



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec C-65/12

Leidseplein Beheer BV

a

Hendrikus de Vries

proti

Red Bull GmbH

a

Red Bull Nederland BV

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Práva z ochrannej známky — Ochranná známka, ktorá má dobré meno — Ochrana rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke s dobrým menom bez náležitého dôvodu treťou osobou — Pojem „náležitý dôvod““

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. februára 2014

1. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Ochranná známka, ktorá má dobré meno — Možnosť stanoviť rozšírenú ochranu na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné (článok 5 ods. 2 smernice) — Povinnosť členských štátov, ktoré uplatnia túto možnosť, stanoviť uvedenú ochranu aj v prípade používania označenia pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby*

(Smernica Rady 89/104, článok 5 ods. 2)

2. *Právo Európskej únie — Výklad — Metódy — Doslovný, systematický a teleologický výklad*
3. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Ochranná známka, ktorá má dobré meno — Ochrana rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné (článok 5 ods. 2 smernice) — Podmienky — Používanie zhodného alebo podobného označenia bez náležitého dôvodu, ktoré získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky alebo im spôsobuje ujmu — Pojem náležitý dôvod — Rozsah*

(Smernica Rady 89/104, článok 5 ods. 2)

4. *Aproximácia právnych predpisov — Ochranné známky — Smernica 89/104 — Ochranná známka, ktorá má dobré meno — Ochrana rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné (článok 5 ods. 2 smernice) — Podmienky — Používanie zhodného alebo podobného označenia bez*

náležitého dôvodu, ktoré získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky alebo im spôsobuje ujmu — Pojem náležitý dôvod — Označenie používané pred podaním prihlášky ochrannej známky

(Smernica Rady 89/104, článok 5 ods. 2)

1. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 21, 34)

2. Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 28)

3. Prvá smernica 89/104 o ochranných známkach má za cieľ všeobecným spôsobom vyrovnať na jednej strane záujem majiteľa ochrannej známky zabezpečiť jej základnú funkciu a na druhej strane záujem ostatných hospodárskych subjektov disponovať označeniami, ktoré môžu označiť ich výrobky a služby.

Z toho vyplýva, že ochrana práv, ktoré majiteľovi vyplývajú z predmetnej smernice, nie je bezpodmienečná, keďže sa táto ochrana s cieľom vyrovnania uvedených záujmov najmä obmedzuje na prípady, keď sa tento majiteľ ukáže ako dostatočne ostražitý tým, že namieta proti používaniu označení, ktoré môžu porušiť práva z jeho ochrannej známky, zo strany iných subjektov.

V systéme ochrany ochranných známk, ako je systém prijatý na základe smernice 89/104 Dohovorom štátov Beneluxu o oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory), je však záujem tretích osôb používať v obchodných veciach označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom zohľadnený v kontexte článku 5 ods. 2 tejto smernice prostredníctvom možnosti pre používateľa uvedeného označenia odvolať sa na „náležitý dôvod“.

Ak totiž majiteľ ochrannej známky s dobrým menom preukázal existenciu zásahov podľa článku 5 ods. 2 tejto smernice a najmä neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky, prináleží tretej osobe, ktorá používala označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom, preukázať, že má na používanie takéhoto označenia náležitý dôvod.

Z toho vyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ nemôže zahŕňať len objektívne naliehavé dôvody, ale aj subjektívne záujmy tretích osôb používajúcich označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou s dobrým menom. Z toho vyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ môže zahŕňať len objektívne naliehavé dôvody, ale aj subjektívne záujmy tretích osôb používajúcich označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou s dobrým menom.

Pojem „náležitý dôvod“ tak nerieši spor medzi ochrannou známkou s dobrým menom a podobným označením, ktorého použitie predchádza podaniu prihlášky tejto ochrannej známky, ani neobmedzuje práva priznané majiteľovi uvedenej ochrannej známky, ale nachádza rovnováhu medzi predmetnými záujmami, pričom v špecifickom kontexte článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a v rámci rozšírenej ochrany, ktorú požíva táto ochranná známka, zohľadňuje záujmy tretích používateľov tohto označenia. Na základe toho odvolanie sa treťou osobou na náležitý dôvod pri používaní označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom nevedie k uznaniu práv spojených so zapísanou ochrannou známkou v jej prospech, ale zaväzuje majiteľa ochrannej známky s dobrým menom strpieť používanie podobného označenia.

Súdny dvor tak v bode 91 rozsudku C-323/09, Interflora a Interflora British Unit, týkajúceho sa konania vo veci používania kľúčových slov pri vyhľadávaní na internete už rozhodol, že ak reklama zobrazená na internete na základe kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke, ktorá má dobré meno, ponúka alternatívu k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky s dobrým

menom bez toho, aby ponúkla jednoduchú napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky, pričom nemá vplyv na dobré meno ochrannej známky alebo jej rozlišovaciu spôsobilosť, a nevedie k zásahu do funkcií uvedenej ochrannej známky, treba dospieť k záveru, že takéto použitie v zásade patrí do medzí zdravej a spravodlivej hospodárskej súťaže v odvetví dotknutých tovarov alebo služieb, a teda nedochádza k nemu bez „náležitého dôvodu“.

Z toho vyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ nemožno vykladať ako pojem obmedzujúci sa na objektívne naliehavé dôvody.

(pozri body 41 – 48)

4. Článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ v zmysle tohto ustanovenia strpieť používanie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovar zhodný s tovarom, pre ktorý bola zapísaná uvedená ochranná známka, treťou osobou, ak sa preukáže, že toto označenie sa používalo pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky a že použitie pre zhodné tovary sa vykonávalo v dobrej viere. Pri posúdení týchto skutočností prináleží vnútroštátnemu súdu zohľadniť najmä:

- udomácnenie a dobré meno uvedeného označenia v príslušnej skupine verejnosti,
- stupeň príbuznosti medzi tovarmi a službami, pre ktoré sa to isté označenie pôvodne používalo, a tovarom, pre ktorý bola zapísaná ochranná známka s dobrým menom, a
- ekonomický a obchodný význam použitia označenia podobného tejto ochrannej známke.

(pozri bod 60 a výrok)