Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 21. februára 2013 *

„Ochranné známky Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 1 — Pojem ‚tretia osoba' — Majiteľ neskoršej ochrannej známky Spoločenstva"

Vo veci C-561/11,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Španielsko) z 27. októbra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 8. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním:

Fédération Cynologique Internationale

proti

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca), M. Safjan a M. Berger,

generálny advokát: P. Mengozzi,

tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 3. októbra 2012,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Fédération Cynologique Internationale, v zastúpení: E. Jordi Cubells, abogado,

— Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, v zastúpení: S. Doménech López, abogado,

— grécka vláda, v zastúpení: D. Kalogiros a G. Papadaki, splnomocnení zástupcovia,

— talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a R. Vidal Puig, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. novembra 2012,

* Jazyk konania: španielčina.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1, ďalej len „nariadenie“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Fédération Cynologique Internationale (ďalej len „FCI“) a Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (ďalej len „FCIPPR“) vo veci žaloby pre porušenie a návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, ktoré podala FCI.

Právny rámec

3 Článok 8 nariadenia s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

a) ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu týchto ochranných známok:

i) ochranné známky Spoločenstva;

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte;

iv) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Spoločenstve;

b) prihlášky ochranných známok Spoločenstva uvedené v písmene a) s výhradou ich zápisu;

c) ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky Spoločenstva sú v niektorom členskom štáte v zmysle článku 6 *bis* Parížskeho dohovoru ‚všeobecne známe‘.

3. Na základe námietky majiteľa ochrannej známky ochranná známka nebude zapísaná, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

4. Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva;

b) takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

5. Okrem toho na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.“

4 Podľa článku 9 nariadenia s názvom „Práva z ochrannej známky Spoločenstva“:

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

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

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

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

…

3. Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť voči tretím osobám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno však požadovať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. Súd, ktorý o veci koná, nemôže rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým nebude zverejnený zápis.“

5 Článok 12 nariadenia s názvom „Obmedzenie účinkov ochrannej známky Spoločenstva“ stanovuje:

„Ochranná známka Spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe používať v obchodnom styku:

a) svoje vlastné meno alebo adresu;

b) označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

c) ochrannú známku tam, kde je nevyhnutné uviesť zamýšľaný účel výrobku alebo služby, najmä pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.“

6 Hlava IV nariadenia s názvom „Konanie o zápise“ sa skladá z článkov 36 až 45.

7 Článok 40 nariadenia s názvom „Pripomienky tretích osôb“ v odseku 1 stanovuje:

„Po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo orgán zastupujúci výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť [Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)] písomné pripomienky, pričom vysvetlí dôvody podľa článku 7, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná *ex offo*. …“

8 Článok 41 nariadenia s názvom „Námietky“ stanovuje:

„1. V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [možno] podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8…

…

3. Námietky sa musia podať v písomnej podobe a musia sa v nich uviesť dôvody, na základe ktorých sa podávajú. Dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za námietky, námietky sa nepovažujú za podané. V lehote určenej [ÚHVT] môže namietateľ predložiť na jej podporu skutočnosti, dôkazy a pripomienky.“

9 Článok 53 ods. 1 nariadenia uvádza:

„Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [na ÚHVT] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak existuje skoršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 5 daného článku sú splnené;

b) ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 3, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

c) ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.“

10 Článok 54 nariadenia s názvom „Obmedzenie práv v dôsledku strpenia“ v odseku 1 stanovuje:

„Ak majiteľ ochrannej známky Spoločenstva vedome strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v Spoločenstve, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti používaniu neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky Spoločenstva nežiadalo v zlej viere.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

11 FCI je majiteľkou slovnej a obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Prihláška bola podaná 28. júna 2005 a ochranná známka bola zapísaná 5. júla 2006. Označenie je zapísané takto:



12 Ochranná známka je zapísaná okrem iného pre organizáciu a realizáciu výstav na obchodné a reklamné účely týkajúce sa psov, vzdelávanie v oblasti chovu, starostlivosti a držania psov, organizovanie a vedenie chovateľských prehliadok, vypracúvanie preukazov o pôvode psov a kontrole v oblasti populácie a genetiky, ako aj pre chov a starostlivosť o psy.

13 FCIPPR je majiteľkou týchto národných ochranných známok:

— národnej slovnej ochrannej známky č. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., prihlásenej 23. septembra 2004 a zapísanej 20. júna 2005,

— národnej slovnej a obrazovej ochrannej známky č. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, prihlásenej 9. augusta 2007 a zapísanej 12. marca 2008:



— národnej slovnej a obrazovej ochrannej známky č. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., prihlásenej 11. februára 2008 a zapísanej 26. augusta 2008:



14 FCIPPR je tiež majiteľkou obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 7597529. Táto ochranná známka bola prihlásená 12. februára 2009 a zapísaná 3. septembra 2010. Označenie je zapísané takto:



15 Tieto ochranné známky, ktorých majiteľkou je FCIPPR, boli zapísané okrem iného pre súťaže a výstavy čistokrvných rás, vystavovanie titulov, diplomov a akreditačných kariet, publikácie, formuláre a materiály súvisiace so psím rodokmeňom, ako aj pre publikácie a katalógy o čistokrvných psích rasách.

16 FCI podala námietku proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 7597529 patriacej FCIPPR, ale námietka bola zamietnutá, pretože nebol zaplatený príslušný poplatok. Dňa 18. novembra 2010 FCI podala návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky na ÚHVT. Dňa 11. júla 2011 FCIPPR podala návrh na prerušenie konania o vyhlásenie neplatnosti, pretože sa začalo konanie vo veci samej. ÚHVT prerušil konanie 20. septembra 2011.

17 Dňa 18. júna 2010 FCI podala návrh na začatie konania proti FCIPPR na Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria obsahujúci dve žaloby:

— žalobu pre porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky Spoločenstva č. 4438751, ktorej majiteľkou je FCI, a

— žalobu o vyhlásenie neplatnosti národných ochranných známok č. 2614806, 2786697 a 2818217, ktorých majiteľkou je FCIPPR, z dôvodu, že tieto ochranné známky okrem iného vyvolávajú pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Spoločenstva č. 4438751, ktorej majiteľkou je FCI.

18 FCIPPR spochybnila existenciu pravdepodobnosti zámeny jej označení s ochrannou známkou Spoločenstva č. 4438751, ktorej majiteľkou je FCI, a podala vzájomný návrh, v ktorom žiadala o vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu, že jej zápis nebol vykonaný v dobrej viere a že vyvoláva pravdepodobnosť zámeny s jej skoršou národnou ochrannou známkou č. 2614806.

19 Vnútroštátny súd sa domnieva, že v konaní vo veci samej treba objasniť, či výhradné právo, ktoré článok 9 ods. 1 nariadenia priznáva majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva, v prejednávanej veci FCI, možno uplatniť voči tretej osobe, ktorá je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva zapísanej neskôr, v prejednávanej veci FCIPPR, pokiaľ nie je zápis tejto neskoršej ochrannej známky vyhlásený za neplatný.

20 Vnútroštátny súd zastáva názor, že článok 9 ods. 1 nariadenia možno vykladať dvojako. Na jednej strane možno toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že výhradné právo, ktoré ochranná známka Spoločenstva majiteľovi priznáva, ho neoprávňuje, aby zakázal majiteľovi neskoršej ochrannej známky Spoločenstva používať svoju ochrannú známku. Majiteľ prvej ochrannej známky Spoločenstva môže podať žalobu pre porušenie práv len v prípade, že bola druhá ochranná známka Spoločenstva vyhlásená za neplatnú. S týmto výkladom sa stotožnil Tribunal Supremo (Španielsko) vo svojom rozsudku z 23. mája 1994 a prebral ho aj Tribunal de Marcas comunitario (Španielsko) vo svojom rozsudku z 18. marca 2010.

21 Na druhej strane možno článok 9 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže svoje právo uplatniť voči akejkoľvek tretej osobe vrátanej tej, ktorá si nechala ochrannú známku Spoločenstva zapísať neskôr, hoci táto ochranná známka nebola predtým alebo súčasne vyhlásená za neplatnú.

22 Za týchto okolností Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

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

O prejudiciálnej otázke

O prípustnosti

23 FCI tvrdí, že predložená otázka je neprípustná. Po prvé tvrdí, že je len hypotetická, pretože požadovaný výklad nie je nevyhnutný na rozhodnutie v konaní vo veci samej. Návrhy obsiahnuté v žalobe FCI sú totiž namierené len voči národným ochranným známkam č. 2614806, 2786697 a 2818217, ale vôbec sa netýkajú ochrannej známky Spoločenstva č. 7597529 zapísanej neskôr. FCIPPR sa okrem toho o tejto ochrannej známke Spoločenstva zmienila vo svojom vyjadrení k žalobe a vo vzájomnom návrhu len informatívne.

24 Ďalej FCI tvrdí, že výklad článku 9 ods. 1 nariadenia neponecháva priestor na žiadne pochybnosti. Položená otázka je teda do veľkej miery ovplyvnená judikatúrou Tribunal Supremo, podľa ktorej žaloba pre porušenie podaná majiteľom skoršej ochrannej známky proti majiteľovi neskoršej ochrannej známky nemôže mať úspech bez predchádzajúceho vyhlásenia neplatnosti tejto neskoršej ochrannej známky.

25 Po druhé FCI tvrdí, že boli porušené práva na obranu účastníkov konania vo veci samej, pretože vnútroštátny súd položil prejudiciálnu otázku *ex offo* a účastníci konania nemali príležitosť sa vyjadriť k vhodnosti tohto predloženia pred skončením prejednávania.

26 Na úvod treba pripomenúť, že v rámci konania zavedeného článkom 267 ZFEÚ, založeného na jednoznačnom oddelení funkcií vnútroštátnych súdov a Súdneho dvora, prislúcha výlučne vnútroštátnemu súdu, ktorý vec prejednáva a ktorý musí prevziať zodpovednosť za rozhodnutie sporu, aby s prihliadnutím na osobitosti konkrétneho prípadu posúdil potrebu prejudiciálneho rozhodnutia na vydanie svojho rozhodnutia, ako aj relevantnosť otázok položených Súdnemu dvoru. Preto pokiaľ sa predložené otázky týkajú výkladu práva Únie, Súdny dvor je v zásade povinný rozhodnúť (pozri najmä rozsudky z 18. júla 2007, Lucchini, C-119/05, Zb. s. I-6199, bod 43; zo 17. februára 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Zb. s. I-527, bod 15, ako aj z 25. októbra 2011, eDate Advertising a i., C-509/09 a C-161/10, Zb. s. I-10269, bod 32).

27 Súdny dvor môže zamietnuť návrh na začatie prejudiciálneho konania vnútroštátneho súdu len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s realitou ani predmetom sporu vo veci samej, ak ide o hypotetický problém alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočné zodpovedanie otázok, ktoré sa mu položili (pozri najmä už citované rozsudky Lucchini, bod 44; TeliaSonera Sverige, bod 16, ako aj eDate Advertising a i., bod 33).

28 Treba pritom konštatovať, že v prejednávanej veci zo spisu predloženého Súdnemu dvoru zjavne nevyplýva, že by požadovaný výklad práva Únie nemal žiadnu súvislosť s predmetom sporu alebo že by bol problém predložený vnútroštátnym súdom len hypotetický.

29 Naopak, zo spisu vyplýva, že cieľom žalôb, ktoré podala FCI, je zistiť používanie označení patriacich FCIPPR, ktorými môže byť dotknutá skoršia ochranná známka Spoločenstva, ktorej majiteľkou je FCI. Medzi tieto označenia pritom patrí aj označenie patriace pod neskoršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 7597529. FCI okrem toho vo svojej žalobe výslovne uviedla používanie a prihlášku tejto ochrannej známky Spoločenstva zo strany FCIPPR.

30 V tejto súvislosti treba ďalej pripomenúť, že skutočnosť, že účastníci konania vo veci samej pred vnútroštátnym súdom nevzniesli otázku týkajúcu sa práva Únie, nebráni tomu, aby sa vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor. Článok 267 druhý a tretí odsek ZFEÚ tým, že stanovuje podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor v prípade, že „sa položí otázka pred vnútroštátnym súdom“, neobmedzuje toto podanie len na prípady, keď dal niekto z účastníkov konania vo veci samej podnet na položenie otázky týkajúcej sa výkladu alebo platnosti práva Únie, ale vzťahuje sa aj na

prípady, keď takúto otázku položí samotný vnútroštátny súd, ktorý považuje rozhodnutie Súdneho dvora v tejto veci „za nevyhnutné na vydanie svojho rozhodnutia“ (rozsudky zo 16. júna 1981, Salonia, 126/80, Zb. s. 1563, bod 7, a z 8. marca 2012, Huet, C-251/11, bod 23).

31 Za týchto okolností treba považovať návrh na začatie prejudiciálneho konania za prípustný.

O veci samej

32 Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či sa má článok 9 ods. 1 nariadenia vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

33 Na úvod treba uviesť, že článok 9 ods. 1 nariadenia nerozlišuje medzi tým, či tretia osoba je alebo nie je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva. Toto ustanovenie tak majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva priznáva výhradné právo, ktoré mu umožňuje zabrániť „všetkým tretím osobám“, aby bez jeho súhlasu v obchodnom styku používali také označenia, ktorými by mohla byť dotknutá jeho ochranná známka (pozri analogicky rozsudok zo 16. februára 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, body 33 a 34).

34 Ďalej treba vziať do úvahy článok 54 nariadenia týkajúci sa obmedzenia práv v dôsledku strpenia, podľa ktorého, „ak majiteľ ochrannej známky Spoločenstva vedome strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva…, nie je už ďalej oprávnený… požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku“.

35 Z tohto ustanovenia teda vyplýva, že pokiaľ nedôjde k obmedzeniu práv v dôsledku strpenia, majiteľ ochrannej známky Spoločenstva je oprávnený jednak žiadať o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky Spoločenstva pred ÚHVT a jednak namietať voči jej používaniu prostredníctvom žaloby pre porušenie na súde pre ochranné známky Spoločenstva.

36 Na záver treba tiež uviesť, že ani článok 12 nariadenia týkajúci sa obmedzenia účinkov ochrannej známky Spoločenstva, ani žiadne ďalšie ustanovenie tohto nariadenia nestanovuje výslovné obmedzenie výhradného práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva v prospech tretej osoby, ktorá je majiteľom neskoršej ochrannej známky Spoločenstva.

37 Zo znenia článku 9 ods. 1 nariadenia a z jeho všeobecnej štruktúry tak vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva musí mať možnosť zabrániť majiteľovi neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v používaní svojej ochrannej známky.

38 Tento záver nespochybňuje ani skutočnosť, že majiteľ neskoršej ochrannej známky Spoločenstva má tiež výhradné právo v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia.

39 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, ako uviedla Európska komisia vo svojich pripomienkach, že ustanovenia nariadenia sa majú vykladať s ohľadom na zásadu prednosti, podľa ktorej má skoršia ochranná známka Spoločenstva prednosť pred neskoršou ochrannou Spoločenstva (pozri analogicky rozsudok Celaya Emparanza y Galdos Internacional, už citovaný, bod 39).

40 Z článku 8 ods. 1 a článku 53 ods. 1 nariadenia totiž vyplýva, že v prípade kolízie medzi dvomi ochrannými známkami sa predpokladá, že ochranná známka zapísaná ako prvá spĺňa podmienky na získanie ochrany Spoločenstva skôr než ochranná známka zapísaná ako druhá.

41 Okrem toho treba zamietnuť argumentáciu FCIPPR, podľa ktorej charakteristiky konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva vyžadujú, aby z ochrannej známky po jej zápise v tomto konaní vyplývalo jej majiteľovi právo používania, ktoré možno spochybniť len na základe návrhu na vyhlásenie neplatnosti pred ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v rámci žaloby pre porušenie.

42 Je nesporné, že konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva, ako je upravené v článkoch 36 až 45, zahŕňa preskúmanie veci samej, ktorého cieľom je ešte pred zápisom zistiť, či ochranná známka Spoločenstva spĺňa podmienky na získanie ochrany.

43 Toto konanie navyše predpokladá fázu uverejnenia, počas ktorej môže tretia osoba predložiť ÚHVT svoje písomné pripomienky a odôvodniť, prečo by mal byť zápis ochrannej známky *ex offo* zamietnutý, ako aj možnosť majiteľov skorších ochranných známok podať námietku voči zápisu ochrannej známky v lehote troch mesiacov odo dňa uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, s uvedením okrem iného relatívnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 8 nariadenia.

44 Ako však uviedol generálny advokát v bodoch 32 a 42 návrhov, tieto okolnosti nie sú rozhodujúce.

45 Po prvé treba konštatovať, že napriek zárukám, ktoré poskytuje konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva, nemožno úplne vylúčiť, že označenie, ktorým môže byť skoršia ochranná známka dotknutá, môže byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva.

46 Ide predovšetkým o prípady, keď majiteľ skoršej ochrannej známky nepodal námietku na základe článku 41 nariadenia alebo keď ÚHVT túto námietku nepreskúmal z dôvodu nedodržania procesných podmienok stanovených v odseku 3 tohto článku 41, ako to je napokon aj v konaní vo veci samej.

47 Po druhé Súd už v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) rozhodol, že žaloby pre porušenie práv a návrhy na vyhlásenie neplatnosti sa líšia v predmete a účinkoch, takže možnosť majiteľa skoršieho zapísaného dizajnu Spoločenstva podať žalobu pre porušenie práv proti majiteľovi neskoršieho zapísaného dizajnu Spoločenstva nezbavuje významu možnosť podať návrh na výmaz na ÚHVT smerujúci proti neskoršiemu zapísanému dizajnu Spoločenstva (rozsudok Celaya Emparanza y Galdos Internacional, už citovaný, bod 50).

48 Toto konštatovanie možno použiť *mutatis mutandis* v kontexte ochranných známok Spoločenstva takým spôsobom, že treba predpokladať, že možnosť majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva podať žalobu pre porušenie práv proti majiteľovi neskoršej ochrannej známky Spoločenstva nemôže zbaviť zmyslu ani podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti na ÚHVT, ani mechanizmus predchádzajúcej kontroly, ktoré sú k dispozícii v rámci konania o zápise ochranných známok Spoločenstva.

49 Napokon treba zdôrazniť potrebu chrániť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod výrobku (rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51).

50 V tejto súvislosti Súdny dvor už viackrát konštatoval, že výhradné právo upravené v článku 9 ods. 1 nariadenia bolo poskytnuté majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda s cieľom zabezpečiť, aby mohla táto ochranná známka plniť svoje vlastné funkcie (pozri rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 75 a citovanú judikatúru).

51 Ako však už konštatoval generálny advokát v bodoch 43 a 44 návrhov, keby majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva musel na to, aby mohol tretej osobe zabrániť v používaní označenia, ktoré by sa mohlo dotknúť funkcií jeho ochrannej známky, čakať až do vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky Spoločenstva patriacej tejto tretej osobe, ochrana, ktorá vyplýva z článku 9 ods. 1 nariadenia, by bola značne oslabená.

52 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

O trovách

53 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 (prvá komora) rozhodol takto:

Článok 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

Podpisy