ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 23. februára 2006 *

Vo veci C-59/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 2. decembra 2004 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2005, ktorý súvisí s konaním:

**Siemens AG**

proti

**VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,**

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), K. Lenaerts, M. Ilešič a E. Levits,

* Jazyk konania: nemčina.

generálny advokát: A. Tizzano,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Siemens AG, v zastúpení: S. Jackermeier, Rechtsanwalt, a D. Laufhütte, Patentanwalt,

— VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, v zastúpení: A. Osterloh a E. Osterloh, Rechtsanwälte,

— Poľská republika, v zastúpení: T. Nowakowski, splnomocnený zástupca,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: A. Aresu a F. Hoffmeister, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

## Rozsudok

1 Predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania je výklad článku 3a ods. 1 písm. g) smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365, ďalej len „smernica 84/450").

2 Tento návrh vyplynul zo sporu medzi spoločnosťou Siemens AG (ďalej len „Siemens") a spoločnosťou VIPA Gesselschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (ďalej len „VIPA") v súvislosti s jej reklamou na podporu predaja komponentov, ktoré sú kompatibilné s riadiacimi systémami vyrábanými a predávanými spoločnosťou Siemens.

### Právny rámec

*Právna úprava Spoločenstva*

3 Podľa článku 2 bodu 2a smernice 84/450 „porovnávacia reklama" v zmysle tejto smernice predstavuje „akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejmý dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom".

4 Článok 3a ods. 1 tej istej smernice stanovuje:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávania týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

...

c) objektívne porovnáva jednu alebo viac materiálnych, dôležitých, kontrolovateľných a reprezentatívnych vlastností týchto tovarov a služieb, ktoré môžu zahŕňať cenu;

...

g) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena [všeobecnej známosti — *neoficiálny preklad*] ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;

...“

5 Odôvodnenia č. 2, 14 a 15 smernice 97/55 uvádzajú:

„(2) keďže ustanovenie vnútorného trhu bude znamenať stále väčší výber; keďže spotrebitelia môžu a musia využívať vnútorný trh čo najlepšie a reklama je veľmi

dôležitý prostriedok na vytvorenie skutočných odbytísk všetkých tovarov a služieb v rámci celého spoločenstva, základné ustanovenia upravujúce formu a obsah porovnávacej reklamy by mali byť jednotné a podmienky používania porovnávacej reklamy v členských štátoch by mali byť harmonizované; keďže ak budú tieto podmienky splnené, pomôže to objektívne demonštrovať podstatu rôznych porovnateľných produktov; keďže porovnávacia reklama môže taktiež stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov;

...

(14) keďže by však mohlo byť nepostrádateľné na dosiahnutie toho, aby bola porovnávacia reklama účinná, identifikovať tovary alebo služby súťažiteľa odvolávajúc sa na ochrannú známku alebo obchodný názov, ktorých je zmienený súťažiteľ vlastníkom;

(15) keďže takéto použitie ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných rozlišovacích značiek inej osoby nepredstavuje porušenie tohto výhradného práva v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou, s cieľom výlučne rozlišovať medzi nimi a teda upozorňovať na rozdiely objektívne."

*Vnútroštátna právna úprava*

6 § 6 zákona proti nekalej hospodárskej súťaži zo 7. júna 1909 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ďalej len „UWG") predovšetkým stanovuje:

„1. Porovnávacia reklama je akákoľvek reklama, ktorá implicitne alebo explicitne identifikuje súťažiteľa alebo výrobky alebo služby ponúkané súťažiteľom.

2. Nedovoleného konania sa v zmysle § 3 dopúšťa každý, kto vykonáva porovnávaciu reklamu..., ak porovnávaním:

...

4. poškodzuje alebo nedovolene využíva povesť označenia používaného súťažiteľom,

...“

**Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

7 Spoločnosť Siemens vyrába a predáva okrem iného riadiace systémy s programovateľnou pamäťou pod označením „Simatic“. V roku 1983 zaviedla pre tieto riadiace systémy a ich doplnkové komponenty systém objednávacích čísel vychádzajúci z kombinácie viacerých veľkých písmen a číslic.

8 Spoločnosť VIPA takisto vyrába a predáva komponenty kompatibilné s riadiacimi systémami „Simatic“, pre ktoré od roku 1988 používa systém označovania takmer totožný so systémom Siemensu. Prvá časť znakov tvoriacich objednávacie čísla Siemensu, napr. „6ES5“ alebo „6ES7“, je totiž nahradená firemnou skratkou „VIPA“

a k nej sa pripája základ objednávacieho čísla pôvodného výrobku Siemensu. Tento základ objednávacieho čísla odkazuje na vlastnosti príslušného výrobku a jeho použitie v riadiacom zariadení, keďže musí byť do tohto zariadenia vložený, aby sa riadiaci systém uviedol do prevádzky.

9 Spoločnosť VIPA teda pod objednávacím číslom „VIPA 928-3UB21" predáva komponenty zodpovedajúce pôvodnému výrobku Siemensu s objednávacím číslom „6ES5 928-3UB21". Toto číslo je uvedené na jej výrobkoch a v jej katalógu s doplnením: „Zistite si prosím z návodu na použitie vašej platformy objednávacie číslo pamäťového modulu, ktorý potrebujete, alebo nám zavolajte! Objednávacie čísla zodpovedajú objednávacím číslam pamäťových modulov Siemensu."

10 Spoločnosť Siemens zažalovala spoločnosť VIPA, vytýkajúc jej nedovolené využívanie všeobecnej známosti jej výrobkov. Prvostupňový súd, ktorému bola vec predložená, vyhovel žalobe Siemensu rozhodnutím, ktoré však odvolací súd zrušil. Siemens podala na Bundesgerichtshof mimoriadny opravný prostriedok.

11 Keďže Bundesgerichtshof usúdil, že na rozhodnutie v predmetnom spore je nevyhnutné uskutočniť výklad smernice 84/450, prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Ide o nedovolené využívanie všeobecnej známosti ‚iných identifikačných označení' súťažiteľa v zmysle článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450/EHS, ak objednávateľ reklamy identicky prevezme v odborných kruhoch známy základ identifikačného označenia (v tomto prípade systém objednávacích čísel) súťažiteľa a vo svojej reklame sa odvolá na identické prevzatie tohto identifikačného označenia?

2. Je výhoda identického prevzatia identifikačného označenia pri posudzovaní zákonnosti využívania všeobecnej známosti tohto rozlišovacieho znaku pre objednávateľa reklamy a spotrebiteľa rozhodujúcim faktorom?“

## O prejudiciálnych otázkach

12 Vnútroštátny súd sa prostredníctvom svojich prejudiciálnych otázok, ktoré je potrebné skúmať spoločne, v podstate pýta, či súťažiaci dodávateľ, ktorý použije vo svojich katalógoch základ identifikačného označenia výrobcu, a síce v odborných kruhoch známy systém objednávacích čísel svojich výrobkov, nedovolene využíva všeobecnú známosť identifikačného označenia výrobcu v zmysle článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450 a či je na účely tohto posudzovania potrebné zohľadniť výhodu, ktorú takéto použitie pre spotrebiteľov a objednávateľa reklamy predstavuje.

13 Podľa článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450 sa porovnávacia reklama povoľuje, ak najmä nevyužíva nečestnú výhodu všeobecnej známosti ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov.

14 Podľa judikatúry Súdneho dvora je pri rozhodovaní, či je splnená podmienka stanovená v článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450, potrebné zohľadniť odôvodnenie č. 15 smernice 97/55, podľa ktorého použitie ochrannej známky alebo identifikačného označenia nepredstavuje porušenie práva z ochrannej známky v prípadoch, keď spĺňa podmienky stanovené smernicou 84/450 a jeho cieľom je výlučne rozlišovať medzi výrobkami a službami objednávateľa reklamy a výrobkami a službami súťažiteľa, a teda objektívne upozorňovať na rozdiely (pozri rozsudok z 25. októbra 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Zb. s. I-7945, bod 53).

15 Vzhľadom na to sa nemožno domnievať, že oznamujúci výrobca nedovolene využíva povesť identifikačných označení svojho súťažiteľa, pokiaľ odvolanie na tieto označenia je podmienkou účinnej hospodárskej súťaže na dotknutom trhu (pozri rozsudok Toshiba Europe, už citovaný, bod 54).

16 Súdny dvor ďalej rozhodol, že tretia osoba používajúca ochrannú známku môže poškodzovať alebo nedovolene využívať rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky napríklad tým, že vo verejnosti vzbudí klamlivý dojem o vzťahoch medzi objednávateľom reklamy a majiteľom ochrannej známky (pozri rozsudok Toshiba Europe, už citovaný, bod 55).

17 Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, prevzatie základu systému objednávacích čísel Siemensu spoločnosťou VIPA umožňuje verejnosti dozvedieť sa o rovnocennosti technických vlastností oboch dotknutých výrobkov. Ide preto o porovnanie materiálnych, dôležitých, kontrolovateľných a reprezentatívnych vlastností tovarov a služieb v zmysle článku 3a ods. 1 písm. c) smernice 84/450 (pozri rozsudok Toshiba Europe, už citovaný, bod 56).

18 Je však potrebné overiť, či toto prevzatie môže vo verejnosti, ktorej je reklama spoločnosti VIPA adresovaná, vyvolať asociáciu medzi výrobcom dotknutých riadiacich systémov a ich doplnkových komponentov a konkurenčným dodávateľom tým, že by spomínaná verejnosť preniesla všeobecnú známosť výrobkov tohto výrobcu na výrobky predávané týmto konkurenčným dodávateľom.

19 Najprv treba konštatovať, že výrobky sporné vo veci samej sú určené pre odbornú verejnosť. Pravdepodobnosť asociácie medzi povesťou výrobkov spoločnosti Siemens

a spoločnosti VIPA je preto omnoho nižšia, ako keby tieto výrobky boli určené konečným spotrebiteľom (pozri v tomto zmysle rozsudok Toshiba Europe, už citovaný, bod 52).

20 Ďalej skutočnosť, že spoločnosť VIPA používa vlastnú firemnú skratku v prvej časti objednávacích čísel a vo svojom katalógu uvádza, že tieto čísla zodpovedajú číslam programovateľných modulov Siemensu, umožňuje rozlišovať medzi totožnosťou VIPA a Siemensu, čím nemôžu vzniknúť klamlivé dojmy, čo sa týka pôvodu výrobkov VIPA, alebo asociácie medzi týmito dvoma podnikmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Toshiba Europe, už citovaný, bod 59).

21 Nakoniec zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva, že číslice a písmená, ktoré tvoria základ objednávacích čísel, neodkazujú iba na vlastnosti príslušného výrobku, ale aj na jeho použitie v riadiacom zariadení. Uvedenie riadiaceho systému do prevádzky totiž závisí od zadania týchto číslic a písmen do uvedeného zariadenia.

22 Pokiaľ ide o výhodu, ktorú identické prevzatie identifikačného označenia pre objednávateľa reklamy alebo spotrebiteľa predstavuje, Súdny dvor už jednak rozhodol, že porovnávacia reklama má umožniť spotrebiteľom v čo najväčšom rozsahu využívať výhody vyplývajúce z vnútorného trhu vzhľadom na to, že reklama je veľmi dôležitý prostriedok na vytvorenie skutočných odbytísk všetkých výrobkov a služieb v rámci celého Spoločenstva (rozsudok z 8. apríla 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Zb. s. I-3095, bod 64).

23 Okrem toho z odôvodnenia č. 2 smernice 97/55 vyplýva, že porovnávacia reklama má takisto stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov.

24 Z toho vyplýva, že výhoda, ktorú prináša porovnávacia reklama spotrebiteľom, musí byť nevyhnutne zohľadnená pri posudzovaní, či je využívanie všeobecnej známosti ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa objednávateľom reklamy nedovolené.

25 Naproti tomu výhoda, ktorú porovnávacia reklama prináša objednávateľovi reklamy a ktorej existencia je v každom prípade zrejmá zo samotnej povahy reklamy, sama osebe ešte nie je rozhodujúcou okolnosťou pri skúmaní zákonnosti správania uvedeného objednávateľa reklamy.

26 V prejednávanej veci prevzatie základu objednávacích čísel výrobkov ponúkaných spoločnosťou VIPA na použitie ako doplnkových komponentov riadiacich systémov vyžaduje, aby dotknutí užívatelia prostredníctvom porovnávacieho zoznamu vyhľadali objednávacie čísla zodpovedajúcich výrobkov Siemensu. S tým by boli spojené, ako konštatoval vnútroštátny súd, nevýhody pre spotrebiteľov a spoločnosť VIPA. Preto by nebolo možné vylúčiť obmedzujúce účinky na hospodársku súťaž na trhu príslušenstva riadiacich systémov vyrábaných Siemensom.

27 Na základe uvedeného treba na položené prejudiciálne otázky odpovedať tak, že článok 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450 je potrebné vykladať v tom zmysle, že ak za takých okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, súťažiaci dodávateľ použije vo svojich katalógoch v odborných kruhoch známy základ identifikačného označenia výrobcu, nepredstavuje to nedovolené využívanie všeobecnej známosti tohto identifikačného označenia.

## O trovách

28 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 3a ods. 1 písm. g) smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997, je potrebné vykladať tak, že ak za takých okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, súťažiaci dodávateľ použije vo svojich katalógoch v odborných kruhoch známy základ identifikačného označenia výrobcu, nepredstavuje to nedovolené využívanie všeobecnej známosti tohto identifikačného označenia.**

Podpisy