ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 22. novembra 2007 *

Vo veci C-328/06,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Španielsko) zo 17. júla 2006 a doručený Súdnemu dvoru 27. júla 2006, ktorý súvisí s konaním:

Alfredo Nieto Nuño

proti

Leonci Monlleó Franquet,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia L. Bay Larsen (spravodajca), J. Makarczyk, P. Kūris a J.-C. Bonichot,

* Jazyk konania: španielčina.

generálny advokát: P. Mengozzi,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— L. Monlleó Franquet, v zastúpení: C. Arcas Hernández, procurador, a C. Cardelús de Balle, abogado,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a J.-C. Niollet, splnomocnení zástupcovia,

— talianska vláda, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Gentili, avvocato dello Stato,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: R. Vidal Puig a W. Wils, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 13. septembra 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 4 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, ďalej len „smernica“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Nieto Nuño, majiteľom zapísanej ochrannej známky FINCAS TARRAGONA vzťahujúcej sa na rôzne činnosti v oblasti nehnuteľností, a pánom Monlleó Franquet, realitným maklérom v Tarragone (Španielsko), ktorý sa týka používania pánom Monlleó Franquet v rámci jeho podnikateľskej činnosti skoršej nezapísanej ochrannej známky FINCAS TARRAGONA v kastílčine alebo FINQUES TARRAGONA v kataláncine.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3 Článok 4 smernice nazvaný „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“ stanovuje:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú:

a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka;

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. ‚Skoršími ochrannými známkami' v zmysle odseku 1 sú:

…

d) ochranné známky, ktoré v deň podania prihlášky ochrannej známky, prípadne ku dňu priority uplatnenej vo vzťahu k prihláške ochrannej známky, sú v členskom štáte všeobecne známe v tom zmysle ako pojem ‚všeobecne známe' používa článok 6 *bis* Parížskeho dohovoru.

…

4. Každý členský štát môže ďalej stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom:

…

b) práva k nezapísanej ochrannej známke alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku boli získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo pred dňom priority nárokovanej vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a táto nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;

…“

4 Článok 6 smernice nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ vo svojom odseku 2 uvádza:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku skoršie právo, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a je využívané len na území, pre ktoré je uznané.“

Parížsky dohovor

5 Článok 6 *bis* dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaného 20. marca 1883 v Paríži posledný krát revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený a doplnený 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov*, zväzok 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor"), ktorý je záväzný pre všetky členské štáty Európskeho spoločenstva, stanovuje:

„*Ochranné známky*: všeobecne známe ochranné známky

1. Únijné krajiny sa zaväzujú buď z úradnej povinnosti, ak to zákonodarstvo krajiny dovoľuje, alebo na žiadosť záujemcu, že odmietnu alebo zrušia zápis a zakážu používanie továrenskej alebo obchodnej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou osoby oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné výrobky. Rovnako tomu je, ak podstatná časť známky je reprodukciou takej známky všeobecne známej alebo napodobením, ktoré môže spôsobiť zámenu s ňou.

2. Pre domáhanie sa výmazu takej známky je povolená lehota najmenej 5 rokov odo dňa zápisu. Únijné krajiny môžu určiť lehotu, v ktorej sa možno domáhať zákazu používania.

3. Pre domáhanie sa výmazu alebo zákazu používania známok zapísaných alebo používaných v zlom úmysle sa lehota neurčuje."

Vnútroštátna právna úprava

6 Článok 6 španielskeho zákona o ochranných známkach č. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) zo 7. decembra 2001 stanovuje:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra:

a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou, ktorá označuje rovnaké tovary alebo služby;

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. ‚Skoršími ochrannými známkami' v zmysle odseku 1 sú:

…

d) nezapísané ochranné známky, ktoré v deň podania prihlášky ochrannej známky, prípadne ku dňu prednosti uplatnenej vo vzťahu k prihláške ochrannej známky, sú v Španielsku ‚všeobecne známe' v zmysle článku 6 *bis* Parížskeho dohovoru."

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7 Pán Nieto Nuño je majiteľom ochrannej známky FINCAS TARRAGONA zapísanej v Španielsku a vzťahujúcej sa na činnosti patriace do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a to na činnosti správy nehnuteľností a nehnuteľností v spoluvlastníctve, prenájom a predaj nehnuteľností, právne poradenstvo a propagáciu nehnuteľností.

8 Pán Monlleó Franquet, realitný maklér v Tarragone, používa verejne a nepretržite označenie FINCAS TARRAGONA v kastílčine alebo FINQUES TARRAGONA v kataláončine na identifikáciu svojej podnikateľskej činnosti.

9 Pán Nieto Nuño podal podľa španielskej právnej úpravy o ochranných známkach žalobu proti pánovi Monlleó Franquet na Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, ktorou sa domáhal určenia, že žalovaný vo veci samej porušil práva zapísanej ochrannej známky FINCAS TARRAGONA.

10 Pán Monlleó Franquet vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol, že označenie, ktoré používa pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti, je všeobecne známou nezapísanou ochrannou známkou, ktorú používa najmenej od roku 1978. Podal vzájomný návrh, ktorým sa domáhal vyhlásenia neplatnosti zápisu ochrannej známky žalobcu vo veci samej.

11 Vnútroštátny súd poznamenáva, že žalovaný vo veci samej používa svoju nezapísanú ochrannú známku iba v meste Tarragona a jeho okolí, takže príslušná oblasť verejnosti, zákazníkov, spotrebiteľov a súťažiteľov nebude tvorená ani celým územím Španielska a ani podstatnou časťou tohto územia.

12 Za týchto okolností Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Vzťahuje sa pojem ochrannej známky ‚všeobecne známej' v členskom štáte, uvedený v článku 4 prvej [smernice], výlučne na stupeň známosti a zavedenia v členskom štáte Európskej únie alebo na podstatnej časti územia štátu, alebo sa všeobecná známosť ochrannej známky môže viazať na územie, ktoré sa nezhoduje s územím štátu, ale s územím autonómnej oblasti, regiónu, kraja alebo mesta, podľa toho, aký tovar alebo službu chráni ochranná známka a kto sú jej skutoční adresáti, teda podľa toho, na akom trhu ochranná známka pôsobí?"

O prejudiciálnej otázke

13 Položená otázka sa výlučne týka geografického rozsahu všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky a netýka sa kritérií posudzovania tejto známosti, ktorá sa chápe ako stupeň oboznámenia verejnosti s ochrannou známkou.

14 Čo sa týka geografického rozsahu všeobecnej známosti, treba uviesť, že podľa článku 4 ods. 2 písm. d) smernice treba existenciu „všeobecne známych ochranných známok“ v zmysle článku 6 *bis* Parížskeho dohovoru posudzovať „v členskom štáte“.

15 Cieľom otázky vnútroštátneho súdu je, aby sa spresnil rozsah výrazu „v členskom štáte“.

16 Vzhľadom na okolnosti sporu vo veci samej sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 4 ods. 2 písm. d) smernice vykladať v tom zmysle, že skoršia ochranná známka má byť všeobecne známa na celom území členského štátu zápisu alebo na podstatnej časti tohto územia alebo či sa ochrana poskytnutá týmto ustanovením vzťahuje aj na situáciu, keď je všeobecná známosť skoršej ochrannej známky obmedzená iba na jedno mesto a jeho okolie.

17 V tejto súvislosti, keďže vykladané ustanovenie Spoločenstva neobsahuje spresnenie v tomto smere, nemožno vyžadovať, aby všeobecná známosť existovala na „celom“ území členského štátu, a postačuje, aby existovala na podstatnej časti tohto územia (pozri analogicky rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 28, v súvislosti s príbuzným pojmom „dobré meno“ ochrannej známky, pričom vo vzťahu k jeho posudzovaniu článok 5 ods. 2 smernice tiež odkazuje na výraz „v členskom štáte“).

18 Bežne chápaný význam výrazu „v členskom štáte“ však odporuje tomu, aby sa tento výraz uplatnil na všeobecnú známosť obmedzenú na jedno mesto a jeho okolie, ktoré spolu nevytvárajú podstatnú časť územia členského štátu.

19 V každom prípade treba poznamenať, že na nezapísanú skoršiu ochrannú známku sa prípadne môže vzťahovať najmä:

— článok 4 ods. 4 písm. b) smernice, ktorý umožňuje členskému štátu stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom boli práva k nezapísanej ochrannej známke získané skôr, a táto nezapísaná ochranná známka poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky,

— článok 6 ods. 2 smernice, ktorý oprávňuje členský štát povoliť používanie skoršieho práva, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť, len na území, pre ktoré je uznané.

20 Bez toho, aby tým bola dotknutá pôsobnosť týchto dvoch ustanovení, treba na položenú otázku odpovedať, že článok 4 ods. 2 písm. d) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že skoršia ochranná známka má byť všeobecne známa na celom území členského štátu zápisu alebo na podstatnej časti tohto územia.

O trovách

21 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 (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 4 ods. 2 písm. d) 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 skoršia ochranná známka má byť všeobecne známa na celom území členského štátu zápisu alebo na podstatnej časti tohto územia.

Podpisy