Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

6. února 2014*

„Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Práva z ochranné známky — Ochranná známka s dobrým jménem — Ochrana rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné — Užívání označení totožného s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobného třetí osobou bez řádného důvodu — Pojem ‚řádný důvod'"

Ve věci C-65/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) ze dne 3. února 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 8. února 2012, v řízení

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

proti

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce prvního senátu, A. Borg Barthet, E. Levits (zpravodaj) a M. Berger, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. února 2013,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Leidseplein Beheer BV a H. de Vriese T. Cohenem Jehoramem a L. Bakersem, advocaten,

— za Red Bull GmbH a Red Bull Nederland BV S. Klosem, advocaat,

— za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci se S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,

* Jednací jazyk: nizozemština.

— za Evropskou komisi F. Wilmanem a F. Bulstem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 21. března 2013,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společností Leidseplein Beheer BV a H. de Vriesem (dále jen společně „De Vries“) na straně jedné a společnostmi Red Bull GmbH a Red Bull Nederland BV (dále jen společně „Red Bull“) na straně druhé, který se týká výroby energetických nápojů společností De Vries a jejich uvádění na trh v obalech opatřených označením „Bull Dog“ nebo jiným označením, jehož součástí je slovní prvek „Bull“, anebo i jinými označeními, která jsou z důvodu své podobnosti zaměnitelná se zapsanými ochrannými známkami společnosti Red Bull.

Právní rámec

Unijní právo

3 Článek 5 směrnice 89/104, jehož obsah byl později v podstatě převzat do ustanovení článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), nadepsaný „Práva z ochranné známky“, 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.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

[...]“

Nizozemské právo

4 Nizozemská právní úprava v oblasti ochranných známek vychází z Úmluvy zemí Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) podepsané v Haagu dne 25. února 2005 (dále jen „Úmluva zemí Beneluxu“).

5 Článek 2.20 odst. 1 písm. c) této Úmluvy, kterým byl nahrazen dřívější článek 13 část A odst. 1 písm. c) jednotného zákona zemí Beneluxu o ochranných známkách, zní následovně:

„1. „Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Aniž je dotčeno případné použití obecného práva v oblasti občanskoprávní odpovědnosti, umožňuje výlučné právo k ochranné známce majiteli zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby:

[...]

c. v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, pokud má tato ochranná známka na území Beneluxu dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu;

[...]“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

6 Společnost Red Bull je v Beneluxu majitelkou slovní a obrazové ochranné známky „Red Bull Krating-Daeng“ (dále jen „ochranná známka Red Bull Krating-Daeng“), která byla zapsána dne 11. července 1983 pro výrobky zařazené mimo jiné do třídy 32 týkající se nealkoholických nápojů.

7 De Vries je v Beneluxu majitelkou následujících ochranných známek pro výrobky zařazené do této třídy 32:

— slovní a obrazové ochranné známky The Bulldog zapsané dne 14. července 1983,

— slovní ochranné známky The Bulldog zapsané dne 23. prosince 1999, jakož i

— slovní a obrazové ochranné známky The Bulldog Energy Drink zapsané dne 15. června 2000.

8 Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že účastnice řízení nezpochybňují, že ještě předtím, než společnost Red Bull nechala v roce 1983 zapsat svou ochrannou známku, užívala společnost De Vries označení „The Bulldog“ jako obchodní název pro činnost spočívající v poskytování restauračních a hotelových služeb a služeb spojených s podáváním nápojů (dále jen „služby horeca“) zahrnujících prodej nápojů. Nesporná je rovněž skutečnost, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng požívá na území Beneluxu určitého dobrého jména.

9 Jelikož měla společnost Red Bull za to, že užívání rozlišovacího označení „The Bulldog“ společností De Vries působí vzhledem ke slovnímu prvku „Bull“, z něhož sestává, újmu ochranné známce Red Bull Krating-Daeng, podala dne 27. června 2005 žalobu k Rechtbank Amsterdam (obvodní soud v Amsterodamu), v níž požadovala, aby společnosti De Vries nařídil ukončení výroby a uvádění na trh energetických nápojů v obalech opatřených označením „Bull Dog“, jiným označením, v němž je obsažen slovní prvek „Bull“ anebo jinými označeními, která mohou svou podobností vést k záměně se zapsanými ochrannými známkami společnosti Red Bull.

10 Protinávrhem se společnost De Vries domáhala, aby byla společnost Red Bull v Beneluxu zbavena práv souvisejících se slovní a obrazovou ochrannou známkou Red Bull Krating-Daeng.

11 Rozsudkem ze dne 17. ledna 2007 Rechtbank Amsterdam všechny návrhy zamítl.

12 Rozsudkem ze dne 2. února 2010 vyhověl Gerechtshof te Amsterdam (odvolací soud v Amsterodamu) z velké části odvolání, jež podala společnost Red Bull proti rozsudku Rechtbank Amsterdam. Gerechtshof te Amsterdam uvedl, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng má v Beneluxu dobré jméno a že z důvodu podobnosti, jež tkví v prvku „Bull“, který je společný této ochranné známce a označení „The Bulldog“ užívanému společností De Vries pro energetické nápoje, si relevantní veřejnost vytváří mezi uvedenou ochrannou známkou a tímto označením asociaci, aniž jsou zaměněny.

13 Gerechtshof te Amsterdam měl za to, že uvedené označení je podobné ochranné známce Red Bull Krating-Daeng a že společnost De Vries chtěla ve stopách této ochranné známky s dobrým jménem, jejíž majitelkou je společnost Red Bull, těžit z jejího dobrého jména, aby získala podíl na trhu s energetickými nápoji představujícím obrat ve výši několika miliard eur.

14 Okolnost, jíž se dovolává společnost De Vries, že ochranná známka The Bulldog navázala na užívání označení „The Bulldog“ započaté před rokem 1983 pro výrobky a pro činnost poskytování služeb horeca spočívajících především v prodeji nápojů, nekvalifikoval Gerechtshof te Amsterdam jakožto řádný důvod umožňující užívání tohoto označení.

15 Podle názoru Gerechtshof te Amsterdam totiž společnost De Vries neodůvodnila nezbytnost užívání uvedeného označení v takové míře, že od ní nelze spravedlivě požadovat, aby od jejího užívání upustila.

16 Společnost De Vries podala proti rozhodnutí Gerechtshof te Amsterdam kasační opravný prostředek u Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud), přičemž prvně uvedenému soudu mimo jiné vytýkala, že restriktivně vyložil pojem „řádný důvod“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 (dále jen „pojem , řádný důvod'“). Uvedená společnost tvrdí, že v daném případě užívání označení „The Bulldog“ v dobré víře, jakožto obchodního názvu, před přihláškou ochranné známky Red Bull Krating-Daeng takový důvod představuje.

17 Předkládající soud konstatuje, že pro posouzení existence řádného důvodu umožňujícího užívání označení použil Gerechtshof te Amsterdam v řízení o žalobě, která mu byla předložena, kritérium nezbytnosti tohoto užívání, jež je formulováno v rozsudku Soudního dvora Beneluxu ze dne 1. března 1975, Colgate Palmolive v. Bols (Claeryn v. Klarein).

18 Předkládající soud vyjadřuje pochybnosti ohledně výkladu pojmu „řádný důvod“ provedeného Gerechtshof te Amsterdam. Podle jeho názoru musí být tento pojem upravený v článku 2.20 odst. 1 písm. c) Úmluvy zemí Beneluxu vykládán v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104. Tento soud dále poznamenává, že v rozsudku ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, Sb. rozh. s. I-8625), vykládá Soudní dvůr Evropské unie uvedený pojem šířeji, než jak jej vyložil Soudní dvůr Beneluxu ve výše uvedeném rozsudku Colgate Palmolive v. Bols (Claeryn v. Klarein).

19 Za těchto podmínek se Hoge Raad der Nederlanden rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být čl. 5 odst. 2 směrnice [89/104] vykládán v tom smyslu, že řádný důvod ve smyslu tohoto ustanovení může existovat také v případě, že označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo označení, které je této ochranné známce podobné, bylo třetí osobou, resp. třetími osobami, užíváno v dobré víře již před přihláškou této ochranné známky?“

K předběžné otázce

20 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že užívání označení, které je podobné ochranné známce s dobrým jménem, třetí osobou pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla tato ochranná známka zapsána, lze kvalifikovat jako „řádný důvod“ ve smyslu tohoto ustanovení, pokud se zjistí, že toto označení bylo užíváno již před podáním přihlášky uvedené ochranné známky k zápisu.

21 Vzhledem k okolnostem věci v původním řízení a vzhledem k tomu, že položená předběžná otázka vyžaduje výklad čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, je třeba připomenout, že i když toto ustanovení odkazuje výslovně pouze na situaci, v níž se užívá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem, nebo označení jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, použije se ochrana zde upravená *a fortiori* i v případech užívání takového označení pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána, nebo jsou jim podobné (výše uvedený rozsudek Interflora a Interflora British Unit, bod 68 a citovaná judikatura).

22 Kromě toho je nesporné, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng požívá dobrého jména a majitel této ochranné známky po společnosti De Vries požaduje, aby upustila od výroby a uvádění na trh svých výrobků totožných s výrobky, pro které byla zapsána ochranná známka, v obalech opatřených označením podobným uvedené ochranné známce, a proto lze čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 použít na věc v původním řízení.

23 Účastnice původního řízení se však neshodují v otázce dosahu pojmu „řádný důvod“. Společnost De Vries má za to, že pod tento pojem může spadat užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem v dobré víře, pokud toto užívání předcházelo podání přihlášky k zápisu této ochranné známky, kdežto společnost Red Bull tvrdí, že uvedený pojem zahrnuje pouze objektivně naléhavé důvody.

24 Společnost Red Bull v první řadě uvádí, že široký výklad pojmu „řádný důvod“, který lze vyčíst z argumentů společnosti De Vries, vede nepřímo k uznání ochranných známek, které nebyly zapsány, přestože Úmluva zemí Beneluxu stanovila v souladu se směrnicí 89/104 systém ochrany ochranných známek založený pouze na jejich zápisu.

25 Zadruhé poukazuje společnost Red Bull na skutečnost, že tento výklad by neprávem vedl k užšímu rozsahu práv z přihlášené ochranné známky, která přiznává čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice jejímu majiteli pro účely její ochrany, ve srovnání s rozsahem práv, která tomuto majiteli přiznává první odstavec tohoto článku.

26 Proto je třeba nejprve posoudit rozsah pojmu „řádný důvod“ a poté s ohledem na toto posouzení určit, zda užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem před podáním přihlášky k jejímu zápisu může spadat pod tento pojem v případě, že je toto označení užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána.

K rozsahu pojmu „řádný důvod“

27 Je nutno bez dalšího konstatovat, že pojem „řádný důvod“ není ve směrnici 89/104 definován. Znění čl. 5 odst. 2 této směrnice nemůže navíc podpořit restriktivní výklad tohoto pojmu společností Red Bull.

28 Tento pojem musí být proto vykládán s ohledem na obecnou systematiku a cíle úpravy, jejíž je součástí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 24), jakož i, především, s přihlédnutím ke kontextu ustanovení, které jej obsahuje (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, bod 25).

29 Na úvod je třeba připomenout, že ačkoli článek 5 směrnice 89/104 stanoví, že zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli výlučné právo, vyplývají z tohoto ustanovení také omezení výkonu tohoto práva.

30 Podle ustálené judikatury platí, že výlučné právo upravené v tomto ustanovení je přiznáno proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkcí ochranné známky. K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ předmětného výrobku nebo služby, ale i její další funkce, jako je zejména funkce spočívající v zaručení kvality tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (rozsudek ze dne 19. září 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, bod 58 a citovaná judikatura).

31 V této souvislosti je třeba uvést, že ze znění čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 a z jejího desátého bodu odůvodnění vyplývá, že právní řády členských států byly harmonizovány v tom smyslu, že výlučné právo z ochranné známky poskytuje jejímu majiteli „absolutní“ ochranu před tím, aby třetí osoba užívala označení totožná s touto ochrannou známkou pro totožné výrobky nebo služby (výše uvedený rozsudek Interflora a Interflora British Unit, bod 36).

32 Ačkoli zákonodárce vymezil ochranu před neoprávněným užíváním označení totožných s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, jako „absolutní“, dal Soudní dvůr uvedenou kvalifikaci do souvislostí a uvedl, že ať je ochrana podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 sebevýznamnější, je určena pouze k tomu, aby majiteli ochranné známky bylo umožněno chránit své specifické zájmy majitele, tedy zajistit, aby tato známka mohla plnit vlastní funkce. Soudní dvůr pak dospěl k závěru, že výkon výlučného práva plynoucího z ochranné známky musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje či je s to zasáhnout do funkcí ochranné známky (výše uvedený rozsudek Interflora a Interflora British Unit, bod 37).

33 Článek 5 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice přitom ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem zavádí širší ochranu, než která je stanovena v odstavci 1 téhož článku. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání – bez řádného důvodu – označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou nebo je jí podobné a neoprávněně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky anebo jim působí nebo by jim působilo újmu (rozsudek ze dne 18. června 2009, L’Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 34 a citovaná judikatura).

34 Členský stát musí proto při provádění čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 poskytnout ochranu, která je alespoň tak široká pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby jako pro nepodobné výrobky nebo služby. Možnost členského státu se tak vztahuje k samotné zásadě poskytnutí větší ochrany ochranným známkám s dobrým jménem, ale nikoli k situacím, které jsou ochranou pokryty, poskytne-li ji členský stát (viz rozsudek ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 20).

35 Toto konstatování však neznamená, že by měl být pojem „řádný důvod“ vykládán s ohledem na oblast působnosti čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104.

36 Jak totiž v podstatě uvedla generální advokátka v bodě 29 svého stanoviska, nemají první a druhý odstavec článku 5 této směrnice stejný předmět, takže pravidla upravující ochranu běžných ochranných známek se mohou použít v případech, které nespadají do působnosti ustanovení

upravujících ochranu ochranných známek s dobrým jménem. Naopak tato posledně uvedená ustanovení se mohou použít v případech, v nichž se nepoužijí pravidla na ochranu obyčejných ochranných známek.

37 Společnost Red Bull a italská vláda proto nesprávně tvrdí, že systém ochrany ochranných známek založený na jejich zápisu, jenž byl převzat do Úmluvy zemí Beneluxu, brání tomu, aby bylo možné omezit rozsah práv přiznaných majiteli ochranné známky, jež byla přihlášena k zápisu.

38 Je totiž třeba poznamenat, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 opravňuje majitele ochranné známky s dobrým jménem, aby třetím osobám zakázali užívání označení totožných s jejich ochrannými známkami či těmto ochranným známkám podobných pro výrobky či služby, které nejsou podobné těm, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány, pouze za určitých podmínek.

39 Ochrana ochranných známek s dobrým jménem je širší než ochrana přiznávaná běžným ochranným známkám v tom, že zákaz užívání označení třetí osobou nezávisí ani na totožnosti označení a ochranné známky, která je uvedena v čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice, ani na nebezpečí záměny zmíněném v čl. 5 odst. 1 písm. b) této směrnice.

40 Majitel ochranné známky s dobrým jménem především nemusí k využití ochrany upravené v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 odůvodňovat, že byla způsobena újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu této ochranné známky, pokud třetí osoba užíváním označení totožného s uvedenou ochrannou známkou nebo jí podobného protiprávně těží z jejího dobrého jména.

41 Účelem směrnice 89/104 je nicméně obecně vyvážit zájmy majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmy ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (rozsudek ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, Sb. rozh. s. I-3703, bod 29).

42 Z toho vyplývá, že ochrana práv, kterých majitel ochranné známky požívá na základě uvedené směrnice, není bezpodmínečná, jelikož je za účelem vyvážení uvedených zájmů omezena zejména na případy, kdy tento majitel prokáže dostatečnou ostražitost při obraně proti užívání označení způsobilých zasáhnout do práv z jeho ochranné známky ostatními hospodářskými subjekty (výše uvedený rozsudek Levi Strauss, bod 30).

43 V takovém systému ochrany ochranných známek, jaký byl na základě směrnice 89/104 přijat Úmluvou zemí Beneluxu, jsou zájmy třetí osoby užívat v obchodním styku označení podobné ochranné známce s dobrým jménem zohledněny v kontextu čl. 5 odst. 2 této směrnice tím, že uživatel uvedeného označení má možnost dovolávat se „řádného důvodu“.

44 Podaří-li se totiž majiteli ochranné známky s dobrým jménem prokázat existenci některého z druhů zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 této směrnice a zejména neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky, musí třetí osoba, která užívala označení podobné ochranné známce s dobrým jménem, prokázat, že k užívání tohoto označení existuje řádný důvod (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 39).

45 Z toho vyplývá, že pojem „řádný důvod“ nemůže zahrnovat pouze objektivně naléhavé důvody, ale může rovněž souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné.

46 Pojem „řádný důvod“ tedy není určen k řešení konfliktu mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a podobným označením, které bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky, nebo k omezení práv přiznaných majiteli uvedené ochranné známky, ale k nalezení rovnováhy mezi dotyčnými zájmy a zohledňuje přitom ve specifickém kontextu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104

a vzhledem k široké ochraně, kterou tato ochranná známka požívá, zájmy třetí osoby, která užívá toto označení. Skutečnost, že se třetí osoba dovolává řádného důvodu pro užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem, tak nemůže vést k uznání práv plynoucích ze zapsané ochranné známky v její prospěch, ale nutí majitele ochranné známky s dobrým jménem strpět užívání podobného označení.

47 V bodě 91 výše uvedeného rozsudku Interflora a Interflora British Unit, který se týkal věci, v níž se jednalo o používání klíčových slov v internetových vyhledávačích, Soudní dvůr judikoval, že jestliže reklama zobrazená na internetu prostřednictvím klíčového slova odpovídajícího ochranné známce s dobrým jménem propaguje alternativu k výrobkům nebo službám majitele ochranné známky s dobrým jménem, aniž nabízí pouhou napodobeninu výrobků nebo služeb majitele této ochranné známky, působí újmu dobrému jménu ochranné známky nebo její rozlišovací způsobilosti, a aniž zasahuje do funkcí uvedené ochranné známky, je nutno dospět k závěru, že takové užívání v zásadě spadá do mezí zdravé a spravedlivé hospodářské soutěže v odvětví dotyčných výrobků nebo služeb, a nedochází tedy k němu bez „řádného důvodu“.

48 Pojem „řádný důvod“ nelze proto vykládat tak, že se omezuje na objektivně naléhavé důvody.

49 Dále je nutné zkoumat, za jakých podmínek může pod tento pojem spadat případ, kdy třetí osoba užívá označení podobné ochranné známce s dobrým jménem pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla uvedená ochranná známka zapsána, pokud bylo toto označení užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky.

K podmínkám, za kterých může dřívější užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem spadat pod pojem „řádný důvod“

50 Společnost De Vries ve svém vyjádření uvádí, že označení „The Bulldog“ pro služby horeca užívá od roku 1975. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že toto užívání je prokázáno z doby před zápisem ochranné známky Red Bull Krating-Daeng. Kromě toho je společnost De Vries majitelkou slovní a obrazové ochranné známky The Bulldog zejména pro nealkoholické nápoje, která byla zapsána dne 14. července 1983. Datum, od kterého společnost De Vries vyrábí a uvádí na trh energetické nápoje pod označením „Bull Dog“, není uvedeno.

51 Je nesporné, že společnost De Vries užívala označení „The Bulldog“ pro jiné služby a výrobky, než pro které byla zapsána ochranná známka Red Bull, a předtím, než tato ochranná známka získala dobré jméno.

52 Soudní dvůr judikoval, že pokud se třetí osoba pokouší užíváním označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž vyvíjí v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být výtěžek tohoto užívání považován za získaný protiprávně z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (viz výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 49).

53 Za účelem určení, zda užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem ze strany třetí osoby před podáním přihlášky uvedené ochranné známky může být kvalifikováno jako „řádný důvod“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 a zda je možné odůvodnit skutečnost, že tato třetí osoba těží z dobrého jména uvedené ochranné známky, musí předkládající soud provést posouzení, při němž budou zohledněny především dva faktory.

54 Zaprvé taková analýza vyžaduje určit, jak bylo uvedené označení akceptováno, a posoudit dobré jméno, jehož požívá u relevantní veřejnosti. V projednávaném případě není sporné, že označení „The Bulldog“ bylo užíváno pro všechny výrobky a služby horeca od roku 1983 nebo před ním. Datum, od něhož společnost De Vries nabízela k prodeji energetické nápoje, však z předkládacího rozhodnutí nevyplývá.

55 Zadruhé je třeba posoudit úmysl uživatele tohoto označení.

56 V této souvislosti je nutno uvést, že k určení toho, zda bylo označení podobné ochranné známce s dobrým jménem užíváno v dobré víře, musí být zohledněna míra blízkosti mezi výrobky a službami, pro které bylo toto označení užíváno, a výrobkem, pro který byla tato ochranná známka zapsána, jakož i časová posloupnost mezi prvním použitím uvedeného označení u výrobku, který je totožný s výrobkem chráněným uvedenou ochrannou známkou, a okamžikem, kdy tato ochranná známka získala dobré jméno.

57 Pokud bylo označení užíváno před podáním přihlášky ochranné známky s dobrým jménem pro služby a výrobky, jež mohou mít spojitost s výrobkem, pro který byla tato ochranná známka zapsána, může se užívání tohoto označení jevit jako přirozené rozšíření škály služeb a výrobků, pro které již označení požívá u relevantní veřejnosti jistého dobrého jména.

58 V projednávaném případě není sporu o tom, že společnost De Vries užívá označení „The Bulldog“ pro výrobky a služby horeca, v jejichž rámci jsou prodávány nápoje. S ohledem na uznání, kterého požívá toto označení u relevantní veřejnosti, a na povahu výrobků a služeb, pro které bylo užíváno, může být prodej energetických nápojů obsažených v obale opatřeném uvedeným označením chápán nikoli jako pokus těžit z dobrého jména ochranné známky Red Bull, ale jako skutečné rozšíření škály výrobků a služeb nabízených společností De Vries. Tento dojem je ještě silnější v případě, že označení „The Bulldog“ bylo užíváno pro energetické nápoje, než ochranná známka Red Bull Krating-Daeng získala dobré jméno.

59 Čím více je označení užívané před přihláškou podobné ochranné známky s dobrým jménem spojeno s určitou škálou výrobků a služeb, tím více je jeho užívání nezbytné pro prodej výrobku totožného s výrobkem, pro který byla ochranná známka zapsána, a to tím spíše, když je tento výrobek svou povahou blízký škále výrobků a služeb, pro které bylo toto označení dříve užíváno.

60 Z výše uvedených úvah vyplývá, že na položenou otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky s dobrým jménem může být na základě „řádného důvodu“ ve smyslu tohoto ustanovení nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla uvedená ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky k zápisu a že k jeho užívání pro totožný výrobek dochází v dobré víře. Pro posouzení toho, zda tomu tak je, musí vnitrostátní soud zohlednit především:

— přijetí uvedeného označení a jeho dobré jméno u relevantní veřejnosti;

— míru blízkosti mezi výrobky a službami, pro které bylo toto označení původně užíváno, a výrobkem, pro který byla ochranná známka s dobrým jménem zapsána, a

— ekonomický a obchodní význam užívání označení podobného této ochranné známce pro tento výrobek.

K nákladům řízení

61 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu 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 (první senát) rozhodl takto:

Článek 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky s dobrým jménem může být na základě „řádného důvodu“ ve smyslu tohoto ustanovení nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla uvedená ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky k zápisu a že k jeho užívání pro totožný výrobek dochází v dobré víře. Pro posouzení toho, zda tomu tak je, musí vnitrostátní soud zohlednit především:

— **přijetí uvedeného označení a jeho dobré jméno u relevantní veřejnosti,**

— **míru blízkosti mezi výrobky a službami, pro které bylo toto označení původně užíváno, a výrobkem, pro který byla ochranná známka s dobrým jménem zapsána, a**

— **ekonomický a obchodní význam užívání označení podobného této ochranné známce pro tento výrobek.**

Podpisy.