápisu ochranné známky, nebo dosáhnout prohlášení její neplatnosti, přitom čl. 6 odst. 2 této směrnice stanoví pouze omezení práv ze zapsané ochranné známky, jak jsou stanovena v článku 5 uvedené směrnice.

48 Kromě toho musí mít „starší práva“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 jen místní působnost, což znamená, že ze zeměpisného hlediska se nemohou týkat tak rozsáhlého území, jako je území, na které se vztahuje zapsaná ochranná známka, přičemž se tato ochranná známka obvykle vztahuje na celé území, pro které byla zapsána.

49 Takový přístup, podle něhož omezení práv ze zapsané ochranné známky podléhá pružnějším podmínkám, než jsou podmínky požadované k zabránění zápisu ochranné známky nebo prohlášení její neplatnosti, je rovněž v souladu s cíli sledovanými směrnicí 2008/95, která obecně směřuje k vyvážení zájmů majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmů ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 34 a citovaná judikatura).

50 Uvedený výklad nemůže být zpochybněn historií vzniku tohoto ustanovení, i když historie vzniku unijního aktu může poskytnout informace relevantní pro jeho výklad (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. ledna 2022, Německo a další v. Komise, C-177/19 P až C-179/19 P, EU:C:2022:10, bod 82). V projednávaném případě je třeba uvést, že při přijetí směrnice 89/104, která byla následně kodifikována směrnicí 2008/95, nebylo znění stávajícího čl. 6 odst. 2 uvedené

směrnice, jak jej navrhla italská delegace v Radě Evropské unie, přijato v plném rozsahu. Podle návrhu této delegace se omezení účinků ochranné známky mělo uplatnit, „i když se tohoto [staršího] práva již nelze dovolávat vůči ochranné známce zapsané později“.

51 Z toho však nelze dovodit, že unijní normotvůrce chtěl omezit působnost čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 pouze na starší práva, která jejich majiteli umožňují zakázat užívání pozdější ochranné známky. Taková podmínka by totiž toto ustanovení zbavila veškerého užitečného účinku v rozsahu, v němž by podmínky použití uvedeného ustanovení stavěla na roveň podmínkám použití dalších důvodů zamítnutí či neplatnosti stanovených v čl. 4 odst. 4 písm. b) a c) této směrnice.

52 V důsledku toho podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 k tomu, aby bylo možné se jej dovolávat vůči majiteli pozdější ochranné známky, v zásadě stačí, aby takové starší právo, které má jen místní působnost, jako je obchodní jméno, bylo uznáno právem dotčeného členského státu a bylo užíváno v obchodním styku.

53 Vnitrostátní právní předpisy, na základě nichž by bylo vyžadováno, aby starší právo přiznávalo svému majiteli právo zakázat místní užívání ochranné známky zapsané později, by šly nad rámec požadavků stanovených v článku 6 směrnice 2008/95, jelikož toto ustanovení společně s články 5 a 7 této směrnice plně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky a definují tak práva, jichž požívají majitelé ochranných známek v Unii (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 32 a citovaná judikatura).

54 Je třeba rovněž připomenout, že souběžné poctivé a dlouhodobé užívání dvou totožných označení, jež označují totožné výrobky, nezasahuje nebo není schopné zasáhnout do základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb. V případě jakéhokoliv nepoctivého užívání těchto označení v budoucnosti by však taková situace mohla být popřípadě zkoumána ve světle pravidel nekalé soutěže (obdobně viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 82 a 83).

55 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že se pro účely určení, že se jedná o „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení, nevyžaduje, aby majitel tohoto práva mohl zakázat užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem.

Ke druhé otázce

56 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že lze „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení přiznat třetí osobě v situaci, kdy má majitel pozdější ochranné známky právo, které je ještě starší, uznané právem dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, a zda případně skutečnost, že majitel ochranné známky a práva, které je ještě starší, již nemůže podle práva dotčeného členského státu na základě tohoto práva, které je ještě starší, zakázat užívání pozdějšího práva třetí osobou, může mít vliv na existenci „staršího práva“ ve smyslu uvedeného ustanovení.

57 Úvodem je třeba uvést, že směrnice 2008/95 v zásadě upravuje nikoli vztahy mezi jednotlivými právy, která mohou být kvalifikována jako „starší práva“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 této směrnice, ale vztahy mezi uvedenými právy a ochrannými známkami získanými zápisem.

58 Zaprvé se totiž směrnice 2008/95 v souladu se svým článkem 1 v podstatě vztahuje na ochranné známky, které byly zapsány nebo přihlášeny.

59 Zadruhé pak čl. 4 odst. 4 písm. b) a c) a čl. 6 odst. 2 této směrnice upravují kolize zapsaných ochranných známek nebo přihlášek ochranných známek se staršími právy.

60 Toto konstatování je podpořeno jak zněním bodu 5 odůvodnění směrnice 2008/95, který se týká vztahů ochranných známek získaných užíváním s ochrannými známkami získanými zápisem, tak čl. 9 odst. 3 této směrnice, z něhož vyplývá, že pokud jde o zánik práva strpěním, tento článek upravuje pouze vztahy mezi staršími právy a pozdějšími zapsanými ochrannými známkami.

61 V důsledku toho se vztahy mezi jednotlivými právy, která mohou být kvalifikována jako „starší práva“ ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95, řídí především vnitrostátním právem dotčeného členského státu.

62 Pro účely použití čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice je tedy důležité, aby právo uplatněné třetí osobou bylo uznáno právem dotčeného členského státu a aby toto právo bylo stále ještě chráněno v okamžiku, kdy se jej jeho majitel dovolává za účelem obrany proti nárokům majitele ochranné známky, se kterou se údajně dostalo do střetu, jak vyplývá z judikatury citované v bodě 38 tohoto rozsudku.

63 V tomto kontextu skutečnost, že majitel pozdější ochranné známky má právo, které je ještě starší, uznané právem dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, může mít vliv na existenci „staršího práva“ ve smyslu tohoto ustanovení, může-li se majitel ochranné známky na základě tohoto práva, které je ještě starší, účinně bránit uplatnění staršího práva nebo jej omezit, což v projednávané věci přísluší ověřit předkládajícímu soudu v souladu s jeho použitelným vnitrostátním právem.

64 V situaci, kdy by právo uplatňované třetí osobou již nebylo chráněno podle práva dotčeného členského státu, by totiž nebylo možné mít za to, že toto právo představuje „starší právo“ uznané uvedeným právem ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95.

65 Za těchto podmínek je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení lze přiznat třetí osobě v situaci, kdy má majitel pozdější ochranné známky právo, které je ještě starší, uznané právem dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, nemůže-li již majitel ochranné známky a práva, které je ještě starší, podle práva dotčeného členského státu zakázat na základě svého práva, které je ještě starší, užívání pozdějšího práva třetí osobou.

K nákladům řízení

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

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

1) **Článek 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že se pro účely určení, že se jedná o „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení, nevyžaduje, aby majitel tohoto práva mohl zakázat užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem.**

2) **Článek 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení lze přiznat třetí osobě v situaci, kdy má majitel pozdější ochranné známky právo, které je ještě starší, uznané právem dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, nemůže-li již majitel ochranné známky a práva, které je ještě starší, podle práva dotčeného členského státu zakázat na základě svého práva, které je ještě starší, užívání pozdějšího práva třetí osobou.**

Podpisy.