Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 6. februára 2014*

„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'"

Vo veci C-65/12,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 3. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 8. februára 2012, ktorý súvisí s konaním:

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

proti

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu prvej komory, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a M. Berger,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 27. februára 2013,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Leidseplein Beheer BV a H. de Vries, v zastúpení: T. Cohen Jehoram a L. Bakers, advocaten,

— Red Bull GmbH a Red Bull Nederland BV, v zastúpení: S. Klos, advocaat,

— talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

* Jazyk konania: holandčina.

— Európska komisia, v zastúpení: F. Wilman a F. Bulst, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 21. marca 2013,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Leidseplein Beheer BV a pánom de Vriesom (ďalej spolu len „de Vries“) a spoločnosťami Red Bull GmbH a Red Bull Nederland BV (ďalej spolu len „Red Bull“) vo veci výroby a predaja energetických nápojov v obaloch, ktoré obsahujú označenie „Bull Dog“, iné označenie, ktoré obsahuje slovný prvok „Bull“, alebo iné označenia, ktoré sú si tak podobné so zápismi ochranných známok spoločnosti Red Bull, že môžu spôsobiť zámenu, uskutočnených zo strany de Vries.

Právny rámec

Právo Únie

3 Článok 5 smernice 89/104, ktorý neskôr v podstate prebral článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), s názvom „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, 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 osobám, 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 bolo na ujmu.

…“

Holandské právo

4 V oblasti ochranných známok predchádza holandskej právnej úprave Dohovor štátov Beneluxu o oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory), ktorý bol podpísaný 25. februára 2005 v Haagu (ďalej len „Dohovor štátov Beneluxu“).

5 Článok 2.20 ods. 1 písm. c) tohto dohovoru, ktorý nahradil článok 13 A ods. 1 písm. c) jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach, znie:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné právo. Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie všeobecného práva v oblasti občianskej právnej zodpovednosti, výlučné právo vyplývajúce z ochrannej známky umožňuje jej majiteľovi zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas:

…

c) používať v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci územia Beneluxu dobré meno, a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky;

…“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

6 Spoločnosť Red Bull je v Beneluxe majiteľkou najmä slovnej a obrazovej ochrannej známky Red Bull Krating-Daeng (ďalej len „ochranná známka Red Bull Krating-Daeng“), ktorá bola zapísaná 11. júla 1983 pre tovary patriace predovšetkým do triedy 32 týkajúcej sa nealkoholických nápojov.

7 de Vries je v Beneluxe majiteľom nasledujúcich ochranných známok zapísaných pre tovary patriace do tejto triedy 32:

— slovnej a obrazovej ochrannej známky The Bulldog zapísanej 14. júla 1983,

— slovnej ochrannej známky The Bulldog zapísanej 23. decembra 1999, ako aj

— slovnej a obrazovej ochrannej známky The Bulldog Energy Drink zapísanej 15. júna 2000.

8 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že účastníci konania nenamietajú voči skutočnosti, že de Vries používal označenie „The Bulldog“ predtým, ako spoločnosť Red Bull v roku 1983 zaregistrovala svoju ochrannú známku, ako obchodný názov pre činnosti spojené s reštauračnými a hotelierskymi službami a službami spätými s podávaním nápojov (ďalej len „gastronomické služby“), v rámci ktorých dochádzalo k predaju nápojov. Je tiež zrejmé, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng má na území Beneluxu určité dobré meno.

9 Spoločnosť Red Bull, ktorá sa domnieva, že používanie rozlišovacieho označenia „The Bulldog“ zo strany de Vries spôsobuje ochrannej známke Red Bull Krating-Daeng ujmu, keďže obsahoval slovnú prvok „Bull“, sa 27. júna 2005 obrátila na Rechtbank Amsterdam (Okresný súd Amsterdam), aby nariadil de Vries zdržať sa výroby a predaja energetických nápojov v obaloch s označením „Bull Dog“, s iným označením obsahujúcim slovný prvok Bull alebo s inými označeniami, ktoré môžu svojou podobnosťou viesť k zámene so zapísanou ochrannou známkou spoločnosti Red Bull.

10 de Vries v protinávrhu žiadal zrušenie práv spoločnosti Red Bull z ochrannej známky Red Bull Krating-Daeng pre oblasť Beneluxu.

11 Rozsudkom zo 17. januára 2007 Rechtbank Amsterdam zamietol žalobu a aj protinávrh.

12 Rozsudkom z 2. februára 2010 Gerechtshof te Amsterdam (Odvolací súd Amsterdam) vyhovel vo veľkej časti odvolaniu spoločnosti Red Bull podanému proti rozhodnutiu Rechtbank Amsterdam. Gerechtshof te Amsterdam uviedol jednak, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng mala v Beneluxe dobré meno, a jednak, že vzhľadom na podobnosť, ktorá vyplýva z použitia spoločného prvku „Bull“ v tejto ochrannej známke a označení „The Bulldog“ používanom de Vries pre energetické nápoje, si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi uvedenou ochrannou známkou a týmto označením spojenie bez toho, aby však došlo k ich zámene.

13 Gerechtshof te Amsterdam sa domnieval, že uvedené označenie je podobné ochrannej známke Red Bull Krating-Daeng a že de Vries chcel využitím tejto ochrannej známky s dobrým menom ťažiť z jej reputácie a podieľať sa na časti trhu s energetickými nápojmi, ktorý prináleží nápoju Red Bull a ktorý dosahuje obrat vo veľkosti niekoľko miliónov eur.

14 Skutočnosť, ktorú uvádza de Vries, že ochranná známka The Bulldog sa priebežne používala na označenie „The Bulldog“ od roku 1983 pre obchodovanie a popis činností gastronomických služieb pozostávajúcich najmä z predaja nápojov, nebola Gerechtshof te Amsterdam označená za náležitý dôvod umožňujúci použitie tohto označenia.

15 Podľa Gerechtshof te Amsterdam totiž de Vries neodôvodnil nevyhnutnosť, akou je použitie uvedeného označenia, že nemožno z jeho strany dôvodne očakávať, že sa zriekne jeho používania.

16 de Vries podal proti rozhodnutiu Gerechtshof te Amsterdam kasačný opravný prostriedok na Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd), pričom Gerechtshof te Amsterdam vyčítal najmä reštriktívny výklad pojmu „náležitý dôvod“ v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (ďalej len „pojem ‚náležitý dôvod‘“). V prejednávanej veci predstavuje použitie v dobrej viere označenia „The Bulldog“ ako obchodného názvu pred podaním prihlášky ochrannej známky Red Bull Krating-Daeng takýto dôvod.

17 Vnútroštátny súd konštatuje, že Gerechtshof te Amsterdam pri posúdení existencie „náležitého dôvodu“ umožňujúceho použitie označenia uplatnil vo veci, ktorá mu bola predložená, podmienku nevyhnutnosti takéhoto použitia, ktorá je uvedená v rozsudku Súdneho dvora Beneluxu z 1. marca 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

18 Vnútroštátny súd vyjadril svoje pochybnosti, pokiaľ ide o výklad pojmu „náležitý dôvod“ zo strany Gerechtshof te Amsterdam. Na jednej strane sa tento pojem, tak ako je upravený v článku 2.20 ods. 1 písm. c) Dohovoru štátov Beneluxu, musí vykladať v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 89/104. Na druhej strane v rozsudku z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, Zb. s. I-8625), priznal Súdny dvor Európskej únie tomuto pojmu širší výklad ako Súdny dvor Beneluxu vo svojom už citovanom rozsudku Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

19 Za týchto podmienok sa Hoge Raad der Nederlanden rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 5 ods. 2 smernice [89/104] vykladať v tom zmysle, že náležitý dôvod v zmysle tohto predpisu môže existovať aj vtedy, ak dotknutá tretia osoba, resp. osoby, v dobrej viere používala/-i označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, už predtým, ako bola uvedená ochranná známka zapísaná?“

O prejudiciálnej otázke

20 Svojou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 2 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že za „náležitý dôvod“ v zmysle tohto ustanovenia môže byť označené používanie podobného označenia, ako je ochranná známka s dobrým menom treťou osobou pre zhodné tovary ako tovary, pre ktoré bola zapísaná daná ochranná známka, pokiaľ sa zistí, že toto označenie sa používalo ešte pred podaním prihlášky uvedenej ochrannej známky.

21 S ohľadom na okolnosti vo veci samej a v rozsahu, v akom položená prejudiciálna otázka požaduje výklad pojmov článku 5 ods. 2 smernice 89/104, je dôležité pripomenúť, že hoci sa toto ustanovenie vyslovene odvoláva iba na hypotézu, keď sa použije označenie zhodné alebo podobné ako ochranná známka s dobrým menom pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, v nich stanovená ochrana platí ešte viac vo vzťahu k použitiu označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou s dobrým menom pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná (rozsudok Interflora a Interflora British Unit, už citovaný, bod 68 a citovaná judikatúra).

22 Keďže je tiež nesporné, že ochranná známka Red Bull Krating-Daeng má dobré meno a jej majiteľ požaduje, aby sa zo strany de Vries ukončila výroba a predaj tovarov, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná táto ochranná známka, v obaloch, ktoré obsahujú označenie podobné uvedenej ochrannej známke, článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa na prejednávanú vec uplatní.

23 Účastníci konania vo veci samej však namietajú voči rozsahu pojmu „náležitý dôvod“. de Vries sa domnieva, že používanie označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom, ktoré sa v dobrej viere používalo pred zapísaním tejto ochrannej známky, možno zaradiť pod tento pojem, pričom spoločnosť Red Bull uvádza, že uvedený pojem obsahuje len objektívne naliehavé dôvody.

24 Po prvé spoločnosť Red Bull uvádza, že široký výklad pojmu „náležitý dôvod“, ktorý vyplýva z tvrdení de Vries, vedie nepriamo k uznaniu nezapísanej ochrannej známky, pričom Dohovor štátov Beneluxu prijal v súlade so smernicou 89/104 systém ochrany ochranných známok zakladajúci sa jedine na ich zápise.

25 Po druhé spoločnosť Red Bull uvádza, že tento výklad vedie nesprávne k obmedzeniu rozsahu práv priznaných článkom 5 ods. 2 uvedenej smernice majiteľovi zapísanej ochrannej známky na jej ochranu v porovnaní s rozsahom práv, ktoré tomuto majiteľovi patria na základe odseku 1 tohto článku.

26 Preto je potrebné v prvom rade posúdiť rozsah pojmu „náležitý dôvod“ pred tým, ako bude v druhom rade určené, a to s ohľadom na dané posúdenie, či používanie podobného označenia, ako je ochranná známka s dobrým meno, pred podaním prihlášky danej ochrannej známky môže spadať do tohto pojmu, ak je toto označenie používané pre rovnaké tovary a služby ako tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná uvedená ochranná známka.

O rozsahu pojmu „náležitý dôvod“

27 Najprv treba konštatovať, že smernica 89/104 nedefinuje pojem „náležitý dôvod“. Okrem toho znenie článku 5 ods. 2 tejto smernice nepodporuje doslovný výklad tohto pojmu, ktorý uvádza spoločnosť Red Bull.

28 Z toho dôvodu je potrebné vykladať tejto pojem podľa všeobecnej systematiky a cieľov systému, do ktorého je zaradený (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 24), ako aj podľa kontextu ustanovenia, ktoré tento pojem obsahuje (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, bod 25).

29 Na úvod je potrebné pripomenúť, že hoci článok 5 smernice 89/104 upravuje, že zapísaná ochranná známka priznáva majiteľovi výlučné práva, z tohto ustanovenia tiež vyplývajú aj obmedzenia výkonu týchto práv.

30 Ustálená judikatúra tak uvádza, že výlučné právo upravené v tomto ustanovení bolo majiteľovi ochrannej známky priznané na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na zabezpečenie toho, aby táto ochranná známka mohla plniť vlastné funkcie. Preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo môže zasiahnuť do niektorej z funkcií ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod predmetných tovarov alebo služieb, ale takisto jej ostatné funkcie, ako je zaručenie kvality týchto tovarov a služieb alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (rozsudok z 19. septembra 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, bod 58 a citovaná judikatúra).

31 V tejto súvislosti treba uviesť, že zo znenia článku 5 ods. 1 smernice 89/104 a z jej desiateho odôvodnenia vyplýva, že právo členských štátov bolo harmonizované v tom zmysle, že výlučné právo priznané ochrannou známkou ponúka jej majiteľovi „absolútnu“ ochranu proti použitiu označení zhodných s touto ochrannou známkou tretími osobami pre zhodné tovary alebo služby (rozsudok Interflora a Interflora British Unit, už citovaný, bod 36).

32 Hoci normotvorca považoval ochranu proti použitiu označení zhodných s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná, bez súhlasu za „absolútnu“, Súdny dvor toto posúdenie postavil na tom, že aj keď ochrana priznaná článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 je významná, má za cieľ iba umožniť majiteľovi ochrannej známky chrániť svoje konkrétne záujmy ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečiť, aby ochranná známka mohla plniť svoje základné funkcie. Súdny dvor z toho vyvodil, že výkon výlučného práva priznaného ochrannou známkou je vyhradený pre prípady, keď používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky (rozsudok Interflora a Interflora British Unit, už citovaný, bod 37).

33 Článok 5 ods. 2 uvedenej smernice však zavádza v prospech ochranných známok s dobrým menom širšiu ochranu, ako poskytuje odsek 1 toho istého článku. Špecifická podmienka na uplatnenie tejto ochrany spočíva v použití označenia zhodného so zapísanou ochrannou známkou alebo jej podobného bez náležitého dôvodu, ktoré neoprávnene získava alebo by získavalo prospech z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena tejto ochrannej známky alebo im spôsobuje, či by im spôsobovalo ujmu (rozsudok z 18. júna 2009, L’Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 34 a citovaná judikatúra).

34 Členský štát prebratím článku 5 ods. 2 smernice 89/104 do svojho právneho poriadku musí poskytnúť ochranu, ktorá je aspoň taká široká pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako ochrana poskytovaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Možnosť členského štátu sa teda týka samotnej zásady poskytovať širšiu ochranu ochranným známkam s dobrým menom, a nie situácií, na ktoré sa vzťahuje táto ochrana, ak ju členský štát poskytne (pozri rozsudok z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 20).

35 V každom prípade takéto konštatovanie nemôže znamenať, že pojem „náležitý dôvod“ sa musí vykladať s prihliadnutím na rozsah pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104.

36 Ako totiž v podstate v bode 29 svojich návrhov uviedla generálna advokátka, odseky 1 a 2 článku 5 tejto smernice nemajú rovnaký predmet, keďže pravidlá týkajúce sa ochrany bežných ochranných známok sa môžu uplatniť na prípady, ktoré nie sú upravené ustanoveniami o ochrane ochranných známok s dobrým menom. Naopak, ustanovenia o ochrane ochranných známok s dobrým menom sa môžu uplatniť na prípady, ktoré nie sú upravené pravidlami o ochranne bežných ochranných známok.

37 Z toho vyplýva, že spoločnosť Red Bull a talianska vláda nesprávne uvádzali, že systém ochrany ochranných známok založený na ich zapísaní a prebratý Dohovorom štátov Beneluxu bráni obmedzeniu rozsahu práv priznaných majiteľovi zapísanej ochrannej známky.

38 Je totiž potrebné uviesť, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 oprávňuje len za určitých podmienok majiteľov ochranných známok s dobrým menom zakázať tretím osobám používanie označení, ktoré sú zhodné alebo podobné s ich ochrannými známkami na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tými, pre ktoré boli zapísané tieto ochranné známky.

39 Ochrana ochranných známok s dobrým menom je širšia ako ochrana bežných ochranných známok, keďže zákaz používania označenia treťou osobou nezávisí ani od zhody označenia alebo ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice, ani od pravdepodobnosti zámeny uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. b) rovnakej smernice.

40 Predovšetkým majiteľ ochrannej známky s dobrým menom na uplatnenie ochrany podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104 nemusí odôvodňovať ujmu spôsobenú rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu tejto ochrannej známky, pokiaľ tretia osoba počas používania označenia, ktoré je zhodné alebo podobné uvedenej ochrannej známke, nečestne ťaží z jej dobrého mena.

41 Smernica 89/104 však 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 (rozsudok z 27 apríla 2006, Levi Strauss, C-145/05, Zb. s. I-3703, bod 29).

42 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 ochrannej známky, zo strany iných subjektov (rozsudok Levi Strauss, už citovaný, bod 30).

43 V systéme ochrany ochranných známok, ako je systém prijatý na základe smernice 89/104 Dohovorom štátov Beneluxu, 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“.

44 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 (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb. s. I-8823, bod 39).

45 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.

46 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. 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.

47 Súdny dvor tak v bode 91 už citovaného rozsudku 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“.

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

49 Je tak potrebné skúmať, za akých podmienok môže do tohto pojmu spadať používanie podobného označenia, ako je ochranná známka s dobrým menom pre zhodné tovary s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná daná ochranná známka, treťou osobou, pokiaľ toto označenie bolo používané ešte pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky.

O podmienkach, za ktorých môže skoršie používanie označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom spadať pod pojem „náležitý dôvod“

50 de Vries vo svojich písomných pripomienkach uvádza, že označenie „The Bulldog“ pre gastronomické služby používa od roku 1975. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že toto použitie je preukázané ešte pred zápisom ochrannej známky Red Bull Krating-Daeng. Okrem toho de Vries je majiteľom slovnej a obrazovej ochrannej známky The Bulldog najmä pre nealkoholické nápoje, ktorá bola zapísaná 14. júla 1983. Dátum začiatku výroby a predaja energetických nápojov zo strany de Vries v obaloch, ktoré obsahujú označenie „Bull Dog“, nie je uvedený.

51 Voči skutočnosti, že de Vries používal označenie The Bulldog pre služby a tovary odlišné od služieb a tovarov, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka Red Bull, ešte pred tým, ako uvedená ochranná známka nadobudla dobré meno, sa nenamieta.

52 Súdny dvor rozhodol, že keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia sa musí považovať za neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky (pozri rozsudok L’Oréal, už citovaný, bod 49).

53 Pri určení, či skoršie používanie, ktoré predchádza podaniu prihlášky ochrannej známky s dobrým menom, označenia podobného tejto ochrannej známke treťou osobou možno označiť za „náležitý dôvod“ v zmysle článku 5 ods. 2 smernice 89/104 a umožňuje odôvodniť prospech týchto tretích osôb z dobrého mena uvedenej ochrannej známky, prináleží vnútroštátnemu súdu vykonať posúdenie so zohľadnením najmä dvoch skutočností.

54 Po prvé takáto analýza vyžaduje určiť udomácnenie uvedeného označenia a posúdiť dobré meno, ktoré požíva v príslušnej skupine verejnosti. V prejednávanom prípade sa nenamieta voči tomu, že označenie „The Bulldog“ sa používa pre všetky tovary a gastronomické služby minimálne od roku 1983. Dátum začiatku predaja energetických nápojov zo strany de Vries však nie je v návrhu na začatie prejudiciálneho konania presne určený.

55 Po druhé je potrebné posúdiť zámer používateľa toho istého označenia.

56 V tejto súvislosti je na určenie dobrej viery pri používaní označenia podobného ochrannej známke potrebné zohľadniť stupeň príbuznosti medzi tovarmi a službami, pre ktoré sa toto označenie používalo, a medzi tovarom, pre ktorý bola zapísaná táto ochranná známka, ako aj chronológiu prvého použitia uvedeného označenia pre tovar zhodný s tovarom uvedenej ochrannej známky a nadobudnutia dobrého mena uvedenou ochrannou známkou.

57 Na jednej strane, keďže sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky s dobrým menom pre služby a tovary, ktoré sa môžu týkať tovaru, pre ktorý bola táto ochranná známka zapísaná, použitie označenia pre uvedený tovar sa môže javiť ako prirodzené rozšírenie škály služieb a tovarov, pri ktorých má uvedené označenie v príslušnej skupine verejnosti už určité dobré meno.

58 V prejednávanom prípade sa nenamieta, že de Vries používa označenie The Bulldog pre tovary a gastronomické služby, v rámci ktorých dochádza k predaju nápojov. Preto vzhľadom na uznanie, ktoré toto označenie požíva v príslušnej skupine verejnosti, a charakter tovarov a služieb, pre ktoré sa používa, môže byť predaj energetických nápojov v obaloch obsahujúcich uvedené označenie vnímaný nie ako snaha o prospech z dobrého mena ochrannej známky Red Bull, ale ako skutočné rozšírenie škály tovarov a služieb ponúkaných zo strany de Vries. Takéto ponímanie je o to silnejšie, ak sa označenie „The Bulldog“ používalo pre energetické nápoje ešte pred nadobudnutím dobrého mena ochrannej známky Red Bull Krating-Daeng.

59 Na druhej strane čím viac sa podobné označenie používané pred podaním prihlášky ochrannej známky s dobrým menom spája s určitou škálou tovarov a služieb, tým viac sa jeho použitie žiada aj pri predaji tovaru zhodného s tovarom, pre ktorý bola zapísaná ochranná známka, a to o to viac, že tento tovar je svojou povahou blízky škále tovarov a výrobkov, pre ktoré sa toto označenie predtým používalo.

60 Preto zo všetkých vyššie uvedených odôvodnení vyplýva, že na položenú otázku je potrebné odpovedať, že 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.

O trovách

61 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:

Článok 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok 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.**

Podpisy