Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 2. júna 2022 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 – Práva z ochrannej známky – Článok 6 ods. 2 – Obmedzenie účinkov ochrannej známky – Nemožnosť majiteľa ochrannej známky zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku skoršie právo, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť – Podmienky – Pojem ‚skoršie právo' – Obchodné meno – Majiteľ neskoršej ochrannej známky, ktorá má ešte skoršie právo – Relevantnosť"

Vo veci C-112/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko) z 19. februára 2021 a doručený Súdnemu dvoru 25. februára 2021, ktorý súvisí s konaním:

X BV

proti

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory I. Jarukaitis, sudcovia M. Ilešič (spravodajca) a D. Gratsias,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– X BV, v zastúpení: F. I. van Dorsser, advocaat,

– Classic Coach Company vof, Y a Z, v zastúpení: M. G. Jansen, advocaat,

* Jazyk konania: holandčina.

– poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,

– Európska komisia, v zastúpení: najskôr É. Gippini Fournier a P.-J. Loewenthal, neskôr P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia,

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

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou X BV, zaoberajúcou sa autobusovou prepravou osôb, na jednej strane a spoločnosťou Classic Coach Company vof (ďalej len „Classic Coach“), zaoberajúcou sa tiež autobusovou prepravou osôb, a dvomi fyzickými osobami, Y a Z, na druhej strane vo veci údajného porušenia ochrannej známky Beneluxu, ktorej majiteľom je X, týmito dvomi osobami a spoločnosťou Classic Coach.

Právny rámec

Medzinárodné právo

Parížsky dohovor

3 Článok 1 ods. 2 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“), stanovuje:

„Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie nekalej súťaže.“

4 Článok 8 Parížskeho dohovoru stanovuje:

„Obchodné meno je chránené vo všetkých únijných krajinách bez toho, že by ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať; nerozhoduje, či je, alebo nie je časťou továrenskej alebo obchodnej známky.“

Dohoda TRIPS

5 Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), uvedená v prílohe 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994, bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80).

6 Článok 1 dohody TRIPS s názvom „Povaha a rozsah záväzkov“ v odseku 2 stanovuje:

„Na účely tejto dohody sa výraz ‚duševné vlastníctvo‘ vzťahuje na všetky kategórie duševného vlastníctva, ktoré podliehajú ustanoveniam sekcií 1 až 7 časti II.“

7 Článok 2 tejto dohody s názvom „Dohody o duševnom vlastníctve“ v odseku 1 uvádza:

„Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 [Parížskeho dohovoru].“

8 Článok 16 uvedenej dohody s názvom „Udelené práva“ v odseku 1 stanovuje:

„Majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mať výlučné právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú súhlas majiteľa, používať pri obchodnej činnosti rovnaké alebo podobné označenie pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké alebo podobné tým, pre ktoré je ochranná známka registrovaná, a kde by takéto používanie malo za následok pravdepodobnosť zámeny. V prípade používania rovnakého označenia pre rovnaké tovary alebo služby sa bude pravdepodobnosť zámeny predpokladať. Už uvedené práva nebudú obmedzovať žiadne predchádzajúce práva, ani nebudú mať vplyv na možnosť členov, aby poskytovali práva na základe používania.“

Právo Únie

9 Odôvodnenie 5 smernice 2008/95 spresňuje:

„Táto smernica by nemala zbaviť členské štáty práva naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, ale mala by ich brať do úvahy len v súvislosti so vzťahom medzi nimi a ochrannými známkami získanými zápisom.“

10 Článok 1 tejto smernice s názvom „Rozsah úpravy“ stanovuje:

„Táto smernica sa vzťahuje na každú ochrannú známku pre tovary alebo služby, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky ako individuálna ochranná známka, kolektívna známka alebo ako garančná alebo certifikačná známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, alebo je predmetom medzinárodného zápisu s účinkami v členskom štáte.“

11 Článok 4 uvedenej smernice s názvom „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“ v odseku 4 uvádza:

„Okrem toho, každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú v tom rozsahu, v akom:

…

b) práva k nezapísanej ochrannej známke alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku boli získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo pred dňom priority nárokovanej vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a táto nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;

c) používanie ochrannej známky môže byť zakázané na základe skoršieho práva iného, než sú práva uvedené v odseku 2 a v písmene b) tohto odseku, a to najmä:
   i) práva na meno;
   ii) práva na osobný portrét;
   iii) autorského práva;
   iv) práva priemyselného vlastníctva;

…“

12 Článok 5 tej istej smernice s názvom „Práva z ochrannej známky“ uvádza:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú [zhodné alebo sú – *neoficiálny preklad*] si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám [tretím osobám – *neoficiálny preklad*], ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno, a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, možno zakázať najmä:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

…

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia inak než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky bolo na ujmu.“

13 Článok 6 smernice 2008/95 s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

…

2. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku skoršie právo, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a je využívané len na území, pre ktoré je známe.“

14 Článok 9 tejto smernice s názvom „Obmedzenie práv v dôsledku strpenia“ uvádza:

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

2. Každý členský štát smie stanoviť, že odsek 1 sa vzťahuje *mutatis mutandis* na majiteľa… skorších práv uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b) alebo c).

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 alebo 2 majiteľ novšej zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený brániť využívaniu skoršieho práva, i keby toto právo už nemohlo byť proti tejto ochrannej známke použité.“

15 Smernica 2008/95 bola s účinnosťou od 15. januára 2019 zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1). Obsah článku 6 ods. 2 smernice 2008/95 je teraz v podstate len s redakčnými zmenami obsiahnutý v článku 14 ods. 3 smernice 2015/2436. Vzhľadom na to, kedy nastali skutkové okolnosti vo veci samej, sa však návrh na začatie prejudiciálneho konania musí posúdiť z hľadiska smernice 2008/95.

Dohovor Beneluxu

16 Článok 2.20 Dohovoru štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory) z 25. februára 2005, podpísaného v Haagu Belgickým kráľovstvom, Luxemburským veľkovojvodstvom a Holandským kráľovstvom, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2006 (ďalej len „dohovor Beneluxu“), s názvom „Rozsah ochrany“ v odseku 1 stanovuje:

„Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie všeobecného práva v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti, výlučné právo vyplývajúce z ochrannej známky umožňuje jej majiteľovi zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas:

…

b. používať v obchodnom styku označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú zhodné alebo sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou;

…

d. používať označenie na iné účely ako na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie tohto označenia bez riadneho dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im škodilo.“

17 Článok 2.23 Dohovoru Beneluxu s názvom „Obmedzenie výlučného práva“ v odseku 2 stanovuje:

„Výlučné právo na používanie ochrannej známky nezahŕňa právo zabrániť používaniu podobného označenia v obchodnom styku, pokiaľ je toto označenie chránené skorším právom miestneho významu uznaným podľa právnych predpisov niektorého zo štátov Beneluxu a obmedzuje sa na územie, pre ktoré je uznané.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

18 V období od roku 1968 do roku 1977 boli dvaja bratia spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti so sídlom v Amersfoorte (Holandsko), ktorá vykonávala činnosť autobusovej prepravy osôb pod názvom „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei“. Do roku 1971 príležitostne poskytoval služby autobusovej prepravy osôb ich otec, ktorý tú istú činnosť vykonával od roku 1935.

19 V roku 1975 jeden z týchto bratov (ďalej len „brat 1“) vytvoril X, ktorá od roku 1975 alebo od roku 1978 používala dva obchodné názvy, z ktorých jeden čiastočne zodpovedal priezvisku uvedených bratov.

20 V priebehu roka 1977 po odchode brata 1 zo spoločnosti, založenej v roku 1968, druhý brat (ďalej len „brat 2“) pokračoval v činnosti tejto spoločnosti so svojou manželkou ako spoločníčkou, vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom si ponechal to isté obchodné meno ako spoločnosť založená v roku 1968.

21 V roku 1991 z daňových dôvodov brat 2 tiež založil so svojou manželkou verejnú obchodnú spoločnosť. Obe spoločnosti patriace bratovi 2 a jeho manželke pôsobili súbežne a obe používali na svojich autobusoch označenia obsahujúce názov zodpovedajúci menu brata 2.

22 V roku 1995 po smrti brata 2 pokračovali v jeho činnosti jeho dvaja synovia Y a Z, ktorí na tento účel založili Classic Coach so sídlom takisto v Holandsku. Už niekoľko rokov nesú autobusy spoločnosti Classic Coach na svojej zadnej časti označenie obsahujúce najmä meno brata 2, alebo presnejšie začiatočné písmeno jeho krstného mena, po ktorom nasleduje jeho priezvisko.

23 Okrem toho je X majiteľom slovnej ochrannej známky Beneluxu, zapísanej 15. januára 2008, najmä pre služby zaradené do triedy 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, vrátane služieb poskytovaných autobusovou prepravnou spoločnosťou. Táto ochranná známka zodpovedá spoločnému priezvisku bratov 1 a 2.

24 Za týchto podmienok podal X žalobu na Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko), ktorou sa domáhal najmä toho, aby bola žalovaným vo veci samej uložená povinnosť úplne zastaviť akékoľvek porušovanie jeho slovnej ochrannej známky Beneluxu a jeho obchodných názvov.

25 X založil svoju žalobu na skutočnosti, že žalovaní vo veci samej používaním označenia zodpovedajúceho menu brata 2 porušili jeho práva k ochrannej známke v zmysle článku 2.20 ods. 1 písm. b) a d) Dohovoru Beneluxu, ako aj jeho práva k obchodnému menu v zmysle článku 5 Handelsnaamwet (zákon o obchodnom mene).

26 Žalovaní vo veci samej spochybnili údajné porušenie tým, že sa odvolali najmä na článok 2.23 ods. 2 Dohovoru Beneluxu, ktorým sa v podstate preberá článok 6 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorý zodpovedá článku 6 ods. 2 smernice 2008/95. Okrem toho žalovaní vo veci samej namietali proti údajnému zásahu do obchodného mena tým, že sa odvolávali najmä na zásadu preklúzie.

27 Rozsudkom z 10. mája 2017 Rechtbank Den Haag (súd v Haagu) vyhovel žalobe X, ale rozsudkom z 12. februára 2019 Gerechtshof Den Haag (Odvolací súd Haag, Holandsko) zrušil tento rozsudok a zamietol jeho žalobu.

28 Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko), na ktorý X podal kasačný opravný prostriedok proti tomuto rozsudku, uvádza, že má pochybnosti týkajúce sa otázky, či možno pripustiť existenciu „skoršieho práva“ v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2008/95.

29 V tejto súvislosti si podľa neho možno predstaviť, že na pripustenie existencie skoršieho práva je nevyhnutné, aby v zmysle príslušnej vnútroštátnej úpravy bolo možné na základe tohto práva zakázať používanie ochrannej známky majiteľom. Z genézy tohto ustanovenia totiž podľa neho vyplýva, že znenie uvedené v pôvodnom návrhu, rozširujúce jeho pôsobnosť na skoršie práva miestneho významu, na ktoré sa už nemožno odvolávať proti neskoršie zapísanej ochrannej známke, nebolo napokon prijaté.

30 Okrem toho si podľa neho možno predstaviť, že na to, aby sa uznala existencia skoršieho práva tretej osoby, je dôležité vedieť, či majiteľ ochrannej známky má ešte skoršie právo k označeniu zapísanému ako ochranná známka uznané právnou úpravou dotknutého členského štátu a či v prípade kladnej odpovede možno na základe tohto ešte skoršieho práva zakázať používanie údajného skoršieho práva tejto tretej osoby.

31 V prejednávanej veci mal Gerechtshof Den Haag (Odvolací súd Haag) rozhodnúť, že pokiaľ ide o označenie zapísané ako ochranná známka, mal X, majiteľ ochrannej známky Beneluxu, ešte skoršie práva k obchodnému menu, než sú práva žalovaných vo veci samej. Podľa tohto súdu však X z dôvodu preklúzie práv v dôsledku strpenia stratil svoje právo zakázať na základe týchto skorších práv k obchodnému menu to, aby žalovaní vo veci samej používali obchodné meno zodpovedajúce menu brata 2. X sa mal teda nachádzať v situácii, že nemôže zakázať žalovaným vo veci samej používať toto obchodné meno na základe svojich ešte skorších práv k obchodnému menu.

32 Posúdenie dôvodnosti kasačného opravného prostriedku podaného proti posúdeniu uvedeného súdu má závisieť od obsahu pojmu „skoršie právo“ uvedeného v článku 6 ods. 2 smernice 2008/95. Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko) v tejto súvislosti spresňuje, že treba vychádzať z predpokladu, že všetky obchodné mená dotknuté vo veci samej sú právami uznanými v Holandsku v zmysle tohto článku 6 ods. 2.

33 Za týchto okolností Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Je pre konštatovanie, že existuje ‚skoršie právo‘ tretej osoby v zmysle článku 6 ods. 2 smernice [2008/95],
   a) postačujúce, že pred prihlásením ochrannej známky táto tretia osoba v obchodnom styku používala právo uznané podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu, alebo
   b) nevyhnutné, aby podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov táto tretia osoba mohla na základe tohto skoršieho práva zakázať používanie ochrannej známky jej majiteľovi?

2. Má pri zodpovedaní prvej otázky význam ešte aj to, či majiteľ ochrannej známky má ešte skoršie právo (uznané podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu) k označeniu zapísanému ako ochranná známka, a ak áno, má potom význam, či majiteľ ochrannej známky môže na základe tohto ešte skoršieho uznaného práva zakázať tretím osobám používanie údajného ‚skoršieho práva‘?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

34 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 6 ods. 2 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že na účely konštatovania existencie „skoršieho práva“ v zmysle tohto ustanovenia sa vyžaduje, aby držiteľ tohto práva mohol zakázať používanie neskoršej ochrannej známky jej majiteľom.

35 Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, spor vo veci samej sa týka konfliktu medzi viacerými zhodnými alebo podobnými obchodnými menami, ktoré sú všetky uznané vnútroštátnou právnou úpravou a z ktorých jedno bolo neskôr svojím majiteľom zapísané ako ochranná známka. Podľa toho, čo je uvedené v tomto rozhodnutí, pritom vzhľadom na zánik práv preklúziou v dôsledku strpenia majiteľ zapísanej ochrannej známky podľa príslušného vnútroštátneho práva už nemôže na základe skoršieho obchodného mena, ktoré sám používa, brániť používaniu zhodného alebo podobného obchodného mena používaného treťou osobou.

36 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pojem „skoršie právo“ v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2008/95 sa má vykladať s prihliadnutím na rovnocenné pojmy obsiahnuté v textoch medzinárodného práva, a takým spôsobom, aby zostal zlučiteľný s nimi, pričom sa tiež zohľadní kontext, do ktorého takéto pojmy patria, a cieľ sledovaný príslušnými zmluvnými ustanoveniami v oblasti duševného vlastníctva (pozri analogicky rozsudok z 2. apríla 2020, Stim a SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, bod 29, ako aj citovanú judikatúru).

37 Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že obchodné meno predstavuje právo, na ktoré sa vzťahuje výraz „duševné vlastníctvo“ v zmysle článku 1 ods. 2 dohody TRIPS. Navyše z článku 2 ods. 1 tejto dohody vyplýva, že ochrana obchodných mien špecificky predpísaná článkom 8 Parížskeho dohovoru je výslovne začlenená do tejto dohody. Ochrana obchodných mien sa teda ukladá členom WTO v zmysle dohody TRIPS (rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 91).

38 Okrem toho v súlade s článkom 16 ods. 1 poslednou vetou dohody TRIPS musí ísť o existujúce skoršie právo, keďže slovo „existujúce“ znamená, že dotknuté právo musí patriť do časovej pôsobnosti dohody TRIPS a musí byť stále chránené v čase, keď sa na toto právo odvoláva jeho majiteľ s cieľom zabrániť nárokom majiteľa ochrannej známky, s ktorou sa považuje za kolidujúce (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 94).

39 Navyše, aj keď podľa znenia článku 8 Parížskeho dohovoru musí byť ochrana obchodného mena zabezpečená bez toho, aby mohla podliehať akejkoľvek podmienke zápisu, ani článok 16 ods. 1 dohody TRIPS, ani článok 8 Parížskeho dohovoru v zásade nebránia tomu, aby podľa vnútroštátneho práva existencia obchodného mena podliehala podmienkam týkajúcim sa jeho minimálneho používania alebo minimálnej znalosti (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, body 96 a 97).

40 Pokiaľ ide o pojem skorší charakter, znamená, že základ dotknutého práva musí časovo predchádzať nadobudnutiu ochrannej známky, s ktorou sa považuje za kolidujúce. Ide teda o vyjadrenie zásady prednosti skoršieho výlučného právneho titulu, ktorá predstavuje jeden zo základov práva ochranných známok, a všeobecnejšie, celého práva priemyselného vlastníctva (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 98).

41 Okrem toho podľa článku 4 ods. 4 písm. c) smernice 2008/95 pojem „skoršie právo“ znamená najmä právo priemyselného vlastníctva, ktoré je len jedným z druhov duševného vlastníctva. Z článku 1 bodu 2 Parížskeho dohovoru pritom vyplýva, že obchodné meno predstavuje právo priemyselného vlastníctva.

42 V tejto súvislosti platí, že hoci článok 4 ods. 4 písm. c) smernice 2008/95 slúži hlavne na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 2 smernice 2008/95, a to umožniť majiteľovi skoršieho práva namietať proti zápisu ochrannej známky alebo navrhnúť, aby bola zapísaná ochranná známka vyhlásená za neplatnú, nič to nemení na tom, že pojem „skoršie právo“ použitý v týchto dvoch ustanoveniach musí mať rovnaký význam, keďže v prejednávanej veci nevyjadril normotvorca odlišnú vôľu (pozri analogicky rozsudok zo 4. októbra 2011, Football Association Premier League a i., C-403/08 a C-429/08, EU:C:2011:631, bod 188).

43 V dôsledku toho obchodné meno môže predstavovať skoršie právo na účely uplatnenia článku 6 ods. 2 smernice 2008/95.

44 Pokiaľ ide o podmienky uplatnenia článku 6 ods. 2 smernice 2008/95, najskôr treba pripomenúť, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a obsah, si v zásade vyžaduje samostatný a jednotný výklad v celej Európskej únii bez ohľadu na kvalifikácie použité v členských štátoch, s prihliadnutím na znenie predmetného ustanovenia, ako aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. novembra 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, bod 79 a citovanú judikatúru).

45 Pokiaľ ide v tejto súvislosti o znenie článku 6 ods. 2 smernice 2008/95, treba poznamenať, že okrem podmienok týkajúcich sa po prvé používania takéhoto práva v obchodnom styku, po druhé skoršieho charakteru tohto práva, po tretie jeho miestneho významu a po štvrté uznania uvedeného práva v právnom poriadku dotknutého členského štátu, toto ustanovenie vôbec nestanovuje, že na to, aby sa mohlo uplatniť rovnaké právo voči majiteľovi neskoršej ochrannej známky, musí mať tretia osoba možnosť zakázať jej používanie.

46 Tento výklad je podporený tak kontextom, do ktorého patrí toto ustanovenie, ako aj všeobecnou štruktúrou smernice 2008/95. Podľa článku 4 ods. 4 písm. b) a c) tejto smernice totiž členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše, alebo ak je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, na jednej strane najmä vtedy a v takom rozsahu, v akom práva k označeniu používanému v obchodnom styku boli nadobudnuté pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo prípadne pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky neskoršej ochrannej známky a toto označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, a na druhej strane vtedy a v takom rozsahu, v akom môže byť používanie ochrannej známky zakázané na základe skoršieho práva, akým je právo priemyselného vlastníctva.

47 Na rozdiel od dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti týkajúcich sa konfliktu so skoršími právami, ktoré sú upravené najmä v článku 4 ods. 4 písm. b) a c) smernice 2008/95, ktorých cieľom je buď zabrániť zápisu ochrannej známky, alebo dosiahnuť vyhlásenie jej neplatnosti, článok 6 ods. 2 tejto smernice stanovuje len obmedzenie práv priznaných zapísanou ochrannou známkou, ako sú upravené v článku 5 uvedenej smernice.

48 Okrem toho „skoršie práva“ v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2008/95 musia mať len miestny význam, čo znamená, že zo zemepisného hľadiska sa nemôžu týkať takého širokého územia, ako je územie, na ktoré sa vzťahuje zapísaná ochranná známka, keďže táto sa obvykle vzťahuje na celé územie, pre ktoré bola zapísaná.

49 Takýto prístup, podľa ktorého obmedzenie práv priznaných zapísanou ochrannou známou podlieha menej prísnym podmienkam, než sú tie, ktoré sa vyžadujú na účely zabránenia zápisu ochrannej známky alebo vyhlásenia jej neplatnosti, je tiež v súlade s cieľmi sledovanými smernicou 2008/95, ktorými je vo všeobecnosti vyvážiť na jednej strane záujmy majiteľa ochrannej známky na zachovaní jej základnej funkcie, a na druhej strane záujem ostatných hospodárskych subjektov na tom, aby mohli mať k dispozícii označenia spôsobilé na označenie svojich výrobkov a služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 34 a citovanú judikatúru).

50 Uvedený výklad nemôže byť spochybnený genézou tohto ustanovenia, hoci je pravda, že genéza aktu Únie môže odhaliť skutočnosti relevantné pre jeho výklad (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. januára 2022, Nemecko a i./Komisia, C-177/19 P až C-179/19 P, EU:C:2022:10, bod 82). V prejednávanej veci treba uviesť, že pri prijímaní smernice 89/104, ktorá bola následne kodifikovaná smernicou 2008/95, nebolo znenie súčasného článku 6 ods. 2 tejto smernice tak, ako ho navrhla talianska delegácia Rade Európskej únie, prijaté v celom rozsahu. Podľa návrhu tejto delegácie by sa obmedzenie účinkov ochrannej známky uplatňovalo „aj keď toto [skoršie] právo už nemožno uplatniť proti neskoršej zapísanej ochrannej známke“.

51 Z toho však nemožno vyvodiť, že normotvorca Únie chcel obmedziť pôsobnosť článku 6 ods. 2 smernice 2008/95 jedine na skoršie práva, ktoré umožňujú ich majiteľovi zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Takáto podmienka by totiž toto ustanovenie zbavila akéhokoľvek potrebného účinku, keďže by podmienkam uplatnenia uvedeného ustanovenia dala rovnakú podobu ako majú podmienky uplatnenia dodatočných dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti, upravené v článku 4 ods. 4 písm. b) a c) tejto smernice.

52 V dôsledku toho podľa článku 6 ods. 2 smernice 2008/95 na to, aby bolo možné namietať voči majiteľovi neskoršej ochrannej známky, v zásade stačí, aby skoršie právo miestneho významu, akým je obchodné meno, bolo uznané právom dotknutého členského štátu a aby sa používalo v obchodnom styku.

53 Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej by sa vyžadovalo, aby skoršie právo priznávalo svojmu majiteľovi právo zakázať miestne používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky, by išlo nad rámec požiadaviek stanovených v článku 6 smernice 2008/95, keďže toto ustanovenie spoločne s článkami 5 a 7 tejto smernice pristupuje k úplnej harmonizácii pravidiel týkajúcich sa práv priznaných ochrannou známkou, a tým vymedzujú práva požívané majiteľmi ochranných známok v Únii (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 32 a citovanú judikatúru).

54 Treba tiež pripomenúť, že dlhodobé čestné súbežné používanie dvoch zhodných označení označujúcich zhodné tovary nezasahuje alebo nie je spôsobilé zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb. V prípade akéhokoľvek nečestného používania týchto označení v budúcnosti by však takáto situácia podľa okolností mohla byť skúmaná z pohľadu pravidiel v oblasti nekalej hospodárskej súťaže (pozri analogicky rozsudok z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 82 a 83).

55 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 6 ods. 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely konštatovania existencie „skoršieho práva“ v zmysle tohto ustanovenia sa nevyžaduje, aby majiteľ tohto práva mohol zakázať používanie neskoršej ochrannej známky jej majiteľom.

O druhej otázke

56 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 6 ods. 2 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že „skoršie právo“ v zmysle tohto ustanovenia možno uznať tretej osobe v situácii, keď má majiteľ neskoršej ochrannej známky ešte skoršie právo, uznané právnym poriadkom dotknutého členského štátu, k označeniu zapísanému ako ochranná známka, a prípadne, či skutočnosť, že podľa právneho poriadku dotknutého členského štátu majiteľ ochrannej známky a ešte skoršieho práva už nemôže na základe tohto posledného uvedeného práva zakázať tretej osobe využívanie jej neskoršieho práva, má vplyv na existenciu „skoršieho práva“ v zmysle tohto ustanovenia.

57 Najskôr treba uviesť, že smernica 2008/95 v zásade neupravuje vzťahy medzi rôznymi právami, ktoré možno považovať za „skoršie práva“ v zmysle článku 6 ods. 2 tejto smernice, ale ich vzťah k ochranným známkam nadobudnutým zápisom.

58 Na jednej strane sa totiž podľa článku 1 smernice 2008/95 táto v podstate uplatňuje na ochranné známky, ktoré boli zapísané alebo sú predmetom prihlášky.

59 Na druhej strane článok 4 ods. 4 písm. b) a c) a článok 6 ods. 2 tejto smernice upravujú konflikt zapísaných ochranných známok alebo prihlášok ochranných známok so skoršími právami.

60 Toto konštatovanie je podporené tak znením odôvodnenia 5 smernice 2008/95, ktoré sa týka vzťahov ochranných známok nadobudnutých používaním s ochrannými známkami nadobudnutými zápisom, ako aj znením článku 9 ods. 3 tejto smernice, z ktorého vyplýva, že pokiaľ ide o zánik práv preklúziou v dôsledku strpenia, tento článok upravuje iba vzťahy medzi skoršími právami a neskoršími zapísanými ochrannými známkami.

61 V dôsledku toho vzťahy medzi rôznymi právami, ktoré možno považovať za „skoršie práva“ v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2008/95, sú v zásade upravené vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu.

62 Preto je na účely uplatnenia článku 6 ods. 2 uvedenej smernice dôležité, aby právo, ktorého sa dovoláva tretia osoba, bolo uznané právnym poriadkom dotknutého členského štátu a aby toto právo bolo stále chránené v čase, keď sa naň odvoláva jeho majiteľ s cieľom namietať voči nárokom majiteľa ochrannej známky, s ktorou sa považuje za kolidujúce, ako to vyplýva z judikatúry citovanej v bode 38 tohto rozsudku.

63 V tejto súvislosti skutočnosť, že majiteľ neskoršej ochrannej známky má ešte skoršie právo k označeniu zapísanému ako ochranná známka, uznané právnym poriadkom dotknutého členského štátu, môže mať vplyv na existenciu „skoršieho práva“ v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ môže majiteľ ochrannej známky na základe tohto ešte skoršieho práva skutočne namietať voči uplatneniu skoršieho práva alebo ho obmedziť, čo v prejednávanej veci prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu v súlade so svojím príslušným vnútroštátnym právom.

64 V situácii, keď právo, na ktoré sa odvoláva tretia osoba, už nie je chránené v zmysle právneho poriadku dotknutého členského štátu, sa totiž nemožno domnievať, že toto právo predstavuje „skoršie právo“ uznané uvedeným právnym poriadkom v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2008/95.

65 Za týchto podmienok treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 6 ods. 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že „skoršie právo“ v zmysle tohto ustanovenia možno uznať tretej osobe v situácii, keď má majiteľ neskoršej ochrannej známky ešte skoršie právo, uznané právnym poriadkom dotknutého členského štátu, k označeniu zapísanému ako ochranná známka, pokiaľ v zmysle tohto právneho poriadku majiteľ ochrannej známky a ešte skoršieho práva už nemôže na základe svojho ešte skoršieho práva zakázať tretej osobe využívanie jej neskoršieho práva.

O trovách

66 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

1. **Článok 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že na účely konštatovania existencie „skoršieho práva“ v zmysle tohto ustanovenia sa nevyžaduje, aby majiteľ tohto práva mohol zakázať používanie neskoršej ochrannej známky jej majiteľom.**

2. **Článok 6 ods. 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že „skoršie právo“ v zmysle tohto ustanovenia možno uznať tretej osobe v situácii, keď má majiteľ neskoršej ochrannej známky ešte skoršie právo, uznané právnym poriadkom dotknutého členského štátu, k označeniu zapísanému ako ochranná známka, pokiaľ v zmysle tohto právneho poriadku majiteľ ochrannej známky a ešte skoršieho práva už nemôže na základe svojho ešte skoršieho práva zakázať tretej osobe využívanie jej neskoršieho práva.**

Podpisy