



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

18. dubna 2013*

„Ochranné známky — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 15 odst. 1 — Pojem ‚skutečné užívání‘ — Ochranná známka užívaná výlučně jako prvek kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou“

Ve věci C-12/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 24. listopadu 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 9. ledna 2012, v řízení

Colloseum Holding AG

proti

Levi Strauss & Co.,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, A. Rosas, E. Juhász (zpravodaj), D. Šváby a C. Vajda, soudci,

generální advokát: P. Mengozzi,

vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. listopadu 2012,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Colloseum Holding AG M. Klettem, Rechtsanwalt,
- za Levi Strauss & Co. H. Harte-Bavendammem a M. Goldmannem, Rechtsanwälte,
- za německou vládu T. Henzem a J. Kemper, jako zmocněnci,
- za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Santorem, avvocato dello Stato,
- za vládu Spojeného království C. Murrell, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s S. Ford, barrister,
- za Evropskou komisi F. Bulstem a F. Wilmanem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ustanovení, které bylo beze změn převzato do čl. 15 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společnostmi Colloseum Holding AG (dále jen „Colloseum“) a Levi Strauss & Co. (dále jen „Levi Strauss“) o výklad pojmu „skutečné užívání“ obsaženého v čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94, když je zapsaná ochranná známka užívána jen prostřednictvím jiné kombinované ochranné známky, v níž představuje jeden z prvků, nebo když je užívána jen společně s jinou ochrannou známkou a samo spojení těchto dvou ochranných známek je zapsáno jako ochranná známka.

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 3 Článek 5 část C body 1 a 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305), stanoví:

„(1) Je-li v některé zemi užívání zapsané známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky nevyužíval.(2) Jestliže majitel užívá tovární nebo obchodní známky v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací povahu známky, od podoby, ve které byla v některé unijní zemi [zemi Unie vytvořené touto úmluvou] zapsána, nepřivodí to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udělenou známce.“

Unijní právo

- 4 Devátý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí:

„vzhledem k tomu, že není důvod chránit ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“.

- 5 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odstavci 1 stanoví:

„Do rejstříku se nezapíší:

[...]

- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]“

6 Článek 7 odst. 3 téhož nařízení zní takto:

„Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

7 Článek 9 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, v odstavci 1 stanoví:

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

[...]

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;

[...]“

8 Článek 15 uvedeného nařízení, nadepsaný „Užívání ochranné známky Společenství“, stanoví:

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známkou Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

a) užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky;

[...]“

9 Článek 98 nařízení č. 40/94 v odstavci 1 stanoví:

„Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že žalovaný porušil ochrannou známkou Společenství nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.“

Německé právo

- 10 Ustanovení § 14 odst. 2 bod 2 zákona o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, s. 3082), ve znění zákona ze dne 7. července 2008 (BGBl. 2008 I, s. 1191), což je ustanovení, jež odpovídá čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, stanoví právo majitele ochranné známky zakázat užívání:

„[...] označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou, [...]“

- 11 Ustanovení §14 odst. 5 tohoto zákona stanoví:

„Majitel ochranné známky může proti tomu, kdo užívá označení v rozporu s odstavci 2 a 4, podat v případě hrozby opakovaného porušování žalobu na zdržení se protiprávního jednání. Právo zákazu lze uplatnit i tehdy, když hrozí, že k porušení práva dojde poprvé.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 12 Společnost Levi Strauss je majitelkou několika ochranných známek a zejména slovní ochranné známky Společenství LEVI'S mimo jiné pro oděvy a německé slovní a obrazové ochranné známky č. DD 641 687, zapsané dne 12. ledna 1977, pro kalhoty, košile, halenky a bundy pro muže, ženy a děti (dále jen „ochranná známka č. 3“). Tato posledně uvedená ochranná známka, která má v levém okraji horní kapsy červený obdélník obsahující slovní prvek „LEVI'S“, vypadá takto:



- 13 Společnost Levi Strauss je rovněž majitelkou barevné, a sice červenomodré, obrazové ochranné známky Společenství č. 2 292 373, zapsané dne 10. února 2005 pro kalhoty (dále jen „ochranná známka č. 6“).

Podle jejího popisu v rejstříku představuje poziční ochrannou známku a sestává z červené obdélníkové etikety z textilního materiálu, která je všita a vyčnívá z vrchního levého švu zadní kapsy kalhot, šortek nebo sukní. Vypadá takto:



- 14 Zápis ochranné známky č. 6 do rejstříku obsahuje prohlášení o vzdání se práva, podle něhož z uvedené ochranné známky nevzniká výlučné právo na tvar a barvu samotné kapsy. Ochranná známka č. 6 byla zapsána na základě rozlišovací způsobilosti získané užíváním podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 15 Společnost Colloseum provozuje maloobchod se svrchním ošacením. V rámci této činnosti uvedla na trh kalhoty, a sice džínové kalhoty, značek COLLOSEUM, S. MALIK a EURGIULIO. Tyto kalhoty mají na pravé zadní kapse červené obdélníkové textilní štítky, které jsou všité do horního pravého vnějšího švu kapsy a jsou na nich uvedeny dotyčné značky či nápisy „SM JEANS“.
- 16 Společnost Levi Strauss se obrátila na příslušný soud v prvním stupni se žalobou směřující zejména k tomu, aby bylo společnosti Colloseum zakázáno tyto kalhoty nabízet, uvádět na trh nebo je pro tyto účely držet. Společnost Colloseum uplatnila zejména důvod na obranu vycházející z nedostatečného užívání ochranné známky č. 6.
- 17 Soud rozhodující v prvním stupni vyhověl návrhu společnosti Levi Strauss a odvolací soud zamítl odvolání podané společností Colloseum proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni.
- 18 Společnost Colloseum podala opravný prostředek „Revision“ k předkládajícímu soudu, jenž zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil. Vzhledem k tomu, že odvolací soud opět zamítl odvolání společnosti Colloseum, podala tato společnost nový opravný prostředek „Revision“ k předkládajícímu soudu.
- 19 Předkládající soud uvádí, že rozhodnutí o tomto druhém opravném prostředku „Revision“ závisí na výkladu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94. K závěru o nebezpečí záměny na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mezi ochrannou známkou č. 6 a modely kalhot uváděnými na trh společností Colloseum by totiž dospěl za podmínky, že by ochranná známka č. 6 ještě byla platná.
- 20 Předkládající soud zdůrazňuje, že tedy potřebuje zjistit, zda ochranná známka č. 6 byla skutečně užívána ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94. Podotýká, že podle zjištění odvolacího soudu, kterými je podle německých procesně právních předpisů vázán, byla ochranná známka č. 6 zapsána dne 10. února 2005. Její majitelce by tedy zanikla její práva, pokud by uvedenou ochrannou známkou před ukončením jednání, které se konalo před odvolacím soudem dne 18. února 2010, skutečně neužívala ve smyslu uvedeného ustanovení.

- 21 Předkládající soud dále uvádí, že podle zjištění odvolacího soudu společnost Levi Strauss užívala ochrannou známku č. 6 pouze ve formě ochranné známky č. 3. Výsledek sporu tedy podle něj závisí zejména na tom, zda zapsaná ochranná známka, která představuje jeden z prvků jiné ochranné známky a která získala rozlišovací způsobilost užíváním jiné ochranné známky podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, může být rovněž skutečně užívána ve smyslu čl. 15 odst. 1 tohoto nařízení z důvodu užívání této jiné ochranné známky.
- 22 Předkládající soud poukazuje na to, že na tuto otázku nelze nahlížet tak, že již byla vyřešena. Zejména zdůrazňuje, že se ochranné známky č. 3 a č. 6 neliší jen prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranných známek, a že proto nejsou v daném případě splněny podmínky čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, což věc v původním řízení odlišuje od skutkového základu, který vedl k podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, ohledně níž byl vydán rozsudek ze dne 25. října 2012, Rintisch (C-553/11).
- 23 Předkládající soud kromě toho uvádí, že je rovněž myslitelné, že užívání obdélníkového červeného štítku společností Levi Strauss při uvádění kalhot s nápisem „LEVI'S“ na trh znamená skutečné užívání ochranné známky č. 6 a zároveň slovní ochranné známky LEVI'S, neboť samo spojení těchto dvou ochranných známek je též zapsáno jako ochranná známka č. 3. Klade si tedy otázku, zda ochranná známka může být skutečně užívána ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94, jestliže je užívána jen společně s jinou ochrannou známkou a pokud veřejnost považuje obě ochranné známky za samostatná rozlišovací označení a samo spojení obou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka.
- 24 Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„Je třeba čl. 15 odst. 1 nařízení 40/94 vykládat v tom smyslu

- 1) že ochranná známka, která představuje jeden z prvků kombinované ochranné známky a získala rozlišovací způsobilost jen užíváním kombinované ochranné známky, se může užívat způsobem umožňujícím zajistit zachování práv jejího majitele, když se užívá jen kombinovaná ochranná známka,
- 2) a že ochranná známka se užívá způsobem umožňujícím zajistit zachování práv jejího majitele, když se používá pouze společně s jinou ochrannou známkou, veřejnost považuje obě ochranné známky za samostatná rozlišovací označení a samo spojení obou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka?“

K předběžným otázkám

- 25 Podstatou těchto otázek předkládajícího soudu, které je nutno přezkoumat společně, je, zda podmínka skutečného užívání ochranné známky, a sice užívání, které umožňuje zajistit zachování práv majitele této ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94, je splněna, jestliže zapsaná ochranná známka, která získala rozlišovací způsobilost užíváním jiné kombinované ochranné známky, v níž představuje jeden z prvků, je užívána pouze prostřednictvím této jiné kombinované ochranné známky, nebo jestliže je užívána pouze společně s jinou ochrannou známkou a samo spojení obou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka.
- 26 Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu článku 7 nařízení č. 40/94 znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11

P, bod 23 a citovaná judikatura). Základní funkcí ochranné známky je identifikovat pro spotřebitele podnik, z něhož výrobek pochází (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, bod 59 a citovaná judikatura).

- 27 Pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky za účelem jejího zápisu užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, Soudní dvůr v rámci čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), přičemž toto posledně uvedené ustanovení v podstatě odpovídá uvedenému ustanovení nařízení č. 40/94, rozhodl, že získání této způsobilosti může vyplývat jak z užívání prvku této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky společně se zapsanou ochrannou známkou. V obou případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku (rozsudek ze dne 7. července 2005, Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 30).
- 28 Proto nezávisle na otázce, zda se užívání týká označení jako části zapsané ochranné známky nebo společně s touto ochrannou známkou, je základní podmínkou, aby v důsledku tohoto užívání mohlo označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, označovat v zúčastněných kruzích výrobky, na něž se vztahuje, jako pocházející z určitého podniku.
- 29 Soudní dvůr již mimoto rozhodl, že zjištění učiněné v bodě 30 výše uvedeného rozsudku Nestlé má obecný dosah a uplatní se rovněž tehdy, jedná-li se o prokázání zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky pro stanovení existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (viz rozsudek ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM, C-488/06 P, Sb. rozh. s. I-5725, body 50 až 52).
- 30 S přihlédnutím k systematice a účelu nařízení č. 40/94, jakož i ke znění čl. 15 odst. 1 tohoto nařízení je třeba shledat, že se závěr, k němuž dospěl Soudní dvůr v bodě 30 výše uvedeného rozsudku Nestlé, musí uplatnit i ve vztahu k pojmu „skutečné užívání“ za účelem zachování práv majitele zapsané ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení.
- 31 Je pravda, že se užívání, kterým označení získá rozlišovací způsobilost podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, týká období před jeho zápisem jako ochranné známky, kdežto skutečné užívání ve smyslu čl. 15 odst. 1 tohoto nařízení se týká období pěti let po zápisu, takže užívání ve smyslu uvedeného čl. 7 odst. 3 se jako takového nelze za účelem zápisu dovolávat k prokázání užívání ve smyslu uvedeného čl. 15 odst. 1 za účelem zachování práv majitele zapsané ochranné známky.
- 32 Je však nutno uvést, jak vyplývá i z bodů 27 až 30 výše uvedeného rozsudku Nestlé, že obecně pojem „užívání“ ochranné známky z důvodu samotného významu tohoto výrazu zahrnuje jak samostatné užívání této ochranné známky, tak její užívání coby součást jiné ochranné známky vzaté jako celek nebo společně s touto ochrannou známkou.
- 33 Jak patřičně podotkly německá vláda a vláda Spojeného království na jednání konaném před Soudním dvorem, kritérium užívání, které zůstává zásadním, nelze hodnotit z různých hledisek podle toho, zda jde o určení, zda je toto kritérium vhodné ke vzniku práv týkajících se ochranné známky nebo k zachování takových práv. Je-li možné získat ochranu prostřednictvím ochranné známky pro označení na základě určitého užívání, tatáž forma užívání musí být způsobilá zajistit zachování této ochrany.
- 34 Je tudíž nutno shledat, že požadavky na ověření skutečného užívání ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 jsou obdobné požadavkům, které se týkají získání rozlišovací způsobilosti označení užíváním pro účely jeho zápisu ve smyslu čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

- 35 V tomto ohledu je však nutno zdůraznit, jak uvádějí i německá vláda, vláda Spojeného království a Evropská komise, že zapsaná ochranná známka, která je výlučně užívána jako součást kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou, musí být nadále vnímána jako označení původu dotčeného výrobku, aby toto užívání naplňovalo pojem „skutečné užívání“ ve smyslu uvedeného čl. 15 odst. 1.
- 36 S přihlédnutím k předchozím úvahám je na položené otázky třeba odpovědět, že podmínka skutečného užívání ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 může být splněna, jestliže zapsaná ochranná známka, která získala rozlišovací způsobilost užíváním jiné kombinované ochranné známky, v níž představuje jeden z prvků, je užívána pouze prostřednictvím této jiné kombinované ochranné známky nebo jestliže je užívána pouze společně s jinou ochrannou známkou a samo spojení těchto dvou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka.

K nákladům řízení

- 37 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 (pátý senát) rozhodl takto:

Podmínka skutečného užívání ochranné známky ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství může být splněna, jestliže zapsaná ochranná známka, která získala rozlišovací způsobilosti užíváním jiné kombinované ochranné známky, v níž představuje jeden z prvků, je užívána pouze prostřednictvím této jiné kombinované ochranné známky nebo jestliže je užívána pouze společně s jinou ochrannou známkou a samo spojení těchto dvou ochranných známek je navíc zapsáno jako ochranná známka.

Podpisy.