

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 12. júna 2008*

Vo veci C-533/06,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) zo 14. decembra 2006 a doručený Súdnemu dvoru 28. decembra 2006, ktorý súvisí s konaním:

O2 Holdings Limited,

O2 (UK) Limited

proti

Hutchison 3G UK Limited,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

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

* Jazyk konania: angličtina.

generálny advokát: P. Mengozzi,
tajomník: J. Swedenborg, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. novembra 2007,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited, v zastúpení: R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, a J. Stobbs, attorney, ktorých splnomocnili: S. Tierney, A. Brodie a S. Magee, solicitors,

— Hutchison 3G UK Limited, v zastúpení: G. Hobbs, QC, a E. Hinsworth, barrister, ktorých splnomocnili: L. Silkin, G. Crown, N. Walker a S. Jones, solicitors,

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

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 31. januára 2008,

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 znáмок (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ako aj článku 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365, ďalej len „smernica 84/450“).

- 2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited [ďalej len spolu „O2 a O2 (UK)“] a Hutchison 3G UK Limited (ďalej len „H3G“) vo veci použitia spoločnosťou H3G v rámci porovnávacej reklamy ochranných znáмок, ktorých majiteľom sú O2 a O2 (UK).

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

- 3 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ 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 označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

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 89/104 nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

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

- a) ich vlastné meno alebo adresu;
- b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
- c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely;

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

5 Ustanovenia týkajúce sa porovnávacej reklamy boli do smernice 84/450 zavedené smernicou 97/55.

6 Odôvodnenia č. 13 až 15 smernice 97/55 znejú takto:

„(13) keďže článok 5... smernice... 89/104... priznáva výhradné práva vlastníkom registrovanej ochrannej známky, vrátane práva predchádzať tomu, aby tretie strany používali pri obchodovaní značky, ktoré sú identické alebo podobné ochrannej známke v súvislosti s identickým tovarom alebo službami alebo prípadne aj s iným tovarom;

(14) keďže by však mohlo byť nepostrádateľné na dosiahnutie toho, aby bola porovnávacía reklama účinná, identifikovať tovary alebo služby súťažiteľa odvolávajúc sa na ochrannú známku alebo obchodný názov, ktorých je zmieneny súťažiteľ vlastníkom;

(15) keďže takéto použitie ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných rozlišovacích značiek inej osoby nepredstavuje porušenie tohto výhradného práva v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou, s cieľom výlučne rozlišovať medzi nimi a teda upozorňovať na rozdiely objektívne“.

7 Podľa jej článku 1 účelom smernice 84/450 je najmä ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacía reklama povolená.

8 Článok 2 bod 2a) tejto smernice definuje porovnávaciu reklamu ako „akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejímý dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom“.

9 Článok 3a ods. 1 uvedenej smernice stanovuje:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávaní týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) nie je klamlivá podľa článkov 2 ods. 2, 3 a 7 ods. 1;

...

d) nespôsobuje zmätok trhu [zámenu na trhu — *neoficiálny preklad*] medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami, tovarmi a službami inzerenta a súťažiteľa;

e) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné názvy, ďalšie identifikačné označenia, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa;

...

- g) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;

- h) nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom.“

Vnútroštátna právna úprava

- 10 Ustanovenia smernice 89/104 boli prebraté do vnútroštátneho práva zákonom z roku 1994 o ochranných známkach (Trade Marks Act 1994).

- 11 Ustanovenia smernice 84/450 boli prebraté do vnútroštátneho práva nariadeniami z roku 1988 o kontrole klamlivej reklamy (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), zmenenými a doplnenými nariadeniami z roku 2003 (SI 2003/3183, ďalej len „UK Regulations“).

- 12 Boj proti klamlivej reklame a dodržiavanie ustanovení v oblasti porovnávacej reklamy upravených v článku 4 smernice 84/450 sú zabezpečené podľa UK Regulations prostredníctvom Director General of Fair Trading, správneho orgánu príslušného buď na rozhodovanie o sťažnostiach, alebo na začatie príslušných súdnych konaní.

13 Pravidlo 4A UK Regulations vo svojom odseku 3 spresňuje:

„Ustanovenia tohto pravidla nemožno považovať za ustanovenia, ktoré

- a) priznávajú právo začať občianske súdne konanie vo vzťahu k akémukoľvek porušeniu tejto právnej úpravy (s výnimkou výslovných ustanovení týchto Regulations);
- b) odnímajú právo podať žalobu alebo iný prostriedok nápravy (občianskoprávny alebo trestný) v konaní začatom z iného titulu ako z titulu uvedených Regulations.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

14 O2 a O2 (UK) vykonávajú činnosť poskytovateľa mobilných telekomunikačných služieb.

15 Na účely reklamy ich služieb používajú obrazy bublín rôznymi spôsobmi. Je nepochybné, že v oblasti mobilných telekomunikačných služieb spotrebiteľia spájajú obrazy bublín vo vode, osobitne na odstupňovanom modrom pozadí, so službami, ktoré poskytujú O2 a O2 (UK).

16 O2 a O2 (UK) sú najmä majiteľmi dvoch národných obrazových ochranných známk, ktoré znázorňujú každá statický obraz bublín a ktoré sú zapísané v Spojenom kráľovstve pre telekomunikačné zariadenia a služby (ďalej len „ochranné známky s bublinami“).

- 17 H3G je tiež poskytovateľom mobilných telekomunikačných služieb uvádzaných na trh pod označením „3“. Ponúka najmä predplatenú službu („pay-as-you-go“) nazvanú „Threepay“.
- 18 V priebehu roka 2004 spustila H3G reklamnú kampaň. Na tento účel najmä rozširovala v televízii reklamu, v ktorej porovnávala cenu svojich služieb s cenami ponúkanými O2 a O2 (UK). Táto televízna reklama (ďalej len „sporná reklama“) začínala použitím mena „O2“ a obrazov čiernych a bielych bublín v pohybe, ďalej pokračovala s obrazmi „Threepay“ a „3“, ako aj so správou uvádzajúcou, že služby H3G boli osobitným spôsobom lacnejšie.
- 19 O2 a O2 (UK) podali na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, žalobu pre porušenie práv z ich ochranných znáмок s bublinami proti H3G.
- 20 Na účely konania vo veci samej pripustili, že porovnanie cien vykonané v spornej reklame bolo presné a že táto reklama vo svojom celku nebola klamlivá. Osobitne nevyvolávala dojem žiadnej formy obchodného spojenia medzi O2 a O2 (UK) na jednej strane a H3G na druhej strane.
- 21 Táto žaloba pre porušenie práv bola zamietnutá rozsudkom z 23. marca 2006. High Court sa v podstate domnieval, že použitie obrazov bublín v spornej reklame nepochybne patrilo do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ale vzhľadom na to, že táto reklama bola v súlade s článkom 3a smernice 84/450, tento súlad poskytoval H3G prostriedok obrany podľa článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.

- 22 O2 a O2 (UK) podali proti tomuto rozsudku odvolanie na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 23 Vnútroštátny súd v prvom rade žiada výklad článku 5 ods. 1 smernice 89/104.
- 24 Snaží sa na jednej strane zistiť, či použitie uvedené v tomto ustanovení je výlučne také, ktorého účelom je rozlíšenie obchodného pôvodu tovaru alebo služieb uvádzaných na trh tretími osobami. Podľa neho by kladná odpoveď viedla k tomu, že použitie ochrannej známky súťažiteľa v rámci porovnávacej reklamy nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104, pretože ochranná známka v tomto prípade nie je použitá na označenie pôvodu tovaru inzerenta.
- 25 Na druhej strane sa pýta, či na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 treba vykonať výlučne porovnanie medzi ochrannou známkou a sporným označením a medzi tovarom alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a tými, pre ktoré sa označenie používa, alebo či naopak treba prihliadnuť na skutkový kontext, v ktorom sa označenie používa.
- 26 V druhom rade sa vnútroštátny súd domnieva, že súlad s článkom 3a smernice 84/450 porovnávacej reklamy, v ktorej sa používa ochranná známka súťažiteľa, predstavuje prostriedok obrany uplatniteľný proti žalobe podanej súťažiteľom proti takémuto použitiu jeho ochrannej známky.
- 27 Aj za predpokladu, že Súdny dvor vyloží článok 5 ods. 1 smernice 89/104 v tom zmysle, že v situácii podobnej ako vo veci samej toto ustanovenie oprávňuje majiteľa

zapísanej ochrannej známky zakázať použitie jeho ochrannej známky v porovnávačej reklame, vnútroštátny súd žiada výklad článku 3a ods. 1 smernice 84/450 na účely zistenia, či na to, aby porovnávačia reklama, v ktorej sa používa označenie zhodné alebo podobné ochrannej známke súťažiťa, bola dovolená, musí byť použitie tohto označenia „nevyhnutné“ na porovnanie medzi tovarom alebo službami súťažiťa a inzerenta.

28 Za týchto podmienok Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Ak obchodník používa v reklame na svoj tovar alebo služby zapísanú ochrannú známku vo vlastníctve súťažiťa, aby tak porovnal vlastnosti (a najmä ceny) svojho tovaru alebo služieb s vlastnosťami (a najmä cenami) tovaru alebo služieb predávaných súťažiťom pod uvedenou ochrannou známku, pričom tento spôsob reklamy nespôsobí pravdepodobnosť zámeny alebo inak neohrozí základnú funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, uplatní sa na jeho používanie ustanovenie písmena a) alebo písmena b) článku 5 ods. 1 smernice 89/104?

2. Ak obchodník používa v porovnávačej reklame zapísanú ochrannú známku vo vlastníctve súťažiťa, musí, aby konal v súlade s článkom 3a [ods. 1] smernice 84/450..., byť také používanie ‚nevyhnutné‘, a ak áno, na základe akých kritérií sa táto nevyhnutnosť posúdi?

3. Osobitne, ak požiadavka nevyhnutnosti existuje, bráni táto požiadavka každému použitiu označenia, ktoré nie je zhodné so zapísanou ochrannou známku, ale je jej veľmi podobné?“

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné pripomienky

- 29 Vnútroštátny súd svojimi otázkami žiada Súdny dvor o výklad článku 5 ods. 1 smernice 89/104 a súčasne článku 3a ods. 1 smernice 84/450.
- 30 Vec samú totiž charakterizuje okolnosť, že O2 a O2 (UK) tvrdia, že použitie zo strany H3G označenia podobného ich ochranným známkam s bublinami v porovnávacjej reklame zasahuje do výlučného práva, ktoré im je priznané týmito ochrannými známkami.
- 31 Pred preskúmaním prejudiciálnych otázok je tiež potrebné spresniť vzťah medzi smernicami 89/104 a 84/450.
- 32 V súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104 zapísaná ochranná známka priznáva jej majiteľovi výlučné právo, podľa ktorého je spôsobilý za určitých podmienok zakázať tretím osobám použiť v obchodnom styku, bez jeho súhlasu, označenie zhodné alebo podobné jeho ochrannej známke. Podľa článku 5 ods. 3 písm. d) tejto smernice môže najmä zakázať tretím osobám používať takéto označenie v reklame.
- 33 Použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke súťažiteľa inzerentom v porovnávacjej reklame môže predstavovať použitie v zmysle článku 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104.

- 34 Na jednej strane sa totiž článok 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104 má vykladať v tom zmysle, že sa týka použitia označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke pre tovary uvádzané na trh alebo služby poskytované tretími osobami [pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-1017, bod 28].
- 35 Na druhej strane reklama, ktorou inzerent porovnáva tovary a služby, ktoré uvádza na trh s tovarom a službami súťažiteľa, evidentne smeruje k podpore tovarov a služieb tohto inzerenta. Takouto reklamou sa inzerent snaží rozlíšiť svoje tovary a svoje služby porovnaním ich vlastností s vlastnosťami tovarov a služieb súťažiteľov. Túto analýzu potvrdzuje odôvodnenie č. 15 smernice 97/55, v ktorom normotvorca Spoločenstva zdôraznil, že cieľom porovnávacej reklamy je rozlíšiť tovary a služby inzerenta od tovarov a služieb jeho súťažiteľa (pozri rozsudok z 25. októbra 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Zb. s. I-7945, bod 53).
- 36 Použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke súťažiteľa inzerentom v porovnávacej reklame na účely identifikácie tovarov alebo služieb ponúkaných týmto súťažiteľom sa preto považuje za použitie pre samotné tovary alebo služby inzerenta v zmysle článku 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104.
- 37 Takéto použitie teda môže byť prípadne zakázané podľa uvedených ustanovení.
- 38 Ako však vyplýva z odôvodnenia č. 2 až 6 smernice 97/55, normotvorca Spoločenstva mal v úmysle podporiť porovnávaciu reklamu najmä zdôraznením v odôvodnení č. 2, že porovnávacia reklama „môže taktiež stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov“, a v odôvodnení č. 5, že „môže byť legitímnym prostriedkom informovania spotrebiteľov o ich výhodách“.

- 39 Podľa odôvodnení č. 13 až 15 smernice 97/55 sa normotvorca Spoločenstva domnieval, že nevyhnutnosť podporiť porovnávaciu reklamu vyžaduje v určitom rozsahu obmedzenie práva priznaného ochrannou známkou.
- 40 Takéto obmedzenie účinkov ochrannej známky na účely podpory porovnávej reklamy sa zdá byť nevyhnutné nielen v prípade použitia inzerentom samotnej ochrannej známky súťažiteľa, ale tiež v prípade použitia označenia podobného tejto ochrannej známke.
- 41 Podľa článku 2 bodu 2a smernice 84/450 totiž „porovnávacou reklamou“ rozumieme akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejмый dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom.
- 42 Podľa ustálenej judikatúry ide o širokú definíciu umožňujúcu pokryť všetky formy porovnávej reklamy tak, aby na existenciu porovnávej reklamy stačila existencia oznámenia, ktoré hoci len implicitne odkazuje na súťažiteľa alebo na tovary alebo služby ponúkané týmto súťažiteľom (pozri rozsudky Toshiba Europe, už citovaný, body 30 a 31; z 8. apríla 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Zb. s. I-3095, bod 35, ako aj z 19. apríla 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Zb. s. I-3115, bod 16).
- 43 Prvkom vyžadovaným na konštatovanie porovnávej povahy reklamného oznámenia je teda explicitná alebo implicitná identifikácia subjektu, ktorý je súťažiteľom vo vzťahu k inzerentovi, alebo tovarov alebo služieb ponúkaných týmto súťažiteľom (rozsudky Toshiba Europe, už citovaný, bod 29, a De Landtsheer Emmanuel, už citovaný, bod 17).
- 44 Ak teda použitie v reklame označenia podobného ochrannej známke súťažiteľa inzerenta je vnímané priemerným spotrebiteľom ako odkaz na tohto súťažiteľa alebo na tovary a služby, ktoré ponúka — ako vo veci samej — ide o porovnávaciu reklamu v zmysle článku 2 bodu 2a smernice 84/450.

- 45 V dôsledku toho sa na účely zosúladenia ochrany zapísaných ochranných znáмок a používania porovnávacej reklamy článok 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104 a článok 3a ods. 1 smernice 84/450 majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať používanie označenia zhodného alebo podobného jeho ochrannej známke treťou osobou v porovnávacej reklame, ktorá spĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v tomto článku 3a ods. 1.
- 46 Napriek tomu treba uviesť, že ak sú podmienky vyžadované v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 na zákaz použitia označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke splnené, je vylúčené, aby porovnávacia reklama, v ktorej sa toto označenie používa, spĺňala podmienku prípustnosti uvedenú v článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450.
- 47 Na jednej strane totiž v prípade podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi tovarmi alebo službami pravdepodobnosť zámenny predstavuje osobitnú podmienku ochrany. Článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa tak má použiť len vtedy, ak existuje z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tak ochranných znáмок, ako aj označených výrobkov alebo služieb pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti (rozsudok zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, body 24 a 25).
- 48 Na druhej strane z článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450 vyplýva, že porovnávacia reklama nie je prípustná, ak existuje pravdepodobnosť zámenny medzi inzerentom a sťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, tovarmi alebo službami inzerenta a sťažiteľa.
- 49 So zreteľom na odôvodnenia č. 13 až 15 smernice 97/55 treba rovnako vyložiť pojem „zámena“ použitý tak v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ako aj v článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450.

- 50 Za predpokladu použitia označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke súťažiteľa inzerentom v porovnávacjej reklame súťažiteľ buď nedospeje k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, a preto nebude môcť zakázať použitie tohto označenia na základe článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, alebo dospeje k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, a preto sa inzerent nemôže brániť proti také-
muto zákazu podľa článku 3a ods. 1 smernice 84/450, keďže dotknutá reklama nespl-
nila všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení.
- 51 Treba preto na úvod odpovedať, že článok 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104 a článok 3a
ods. 1 smernice 84/450 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej
známky nemôže zakázať používanie označenia zhodného alebo podobného jeho
ochrannej známke treťou osobou v porovnávacjej reklame, ktorá spĺňa všetky
podmienky prípustnosti uvedené v tomto článku 3a ods. 1.

Ak sú však podmienky vyžadované v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 na
zákaz použitia označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke
splnené, je vylúčené, aby porovnávacja reklama, v ktorej sa toto označenie používa,
splňala podmienku prípustnosti uvedenú v článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450.

O prvej otázke týkajúcej sa výkladu článku 5 ods. 1 smernice 89/104

- 52 Je nepochybné, že vo veci samej H3G nepoužívala ochranné známky s bublinami
tak, ako boli zapísané spoločnosťami O2 a O2 (UK), ale označenie podobné týmto
ochranným známkam.

- 53 Článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa však uplatňuje výlučne za predpokladu použitia označenia zhodného s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.
- 54 Keďže toto ustanovenie sa nemôže uplatniť vo veci samej, nie je opodstatnené ho vykladať.
- 55 V dôsledku toho treba chápať prvú otázku v tom zmysle, že vnútroštátny súd sa pýta, či článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať použitie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, treťou osobou v porovnávejacej reklame, ak toto použitie nespôsobuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny.
- 56 Podľa ustálenej judikatúry 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 89/104, najmä v ňom sa nachádzajúcomu pojmu „používa[nie]“ (rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 45; Adam Opel, už citovaný, bod 17, a z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041, bod 15).
- 57 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; Medion, už citovaný; Adam Opel, už citovaný, a Céline, už citovaný), majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať tretím osobám používanie označenia zhodného alebo podobného s jeho ochrannou známkou podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 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 alebo podobné 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, z dôvodu pravdepodobnosti zámény zo strany verejnosti.

58 Pokiaľ ide konkrétnejšie o štvrtú podmienku, na jednej strane, ako bolo pripomenuté v bode 47 tohto rozsudku, článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa tak má uplatniť iba vtedy, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochranných známk a označených tovarov alebo služieb existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény.

59 Na druhej strane podľa ustálenej judikatúry tvorí pravdepodobnosť zámény v zmysle tohto ustanovenia nebezpečenstvo, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov (pozri najmä rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17, a Medion, už citovaný, bod 26). Použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke, ktoré spôsobuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti, tak zasahuje alebo je spôsobilé zasiahnuť základnú funkciu ochrannej známky.

60 Je nesporné, že v konaní vo veci samej k používaniu zo strany H3G označenia podobného ochranným známkam s bublinami 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 rozsudok Céline, už citovaný, bod 17).

- 61 Je tiež nepochybné, že H3G použila toto označenie bez súhlasu O2 a O2 (UK), ktoré sú majiteľmi ochranných známk s bublinami.
- 62 Okrem toho ide o použitie pre služby zhodné s tými, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané.
- 63 Naopak je nutné konštatovať, že podľa vlastných zistení vnútroštátneho súdu použitie H3G v spornej reklame obrazov bublín podobných ochranným známkam s bublinami nespôsobilo pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľov. Sporná reklama totiž vo svojom celku nebola klamlivá a osobitne nenaznačovala, že by existoval akýkoľvek obchodný vzťah medzi O2 a O2 (UK) na jednej strane a H3G na druhej strane.
- 64 V tejto súvislosti v rozpore s tým, čo tvrdia O2 a O2 (UK), vnútroštátny súd správne, na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámery, obmedzil svoju analýzu na kontext, v ktorom označenie podobné ochranným známkam s bublinami bolo spoločnosťou H3G použité.
- 65 Nepochybne pojem pravdepodobnosti zámery je rovnaký v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, body 25 až 28).
- 66 Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa však týka prihlášky ochrannej známky. Ak je ochranná známka už zapísaná, jej majiteľ má právo používať ju podľa svojej vôle, takže na účely posúdenia, či prihláška patrí medzi dôvody zamietnutia uvedené v tomto ustanovení, treba preskúmať, či existuje pravdepodobnosť zámery so skoršou ochrannou známkou namietateľa za všetkých okolností, v ktorých by prihlásovanú ochrannú známku, ak by mala byť zapísaná, bolo možné použiť.

67 Naopak za predpokladu uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa tretí používateľ označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke nedomáha žiadneho práva z ochrannej známky na toto označenie, ale presne ho využíva. Za týchto podmienok na účely posúdenia, či majiteľ zapísanej ochrannej známky má právo brániť sa proti tomuto osobitnému použitiu, sa treba obmedziť na okolnosti, ktoré charakterizujú toto použitie bez toho, aby bolo potrebné zisťovať, či iné použitie rovnakého označenia za iných okolností by bolo tiež spôsobilé vyvolať pravdepodobnosť zámieny.

68 Štvrtá podmienka, ktorá sa vyžaduje na to, aby majiteľ zapísanej ochrannej známky bol oprávnený zakázať používanie označenia podobného jeho ochrannej známke pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, nie je preto vo veci samej splnená.

69 V dôsledku toho treba odpovedať na prvú otázku tak, že článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať použitie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, treťou osobou v porovnávacej reklame, ak toto použitie nespôsobuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámieny, a to nezávisle na skutočnosti, či uvedená porovnávacia reklama spĺňa, alebo nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a smernice 84/450.

O druhej a tretej otázke, ktoré sa týkajú výkladu článku 3a ods. 1 smernice 84/450

70 Svojou druhou a treťou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa článok 3a ods. 1 smernice 84/450 má vykladať v tom zmysle, že porovnávacia reklama, v ktorej inzerent používa ochrannú známku súťažiteľa alebo označenie podobné tejto ochrannej známke, je prípustná iba vtedy, ak toto použitie je nevyhnutné na vykonanie porovnania medzi tovarmi alebo službami inzerenta a tovarmi alebo službami súťažiteľa

a prípadne či použitie označenia podobného ochrannej známke súťažiteľa možno považovať za nevyhnutné.

- 71 Vnútroštátny súd však žiadal výklad tohto ustanovenia iba za predpokladu, že Súdny dvor kladne odpovie na prvú prejudiciálnu otázku.
- 72 Nie je preto opodstatnené preskúmať druhú a tretiu prejudiciálnu otázku.

O trovách

- 73 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:

1. Článok 5 ods. 1 a 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článok 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997, sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať používanie označenia zhodného alebo podobného jeho ochrannej známke treťou

osobou v porovnávej reklame, ktorá spĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v tomto článku 3a ods. 1.

Ak sú však podmienky vyžadované v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 na zákaz použitia označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke splnené, je vylúčené, aby porovnávací reklama, v ktorej sa toto označenie používa, spĺňala podmienku prípustnosti uvedenú v článku 3a ods. 1 písm. d) smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55.

2. Článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať použitie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, treťou osobou v porovnávej reklame, ak toto použitie nespôsobuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámemy, a to nezávisle od skutočnosti, či uvedená porovnávací reklama spĺňa, alebo nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55.

Podpisy