

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

11. září 2007^{*}

Ve věci C-17/06,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím cour d'appel de Nancy (Francie) ze dne 9. ledna 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 17. ledna 2006, v řízení

Céline SARL

proti

Céline SA,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts a R. Schintgen, předsedové senátů, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (zpravodaj), J. Malenovský, J.-C. Bonichot a T. von Danwitz, soudci,

^{*} Jednací jazyk: francouzština.

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: M.-A. Gaudissart, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 7. listopadu 2006,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Céline SA P. de Candém, avocat,
- za francouzskou vládu G. de Berguesem a J.-C. Niolletem, jako zmocněnci,
- za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,
- za vládu Spojeného království V. Jackson, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Tappinem, barrister,
- za Komisi Evropských společenství W. Wilsem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 18. ledna 2007,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 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, dále jen „směrnice“).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Céline SA a Céline SARL ve věci užívání obchodní firmy „Céline“ a označení provozovny „Céline“ touto posledně uvedenou společností.

Právní rámec

- 3 Článek 5 směrnice, nazvaný „Práva z ochranné známky“, ve svých odstavcích 1, 3 a 5 stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

[...]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
- b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]

5. Odstavce 1 až 4 se nedotknou těch ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

- 4 Článek 6 směrnice, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, ve svém odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

- a) své jméno a adresu;

[...]

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 5 Hlavní činností společnosti Céline SA, založené pod touto obchodní firmou dne 9. července 1928, je vytváření a prodej oděvního zboží, jakož i módních doplňků.

- 6 Dne 19. dubna 1948 tato společnost podala přihlášku slovní ochranné známky CÉLINE, jejíž zápis byl od té doby nepřetržitě obnovován, naposledy dne 6. března 1998, pro označení veškerých výrobků spadajících do tříd 1 až 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, zejména „oděvů a obuvi“.
- 7 Pan Grynfogel se dne 25. září 1950 nechal zapsat do obchodního rejstříku v Nancy pro provozování podniku s pánskou a dámskou konfekcí s označením „Céline“.
- 8 Společnost Céline SARL prohlásila, že odvozuje své právo na užívání označení „Céline“ od p. Grynfogela prostřednictvím následných provozovatelů tohoto podniku. Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31. ledna 1992 za účelem provozování podniku spočívajícího v obchodování s konfekčními oděvy, prádlem, konfekcí, kožešinami, oblečením a různými doplňky pod uvedeným označením.
- 9 Poté, co byla informována o tomto skutkovém stavu, společnost Céline SA podala proti společnosti Céline SARL žalobu, aby bylo zakázáno jednání porušující práva k ochranné známce CÉLINE a nekalosoutěžní jednání, spočívající v neoprávněném užívání obchodní firmy „Céline“ a označení provozovny „Céline“, jakož i za účelem získání náhrady svých škod.

- 10 Rozsudkem ze dne 27. června 2005 tribunal de grande instance de Nancy všem návrhům společnosti Céline SA vyhověl a zakázal společnosti Céline SARL jakékoli užívání výrazu „Céline“, samotného nebo ve spojení, ať je jeho důvod jakýkoli, nařídil jí, aby změnila svou obchodní firmu a zvolila výraz, který nemůže být zaměněn se starší ochrannou známkou CÉLINE, jakož i s označením provozovny „Céline“, a uložil jí, aby společnosti Céline SA uhradila 25 000 eur jako náhradu škody.
- 11 Dne 4. července 2005 podala společnost Céline SARL proti tomuto rozsudku u cour d'appel de Nancy odvolání, přičemž uplatnila, že užívání označení totožného se starší slovní ochrannou známkou jako obchodní firmy nebo označení provozovny nespadá do oblasti porušování práv k ochranné známce, poněvadž funkcí obchodní firmy ani označení provozovny není rozlišovat zboží nebo služby, a že v každém případě u veřejnosti nemůže dojít k záměně ohledně původu dotyčného zboží z důvodu výhradního postavení společnosti Céline SA na trhu s luxusními oděvy a doplňky.
- 12 Cour d'appel de Nancy se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice [...] vykládán v tom smyslu, že zvolí-li si třetí osoba, která k tomu nebyla oprávněna, zapsanou slovní ochrannou známkou jako obchodní firmu, obchodní jméno nebo označení provozovny v rámci činnosti uvádění totožných výrobků na trh, představuje to užívání této ochranné známky v obchodním styku, jehož ukončení je majitel oprávněn dosáhnout na základě svého výlučného práva?“

K předběžné otázce

- 13 Podstatou otázky předkládajícího soudu je to, zda užívání označení totožného se starší slovní ochrannou známkou jako obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla ochranná známka zapsána, představuje užívání, jehož ukončení je majitel oprávněn dosáhnout podle čl. 5 odst. 1 směrnice.

K výkladu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice

- 14 Podle čl. 5 odst. 1 první věty směrnice ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Na základě téhož odstavce písm. a) tato výlučná práva opravňují majitele zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána. Jiná ustanovení směrnice, jako je článek 6, definují určitá omezení účinků ochranné známky.
- 15 Za účelem zabránění tomu, aby se ochrana přiznaná majiteli ochranné známky v jednotlivých členských státech lišila, přísluší Soudnímu dvoru, aby poskytl jednotný výklad čl. 5 odst. 1 směrnice, zvláště pak pojmu „užívaly [užívání]“, který je v něm uveden (rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 45, a ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017, bod 17).
- 16 Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora (výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club; rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh.

s. I-10989, a výše uvedený rozsudek Adam Opel), může majitel zapsané ochranné známky podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice zakázat užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou třetí osobou pouze tehdy, když jsou splněny následující čtyři podmínky:

- k tomuto užívání musí docházet v obchodním styku;
- musí k němu docházet bez souhlasu majitele ochranné známky;
- musí k němu docházet pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž byla známka zapsána, a
- musí zasahovat nebo musí být schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její základní funkce, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb.

¹⁷ Ve věci v původním řízení je nesporné, že k užívání označení totožného s dotčenou ochrannou známkou dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je hospodářské zvýhodnění, a nikoli v soukromé oblasti. V důsledku toho dochází k užívání tohoto označení v obchodním styku (viz obdobně výše uvedené rozsudky Arsenal Football Club, bod 40, a Adam Opel, bod 18).

¹⁸ Je rovněž nesporné, že k užívání uvedeného označení došlo bez souhlasu majitele ochranné známky, která je předmětem původního řízení.

- 19 Společnost Céline SARL naproti tomu popírá, že k užívání označení totožného s dotčenou ochrannou známkou dochází „pro zboží“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.
- 20 Ze struktury článku 5 směrnice vyplývá, že užívání označení pro zboží nebo služby ve smyslu odstavců 1 a 2 tohoto článku je užíváním za účelem rozlišování uvedeného zboží nebo služeb, zatímco odstavec 5 téhož článku se týká „užívání označení, ke kterému dochází k jinému účelu, než je rozlišování zboží nebo služeb“ (rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW, C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 38).
- 21 Účelem obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny přitom samo o sobě není rozlišovat zboží nebo služby (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 21. listopadu 2002, Robelco, C-23/01, Recueil, s. I-10913, bod 34, a výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, bod 64). Cílem obchodní firmy je totiž identifikovat společnost, zatímco cílem obchodního jména nebo označení provozovny je označit podnik. Pokud se tedy užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny omezuje na identifikaci společnosti nebo na označení podniku, nemůže být považováno za užívání, ke kterému dochází „pro zboží nebo služby“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice.
- 22 Naproti tomu jde o užívání „pro zboží“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice, jestliže třetí osoba umístí označení tvořící její obchodní firmu, její obchodní jméno nebo její označení provozovny na výrobky, které uvádí na trh (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Arsenal Football Club, bod 41, a Adam Opel, bod 20).

- 23 Krom toho i v případě neumístění označení na výrobky dochází k užívání „pro zboží nebo služby“ ve smyslu uvedeného ustanovení, jestliže třetí osoba užívá uvedené označení takovým způsobem, že dojde k vytvoření spojitosti mezi označením tvořícím obchodní firmu, obchodní jméno nebo označení provozovny třetí osoby a zbožím uváděným na trh nebo službami poskytovanými třetí osobou.
- 24 Ve věci v původním řízení přísluší předkládajícímu soudu, aby ověřil, zda užívání označení „Céline“ společností Céline SARL představuje užívání pro uvedené zboží ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice.
- 25 Konečně, společnost Céline SARL tvrdí, že u veřejnosti nemůže dojít k záměně ohledně původu dotyčného zboží.
- 26 Jak bylo připomenuto v bodě 16 tohoto rozsudku, užívání označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána, třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, může být zakázáno podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice pouze tehdy, když zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí uvedené ochranné známky, a zejména do její základní funkce, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb.
- 27 Je tomu tak v případě, kdy je označení užíváno třetí osobou pro její výrobky nebo její služby takovým způsobem, že si jej spotřebitelé mohou vykládat tak, že označuje původ dotčených výrobků nebo služeb. V takovém případě totiž užívání uvedeného označení může ohrozit základní funkci ochranné známky, neboť pro to, aby ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, k jehož vytvoření a zachování směřuje Smlouva o ES, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které jsou jí označeny, byly

vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému je možno přičíst odpovědnost za jejich jakost (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 48 a uvedená judikatura, jakož i body 56 až 59).

- 28 Ve věci v původním řízení přísluší předkládajícímu soudu, aby ověřil, zda užívání označení „Céline“ společností Céline SARL zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky CÉLINE, a zejména do její základní funkce.

K výkladu čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice

- 29 Podle ustálené judikatury má Soudní dvůr poskytnout předkládajícímu soudu veškerý výklad práva Společenství, který může být potřebný pro rozhodnutí věci, jež mu byla předložena, ať jej posledně uvedený uvedl v položených otázkách, či nikoli (výše uvedený rozsudek Adam Opel, bod 31 a uvedená judikatura).

- 30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku své jméno a adresu, pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

- 31 Soudní dvůr rozhodl, že toto ustanovení není omezeno na jména fyzických osob (výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, body 77 až 80).
- 32 V případě, že by předkládající soud dospěl k závěru, že společnost Céline SA je oprávněna zakázat užívání označení „Céline“ společností Céline SARL podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice, a za účelem umožnit tomuto soudu, aby rozhodl před ním projednávaný spor, je tedy třeba zjistit, zda v takové situaci, jako je ta, o kterou jde v původním řízení, čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice brání tomu, aby majitel ochranné známky zakázal třetí osobě užívat označení totožné s jeho ochrannou známkou jako obchodní firmu nebo obchodní jméno.
- 33 Soudní dvůr rozhodl, že taková podmínka užívání „v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“, jaká je uvedena v čl. 6 odst. 1 směrnice, je v podstatě vyjádřením povinnosti poctivosti ve vztahu k legitimním zájmům majitele ochranné známky (výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, bod 82).
- 34 V tomto ohledu je třeba připomenout, že dodržování uvedené podmínky poctivého užívání musí být posuzováno s přihlédnutím jednak k míře, v níž by užívání jména třetí osoby bylo chápáno dotčenou veřejností nebo přinejmenším podstatnou částí této veřejnosti tak, že označuje vztah mezi výrobky nebo službami třetí osoby a majitelem ochranné známky nebo osobou oprávněnou užívat ochrannou známkou, a jednak, v níž si toho třetí osoba měla být vědoma. Okolnost, že se jedná o ochrannou známkou, která v členském státě, kde je zapsána a kde se požaduje její ochrana, požívá určitého dobrého jména, z něhož by třetí osoba mohla těžit prospěch pro uvádění svých výrobků nebo služeb na trh, představuje rovněž faktor, který musí být při tomto posouzení zohledněn (výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, bod 83).

35 Předkládajícímu soudu přísluší, aby provedl celkové posouzení všech relevantních okolností věci v původním řízení, a to konkrétněji za účelem posouzení, zda lze Céline SARL považovat za společnost, která se dopouští nekalé soutěže ve vztahu ke společnosti Céline SA (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Anheuser-Busch, bod 84).

36 S ohledem na všechny předcházející úvahy je namístě na položenou otázku odpovědět tak, že užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je majitel uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky.

Je-li tomu tak, čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice může bránit takovému zákazu pouze tehdy, pokud třetí osoba svou obchodní firmu nebo své obchodní jméno užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

K nákladům řízení

37 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem 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 (velký senát) rozhodl takto:

Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je majitel uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky.

Je-li tomu tak, čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 může bránit takovému zákazu pouze tehdy, pokud třetí osoba svou obchodní firmu nebo své obchodní jméno užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

Podpis