ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 11. júna 2009 *

Vo veci C-529/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 2. októbra 2007 a doručený Súdnemu dvoru 28. novembra 2007, ktorý súvisí s konaním:

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

proti

Franz Hauswirth GmbH,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), A. Tizzano, E. Levits a J.-J. Kasel,

* Jazyk konania: nemčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: K. Sztranc-Sławiczek, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 19. novembra 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, v zastúpení: H.-G. Kamann a G. K. Hild, Rechtsanwälte,

— Franz Hauswirth GmbH, v zastúpení: H. Schmidt, Rechtsanwalt,

— česká vláda, v zastúpení: M. Smolek, splnomocnený zástupca,

— švédska vláda, v zastúpení: A. Falk a A. Engman, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 12. marca 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ďalej len „Lindt & Sprüngli“) so sídlom vo Švajčiarsku a Franz Hauswirth GmbH (ďalej len „Franz Hauswirth“) so sídlom v Rakúsku.

3 Lindt & Sprüngli vo svojej žalobe pre porušenie v podstate žiadala Franz Hauswirth, aby na území Európskej únie ukončila výrobu alebo predaj čokoládových zajacov, ktoré boli podobné až zameniteľné s označením chráneným trojrozmernou ochrannou známkou Spoločenstva, ktorú Lindt & Sprüngli vlastní (ďalej len „dotknutá trojrozmerná ochranná známka“).

4 Franz Hauswirth, ktorá podala protinávrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky, sa v podstate domnieva, že podľa článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemôže byť toto označenie chránené ako ochranná známka z dôvodu, že Lindt & Sprüngli nekonala pri podaní prihlášky uvedenej ochrannej známky v dobrej viere.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

5 Pod názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“ článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu [pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ochranné známky a vzory) (ÚHVT)] alebo na základe protinároku v konaní o porušení,

…

b) ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere [ak prihlasovateľ pri podávaní prihlášky nekonal v dobrej viere — *neoficiálny preklad*].“

6 Nariadenie č. 40/94 bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Spor vo veci samej sa však vzhľadom na čas, keď došlo k skutkovým okolnostiam, naďalej riadi nariadením č. 40/94.

Vnútroštátna právna úprava

7 § 34 ods. 1 zákona o ochrane ochranných známok (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) v znení uverejnenom v BGBl. I, 111/1999 stanovuje:

„Akákoľvek osoba môže žiadať o výmaz ochrannej známky v prípade, že prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky v dobrej viere.“

8 Podľa § 9 ods. 3 zákona proti nekalej súťaži (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448/1984), v znení uverejnenom v BGBl. I, 136/2001, musí byť úprave výrobkov, ich baleniu a obalu priznaná rovnaká ochrana ako osobitnému označeniu podniku, ak sú príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako ochranná známka podniku.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

9 Čokoládové zajace, všeobecne nazývané „Osterhasen“, sa tak v Rakúsku, ako aj v Nemecku predávajú prinajmenšom od roku 1930 v rozličných tvaroch a farbách.

10 Jednotlivé tvary čokoládových zajacov sa značne líšili v čase, keď sa vyrábali a balili ručne, pričom so zavedením automatického balenia sa priemyselne vyrábané zajace začali navzájom čoraz viac podobať.

11 Lindt & Sprüngli vyrába od začiatku 50. rokov čokoládového zajaca v tvare, ktorý sa veľmi podobá tvaru chránenému dotknutou trojrozmernou ochrannou známkou. Od roku 1994 ho predáva na trhu v Rakúsku.

12 V roku 2000 sa Lindt & Sprüngli stala vlastníkom dotknutej trojrozmernej ochrannej známky zobrazujúcej sediaceho zlatého čokoládového zajaca, s červenou stuhou, zvončekom a hnedým nápisom „Lindt GOLDHASE“, ktorá vyzerá takto:



13 Táto ochranná známka je zapísaná pre čokolády a výrobky z čokolády patriace do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

14 Franz Hauswirth predáva čokoládové zajace na trhu od roku 1962. Predmetom sporu vo veci samej je tento zajac:



15 Podľa vnútroštátneho súdu existuje pravdepodobnosť zámeny medzi čokoládovým zajacom vyrábaným a predávaným Franz Hauswirth a zajacom, ktorý vyrába a predáva Lindt & Sprüngli pod dotknutou trojrozmernou ochrannou známkou.

16 Uvedená pravdepodobnosť zámeny vyplýva najmä zo skutočnosti, že zajac vyrábaný a predávaný Franz Hauswirth má podobný tvar a farbu ako zajac chránený uvedenou trojrozmernou ochrannou známkou, ako aj z toho, že táto spoločnosť umiestňuje svoje označenie na spodnú stranu výrobku.

17 Podľa vnútroštátneho súdu aj iní výrobcovia so sídlom v Európskom spoločenstve vyrábajú čokoládové zajace podobné tomu, ktorý je chránený dotknutou trojrozmernou ochrannou známkou. Navyše veľký počet týchto výrobcov jasne umiestňuje označenie svojho podniku na tieto zajace spôsobom, ktorý je pre kupujúceho viditeľný.

18 Pred zápisom dotknutej trojrozmernej ochrannej známky Lindt & Sprüngli na základe vnútroštátneho práva o ochrane proti nekalej súťaži a vnútroštátneho práva priemyselného vlastníctva uskutočnila kroky len proti výrobcom rovnakých výrobkov, ako bol výrobok, v súvislosti s ktorým následne došlo k zápisu tejto ochrannej známky.

19 Po zápise dotknutej trojrozmernej ochrannej známky Lindt & Sprüngli začala právne kroky voči výrobcom, o ktorých vedela, že vyrábajú výrobky podobné do tej miery, že by ich bolo možné zameniť so zajacom chráneným touto ochrannou známkou.

20 Oberster Gerichtshof uvádza, že rozhodnutie, ktoré musí vyhlásiť na protinávrh podaný Franz Hauswirth závisí od otázky, či Lindt & Sprüngli v čase podania prihlášky dotknutej trojrozmernej ochrannej známky konala alebo nekonala v dobrej viere v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

21 Za týchto podmienok Oberster Gerichtshof rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94… vykladať tak, že prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva je potrebné považovať za nekonajúceho v dobrej viere, ak v čase podania prihlášky vie, že konkurenčný podnik používa (minimálne) v jednom členskom štáte zhodné alebo zameniteľne podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby, a prihlášku ochrannej známky podá preto, aby mohol zabrániť konkurenčnému podniku pokračovať v používaní označenia?

2. V prípade zápornej odpovede na otázku 1:

Má sa prihlasovateľ ochrannej známky považovať za nekonajúceho v dobrej viere v prípade, ak prihlási ochrannú známku, aby tak mohol zabrániť konkurenčnému podniku pokračovať v používaní označenia, hoci v čase podania prihlášky vie alebo musí vedieť, že tento konkurenčný podnik používaním zhodného alebo podobného označenia pre zhodné alebo zameniteľne podobné výrobky alebo služby už získal ‚plnohodnotné majetkové práva' (‚wertvollen Besitzstand')?

3. V prípade kladnej odpovede na otázku 1 alebo na otázku 2:

Má sa záver o tom, že prihlasovateľ nekoná v dobrej miere odmietnuť, ak sa už označenie prihlasovateľa v obchodnom styku stalo známym, a teda získalo ochranu na základe práva o ochrane proti nekalej hospodárskej súťaži?“

O prejudiciálnych otázkach

22 Týmito otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké sú relevantné kritériá, ktoré treba zohľadniť, aby určil, či prihlasovateľ v čase podania prihlášky na zápis označenia konal alebo nekonal v dobrej viere v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Argumentácia účastníkov konania

23 Lindt & Sprüngli v podstate tvrdí, že vedomosť o existencii konkurentov na trhu, ako aj snaha zabrániť ich prístupu na trh nie sú náležitosťami neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Podľa tejto spoločnosti sa totiž k týmto skutočnostiam musí priradiť nekalé správanie, teda správanie v rozpore s dobrými mravmi v obchodných vzťahoch. Vo veci samej však takéto správanie nebolo preukázané.

24 Podľa Lindt & Sprüngli získala dotknutá trojrozmerná ochranná známka už pred podaním prihlášky na jej zápis všeobecnú známosť, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť v obchodných vzťahoch, a teda ochranu v rôznych členských štátoch Európskej únie na základe práva o ochrane proti nekalej súťaži a práva ochranných známok. Uvedená spoločnosť ďalej uvádza, že táto ochranná známka sa používala ako označenie počas dlhého obdobia pred podaním prihlášky na jej zápis a získala všeobecnú známosť vďaka významným výdavkom na reklamu. Zápis tohto označenia ako ochrannej známky preto slúžil na ochranu hospodárskej hodnoty tejto ochrannej známky proti napodobeninám.

25 Na druhej strane Lindt & Sprüngli tvrdí, že ak ÚHVT zapíše určité označenie ako ochrannú známku a táto ochranná známka sa následne v skutočnosti nevyužíva, môžu tretie osoby na základe článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v lehote piatich rokov namietať, že prihlasovateľ nekonal v okamihu zápisu tejto ochrannej známky v dobrej viere, a navrhnúť, aby sa táto ochranná známka z týchto dôvodov vyhlásila za neplatnú.

26 Franz Hauswirth v podstate tvrdí, že článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 predstavuje nevyhnutný opravný mechanizmus, keď sa buď neuplatnia bežné absolútne dôvody zamietnutia zápisu, alebo sa neuplatnia relatívne dôvody zamietnutia, pretože nedošlo k nadobudnutiu žiadneho vlastného práva ochrany. Táto spoločnosť preto tvrdí, že neexistencia dobrej viery je preukázaná vtedy, keď autor prihlášky na zápis určitého označenia ako ochrannej známky vedel, že konkurent, ktorý nadobudol „plnohodnotné majetkové práva“, („wertvollen Besitzstand“) v aspoň jednom členskom štáte používal zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby, a tiež vtedy, keď žiada o zápis označenia ako ochrannej známky, s cieľom zabrániť tomuto konkurentovi v používaní jeho označenia.

27 Podľa Franz Hauswirth mala Lindt & Sprüngli v dôsledku toho úmysel prihlásením dotknutej trojrozmernej ochrannej známky úplne odstrániť svojich konkurentov. Lindt & Sprüngli sa mu totiž snažila zabrániť, aby pokračoval vo výrobe výrobku, ktorý predával už od šesťdesiatych rokov, respektíve v súčasnej forme od roku 1997. Na

základe „plnohodnotného majetkového práva“ („wertvollen Besitzstand“) by si Franz Hauswirth mal zachovať svoj trh a nemal by byť ohrozovaný konkurentmi zo Spoločenstva.

28 Franz Hauswirth ďalej uvádza, že je jasné, že znenie článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 výslovne nestanovuje možnosť nápravy neexistencie dobrej viery všeobecnou známosťou označenia, ktoré sa prihlasuje ako ochranná známka, takže sa vo veci samej nemožno odvolávať na známosť získanú pred zápisom dotknutej trojrozmernej ochrannej známky.

29 Česká vláda sa predovšetkým domnieva, že článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí vykladať tak, že za konajúceho v dobrej viere sa nemôže považovať taký prihlasovateľ, ktorý prihlasuje ochrannú známku s cieľom zabrániť konkurentovi pokračovať v používaní podobného alebo zhodného označenia, hoci v čase podávania prihlášky vie alebo musí vedieť, že jeho konkurent získal „plnohodnotné majetkové právo“ („wertvollen Besitzstand“) používaním takéhoto zameniteľného označenia pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby. Táto vláda ďalej uvádza, že skutočnosť, že prihlasovateľ ochrannej známky už získal pre označenie, ktoré používa, všeobecnú známosť, nevylučuje, že nekonal v dobrej viere.

30 Švédska vláda najmä zdôrazňuje, že na preukázanie neexistencie dobrej viery v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stačí, aby prihlasovateľ vedel, že iný hospodársky subjekt používal zameniteľné označenie. Táto vláda spresňuje, že cieľ prihlásenia určitého označenia ako ochrannej známky, konkrétne zabrániť konkurentovi, aby pokračoval v používaní určitého označenia a užívanie prospechu vyplývajúceho z hodnoty nadobudnutej týmto označením, je irelevantný na účely posúdenia neexistencie dobrej viery. Táto vláda ďalej uvádza, že znenie a štruktúra nariadenia č. 40/94 nijako nepodopierajú požiadavku na existenciu úmyslu a že opačný výklad by spôsobil neodôvodnené ťažkosti v oblasti dokazovania a hospodárskemu subjektu, ktorý ako prvý používal dotknuté označenie, by obmedzil možnosti napadnúť neoprávnený zápis.

31 Komisia Európskych spoločenstiev v podstate tvrdí, že ÚHVT musí v rámci konania o zápise označenia ako ochrannej známky overiť, či sa tento zápis uskutočnil v cieľom skutočného používania tejto známky. Naopak, ak ÚHVT zapíše určité označenie ako ochrannú známku a táto ochranná známka sa následne účinne nepoužíva, tretie osoby môžu na základe článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v lehote piatich rokov takisto namietať, že prihlasovateľ nekonal v okamihu zápisu tejto ochrannej známky v dobrej viere, a navrhnúť, aby sa táto ochranná známka z týchto dôvodov vyhlásila za neplatnú.

32 Čo sa týka relevantných kritérií na účely určenia, či prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, Komisia uvádza tieto: správanie prihlasovateľa na trhu, správanie ostatných subjektov v súvislosti s označením, ktoré sa prihlásilo, skutočnosť, že prihlasovateľ disponuje v okamihu prihlásenia súborom ochranných známok, ako aj všetky ostatné okolnosti vlastné prejednávanej veci.

33 Na druhej strane však podľa Komisie relevantnými okolnosťami nie sú skutočnosť, že tretia osoba už používa zhodné alebo podobné označenie, ktoré vedie či nevedie k zámene, skutočnosť, že prihlasovateľ vedel o tomto používaní, alebo skutočnosť, že táto tretia osoba nadobudla „plnohodnotné majetkové práva“ („wertvollen Besitzstand“) k používanému označeniu.

Odpoveď Súdneho dvora

34 S cieľom odpovedať na položené otázky treba pripomenúť, že zo znenia článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že neexistencia dobrej viery je jedným z dôvodov absolútnej neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, takže sa na ňu možno odvolávať buď pred ÚHVT, alebo v rámci protinávrhu podanému proti žalobe pre porušenie.

35 Z tohto istého ustanovenia vyplýva, že relevantným okamihom na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky dotknutou osobou.

36 V tomto ohľade treba pripomenúť, že v tejto veci bol Súdnemu dvoru predložený len taký prípad, kde v okamihu podania prihlášky viacero výrobcov používalo na trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré by mohli viesť k zámene s označením, ktorého zápis sa požadoval.

37 Treba zdôrazniť, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej.

38 Čo sa týka osobitne faktorov uvedených v prejudiciálnych otázkach, konkrétne:

— skutočnosti, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,

— úmyslu prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj

— stupňa právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie,

treba uviesť tieto spresnenia.

39 V súvislosti so slovným spojením „musí vedieť“, obsiahnutým v znení druhej prejudiciálnej otázky, treba najskôr uviesť, že predpoklad, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, môže vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom túto vedomosť možno vyvodiť najmä z dĺžky tohto používania. Čím je totiž používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba takéto označenie používa.

40 Napriek tomu však treba konštatovať, že okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, sama osebe nestačí na preukázanie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa.

41 Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky.

42 V tomto ohľade treba poukázať, ako to zdôraznila generálna advokátka v bode 58 svojich návrhov, že úmysel prihlasovateľa v relevantnom okamihu je subjektívna okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci.

43 Úmysel brániť tretej osobe v predaji určitého výrobku môže byť teda za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.

44 O taký prípad pôjde predovšetkým vtedy, ak sa následne ukáže, že prihlasovateľ si dal ako ochrannú známku zapísať určité označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh.

45 V takomto prípade totiž ochranná známka neplní svoju základnú funkciu spočívajúcu v tom, že sa spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi zaručí identita pôvodu dotknutého výrobku alebo služby tým, že sa mu bez možnosti zámeny umožní rozlíšiť tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod (pozri najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 48).

46 Rovnako skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovanou ochrannou známkou, a že toto označenie požíva určitý stupeň právnej ochrany, je jednou z relevantných skutočností na posúdenie neexistencie dobrej vôle prihlasovateľa.

47 V takomto prípade by totiž mohol prihlasovateľ využívať práva zverené ochrannou známkou Spoločenstva výlučne s cieľom nekalo súťažiť s konkurentom používajúcim určité označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany.

48 V žiadnom prípade však nemožno vylúčiť, že aj za takýchto okolností, najmä ak viacero výrobcov používa na trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré môžu viesť k zámene s prihlasovaným označením, prihlasovateľ sleduje zápisom tohto označenia legitímny cieľ.

49 Ako zdôraznila generálna advokátka v bode 67 svojich návrhov, môže ísť najmä o taký prípad, keď prihlasovateľ v okamihu podania prihlášky vie, že tretia osoba, ktorá je novým subjektom na trhu, sa pokúša využiť toto označenie vo svoj prospech napodobovaním jeho vzhľadu, čo vedie prihlasovateľa k zápisu s cieľom zabrániť používaniu takéhoto vzhľadu.

50 Okrem toho, ako tiež zdôraznila generálna advokátka v bode 66 svojich návrhov, povaha prihlasovanej ochrannej známky môže byť tiež relevantná na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa. V prípade, keď dotknuté označenie spočíva v tvare a vzhľade celého výrobku, možno totiž neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa preukázať jednoduchšie, ak je sloboda výberu tvaru a vzhľadu výrobku konkurentmi zúžená z technických alebo obchodných dôvodov, takže majiteľ ochrannej známky môže svojim konkurentom nielen brániť v používaní zhodného alebo podobného označenia, ale aj v predaji porovnateľných výrobkov.

51 Ďalej možno na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva.

52 Takýto stupeň všeobecnej známosti by totiž presne mohol odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany pre svoje označenie.

53 Vzhľadom na vyššie uvedené treba odpovedať na položené otázky tak, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä:

— skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,

— úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj

— stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.

O trovách

54 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:

Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä:

— **skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,**

— **úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj**

— **stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.**

Podpisy