ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

9. prosince 2008 *

Ve věci C-442/07,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakousko) ze dne 27. června 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 27. září 2007, v řízení

Verein Radetzky-Orden

proti

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (zpravodaj) a A. Ó Caoimh, předsedové senátů, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits a L. Bay Larsen, soudci,

generální advokát: J. Mazák,
vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada,

* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 24. června 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Verein Radetzky-Orden E. Fichtenbauerem a K. Krebsem, Rechtsanwälte,

– za Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ P. Israiloffem, Patentanwalt,

– za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s W. Ferrante, avvocato dello Stato,

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

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 18. září 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. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Verein Radetzky-Orden (dále jen „Radetzky-Orden“) a Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (dále jen „BKFR“), jehož předmětem je zrušení práv z důvodu nedostatku skutečného užívání ochranných známek, jejichž majitelem je posledně uvedené neziskové sdružení.

Právní rámec

3 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; […]“

4 Dvanáctý bod odůvodnění směrnice uvádí, že vzhledem k tomu, že „členské státy Společenství jsou vázány [Úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví podepsanou v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidovanou ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněnou dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen ‚Pařížská úmluva')]; že je třeba, aby ustanovení této směrnice byla zcela v souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy […]".

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

„Užívání označení pro zboží nebo služby zahrnuje zejména:

1) umísťování označení na zboží nebo na jeho obaly nebo na předměty, ohledně kterých se služba poskytuje nebo má poskytovat;

2) nabízení zboží, jeho uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem pod tímto označením anebo nabízení či poskytování služeb pod tímto označením;

3) dovoz či vývoz zboží pod tímto označením;

4) užívání označení v obchodních listinách, na oznámeních nebo v reklamě."

6 Ustanovení § 33a odst. 1 MSchG stanoví:

„Kdokoli má právo podat návrh na 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 na rakouském území skutečně užívána jako ochranná známka pro zboží nebo služby, pro které byla zapsána (§ 10a), v průběhu pěti let předcházejících dni podání návrhu na zrušení, ledaže její majitel může doložit řádné důvody pro její neužívání."

Spor v původním řízení a předběžná otázka

7 BKFR se věnuje jednak udržování vojenských tradic, jako jsou pořádání vzpomínkových slavností za padlé v boji, vzpomínkových mší, setkání vojáků a péče o pomníky padlých, a jednak charitativní činnosti, jako jsou sbírky k vybírání peněžitých a věcných darů a jejich rozdělování potřebným.

8 Je majitelem obrazových a slovních ochranných známek představujících převážně čestné odznaky. Tyto ochranné známky byly zapsány v rejstříku ochranných známek rakouského patentového úřadu. Jsou chráněny ode dne 8. ledna 1996. Každá z nich je zapsána ve třídách 37, týkající se zejména údržbářských služeb, 41, týkající se mimo jiné kulturních činností, a 42 (nyní 45), týkající se zejména sociálních služeb, ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

9 BKFR uděluje řády a vyznamenání, které odpovídají ochranným známkám, o které se jedná v původním řízení. Mimoto někteří členové sdružení BKFR nosí tyto řády a vyznamenání na akcích a při vybírání a rozdělování darů. Konečně, uvedené ochranné známky jsou vytištěny na pozvánkách na akce, na dopisním papíře, jakož i na oznámeních tohoto sdružení.

10 Dne 17. srpna 2004 požádal Radetzky-Orden o zrušení uvedených ochranných známek z důvodu neužívání ve smyslu § 33a MSchG. Na podporu této žádosti se dovolával skutečnosti, že BKFR v posledních pěti letech ochranné známky neužívalo v obchodním styku.

11 Zrušovací oddělení rakouského patentového úřadu vyhovělo žádosti Radetzky-Orden. BKFR se odvolalo proti tomuto rozhodnutí k Oberster Patent- und Markensenat.

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

„Musí být čl. 12. odst. 1 [směrnice] vykládán tak, že ochranná známka je (skutečně) užívána za účelem odlišení výrobků a služeb jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků, pokud neziskové sdružení ochrannou známku používá na svých oznámeních o pořádání akcí, obchodních listinách a reklamních materiálech a jestliže je

používána jeho členy při vybírání a rozdělování darů tím způsobem, že tito členové nosí odznaky s vyobrazením této ochranné známky?“

K předběžné otázce

13 Pojem „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice je třeba chápat jako užívání, které není prováděno symbolicky, za pouhým účelem zachovat práva přiznaná ochrannou známou. Musí se jednat o 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 (rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, body 35 a 36).

14 Jak Soudní dvůr upřesnil, z tohoto pojmu „skutečné užívání“ ochranné známky vyplývá, že její majitel ji musí užívat na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou, a nikoli pouze v rámci dotyčného podniku. Ochrana ochranné známky a její 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 uvedený rozsudek Ansul, bod 37).

15 Hospodářský smysl ochranných známek a jejich užívání vyplývá ostatně z Pařížské úmluvy, ve které jsou ochranné známky označeny pojmem „tovární nebo obchodní

známky“. Jak vyplývá z dvanáctého bodu odůvodnění směrnice, tuto směrnici je třeba vykládat v souladu s uvedenou úmluvou.

16 Co se týče otázky, zda neziskové sdružení, které vykonává takové činnosti, jaké jsou popsány v bodech 7 a 9 tohoto rozsudku, může být považováno za sdružení, které skutečně užívá ochrannou známku ve smyslu výše uvedeného rozsudku Ansul, je třeba uvést, že okolnost, že výrobky nebo služby jsou nabízeny bez záměru dosáhnout zisku, není rozhodující.

17 Okolnost, že charitativní sdružení nesleduje dosažení zisku, totiž nevylučuje, že může mít za cíl vytvoření, a později zachování odbytu pro své výrobky nebo služby.

18 Mimoto, jak připustil spolek Radetzky-Orden ve svých písemných vyjádřeních před Soudním dvorem, existují placené dobročinné služby. V moderní společnosti se totiž vyskytují různé typy neziskových sdružení, jež na první pohled poskytují své služby bezplatně, ale která jsou ve skutečnosti financována dotacemi nebo získávají odměnu v různých formách.

19 Z výše uvedeného vyplývá, že není vyloučeno, aby ochranné známky zapsané neziskovým sdružením měly své odůvodnění na základě toho, že jsou schopné chránit sdružení proti případnému používání totožných nebo podobných označení třetími osobami v obchodním styku.

20 Pokud dotčené sdružení používá ochranné známky, jejichž je majitelem, za účelem odlišení a propagace výrobků nebo služeb, pro které byly tyto ochranné známek zapsány, fakticky je tím užívá způsobem, který představuje „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice.

21 Pokud totiž nezisková sdružení nechala zapsat jakožto ochranné známky označení, která užívají pro odlišení svých výrobků nebo služeb, nelze těmto sdružením vytýkat, že tyto ochranné známky fakticky neužívají, i když je užívají pro uvedené výrobky nebo služby.

22 V každém případě, v souladu s tím, jak rozhodl Soudní dvůr v bodě 37 výše uvedeného rozsudku Ansul, jakož i s tím, co uvedl generální advokát v bodě 30 svého stanoviska, užívání ochranné známky neziskovým sdružením během čistě soukromých akcí nebo při jejich oznamování nebo propagaci představuje interní užívání ochranné známky, a nikoli „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice.

23 Předkládajícímu soudu přísluší, aby ověřil, zda BKFR užívalo ochranné známky, jejichž je majitelem, za účelem odlišení a propagace svých výrobků nebo služeb u veřejnosti, nebo se naopak omezilo na jejich interní užívání.

24 Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám je na položenou otázku třeba odpovědět, že čl. 12 odst. 1 směrnice musí být vykládán tak, že ochranná známka je skutečně užívána, pokud ji neziskové sdružení používá ve vztahu k veřejnosti na svých oznámeních o pořádání akcí, obchodních listinách a reklamních materiálech a jestliže je používána

jeho členy při vybírání a rozdělování darů tím způsobem, že tito členové nosí odznaky s vyobrazením této ochranné známky.

K nákladům řízení

25 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 (velký senát) rozhodl takto:

Článek 12 odst. 1 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 ochranná známka je skutečně užívána, pokud ji neziskové sdružení používá ve vztahu k veřejnosti na svých oznámeních o pořádání akcí, obchodních listinách a reklamních materiálech a jestliže je používána jeho členy při vybírání a rozdělování darů tím způsobem, že tito členové nosí odznaky s vyobrazením této ochranné známky.

Podpisy.