ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 9. decembra 2008 *

Vo veci C-442/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) z 27. júna 2007 a doručený Súdnemu dvoru 27. septembra 2007, ktorý súvisí s konaním:

Verein Radetzky-Orden

proti

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (spravodajca) a A. Ó Caoimh, sudcovia G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits a L. Bay Larsen,

generálny advokát: J. Mazák,
tajomník: B. Fülöp, referent,

* Jazyk konania: nemčina.

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. júna 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Verein Radetzky-Orden, v zastúpení: E. Fichtenbauer a K. Krebs, Rechtsanwälte,

— Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“, v zastúpení: P. Israiloff, Patentanwalt,

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

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

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

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu prvej smernice Rady 89/104/EHS zo 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 Verein Radetzky-Orden (ďalej len „Radetzky-Orden“) a Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (ďalej len „BKFR“) vo veci výmazu ochranných známok, ktorých majiteľom je táto posledná spoločnosť, ktorá je neziskovou organizáciou, z dôvodu neexistencie riadneho používania.

Právny rámec

3 V zmysle článku 12 ods. 1 smernice:

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

4 V dvanástom odôvodnení smernice sa stanovuje, že „keďže všetky členské štáty spoločenstva sú viazané [dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaným 20. marca 1883 v Paríži poslednýkrát revidovaným v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneným a doplneným 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov*, zväzok 828, č. 11851, s. 305, ďalej len ‚Parížsky dohovor')]; keďže je potrebné, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne konzistentné s ustanoveniami parížskeho dohovoru…".

5 V rámci rakúskeho práva § 10a zákona z roku 1970 o ochrane ochranných známok (Markenschutzgesetz z roku 1970, BGBl. 260/1970; ďalej len „MSchG") znie:

„Za používanie označenia na výrobky alebo služby sa považuje najmä:

1. umiestňovanie označenia na tovary alebo na ich obaly, alebo na predmety, pri ktorých sa služba vykonáva alebo má vykonať;

2. ponúkanie tovarov alebo ich uvádzanie na trh, alebo na tieto účely skladovanie pod týmto označením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie takto označených služieb;

3. dovoz alebo vyvoz takto označeného tovaru;

4. používanie tohto označenia v obchodnej korešpondencii, oznámeniach a reklame."

6 V § 33a ods. 1 MSchG sa stanovuje:

„Každý má právo požiadať o výmaz ochrannej známky, ktorá bola najmenej päť rokov zapísaná v Rakúsku alebo ktorá v Rakúsku požívala ochranu podľa § 2 ods. 2, ak táto ochranná známka nebola v Rakúsku riadne používaná pre výrobky a služby, pre ktoré bola zapísaná, počas obdobia piatich rokov pred dňom podania žiadosti o výmaz ani majiteľom, ani treťou osobou oprávnenou majiteľom ochrannej známky, a to požadovaným spôsobom (§ 10a), ibaže by majiteľ ochrannej známky mohol odôvodniť jej nepoužívanie."

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7 BKFR sa zaoberá na jednej strane udržiavaním vojenských tradícií, ako je organizovanie spomienkových osláv pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí zahynuli v boji, spomienkových omší, vojenských stretnutí a starostlivosť o vojenské pomníky, ako aj na druhej strane charitatívne pôsobenie, ako je zbieranie peňažných a vecných darov a ich rozdeľovanie osobám v núdzi.

8 BKFR je majiteľom slovných a obrazových ochranných známok, ktoré v zásade predstavujú vyznamenania a čestné odznaky. Tieto ochranné známy boli zapísané do registra ochranných známok rakúskeho patentového úradu. Začiatkom ochrany týchto ochranných známok je 8. január 1996. Každá z týchto ochranných známok bola zapísaná do týchto tried: trieda 37 týkajúca sa najmä služieb starostlivosti, trieda 41 týkajúca sa iných kultúrnych činností a trieda 42 (neskôr 45) týkajúca sa najmä sociálnych služieb, v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

9 BKFR udeľuje vyznamenania a čestné odznaky zodpovedajúce ochranným známkam, o ktoré ide v konaní vo veci samej. Okrem toho niektorí členovia nosia tieto vyznamenania a čestné odznaky na podujatiach a pri zbieraní a rozdeľovaní darov. Napokon uvedené ochranné známky sú vytlačené na pozvánkach na podujatia, na listovom papieri, ako aj na oznámeniach organizácie.

10 Dňa 17. augusta 2004 požiadal Radetzky-Orden o výmaz uvedených ochranných známok podľa § 33a MSchG z dôvodu nepoužívania. Na podporu tejto žiadosti uviedol, že BKFR nepoužíval ochranné známky v obchodnom styku počas posledných piatich rokov.

11 Výmazové oddelenie rakúskeho patentového úradu vyhovelo žiadosti Radetzky-Orden. BKFR podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Oberster Patent- und Markensenat.

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

„Má sa článok 12 ods. 1 [smernice] vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je (riadne) používaná na rozlíšenie výrobkov a služieb jedného podniku od výrobkov a služieb iných podnikov, keď ochrannú známku používa nezisková organizácia v oznamoch o podujatiach, v obchodnej korešpondencii a reklamných materiáloch a jej

členovia používajú ochrannú známku pri zbieraní a rozdeľovaní darov takým spôsobom, že nosia odznaky znázorňujúce túto ochrannú známku?“

O prejudiciálnej otázke

13 Pojem „riadne používanie“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice je potrebné chápať ako používanie, ktoré sa nevykonáva symbolicky len na účely zachovania práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Musí ísť o riadne používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobkov alebo služieb pre spotrebiteľa alebo konečného používateľa, aby mohli bez akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny odlíšiť výrobok alebo službu od iných výrobkov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod (rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, body 35 a 36).

14 Ako to uviedol Súdny dvor, z pojmu „riadne používanie“ ochrannej známky vyplýva, že jej majiteľ ju musí používať na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, a nie len v rámci dotknutého podniku. Ochrana ochrannej 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 (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 37).

15 Hospodársky význam ochranných známok a ich používanie vyplývajú napokon z Parížskeho dohovoru, v ktorom sa ochranné známky označujú pojmom „továrenské

alebo obchodné známky“. Ako vyplýva z dvanásteho odôvodnenia smernice, tento pojem je potrebné vykladať v súlade s uvedeným dohovorom.

16 Pokiaľ ide o otázku, či sa nezisková organizácia vykonávajúca činnosti opísané v bodoch 7 a 9 tohto rozsudku môže považovať za organizáciu riadne používajúcu ochrannú známku v zmysle už citovaného rozsudku Ansul, je potrebné uviesť, že okolnosť, že výrobky alebo služby sú ponúkané bez úmyslu dosiahnuť zisk, nie je rozhodujúca.

17 Okolnosť, že charitatívna organizácia nemá za cieľ dosiahnuť zisk, totiž nevylučuje, že jej cieľom môže byť vytvorenie a následné zachovanie odbytu pre jej výrobky alebo služby.

18 Okrem toho, ako pripustil Radetzky-Orden vo svojich písomných pripomienkach na Súdnom dvore, existujú platené dobročinné služby. V modernej spoločnosti sa totiž vyskytujú rôzne druhy neziskových organizácií, ktoré na prvý pohľad poskytujú svoje služby bezplatne, pričom sú však v skutočnosti financované subvenciami, resp. získavajú odmeny v rozličných formách.

19 Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je vylúčené, aby ochranné známky zapísané neziskovou organizáciou mali svoje odôvodnenie na základe skutočnosti, že sú schopné chrániť organizáciu proti možnému používaniu zhodných alebo podobných označení zo strany tretích osôb v obchodnom styku.

20 Ak predmetná organizácia používa ochranné známky, ktorých je majiteľom, na účely rozlíšenia a propagácie svojich výrobkov alebo služieb, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané, v skutočnosti ich tým používa, čo predstavuje „riadne používanie“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice.

21 Ak neziskové organizácie dali zapísať ako ochranné známky označenia, ktoré používajú na rozlíšenie svojich výrobkov alebo služieb, týmto organizáciám nie je možné vytýkať, že tieto ochranné známky v skutočnosti nepoužívali, aj keby ich používali pre uvedené výrobky alebo služby.

22 V každom prípade v súlade s tým, ako rozhodol Súdny dvor v bode 37 už citovaného rozsudku Ansul a ako uviedol generálny advokát v bode 30 svojich návrhov, pri používaní ochrannej známky neziskovou organizáciou počas čisto súkromných slávností alebo pri ich oznamovaní alebo propagácii ide o interné používanie ochrannej známky, a teda nejde o „riadne používanie“ ochrannej známky v zmysle článku 12 ods. 1 smernice.

23 Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či BKFR používal ochranné známky, ktorých je majiteľom, na účely rozlíšenia alebo propagácie svojich výrobkov alebo služieb na verejnosti, alebo sa naopak obmedzil na ich interné používanie.

24 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je na položenú otázku potrebné odpovedať tak, že článok 12 ods. 1 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná vo vzťahu k verejnosti, keď ju používa nezisková organizácia v oznamoch o podujatiach, obchodnej korešpondencii a reklamných

materiáloch a jej členovia používajú ochrannú známku pri zbieraní a rozdeľovaní darov takým spôsobom, že nosia odznaky znázorňujúce túto ochrannú známku.

O trovách

25 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 (veľká komora) rozhodol takto:

Článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná vo vzťahu k verejnosti, keď ju používa nezisková organizácia v oznamoch o podujatiach, obchodnej korešpondencii a reklamných materiáloch a jej členovia používajú ochrannú známku pri zbieraní a rozdeľovaní darov takým spôsobom, že nosia odznaky znázorňujúce túto ochrannú známku.

Podpisy