

Vec C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

proti

Franz Hauswirth GmbH

(návrh na začatie prejudiciálneho konania
podaný Oberster Gerichtshof)

„Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 —
Článok 51 ods. 1 písm. b) — Relevantné kritériá na účely posúdenia ‚neexistencie dobrej
viery‘ prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva“

Návrhy prednesené 12. marca 2009 — generálna advokátka E. Sharpston I - 4896
Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. júna 2009 I - 4918

Abstrakt rozsudku

*Ochranná známka Spoločenstva — Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť — Absolútne dôvody
neplatnosti*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 51 ods. 1 písm. b)]

I - 4893

Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 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.

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 vyvodíť 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. Napriek tomu však tento predpoklad sám osebe nestačí na preukázanie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa.

Úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky je subjektívna okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci. Úmysel brániť tretej osobe v predaji určitého výrobku môže byť teda za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, predovšetkým vtedy, ak prihlasovateľ nemá úmysel označenie používať, ale želá si len zabrániť vstupu tretej osoby na trh.

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. V takomto prípade by totiž mohol prihlasovateľ využívať práva zverené ochrannou známkou Spoločenstva výlučne s cieľom nekalosúťažiť s konkurentom používajúcim určité označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany. V žiadnom prípade však nemožno vylúčiť, že aj za takýchto okolností, najmä ak viacerí výrobcovia používajú 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. 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.

Okrem toho povaha prihlasovanej ochrannej známky môže byť tiež relevantná na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlaso-

vateľa. 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.

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

(pozri body 39 — 44, 46 — 52 a výrok)