

Věc C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

v.

Franz Hauswirth GmbH

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Oberster Gerichtshof)

„Trojrozměrná ochranná známka – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 51 odst. 1 písm. b) – Relevantní kritéria pro účely posouzení ‚neexistence dobré víry‘ přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky Společenství“

Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 12. března
2009 I - 4896
Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2009 I - 4918

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 51 odst. 1 písm. b)]

Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak:

- skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá;
- úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení;
- úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

Předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví s tím, že

tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. Tento předpoklad však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele.

Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tedy může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele zejména tehdy, když přihlašovatel nemá v úmyslu označení užívat, nýbrž chce výhradně zabránit třetím osobám vstoupit na trh.

Skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá označení pro totožný nebo podobný výrobek, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele. V takovém případě by totiž přihlašovatel mohl nabýt práva z ochranné známky Společenství za jediným účelem, a to nekale soutěžit s konkurentem, který užívá označení, které díky svým vlastním kvalitám již získalo určitou úroveň právní ochrany. Avšak nelze vyloučit, že i za takovýchto okolností,

konkrétně když několik výrobců na trhu užívalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl. O takový případ může jít zejména tehdy, když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisku z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení přihlásil za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu.

Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být rovněž relevantní povaha ochranné známky, jejíž zápis je požadován. V případě, kdy dotyčné označení, jehož zápis je požadován, spočívá v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by totiž mohlo být snazší prokázat neexistenci dobré víry přihlašovatele pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku

omezená technickými nebo obchodními aspekty, takže majitel ochranné známky může svým konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, ale rovněž v uvádění srovnatelných výrobků na trh.

Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Právě takový stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení.

(viz body 39–44, 46–52 a výrok)