ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

15. ledna 2009*

Ve věci C-495/07,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakousko) ze dne 26. září 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 14. listopadu 2007, v řízení

Silberquelle GmbH

proti

Maselli-Strickmode GmbH

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj), A. Tizzano, A. Borg Barthet a J.-J. Kasel, soudci,

* Jednací jazyk: němčina.

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 23. října 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Silberquelle GmbH P. Torgglerem, S. Hofingerem a M. Ganglem, Patentanwälte,

– za Maselli-Strickmode GmbH H. Sonnem, Patentanwalt,

– za českou vládu T. Bočkem, jako zmocněncem,

– za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem a J. M. Lopes Sousou, jako zmocněnci,

– za Komisi Evropských společenství H. Krämerem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 18. listopadu 2008,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu 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, dále jen „směrnice“).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Silberquelle GmbH (dále jen „Silberquelle“) a Maselli-Strickmode GmbH (dále jen „Maselli“) ve věci částečného zrušení pro nedostatek skutečného užívání ochranné známky, jejímž je posledně uvedená společnost majitelem.

Právní rámec

Právní úprava Společenství

3 Článek 10 odst. 1 směrnice stanoví:

„Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval [v dotčeném členském státě] pro

zboží či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.“

4 Podle čl. 12 odst. 1 směrnice:

„Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro zboží či služby, pro které byla zapsána, a nejsou-li řádné důvody pro její neužívání […]“

Vnitrostátní právní úprava

5 V rakouském právu zní § 10a zákona z roku 1970 o ochraně ochranných známek (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) následovně:

„Za užívání označení zboží nebo služby se považuje zejména:

1. umísťování označení na výrobcích, na jejich obalech nebo na předmětech, pro které se služba poskytuje nebo má poskytovat;

2. nabízení zboží a uvádění na trh pod tímto označením nebo skladování za tímto účelem anebo nabízení či poskytování služeb pod tímto označením;

3. dovoz či vývoz zboží pod tímto označením;

4. užívání označení na listinách, v oznámeních nebo reklamě.“

6 Ustanovení § 33a odst. 1 zákona z roku 1970 o ochraně ochranných známek stanoví:

„Kdokoli má právo požádat o zrušení ochranné známky zapsané v Rakousku po dobu nejméně pěti let nebo ochranné známky, která v Rakousku požívá ochrany podle § 2 odst. 2, jestliže tato ochranná známka nebyla majitelem ani třetí osobou s jeho souhlasem v Rakousku skutečně užívána jako ochranná známka pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána (§ 10a), v průběhu pěti let před podáním návrhu na zrušení, ledaže její majitel řádně odůvodní její neužívání.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

7 Maselli je podnikem působícím v oblasti výroby oděvů a jejich uvádění na trh. Je majitelem slovní ochranné známky WELLNESS, zapsané v rejstříku ochranných známek rakouského patentového úřadu. Tato ochranná známka byla zapsána pro třídy 16, týkající se zejména tiskárenských výrobků, 25, týkající se mimo jiné oděvů, a 32,

týkající se zejména nealkoholických nápojů, ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“).

8 Maselli používala svoji ochrannou známku při uvádění oděvů na trh k označování nealkoholického nápoje, který přikládala v lahvích s nápisem „WELLNESS-DRINK“ jako dárek k prodaným oděvům. Ve svých propagačních materiálech žalovaná ve věci v původním řízení upozorňovala na zdarma přibalované předměty označené ochrannou známkou WELLNESS.

9 Maselli svoji ochrannou známku nepoužívala pro samostatně prodávané nápoje.

10 Silberquelle, společnost uvádějící na trh nealkoholické nápoje, podala návrh na zrušení uvedené ochranné známky z důvodu neužívání pro výše uvedenou třídu 32.

11 Rozhodnutím ze dne 7. listopadu 2006 zrušilo zrušovací oddělení rakouského patentového úřadu ochrannou známku, pokud jde o třídu 32 ve smyslu Niceské dohody. Maselli podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k Oberster Patent- und Markensenat.

12 Za těchto okolností se Oberster Patent- und Markensenat rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Mají být čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 [směrnice] vykládány v tom smyslu, že ochranná známka je skutečně užívána, pokud je používána pro výrobky (v projednávaném případě nealkoholické nápoje), které majitel ochranné známky po uzavření kupní

smlouvy zdarma dává kupujícímu jiných výrobků, které uvádí na trh (v projednávaném případě oděvy)?“

K předběžné otázce

13 Je třeba předeslat, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká jiného případu, než je ten, kdy majitel ochranné známky prodává propagační předměty jako suvenýry nebo jiné odvozené produkty,.

14 Mimoto, jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, řízení o zrušení zahájené proti Maselli se týká pouze třídy 32 ve smyslu Niceské dohody, do které spadají dotčené reklamní předměty. Zmíněné řízení se tedy nedotýká práv vyplývajících ze zápisu ochranné známky, jejímž majitelem je společnost Maselli pro třídu výrobků, které tento podnik prodává, a sice třídu 25 ve smyslu uvedené dohody, která se týká oděvů.

15 Z těchto upřesnění vyplývá, že předkládající soud se v podstatě táže, zda musejí být čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice vykládány v tom smyslu, že označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, jedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají.

16 Podle Maselli a české vlády je třeba na tuto otázku odpovědět kladně. Silberquelle, portugalská vláda a Komise Evropských společenství podporují opačnou tezi.

17 Podle ustálené judikatury je třeba pojem „skutečné užívání“ ve smyslu směrnice chápat jako faktické užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudky ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, body 35 a 36, jakož i ze dne 9. prosince 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Sb. rozh. s. I-9223, bod 13).

18 Z pojmu „skutečné užívání“ vyplývá, že ochrana ochranné známky a účinky, jichž se lze na základě zápisu ochranné známky dovolávat vůči třetím osobám, nemohou přetrvávat, pokud ochranná známka ztratila své obchodní odůvodnění spočívající ve vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří, ve vztahu k výrobkům nebo službám pocházejícím od jiných podniků (výše uvedené rozsudky Ansul, bod 37, a Verein Radetzky-Orden, bod 14).

19 Jak uvedla Komise ve svém vyjádření předloženém Soudnímu dvoru a generální advokát v bodech 45 a 55 svého stanoviska, s ohledem na počet zapsaných ochranných známek a spory, které mezi nimi mohou vznikat, je nutné přiznávat zachování práv vyplývajících z ochranné známky pro danou třídu výrobků nebo služeb pouze tehdy, byla-li tato ochranná známka užívána na trhu výrobků nebo služeb této třídy.

20 Jak je uvedeno v bodech 48 a 56 výše zmíněného stanoviska, není tato podmínka splněna v případě distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup jiných výrobků a podporujících jejich prodej.

21 V takovém případě totiž nejsou výše uvedené předměty předmětem distribuce, pomocí které mají proniknout na trh výrobků spadajících do téže třídy jako ony. Za takových podmínek nepřispívá umístění ochranné známky na tyto předměty k zajištění jejich odbytu, ani k tomu, aby je v zájmu spotřebitele odlišilo od výrobků pocházejících od jiných podniků.

22 S ohledem na předchozí úvahy je třeba odpovědět na položenou otázku tak, že čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice musejí být vykládány v tom smyslu, že označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají.

K nákladům řízení

23 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:

Články 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musejí být vykládány v tom smyslu, že označuje-li majitel ochranné známky touto známkou předměty, které zdarma dává kupujícímu svých výrobků, nejedná se o skutečné užívání této ochranné známky pro třídu, do které uvedené předměty spadají.

Podpisy.