# ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

22. listopadu 2007 *

Ve věci C-328/06,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Španělsko) ze dne 17. července 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 27. července 2006, v řízení

**Alfredo Nieto Nuño**

proti

**Leonci Monlleó Franquetovi,**

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, L. Bay Larsen (zpravodaj), J. Makarczyk, P. Kūris a J.-C. Bonichot, soudci,

* Jednací jazyk: španělština.

generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za L. Monlleó Franqueta C. Arcas Hernándezem, procurador, a C. Cardelús de Ballem, abogado,

— za francouzskou vládu G. de Berguesem a J.-C. Niolletem, jako zmocněnci,

— za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s P. Gentilim, avvocato dello Stato,

— za Komisi Evropských společenství R. Vidal Puigem a W. Wilsem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 13. září 2007,

vydává tento

## Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 4 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1, dále jen „směrnice").

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi A. Nieto Nuñem, majitelem zapsané ochranné známky FINCAS TARRAGONA, která se vztahuje na různé činnosti v oblasti nemovitostí, a L. Monlleó Franquetem, realitním makléřem v Tarragoně (Španělsko), ve věci používání posledně uvedeným v rámci jeho podnikatelské činnosti nezapsané starší ochranné známky FINCAS TARRAGONA v kastilštině nebo FINQUES TARRAGONA v katalánštině.

## Právní rámec

*Právní úprava Společenství*

3 Článek 4 směrnice, nazvaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy", stanoví:

„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami' rozumí:

[...]

d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, jsou ‚obecně známé' v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy.

[...]

4. Členský stát může dále stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud:

[...]

b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;

[...]"

4 Článek 6 směrnice, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky", ve svém odstavci 2 stanoví:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které se vztahuje jen k určité lokalitě, je-li toto právo uznáno právními předpisy dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území."

*Pařížská úmluva*

5 Článek 6bis Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Sbírka smluv Spojených národů*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva"), která zavazuje všechny členské státy Evropského společenství, stanoví:

„*Ochranné známky:* obecně známé ochranné známky

1. Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jenž je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.

2. Pro domáhání se výmazu takové známky je povolena lhůta nejméně 5 let od dne zápisu. Unijní země mohou stanovit lhůtu, ve které se lze domáhat zákazu užívání.

3. Pro domáhání se výmazu nebo zákazu užívání známek zapsaných nebo užívaných ve zlém úmyslu se lhůta nestanoví."

*Vnitrostátní právní úprava*

6 Článek 6 španělského zákona o ochranných známkách č. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) ze dne 7. prosince 2001 stanoví:

„1. Jako ochranné známky nemohou být zapsána označení:

a) která jsou totožná se starší ochrannou známkou, která označuje totožné zboží nebo služby;

b) u nichž z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, jež označují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti; nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se ‚staršími ochrannými známkami' rozumí:

[...]

d) nezapsané ochranné známky, které ke dni podání přihlášky nebo ke dni uplatnění práva přednosti dotčené ochranné známky jsou ‚obecně známé' ve Španělsku ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy."

## Spor v původním řízení a předběžná otázka

7 Pan Nieto Nuño je majitelem ochranné známky FINCAS TARRAGONA zapsané ve Španělsku pro služby správy nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví, pronájmu nemovitostí, prodeje nemovitostí, právní pomoci a developerské služby ve třídě 36 vymezené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

8 Pan Monlleó Franquet, realitní makléř v Tarragoně, veřejně a soustavně používá název FINCAS TARRAGONA v kastilštině nebo FINQUES TARRAGONA v katalánštině pro označení své podnikatelské činnosti.

9 Pan Nieto Nuño podal na základě španělských právních předpisů o ochranných známkách žalobu proti panu Monlleó Franquetovi u Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, kterou se domáhá určení, že žalovaný v původním řízení porušil práva k zapsané ochranné známce FINCAS TARRAGONA.

10 Pan Monlleó Franquet na svou obranu uvedl, že název, pod kterým vykonává svou činnost, je nezapsanou starší obecně známou ochrannou známkou, kterou používá přinejmenším od roku 1978. Podal vzájemný návrh směřující ke zrušení zápisu ochranné známky žalobce v původním řízení.

11 Předkládající soud poukazuje na to, že žalovaný v původním řízení používá svou nezapsanou ochrannou známku pouze ve městě Tarragona a jeho okolí, takže relevantní oblast veřejnosti, zákazníků, spotřebitelů a soutěžitelů nepředstavuje celé Španělsko, ani jeho podstatná část.

12 Za těchto podmínek se Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Vztahuje se pojem ochranné známky ‚obecně známé' v členském státě, jenž je uveden v článku 4 [směrnice], pouze a výhradně na stupeň známosti a zavedení v členském státě Evropské unie nebo na podstatné části území tohoto státu, nebo se může obecná známost ochranné známky vázat na území, které se neshoduje s územím státu, ale odpovídá samosprávnému společenství, regionu, kraji či městu, v závislosti na tom, jaký výrobek či služba jsou ochrannou známkou chráněny a jakým adresátům je ochranná známka skutečně určena, zkrátka v závislosti na trhu, na kterém se ochranná známka užívá?"

**K předběžné otázce**

13 Položená otázka se týká zeměpisného rozsahu obecné známosti starší ochranné známky, a nikoliv kritérií posuzování samotné obecné známosti, která je chápána jako stupeň známosti ochranné známky u veřejnosti.

14 Co se týče zeměpisného rozsahu obecné známosti, je třeba poukázat na to, že podle čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice musí být existence „obecně známých ochranných známek" ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy posuzována „v členském státě".

15 Cílem otázky předkládajícího soudu je upřesnit význam výrazu „v členském státě".

16 Ve světle okolností sporu v původním řízení je podstatou otázky předkládajícího soudu, zda čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice musí být vykládán tak, že starší ochranná známka musí být obecně známá na celém území členského státu zápisu nebo na podstatné části tohoto území, nebo zda se ochrana poskytnutá tímto ustanovením vztahuje i na situaci, kdy je obecná známost starší ochranné známky omezena na určité město a jeho okolí.

17 V tomto ohledu, jelikož vykládané ustanovení Společenství neobsahuje upřesnění v tomto smyslu, nelze zajisté vyžadovat, aby obecná známost existovala na „celém" území členského státu, a stačí, že obecná známost existuje na podstatné části tohoto území (viz obdobně rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 28, co ohledně podobného pojmu „dobré jméno" ochranné známky, u kterého čl. 5 odst. 2 směrnice odkazuje rovněž na posouzení „v členském státě").

18 Běžný význam slov použitých ve výrazu „v členském státě" však odporuje tomu, aby se uvedený výraz použil na obecnou známost omezenou na určité město a jeho okolí, které spolu netvoří podstatnou část členského státu.

19 V každém případě je třeba podotknout, že na nezapsanou starší ochrannou známku se případně může vztahovat zejména:

— čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice, který umožňuje členskému státu stanovit, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž práva k nezapsané ochranné známce byla nabyta dříve a pokud tato nezapsaná ochranná známka dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;

— čl. 6 odst. 2 směrnice, který opravňuje členský stát povolit používání staršího práva, které se vztahuje jen k určité lokalitě, v rámci území, ve kterém je uznáno.

20 Aniž je dotčena příslušná oblast působnosti těchto dvou ustanovení, je tedy důvodné na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice musí být vykládán tak, že starší ochranná známka musí být obecně známá na celém území členského státu zápisu nebo na podstatné části tohoto území.

**K nákladům řízení**

21 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 (druhý senát) rozhodl takto:

**Článek 4 odst. 2 písm. d) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán tak, že starší ochranná známka musí být obecně známá na celém území členského státu zápisu nebo na podstatné části tohoto území.**

Podpisy.