Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

21. února 2013 *

„Ochranné známky Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 9 odst. 1 — Pojem ‚třetí strana' — Majitel pozdější ochranné známky Společenství"

Ve věci C-561/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Španělsko) ze dne 27. října 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 8. listopadu 2011, v řízení

**Fédération Cynologique Internationale**

proti

**Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,**

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet, M. Ilešič (zpravodaj), M. Safjan a M. Berger, soudci,

generální advokát: P. Mengozzi,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 3. října 2012,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Fédération Cynologique Internationale E. Jordim Cubellsem, abogado,

— za Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza S. Doménech Lópezem, abogado,

— za řeckou vládu D. Kalogirosem a G. Papadaki, jako zmocněnci,

— za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,

— za Evropskou komisi F. W. Bulstem a R. Vidal Puigem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 15. listopadu 2012,

* Jednací jazyk: španělština.

vydává tento

## Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1, dále jen „nařízení“).

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Fédération Cynologique Internationale (dále jen „FCI“) a Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (dále jen „FCIPPR“) ve věci žaloby pro porušení práv a návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky, které podalo FCI.

### Právní rámec

3 Článek 8 nařízení, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. ‚Staršími ochrannými známkami, se pro účely odstavce 1 rozumějí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

   i) ochranné známky Společenství,

   ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví,

   iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,

   iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Společenství;

b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství ‚obecně známé‘ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.

3. Na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

4 Článek 9 nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, zní:

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

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

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

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

[...]

3. Právo z ochranné známky Společenství lze vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Lze však požadovat přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Soud zabývající se případem může rozhodnout ve věci až po zveřejnění zápisu.“

5 Článek 12 nařízení, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky Společenství“, uvádí:

„Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

a) jeho jméno nebo adresu;

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.“

6 Hlava IV nařízení, nadepsaná „Zápisné řízení“, obsahuje články 36 až 45.

7 Článek 40 nařízení, nadepsaný „Vyjádření třetích stran“, v odstavci 1 uvádí:

„Každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat [Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)] písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat. [...]“

8 Článek 41 nařízení, nadepsaný „Námitky“, stanoví:

„1. Námitky proti zápisu ochranné známky mohou podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství z důvodů, pro které nelze ochrannou známku zapsat podle článku 8 [...]

[...]

3. Námitky musejí být podány písemně a musí být odůvodněny. Za řádně podané se považují až po zaplacení poplatku za podání námitek. Ve lhůtě stanovené [OHIM] může ten, kdo podal námitky, předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a vyjádření.“

9 Článek 53 odst. 1 nařízení uvádí:

„Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;

b) pokud existuje ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci;

c) pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.“

10 Článek 54 nařízení, nadepsaný „Zánik práva v důsledku strpění“, v odstavci 1 stanoví:

„Majitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství na území Společenství, není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.“

**Spor v původním řízení a předběžná otázka**

11 Sdružení FCI je majitelem slovní a obrazové ochranné známky Společenství č. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. O zápis této ochranné známky bylo požádáno dne 28. června 2005 a zápis byl zveřejněn v rejstříku dne 5. července 2006. Zapsané označení je následující:




12 Tato ochranná známka byla zapsána zejména pro organizování a pořádání výstav pro obchodní a reklamní účely s ohledem na psy, vzdělávání v oboru chování, péče a držení psů, organizování a pořádání přehlídek chovatelů psů, vydávání průkazů původu psů a jejich kontrole v oboru populace a genetiky, jakož i chování a péči o psy.

13 Sdružení FCIPPR je majitelem následujících národních ochranných známek:

— národní slovní ochranná známka č. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F. C. I., o jejíž zápis bylo požádáno dne 23. září 2004 a jejíž zápis byl zveřejněn v rejstříku dne 20. června 2005;

— slovní a obrazová národní ochranná známka č. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, o jejíž zápis bylo požádáno dne 9. srpna 2007 a jejíž zápis byl zveřejněn v rejstříku dne 12. března 2008:




— slovní a obrazová národní ochranná známka č. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F. C. I., o jejíž zápis bylo požádáno dne 11. února 2008 a jejíž zápis byl zveřejněn v rejstříku dne 26. srpna 2008:




14 Sdružení FCIPPR je rovněž majitelem obrazové ochranné známky Společenství č. 7597529. O zápis této ochranné známky bylo požádáno dne 12. února 2009 a zápis byl zveřejněn v rejstříku dne 3. září 2010. Zapsané označení je následující:




15 Uvedené ochranné známky, jichž je FCIPPR majitelem, byly zapsány zejména pro soutěže a výstavy čistokrevných plemen, vydávání osvědčení, diplomů a karet o akreditaci, publikace, formuláře a materiály související s rodokmenem psů, jakož i pro publikace a katalogy o čistokrevných psích plemenech.

16 Sdružení FCI podalo námitky proti zápisu ochranné známky Společenství č. 7597529 sdružením FCIPPR, avšak námitky byly z důvodu nezaplacení příslušného poplatku zamítnuty. Dne 18. listopadu 2010 podalo FCI u OHIM návrh na zrušení této ochranné známky. Dne 11. července 2011 navrhlo FCIPPR zrušovací řízení přerušit z důvodu zahájení původního řízení. OHIM řízení přerušil dne 20. září 2011.

17 Dne 18. června 2010 podalo FCI návrh na zahájení řízení proti FCIPPR u Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de la Marca Comunitaria, který obsahuje dva procesní prostředky:

— žalobu pro porušení práv z ochranné známky Společenství č. 4438751, jejímž majitelem je FCI, a

— návrh na prohlášení neplatnosti národních ochranných známek č. 2614806, č. 2786697 a č. 2818217, jejichž majitelem je FCIPPR, založený zejména na tom, že uvedené ochranné známky vyvolávají nebezpečí záměny s ochrannou známkou Společenství č. 4438751, jejímž majitelem je FCI.

18 Sdružení FCIPPR popíralo existenci nebezpečí záměny mezi označeními, které používá, a ochrannou známkou Společenství č. 4438751, jejímž majitelem je FCI, a podalo protinávrh, kterým se domáhalo zrušení uvedené ochranné známky Společenství z důvodu, že tato ochranná známka nebyla zapsána v dobré víře a vyvolává nebezpečí záměny se starší národní ochrannou známkou č. 2614806.

19 Předkládající soud má za to, že spor v původním řízení vyvolává otázku, zda výlučné právo, které čl. 9 odst. 1 nařízení přiznává majiteli ochranné známky Společenství, v projednávané věci FCI, může být namítáno vůči třetí straně, jež je majitelem ochranné známky Společenství zapsané později, v projednávané věci FCIPPR, dokud tato pozdější ochranná známka nebyla zrušena.

20 Předkládající soud má za to, že čl. 9 odst. 1 nařízení může být vykládán dvojím způsobem. Zaprvé může být toto ustanovení vykládáno v tom smyslu, že výlučné právo z ochranné známky Společenství neopravňuje jejího majitele zakázat majiteli pozdější ochranné známky Společenství užívat tuto pozdější ochrannou známku. Majitel starší ochranné známky Společenství může podat žalobu pro porušení práv pouze tehdy, pokud je tato pozdější ochranná známka Společenství zrušena. Tento výklad zastává Tribunal Supremo (Španělsko) ve svém rozsudku ze dne 23. května 1994 a převzal jej Tribunal de Marcas comunitario (Španělsko), což je patrné z rozsudku tohoto soudu ze dne 18. března 2010.

21 Zadruhé čl. 9 odst. 1 nařízení může být vykládán v tom smyslu, že právo majitele ochranné známky Společenství může být namítáno vůči jakékoliv třetí straně, včetně třetí strany, která zapsala ochrannou známku Společenství později, i když tato pozdější ochranná známka nebyla předem či současně zrušena.

22 Za těchto podmínek se Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

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

## K předběžné otázce

### *K přípustnosti*

23 Sdružení FCI tvrdí, že položená otázka je nepřípustná. Zaprvé uvádí, že tato otázka je hypotetická, jelikož požadovaný výklad není nezbytný pro vyřešení věci v původním řízení. Prostředky obrany, které obsahuje návrh FCI na zahájení řízení, se totiž týkají výlučně národních ochranných známek

č. 2614806, č. 2786697 a č. 2818217, ale uvedený návrh se nikterak netýká později zapsané ochranné známky Společenství č. 7597529. Sdružení FCIPPR se ostatně na tuto ochrannou známku Společenství neodvolává ani ve své žalobní odpovědi, ani ve svém protinávrhu, kromě zmínky pro informaci.

24 FCI dále tvrdí, že o výkladu čl. 9 odst. 1 nařízení nelze rozumně pochybovat. Položená otázka je tak do značné míry ovlivněna judikaturou Tribunal Supremo, podle které žaloba pro porušení práv podaná majitelem ochranné známky zapsané dříve proti majiteli ochranné známky zapsané později nemůže uspět bez předchozího prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou.

25 Sdružení FCI zadruhé uvádí, že bylo porušeno právo účastníků v původním řízení na obhajobu, jelikož předkládající soud vznesl předběžnou otázku z úřední povinnosti, aniž uvedení účastníci řízení měli možnost předložit vyjádření ke vhodnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce před ukončením jednání.

26 Na úvod je třeba připomenout, že je v rámci řízení upraveného v článku 267 SFEU, které je založeno na jasném rozdělení funkcí mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, posoudit s ohledem na konkrétní okolnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání jeho rozsudku, tak relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. Jestliže se položené otázky týkají výkladu unijního práva, je tedy Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (viz zejména rozsudky ze dne 18. července 2007, Lucchini, C-119/05, Sb. rozh. s. I-6199, bod 43; ze dne 17. února 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Sb. rozh. s. I-527, bod 15, jakož i ze dne 25. října 2011 eDate Advertising a další, C-509/09 a C-161/10, Sb. rozh. s. I-10269, bod 32).

27 Odmítnout rozhodnutí o předběžné otázce položené vnitrostátním soudem je totiž možné pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jedná-li se o hypotetický problém nebo také nedisponuje-li Soudní dvůr skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz zejména výše uvedené rozsudky Lucchini, bod 44; TeliaSonera Sverige, bod 16, jakož i eDate Advertising a další, bod 33).

28 Je však nutno konstatovat, že v projednávaném případě ze spisu předloženého Soudnímu dvoru zjevně nevyplývá, že by žádaný výklad unijního práva neměl žádný vztah k předmětu sporu nebo že by problém nadnesený předkládajícím soudem byl hypotetický.

29 Naopak z uvedeného spisu vyplývá, že žaloba a návrh podané FCI vedou k zamyšlení se nad otázkou užívání sdružením FCIPPR označení, jimiž může být dotčena starší ochranná známka Společenství, jejímž majitelem je FCI. Mezi tato označení patří označení, které zahrnuje pozdější ochranná známka Společenství č. 7597529. Sdružení FCI kromě toho ve svém návrhu na zahájení řízení výslovně uvedlo užívání a přihlášku uvedené ochranné známky Společenství sdružením FCIPPR.

30 Mimoto je třeba poukázat na to, že skutečnost, že účastníci původního řízení nevznesli před předkládajícím soudem otázku unijního práva, nebrání tomu, aby se předkládající soud obrátil na Soudní dvůr. Tím, že čl. 267 druhý a třetí pododstavec SFEU stanoví, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce může či musí být Soudnímu dvoru předložena, „vyvstane-li otázka před vnitrostátním soudem“, nemá za cíl omezit toto předkládání pouze na případy, kdy některý z účastníků původního řízení z vlastního podnětu nastolil otázku výkladu nebo platnosti unijního práva, nýbrž zahrnuje též případy, kdy takovou otázku nastolí sám vnitrostátní soud, který v tomto ohledu považuje rozhodnutí Soudního dvora za „nezbytné k vydání svého rozsudku“ (rozsudky ze dne 16. června 1981, Salonia, 126/80, Recueil, s. 1563, bod 7, a ze dne 8. března 2012, Huet, C-251/11, bod 23).

31 Za těchto okolností musí být žádost o rozhodnutí o předběžné otázce považována za přípustnou.

*K věci samé*

32 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba čl. 9 odst. 1 nařízení vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby byla tato pozdější ochranná známka nejdříve prohlášena za neplatnou.

33 Předně je třeba poukázat na to, že čl. 9 odst. 1 nařízení nerozlišuje podle toho, zda třetí strana je či není majitelem ochranné známky Společenství. Toto ustanovení tak přiznává majiteli ochranné známky Společenství výlučné právo, které jej opravňuje zakázat „všem třetím stranám“ užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení, kterými by mohla být dotčena jeho ochranná známka (viz obdobně rozsudek ze dne 16. února 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, body 33 a 34).

34 Dále je třeba zohlednit článek 54 nařízení týkající se zániku práva v důsledku strpění, podle kterého „[m]ajitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství [...], není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky“.

35 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že před tím, než dojde k zániku práva v důsledku strpění, je majitel ochranné známky Společenství oprávněn jak podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství u OHIM, tak bránit jejímu užívání na základě žaloby pro porušení práv u soudu pro ochranné známky Společenství.

36 Je konečně třeba poznamenat, že ani článek 12 nařízení týkající se omezení účinků ochranné známky Společenství, ani žádné jiné ustanovení tohoto nařízení nestanoví výslovné omezení výlučného práva majitele ochranné známky Společenství ve prospěch třetí strany, která je majitelem pozdější ochranné známky Společenství.

37 Ze znění čl. 9 odst. 1 nařízení a z obecné systematiky tohoto nařízení tak vyplývá, že majitel ochranné známky Společenství musí mít možnost zakázat majiteli pozdější ochranné známky Společenství ji užívat.

38 Tento závěr není zpochybněn okolností, že i majitel pozdější ochranné známky Společenství má výlučné právo podle čl. 9 odst. 1 nařízení.

39 Jak uvedla Evropská komise ve svém vyjádření, je v tomto ohledu třeba poukázat na to, že ustanovení nařízení musejí být vykládána ve světle zásady přednosti, podle které starší ochranná známka Společenství má přednost před pozdější ochrannou známkou Společenství (obdobně viz výše uvedený rozsudek Celaya Emparanza y Galdos Internacional, bod 39).

40 Zejména z čl. 8 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 nařízení totiž vyplývá, že se v případě kolize mezi dvěma ochrannými známkami má za to, že ochranná známka zapsaná jako první v pořadí splňuje podmínky požadované pro získání ochrany Společenství dříve než ochranná známka zapsaná později.

41 Mimoto je třeba odmítnout argumentaci FCIPPR, že znaky řízení o zápisu ochranných známek Společenství vyžadují, aby tehdy, je-li po skončení tohoto řízení ochranná známka zapsána, z uvedené ochranné známky vyplývalo jejímu majiteli právo užívání, které může být zpochybněno pouze na základě návrhu na prohlášení neplatnosti u OHIM nebo protinávrhu v rámci žaloby pro porušení práv.

42 Je sice pravda, že řízení o zápisu ochranných známek Společenství, jak je upraveno v článcích 36 až 45 nařízení, zahrnuje meritorní přezkum, jehož cílem je před zápisem určit, zda ochranná známka Společenství splňuje podmínky pro získání ochrany.

43 Toto řízení navíc stanoví fázi zveřejnění, v níž třetí strany mohou zaslat OHIM písemná vyjádření založená na důvodech, pro které musí být z úřední moci zápis známky zamítnut, jakož i možnost, aby majitelé starších ochranných známek podali námitky proti zápisu ochranné známky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství s uvedením zejména relativních důvodů pro zamítnutí zápisu upravených v článku 8 nařízení.

44 Generální advokát v bodech 32 a 42 svého stanoviska nicméně poukázal na to, že tyto okolnosti nejsou rozhodující.

45 Zaprvé je nutno konstatovat, že i přes záruky poskytnuté řízením o zápisu ochranných známek Společenství nelze zcela vyloučit, že označení, jímž může být dotčena starší ochranná známka Společenství, bude zapsáno jako ochranná známka Společenství.

46 Je tomu tak zejména tehdy, pokud majitel starší ochranné známky Společenství nepodal námitky na základě článku 41 nařízení nebo pokud tyto námitky OHIM meritorně nepřezkoumal z důvodu nedodržení procesních podmínek stanovených v odstavci 3 uvedeného článku 41, jak tomu mimoto bylo v případě věci v původním řízení.

47 Zadruhé Soudní dvůr již v souvislosti s nařízením Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142) rozhodl, že se žaloby pro porušení práv a návrhy na prohlášení neplatnosti liší svým předmětem a účinky, takže možnost majitele dříve zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství podat žalobu pro porušení práv proti majiteli (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného později nemůže podání návrhu na prohlášení neplatnosti k OHIM proti majiteli (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného později zbavit smyslu (výše uvedený rozsudek Celaya Emparanza y Galdos Internacional, bod 50).

48 Tento závěr je obdobně použitelný v kontextu ochranných známek Společenství, takže je třeba mít za to, že možnost majitele starší ochranné známky Společenství podat žalobu pro porušení práv proti majiteli pozdější ochranné známky Společenství, nemůže podání návrhu na prohlášení neplatnosti u OHIM, ani mechanismy předchozí kontroly, které jsou dostupné v rámci řízení o zápisu ochranných známek Společenství, zbavit smyslu.

49 Je ostatně třeba zdůraznit nutnost chránit základní funkci ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku (rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51).

50 V této souvislosti Soudní dvůr již několikrát objasnil, že výlučné právo stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení bylo přiznáno proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce (viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 75 a citovaná judikatura).

51 Jak přitom generální advokát uvedl v bodech 43 a 44 svého stanoviska, kdyby majitel starší ochranné známky Společenství musel pro to, aby mohl zakázat užívání třetí stranou označení, kterým jsou dotčeny funkce jeho ochranné známky, čekat na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky Společenství, jejímž majitelem je uvedená třetí strana, byla by ochrana, která mu vyplývá z čl. 9 odst. 1 nařízení, značně snížena.

52 S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět, že čl. 9 odst. 1 nařízení je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.

## K nákladům řízení

53 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 (první senát) rozhodl takto:

**Článek 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.**

Podpisy.