

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 11. septembra 2007*

Vo veci C-17/06,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Cour d'appel de Nancy (Francúzsko) z 9. januára 2006 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2006, ktorý súvisí s konaním:

Céline SARL

proti

Céline SA,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts a R. Schintgen, sudcovia A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca), J. Malenovský, J.-C. Bonichot a T. von Danwitz,

* Jazyk konania: francúzština.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: M.-A. Gaudissart, vedúci sekcie,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 7. novembra 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Céline SA, v zastúpení: P. de Candé, advokát,

- francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a J.-C. Niollet, splnomocnení zástupcovia,

- talianska vláda, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: V. Jackson, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Tappin, barrister,

- Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 18. januára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi obchodnými spoločnosťami Céline SA a Céline SARL, ktorý sa týka používania názvu spoločnosti „Céline“ a značky „Céline“ obchodnou spoločnosťou Céline SARL.

Právny rámec

- 3 Článok 5 smernice s nadpisom „Práva z ochrannej známky“ vo svojich odsekoch 1, 3 a 5 stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

- b) akékoľvek označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo.“

- 4 Článok 6 smernice s nadpisom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ vo svojom odseku 1 uvádza:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

...

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

- 5 Céline SA, obchodná spoločnosť založená pod týmto názvom 9. júla 1928, má ako hlavný predmet podnikania výrobu a predaj odevných výrobkov, ako aj módnych doplnkov.

- 6 Táto obchodná spoločnosť prihlásila 19. apríla 1948 slovnú ochrannú známku CÉLINE, ktorej zápis bol odvtedy sústavne obnovovaný, poslednýkrát 6. marca 1998, na označovanie všetkých tovarov patriacich do tried 1 až 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, najmä pre „odevy a obuv“.

- 7 Pán Grynfogel bol 25. septembra 1950 zapísaný do registra živností a obchodných spoločností v Nancy na účely prevádzkovania živnosti týkajúcej sa konfekcie pre mužov a ženy so značkou „Céline“.

- 8 Céline SARL vyhlásila, že má právo na používanie značky „Céline“, ktorú vytvoril pán Grynfogel, v dôsledku sústavného prevádzkovania tejto živnosti. Uvedená spoločnosť bola zapísaná do registra živností a obchodných spoločností 31. januára 1992 na účely prevádzkovania živnosti obchodovania s konfekčným oblečením, bielizňou, konfekciou, kožušinami, odevmi a rôznymi doplnkami pod uvedenou značkou.

- 9 Po tom, čo sa to dozvedela, obchodná spoločnosť Céline SA zažalovala obchodnú spoločnosť Céline SARL, s cieľom uloženia zákazu porušovania práv z ochrannej známky CÉLINE a zákazu nekalej súťaže formou neoprávneného používania názvu spoločnosti „Céline“ a značky „Céline“, ako aj získania náhrady škody.

- 10 Rozsudkom z 27. júna 2005 Tribunal de grande instance de Nancy vyhovel v plnom rozsahu návrhu obchodnej spoločnosti Céline SA a obchodnej spoločnosti Céline SARL zakázal akékoľvek používanie slova „Céline“, či už samostatne alebo v kombinácii a bez ohľadu na dôvod použitia, nariadil jej zmeniť svoj názov spoločnosti tak, aby prijala názov neumožňujúci zámenu so skoršou ochrannou známkou CÉLINE, ako aj so značkou „Céline“ a zaviazal ju uhradiť v prospech Céline SA 25 000 eur ako náhradu škody s príslušenstvom.
- 11 Obchodná spoločnosť Céline SARL 4. júla 2005 podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Cour d'appel de Nancy a tvrdila, že používanie označenia zhodného so skoršou slovnou ochrannou známkou ako názvu spoločnosti alebo značky nepatrí do oblasti porušovania práv z ochrannej známky, pretože ani názov spoločnosti, ani značka nemajú funkciu rozlíšenia tovarov alebo služieb a že v každom prípade, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov, nemôže na strane verejnosti dôjsť k zámene z dôvodu exkluzívneho postavenia obchodnej spoločnosti Céline SA na trhu luxusného oblečenia a doplnkov.
- 12 Cour d'appel de Nancy rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 5 ods. 1 smernice... vykladať v tom zmysle, že ak si tretia osoba, ktorá na to nemá súhlas, zvolí zapísanú slovnú ochrannú známkou ako názov svojej obchodnej spoločnosti, obchodné meno alebo značku pre činnosť spočívajúcu v uvádzaní na trh zhodných tovarov, predstavuje to používanie ochrannej známky v obchodnom styku, ktoré môže jej majiteľ zakázať na základe svojho výlučného práva?“

O prejudiciálnej otázke

- 13 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či používanie názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky zhodných so skoršou slovnou ochrannou známkou treťou osobou, ktorá na to nemá súhlas, v rámci uvádzania na trh tovarov zhodných s tovarmi, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, predstavuje také používanie, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať podľa článku 5 ods. 1 smernice.

O výklade článku 5 ods. 1 písm. a) smernice

- 14 Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Podľa písmena a) toho istého odseku toto výlučné právo oprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Iné ustanovenia smernice, akým je článok 6, definujú určité obmedzenia účinkov práv z ochrannej známky.
- 15 S cieľom zabrániť tomu, aby sa ochrana majiteľa ochrannej známky v jednotlivých štátoch odlišovala, prináleží Súdnemu dvoru poskytovať jednotný výklad článku 5 ods. 1 smernice, najmä v ňom sa nachádzajúcemu pojmu „používa[nie]“ (rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 45, a z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 17).
- 16 Ako vyplýva z judikatúry Súdného dvora (rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný; zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, a Adam

Opel, už citovaný), majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať tretím osobám používanie označenia zhodného s jeho ochrannou známkou podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice iba vtedy, ak sú splnené štyri nasledujúce podmienky:

- používanie sa musí uskutočňovať v obchodnom styku,
- musí sa uskutočňovať bez súhlasu majiteľa ochrannej známky,
- musí sa uskutočňovať pre tovary alebo služby zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, a
- musí poškodzovať alebo byť schopné poškodiť funkcie ochrannej známky a najmä jej základnú funkciu, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.

¹⁷ Je nesporné, že v konaní vo veci samej k používaniu označenia zhodného s predmetnou ochrannou známkou dochádza v kontexte obchodnej činnosti smerujúcej k ekonomickému zisku a nie v súkromnej oblasti. V dôsledku toho sa toto označenie používa v obchodnom styku (pozri analogicky rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný, bod 40, a Adam Opel, už citovaný, bod 18).

¹⁸ Je rovnako nesporné, že predmetné označenie sa používalo bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, ktorej sa týka spor vo veci samej.

- 19 Obchodná spoločnosť Céline SARL naopak popiera, že by používala označenie zhodné s predmetnou ochrannou známkou „pre tovary“ v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice.
- 20 Zo štruktúry článku 5 smernice vyplýva, že používanie označenia pre tovary alebo služby v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku je používaním s cieľom odlišiť uvedené tovary alebo služby, zatiaľ čo odsek 5 toho istého článku sa týka „používaní[a] označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb“ (rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 38).
- 21 Nie je účelom názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky samej osebe odlišiť tovary alebo služby (pozri v tomto zmysle rozsudky z 21. novembra 2002, Robelco, C-23/01, Zb. s. I-10913, bod 34, a Anheuser-Busch, už citovaný, bod 64). V skutočnosti má názov spoločnosti za cieľ identifikovať spoločnosť, zatiaľ čo obchodné meno alebo značka majú za cieľ označiť podnikateľa. Preto, ak sa používanie názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky obmedzuje na identifikovanie spoločnosti alebo označenie podnikateľa, nemôže byť považované za používanie vykonávané „pre tovary alebo služby“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice.
- 22 Naopak, o používanie „pre tovary“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice ide vtedy, ak tretia osoba pripojí označenie predstavujúce jej názov spoločnosti, svoje obchodné meno alebo svoju značku na tovary, ktoré uvádza na trh (pozri v tomto zmysle rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný, bod 41, a Adam Opel, už citovaný, bod 20).

- 23 Okrem toho, dokonca pri absencii pripojenia ide o používanie „pre tovary alebo služby“ v zmysle predmetného ustanovenia, ak tretia osoba používa predmetné označenie takým spôsobom, že vzniká spojitosť medzi označením, ktoré predstavuje názov spoločnosti, obchodné meno alebo značku tretej osoby, a tovarmi alebo službami uvádzanými treťou osobou na trh.
- 24 V konaní vo veci samej prislúcha vnútroštátnemu súdu overiť, či používanie označenia „Céline“ obchodnou spoločnosťou Céline SARL predstavuje používanie pre uvedené tovary v zmysle článku 5 ods. 1 smernice.
- 25 Nakoniec, obchodná spoločnosť Céline SARL uvádza, že na strane verejnosti nemôže dôjsť k zámene, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov.
- 26 Ako bolo pripomenuté v bode 16 tohto rozsudku, nepovolené používanie označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre tovary alebo služby zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, tretími osobami môže byť podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice zakázané iba vtedy, ak poškodzuje alebo je schopné poškodiť funkcie predmetnej ochrannej známky a najmä jej základnú funkciu, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb.
- 27 Je to tak tiež vtedy, ak je označenie treťou osobou používané pre jej tovary alebo jej služby takým spôsobom, že spotrebiteľia ho môžu interpretovať ako označenie pôvodu predmetných tovarov alebo služieb. V takom prípade používanie predmetného označenia môže ohrozovať základnú funkciu ochrannej známky, lebo na to, aby ochranná známka mohla spĺňať svoju úlohu základného prvku systému neskreslenej hospodárskej súťaže, ktorý Zmluva ES zamýšľa stanoviť a udržiavať, musí predstavovať záruku, že všetky ňou označované tovary alebo služby boli vyrobené alebo

poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripisovať zodpovednosť za ich kvalitu (pozri v tomto zmysle rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný, bod 48 a citovanú judikatúru, ako aj body 56 až 59).

- 28 V konaní vo veci samej prislúcha vnútroštátnemu súdu overiť, či používanie označenia „Céline“ obchodnou spoločnosťou Céline SARL poškodzuje alebo je schopné poškodiť funkcie ochrannej známky CÉLINE a najmä jej základnú funkciu.

O výklade článku 6 ods. 1 písm. a) smernice

- 29 Podľa ustálenej judikatúry prináleží Súdnemu dvoru poskytnúť vnútroštátnemu súdu taký výklad práva Spoločenstva, ktorý by mu mohol pomôcť rozhodnúť vo veci, ktorú prejednáva, bez ohľadu na to, či oň požiadal vo svojich otázkach (rozsudok Adam Opel, už citovaný, bod 31 a citovaná judikatúra).

- 30 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa znenia článku 6 ods. 1 písm. a) smernice právo udelené ochrannou známkou neoprávňuje jej majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné meno alebo adresu za predpokladu, že ich tretie osoby používajú v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

31 Súdny dvor rozhodol, že toto ustanovenie nie je obmedzené na mená fyzických osôb (rozsudok Anheuser-Busch, už citovaný, body 77 až 80).

32 Preto je pre prípad, ak by vnútroštátny súd došiel k záveru, že obchodná spoločnosť Céline SA je podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice oprávnená zakázať používanie označenia „Céline“ obchodnou spoločnosťou Céline SARL a s cieľom umožniť tomuto súdu rozhodnúť spor prejednávavý pred ním, potrebné skúmať, či v situácii, akou je situácia v konaní vo veci samej, bráni článok 6 ods. 1 písm. a) smernice tomu, aby majiteľ ochrannej známky zakázal tretej osobe používať označenie zhodné s jeho ochrannou známkou ako názov spoločnosti alebo obchodné meno.

33 Súdny dvor rozhodol, že podmienka používania „v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode“, ako je formulovaná v článku 6 ods. 1 smernice, predstavuje v podstate vyjadrenie povinnosti rešpektovať vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannú známkou (rozsudok Anheuser-Busch, už citovaný, bod 82).

34 V tomto smere je potrebné pripomenúť, že rešpektovanie tejto podmienky čestného konania má byť posudzované so zohľadnením miery, v akej by na jednej strane používanie obchodného mena tretími osobami bolo vnímané uvedenou skupinou verejnosti alebo aspoň podstatnou časťou tejto verejnosti ako označenie spojitosti medzi tovarmi tretích osôb a majiteľom ochrannej známky alebo osobou oprávnenou používať ochrannú známkou a na druhej strane so zohľadnením miery, v akej by si tretie osoby mali byť toho vedomé. Faktor, ktorý treba brať do úvahy pri tomto posúdení, predstavuje tiež okolnosť, či ide o ochrannú známkou, ktorá má v členskom štáte, kde je ochranná známkou zapísaná a kde sa požaduje jej ochrana, určité dobré meno, z ktorého tretie osoby môžu získať prospech pri uvádzaní svojich tovarov alebo svojich služieb na trh (rozsudok Anheuser-Busch, už citovaný, bod 83).

35 Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby vykonal celkové posúdenie všetkých relevantných okolností konania vo veci samej na účely podrobnejšieho posúdenia, či obchodná spoločnosť Céline SARL môže byť považovaná za praktikujúcu nekalú súťaž voči Céline SA (pozri v tomto zmysle rozsudok Anheuser-Busch, už citovaný, bod 84).

36 Vzhľadom na súhrn vyššie uvedených úvah je, na položenú otázku potrebné odpovedať, že používanie názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky zhodných so skoršou ochrannou známkou treťou osobou, ktorá na to nemá súhlas, v rámci uvádzania tovarov zhodných s tovarmi, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, na trh predstavuje také používanie, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice, ak ide o používanie pre tovary, ktoré poškodzuje alebo je schopné poškodiť funkcie ochrannej známky.

Ak ide o takýto prípad, článok 6 ods. 1 písm. a) smernice môže brániť takému zákazu iba vtedy, ak sa používanie svojho vlastného názvu spoločnosti alebo svojho obchodného mena treťou osobou uskutočňuje v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

O trovách

37 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 (veľká komora) rozhodol takto:

Používanie názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky zhodných so skoršou ochrannou známkou treťou osobou, ktorá na to nemá súhlas, v rámci uvádzania tovarov zhodných s tovarmi, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, na trh predstavuje také používanie, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať podľa článku 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ak ide o používanie pre tovary, ktoré poškodzuje alebo je schopné poškodiť funkcie ochrannej známky.

Ak ide o takýto prípad, článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 môže brániť takému zákazu iba vtedy, ak sa používanie svojho vlastného názvu spoločnosti alebo svojho obchodného mena treťou osobou uskutočňuje v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

Podpisy