ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 15. januára 2009 *

Vo veci C-495/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) z 26. septembra 2007 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2007, ktorý súvisí s konaním:

Silberquelle GmbH

proti

Maselli-Strickmode GmbH,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), A. Tizzano, A. Borg Barthet a J.-J. Kasel,

* Jazyk konania: nemčina.

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 23. októbra 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Silberquelle GmbH, v zastúpení: P. Torggler, S. Hofinger a M. Gangl, Patentanwälte,

— Maselli-Strickmode GmbH, v zastúpení: H. Sonn, Patentanwalt,

— česká vláda, v zastúpení: T. Boček, splnomocnený zástupca,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes a J. M. Lopes Sousa, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 18. novembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu 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, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi obchodnými spoločnosťami Silberquelle GmbH (ďalej len „Silberquelle“) a Maselli-Strickmode GmbH (ďalej len „Maselli“) týkajúceho sa čiastočného výmazu z dôvodu absencie riadneho používania ochrannej známky, ktorej majiteľom je spoločnosť Maselli.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3 Článok 10 ods. 1 smernice stanovuje:

„Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas

neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.“

4 V článku 12 ods. 1 smernice sa uvádza:

„Ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerané odôvodnené;…“

Vnútroštátna právna úprava

5 V rakúskom práve je v § 10a zákona z roku 1970 o ochranných známkach (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) stanovené:

„Za používanie označenia tovarov alebo služieb sa považuje najmä:

1. umiestňovanie označenia na tovary alebo na ich obaly alebo na predmety, prostredníctvom ktorých sa služba poskytuje alebo má poskytovať;

2. jeho použitie na tovaroch, ktoré sa ponúkajú, uvádzajú na trh alebo skladujú na účely ich neskoršieho predaja, a na označenie služieb, ktoré sa poskytujú;

3. dovoz alebo vývoz tovaru pod týmto označením;

4. používanie tohto označenia v obchodných dokumentoch, korešpondencii a v reklame.“

6 § 33a ods. 1 zákona z roku 1970 o ochranných známkach stanovuje:

„Každý má právo podať návrh na výmaz ochrannej známky, ktorá bola najmenej päť rokov zapísaná v Rakúsku alebo ktorá v Rakúsku požívala ochranu v súlade s § 2 ods. 2, ak majiteľ ochrannej známky, ani tretia osoba so súhlasom majiteľa ochrannej známky túto ochrannú známku v priebehu piatich rokov pred podaním návrhu na výmaz na rakúskom území riadne nepoužívali na účely označovania výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná (§ 10a), ibaže jej majiteľ môže odôvodniť jej nepoužívanie.“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7 Spoločnosť Maselli je podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí v oblasti výroby a predaja oblečenia. Je majiteľkou slovnej ochrannej známky WELLNESS zapísanej v registri ochranných známok rakúskeho úradu pre patenty a ochranné známky. Táto ochranná známka bola zapísaná pre triedu 16, do ktorej patria najmä tlačiarenské výrobky, triedu 25, do ktorej patrí okrem iného oblečenie, a triedu 32, do ktorej patria najmä

nealkoholické nápoje, podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“).

8 Spoločnosť Maselli používala pri obchodovaní s oblečením svoju ochrannú známku na označenie nealkoholického nápoja, ktorý prikladala vo fľaškách s nápisom „WELLNESS-DRINK“ ako darček k predávanému oblečeniu. Vo svojich reklamných materiáloch odporkyňa v spore vo veci samej upozorňovala na tieto zadarmo pribaľované výrobky označené ochrannou známkou WELLNESS.

9 Spoločnosť Maselli nepoužívala svoju ochrannú známku pre nápoje predávané osobitne.

10 Spoločnosť Silberquelle, ktorá obchoduje s nealkoholickými nápojmi, požiadala o výmaz uvedenej ochrannej známky pre uvedenú triedu 32 z dôvodu nepoužívania.

11 V rozhodnutí zo 7. novembra 2006 výmazové oddelenie rakúskeho úradu pre patenty a ochranné známky vykonalo výmaz ochrannej známky, pokiaľ ide o výrobky zaradené do triedy 32 podľa Niceskej dohody. Spoločnosť Maselli podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Oberster Patent- und Markensenat.

12 Za týchto okolností Oberster Patent- und Markensenat rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Majú sa článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 [smernice] vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná, pokiaľ sa používa pre tovary (v prejednávanej

veci nealkoholické nápoje), ktoré majiteľ ochrannej známky po uzavretí kúpnej zmluvy bezplatne poskytuje osobám kupujúcim iný, ním predávaný tovar (v prejednávanej veci textilné výrobky)?“

O prejudiciálnej otázke

13 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka inej situácie ako tej, kde majiteľ ochrannej známky predáva vo forme suvenírov alebo iných podobných výrobkov predmety akciového charakteru.

14 Okrem toho, ako vyplýva z vnútroštátneho rozhodnutia, návrh na výmaz, ktorý bol podaný proti spoločnosti Maselli, sa týka iba triedy 32 Niceskej dohody, ktorá sa vzťahuje na sporné reklamné predmety. Uvedené konanie sa teda netýka práv vyplývajúcich zo zápisu ochrannej známky, ktorej majiteľom je spoločnosť Maselli, pre triedu výrobkov, ktoré tento podnik predáva, t. j. triedu 25 uvedenej dohody, týkajúcej sa oblečenia.

15 Z týchto upresnení vyplýva, že vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 smernice majú byť vykladané v tom zmysle, že keď majiteľ ochrannej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky, dochádza k riadnemu používaniu tejto známky pre triedu, do ktorej patria tieto predmety.

16 Podľa spoločnosti Maselli a českej vlády je vhodné dať kladnú odpoveď na túto otázku. Spoločnosť Silberquelle, portugalská vláda a Komisia Európskych spoločenstiev obhajujú opačnú tézu.

17 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pojem „riadne používanie“ v zmysle smernice je potrebné chápať ako skutočné používanie v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobku alebo služby pre spotrebiteľa alebo konečného používateľa, aby mohli bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť tovar alebo službu od iných tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod (rozsudky z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, body 35 a 36, ako aj z 9. decembra 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Zb. s. I-9223, bod 13).

18 Z uvedeného pojmu „riadne používanie“ vyplýva, že ochrana známky a účinky, na ktoré sa možno odvolávať voči tretím osobám, nemôžu pretrvávať v prípade, ak ochranná známka stratila svoje obchodné odôvodnenie spočívajúce vo vytvorení, resp. v zachovaní odbytu pre výrobky alebo služby nesúce označenie, ktoré ju tvorí, v porovnaní s výrobkami alebo službami pochádzajúcimi od iných podnikov (rozsudky Ansul, už citovaný, bod 37, a Verein Radetzky-Orden, už citovaný, bod 14).

19 Ako uviedla tak Komisia vo svojich pripomienkach predložených Súdnemu dvoru, ako aj generálny advokát v bodoch 45 a 55 svojich návrhov, vzhľadom na počet zapísaných ochranných známok a konflikty, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť, je potrebné uznať zachovanie práv priznaných ochrannou známkou pre určitú triedu tovarov alebo služieb iba vtedy, keď predmetná ochranná známka bola používaná na trhu výrobkov alebo služieb tejto triedy.

20 Ako bolo uvedené v bodoch 48 a 56 uvedených návrhov, táto podmienka nie je splnená, ak sú reklamné predmety rozdávané s cieľom zavďačiť sa za nákup iných výrobkov a podporiť ich predaj.

21 V takomto prípade totiž uvedené predmety nie sú predmetom distribúcie, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť ich prienik na trh tovarov, ktoré patria do tej istej triedy. Za týchto okolností umiestnenie ochrannej známky na týchto výrobkoch nepodporuje ani vytvorenie odbytu pre uvedené výrobky, ani nepomáha spotrebiteľovi odlíšiť tieto výrobky od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov.

22 Vzhľadom na uvedené úvahy je vhodné na položenú otázku odpovedať, že článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 smernice majú byť vykladané v tom zmysle, že keď majiteľ ochrannej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky, nedochádza k riadnemu používaniu tejto známky pre triedu, do ktorej patria tieto predmety.

O trovách

23 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 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že keď majiteľ ochrannej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky, nedochádza k riadnemu používaniu tejto známky pre triedu, do ktorej patria tieto predmety.

Podpisy