

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

25. ledna 2007^{*}

Ve věci C-48/05,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Landgericht Nürnberg-Fürth (Německo) ze dne 28. ledna 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 8. února 2005, v řízení

Adam Opel AG

proti

Autec AG,

za přítomnosti:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Schieman a M. Ilešič (zpravodaj), soudci,

^{*} Jednací jazyk: němčina.

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 2. února 2006,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Adam Opel AG S. Völkerem a A. Klettem, Rechtsanwälte,
- za Autec AG R. Pragerem a T. Nägelem, Rechtsanwälte, jakož i D. Tergauem, Patentanwalt,
- za Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV T. Nägelem, Rechtsanwalt,
- za francouzskou vládu G. de Berguesem a A. Bodard-Hermant, jako zmocněnci,
- za vládu Spojeného království M. Bethellem, jako zmocněncem, ve spolupráci s M. Tappinem, barrister, a S. Malyniczem, barrister,
- za Komisi Evropských společenství G. Braunem, B. Rasmussenem a W. Wilsem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 7. března 2006,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. b) 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“).

Právní rámec

- 2 Článek 5 směrnice, nazvaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
- b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]

5. Odstavce 1 až 4 se nedotknou těch ustanovení členského státu, která se týkají ochrany proti užívání označení k jinému účelu[,] než je rozlišování zboží nebo služeb, pokud užívání tohoto označení bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.“

- 3 Článek 6 směrnice, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, ve svém odstavci 1 stanoví:

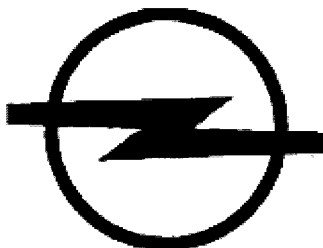
„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

- a) své jméno a adresu;
- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností;
- c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 4 Společnost Adam Opel AG (dále jen „společnost Adam Opel“), výrobce vozidel, je majitelkou národní obrazové ochranné známky vyobrazené níže, zapsané v Německu dne 10. dubna 1990 zejména pro motorová vozidla a hračky (dále jen „logo Opel“):



- 5 Společnost Autec AG (dále jen „společnost Autec“) vyrábí mimo jiné zmenšené modely vozidel na dálkové ovládání, které distribuuje pod ochrannou známkou cartronic.
- 6 Na začátku roku 2004 společnost Adam Opel zjistila, že v Německu je uváděn na trh zmenšený model Opel Astra V8 kupé v měřítku 1/24 na dálkové ovládání, na jehož masce chladiče je umístěno logo Opel po vzoru originálního vozidla. Tato hračka je vyráběna společností Autec.

- 7 Ochranná známka cartronic, k níž je připojen symbol ®, je jasně viditelným způsobem uvedena na úvodní stránce návodu k použití, který je přiložen ke každému zmenšenému modelu, jakož i na přední straně dálkového ovladače. Navíc jsou označení „AUTEC® AG“ a „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“ uvedena na zadní straně návodu k použití, a v případě druhého označení na samolepícím štítku umístěném na spodní straně dálkového ovladače.
- 8 Žalobou podanou u Landgericht Nürnberg-Fürth se společnost Adam Opel domáhala toho, aby bylo společnosti Autec zejména uloženo, aby se v obchodním styku zdržela umísťování loga Opel na zmenšených modelech vozidel a nabízení k prodeji, uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem, dovozu nebo vývozu zmenšených modelů vozidel označených touto ochrannou známkou, pod sankcí uložení pokuty 250 000 eur za jakékoli porušení, nebo podpůrně pod sankcí trestu odnětí svobody v délce trvání maximálně šesti měsíců v případě nezaplacení.
- 9 Společnost Adam Opel má za to, že užívání loga Opel na hračkách, kterými jsou zmenšené modely vozidel, která vyrábí a distribuuje, představuje porušení práv k této ochranné známce. Tvrdí, že uvedená ochranná známka je užívána pro zboží totožné se zbožím, pro které je zapsána, a sice hračky. Jedná se o užívání tohoto loga jako ochranné známky ve smyslu judikatury Soudního dvora, neboť veřejnost vychází ze zásady, že výrobce zmenšených modelů vozidel určité ochranné známky je vyrábí a distribuuje na základě licence udělené majitelem ochranné známky.
- 10 Společnost Autec, podporovaná Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (německý svaz průmyslu hraček), vycházejíc z rozhodnutí různých německých soudů, odpovídá, že umístění chráněné ochranné známky na zmenšených modelech, které jsou věrným napodobením vozidel uvedené ochranné známky, nepředstavuje užívání ochranné známky jako ochranné známky. V projednávané věci není původní funkce loga Opel dotčena, neboť díky užívání ochranných známek cartronic a AUTEC je pro veřejnost jednoznačné, že zmenšený model nepochází od výrobce

vozidla, jehož je napodobeninou. Veřejnost je ostatně zvyklá na to, že už více než sto let průmysl hraček napodobuje věrně, tedy včetně umístění ochranné známky, již jsou tyto výrobky označeny, výrobky skutečně existující.

- 11 S ohledem na rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905) Landgericht Nürnberg-Fürth rozhodl, že užívání loga Opel společností Autec může být zakázáno v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice pouze tehdy, pokud se jedná o jeho užívání jakožto ochranné známky.
- 12 Landgericht Nürnberg-Fürth se přiklání k názoru, že společnost Autec užívá toto logo jako ochrannou známku, neboť uvedené logo odkazuje na výrobce originálního modelu. Krom toho si klade otázku, zda takové užívání, které podle jeho názoru představuje zároveň popisné užívání ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice, může být povoleno v souladu s tímto ustanovením, i když byla uvedená ochranná známka zapsána rovněž pro hračky.
- 13 Landgericht Nürnberg-Fürth, který má tak za to, že řešení před ním projednávaného sporu vyžaduje výklad směrnice, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Představuje užívání chráněné ochranné známky, která je chráněna také pro, hračky, užívání jakožto ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice [...], jestliže výrobce zmenšeného modelu automobilu jako hračky napodobí model skutečně existujícího vozidla ve zmenšeném měřítku, včetně ochranné známky majitele ochranné známky umístěné na modelu, a tento zmenšený model uvádí na trh?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

Představuje způsob užívání ochranné známky popsany v první otázce údaj týkající se druhu nebo jakosti zmenšeného modelu vozidla ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice [...]

3) V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Jaká jsou v případech tohoto druhu rozhodující kritéria, která umožní posoudit, kdy užívání ochranné známky odpovídá poctivým zvyklostem v obchodě nebo v průmyslu?

Je konkrétně v souladu s uvedenými zvyklostmi, jestliže výrobce zmenšeného modelu vozidla umístí na obal a na příslušenství nezbytné pro užívání zmenšeného modelu pro veřejnost rozpoznatelné označení své ochranné známky, jakož i svou obchodní firmu s uvedením sídla podniku?“

K předběžným otázkám

K první otázce

K výkladu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice

- ¹⁴ Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda v případě, že ochranná známka je zapsána zároveň pro motorová vozidla a pro hračky, umístění označení totožného

s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh představují ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat.

- 15 Článek 5 směrnice definuje „[p]ráva z ochranné známky“, zatímco její článek 6 obsahuje pravidla týkající se „[o]mezení účinků ochranné známky“.
- 16 Podle čl. 5 odst. 1 první věty směrnice vyplývají ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele výlučná práva. Podle téhož odstavce písm. a) je majitel oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána. Článek 5 odst. 3 směrnice vyjmenovává demonstrativně typy užívání, které majitel může zakázat na základě odstavce 1 tohoto článku. Jiná ustanovení směrnice, jako je článek 6, definují určitá omezení účinků ochranné známky (rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 38).
- 17 Za účelem zabránění tomu, aby se ochrana udělená majiteli ochranné známky v jednotlivých státech lišila, přísluší Soudnímu dvoru, aby poskytl jednotný výklad čl. 5 odst. 1 směrnice, zvláště pojmu „užívaly [užívání]“, který je v něm uveden (výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 45).
- 18 Ve věci v původním řízení je nesporné, že k užívání označení totožného s dotčenou ochrannou známkou dochází skutečně v obchodním styku, jelikož k němu dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je hospodářské zvýhodnění, a nikoli v soukromé oblasti (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 40).

- 19 Je rovněž nesporné, že k tomuto užívání došlo bez souhlasu majitele dotčené ochranné známky.
- 20 Jelikož bylo logo Opel zapsáno pro hračky, jedná se krom toho o případ uvedený v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice, a sice o případ označení totožného s dotčenou ochrannou známkou pro zboží – hračky – totožné se zbožím, pro které byla tato ochranná známka zapsána. V tomto ohledu je třeba zvláště konstatovat, že k užívání, které je předmětem věci v původním řízení, dochází „pro zboží“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice, neboť souvisí s umístěním označení totožného s ochrannou známkou na zboží, jakož i s nabídkou, s uváděním na trh nebo se skladováním za tímto účelem tohoto zboží ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. a) a b) směrnice (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, body 40 a 41).
- 21 Je však třeba připomenout, že v souladu s judikaturou Soudního dvora bylo výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice poskytnuto za účelem umožnění majiteli ochranné známky chránit své specifické zájmy jako majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, že ochranná známka může plnit své funkce, a že tudíž výkon tohoto práva musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, a zejména do její základní funkce, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku (výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 51, a rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, bod 59).
- 22 Umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou tedy může být v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice zakázáno pouze tehdy, když zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí této ochranné známky.

- 23 Ve věci v původním řízení, která se vyznačuje tím, že dotčená ochranná známka je zapsána zároveň pro motorová vozidla a pro hračky, předkládající soud vysvětlil, že v Německu je průměrný spotřebitel zboží průmyslu hraček, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, zvyklý na to, že zmenšené modely vycházejí ze skutečných vzorů a přikládá dokonce velký význam absolutní věrnosti s originálem, takže uvedený spotřebitel pochopí logo Opel uvedené na zboží Autec jako označení toho, že se jedná o napodobeninu vozidla značky Opel ve zmenšeném měřítku.
- 24 Zamýšlel-li předkládající soud těmito vysvětleními zdůraznit, že relevantní veřejnost nevnímá označení totožné s logem Opel uvedené na zmenšených modelech uváděných na trh společností Autec jako údaj o tom, že toto zboží pochází od společnosti Adam Opel nebo od jiného podniku hospodářsky propojeného s touto společností, bude tedy nucen konstatovat, že užívání, které je předmětem věci v původním řízení, nezasahuje do základní funkce loga Opel jakožto ochranné známky zapsané pro hračky.
- 25 Předkládajícímu soudu přísluší, aby určil odkazem na průměrného spotřebitele hraček v Německu, zda užívání, které je předmětem věci v původním řízení, zasahuje do funkcí loga Opel jakožto ochranné známky zapsané pro hračky. Nejeví se ostatně, že by společnost Adam Opel tvrdila, že toto užívání zasahuje do jiných funkcí této ochranné známky než do její základní funkce.
- 26 Předkládající soud, který vychází z výše uvedeného rozsudku BMW, si krom toho klade otázku, zda společnost Autec užívá logo Opel jako ochrannou známku zapsanou pro motorová vozidla.
- 27 V tomto ohledu je pravda, že výše uvedená věc BMW se týkala užívání označení totožného s ochrannou známkou pro služby, které nebyly totožné se službami, pro

které byla tato ochranná známka zapsána, protože ochranná známka BMW, která byla předmětem věci v původním řízení, byla zapsána pro vozidla, ale nikoli pro služby opravy vozidel. Vozidla uváděná na trh pod ochrannou známkou BMW majitelem této ochranné známky však byla předmětem služeb – opravy vozidel – poskytovaných třetí osobou, takže bylo nezbytné identifikovat původ vozidel ochranné známky BMW, která byla předmětem uvedených služeb. Právě s ohledem na tuto zvláštní a neoddělitelnou vazbu mezi zbožím označeným ochrannou známkou a službami poskytovanými třetí osobou Soudní dvůr rozhodl, že za zvláštních okolností výše uvedené věci BMW užívání označení totožného s ochrannou známkou třetí osobou pro zboží uváděné na trh nikoli třetí osobou, ale majitelem ochranné známky, spadá pod čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

28 Kromě tohoto zvláštního případu užívání ochranné známky třetí osobou, která poskytuje služby, jejichž předmětem je zboží označené touto ochrannou známkou, čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že se týká užívání označení totožného s ochrannou známkou pro zboží uváděné na trh nebo služby poskytované třetí osobou, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána.

29 Výklad, podle něhož jsou zbožím nebo službami uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice zboží nebo služby uváděné na trh nebo poskytované třetí osobou, totiž jednak vyplývá ze samotného znění tohoto ustanovení, zvláště z výrazů „užívaly [...] pro zboží nebo služby“. Kromě toho by opačný výklad vedl k tomu, že by výrazy „zboží“ a „služby“ použité v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice případně označovaly zboží nebo služby majitele ochranné známky, kdežto výrazy „zboží“ a „služby“ uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) směrnice se nezbytně týkají zboží nebo služeb uváděných na trh nebo poskytovaných třetí osobou, přičemž by tak v rozporu se stavbou směrnice došlo k tomu, že by tytéž výrazy byly vykládány rozdílným způsobem podle toho, zda jsou uvedeny v článku 5 nebo článku 6.

- 30 Vzhledem k tomu, že ve věci v původním řízení společnost Autec vozidla neprodává, tato společnost logo Opel neužívá jako ochrannou známku zapsanou pro motorová vozidla ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

K výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice

- 31 Podle ustálené judikatury má Soudní dvůr poskytnout předkládajícímu soudu veškerý výklad práva Společenství, který může být potřebný pro rozsouzení věci, jež mu byla předložena, ať už na něj posledně uvedený odkazoval v položených otázkách, či nikoli (viz rozsudky ze dne 7. září 2004, Trojani, C-456/02, Sb. rozh. s. I-7573, bod 38, a ze dne 15. září 2005, Ioannidis, C-258/04, Sb. rozh. s. I-8275, bod 20).
- 32 S ohledem na okolnosti věci v původním řízení je rovněž namístě poskytnout předkládajícímu soudu výklad čl. 5 odst. 2 směrnice.
- 33 Článek 5 odst. 2 směrnice sice na rozdíl od jejího čl. 5 odst. 1 neukládá povinnost členským státům, aby do svého vnitrostátního práva zavedly ochranu, kterou vymezuje, ale omezuje se na to, že jim poskytuje možnost takovou ochranu zavést (rozsudek ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 18). S výhradou ověření předkládajícím soudem se však zdá, že z otázek položených Bundesgerichtshof (Německo) přezkoumávaných Soudním dvorem ve výše uvedené věci Davidoff vyplývá, že německý zákonodárce provedl ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice.
- 34 Ve věci v původním řízení je předně logo Opel rovněž zapsáno pro motorová vozidla, dále se s výhradou ověření předkládajícím soudem jedná o ochrannou známku, která má v Německu pro tento typ zboží dobré jméno, a konečně motorové vozidlo a zmenšený model tohoto vozidla nejsou podobným zbožím. Užívání, které

je předmětem věci v původním řízení, tedy rovněž může být zakázáno v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice, jestliže toto užívání bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro motorová vozidla nebo jim působí újmu.

35 Společnost Adam Opel při jednání u Soudního dvora uplatnila, že má zájem na tom, aby jakost zmenšených modelů vozidel ochranné známky Opel byla dobrá a aby tyto modely byly zcela reálné, neboť v opačném případě by bylo poškozeno dobré jméno této ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro motorová vozidla.

36 V každém případě se jedná o posouzení skutkové povahy. Předkládajícímu soudu přísluší, aby případně určil, zda užívání, které je předmětem věci v původním řízení, představuje užívání bez řádného důvodu protiprávně těžící z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky jakožto zapsané ochranné známky nebo jim působící újmu.

37 Na první otázku je tedy namístě odpovědět tak, že jestliže je ochranná známka zapsána zároveň pro motorová vozidla – pro která má dobré jméno – a pro hračky, umístění označení totožného s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh:

- představují ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat, jestliže toto užívání zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro hračky;

- představují ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat – pokud ochrana definovaná v tomto ustanovení byla zavedena do vnitrostátního práva – jestliže toto užívání bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro motorová vozidla nebo jim působí újmu.

Ke druhé otázce

- 38 I když předkládající soud svou druhou otázkou formálně žádá o výklad čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, z předkládacího rozhodnutí jasně vyplývá, že ve skutečnosti usiluje o získání výkladu písm. b) téhož odstavce.
- 39 Úvodem je třeba uvést, že užívání loga Opel, které je předmětem věci v původním řízení, nelze povolit na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice. Účelem umístění této ochranné známky na zmenšených modelech společnosti Autec totiž není uvádět účel těchto hraček.
- 40 Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností.
- 41 Společnost Adam Opel a francouzská vláda uplatňují, že cílem sledovaným tímto ustanovením je zejména zabránit tomu, aby majitel ochranné známky mohl podávat námitky proti tomu, aby třetí osoba užívala údaj popisující vlastnost zboží nebo

služeb této třetí osoby. Logo Opel přitom nijak neoznačuje druh, jakost nebo jiné vlastnosti zmenšených modelů. Komise Evropských společenství sdílí tentýž názor, pokud jde o užívání, které je předmětem věci v původním řízení, ale nevylučuje, že za jiných skutkových okolností, za kterých by zmenšené modely byly určeny pro sběratele, totožná napodobenina každého detailu originálního vozidla by mohla případně tvořit základní vlastnost této kategorie zboží, takže by čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice mohl také zahrnovat věrnou napodobeninu ochranné známky.

42 V tomto ohledu je sice cílem tohoto ustanovení především to, aby bylo majiteli ochranné známky zabráněno, aby zakázal konkurentům užívat jeden nebo více popisných výrazů, které tvoří součást jeho ochranné známky, za účelem označení určitých vlastností jejich výrobků (viz zejména rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 28), jeho znění se však nijak neomezuje na takovou situaci.

43 Nelze tedy *a priori* vyloučit, že uvedené ustanovení povoluje třetí osobě užívat ochrannou známku, pokud toto užívání spočívá v poskytování údaje týkajícího se druhu, jakosti nebo jiných vlastností zboží uváděného na trh touto třetí osobou, s výhradou, že k uvedenému užívání dochází v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a v obchodě.

44 Účelem umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou zejména pro motorová vozidla na zmenšených modelech vozidel této ochranné známky za účelem věrného napodobení těchto vozidel však není poskytnout údaj týkající se vlastnosti uvedených zmenšených modelů, ale je pouze jedním prvkem věrného napodobení originálních vozidel.

45 Na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že je-li ochranná známka zapsána zejména pro motorová vozidla, umístění označení totožného s touto ochrannou

známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh nepředstavují užívání údaje týkajícího se vlastnosti těchto zmenšených modelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice.

Ke třetí otázce

- ⁴⁶ Vzhledem k odpovědi na druhou otázku není třeba odpovídat na třetí předběžnou otázku.

K nákladům řízení

- ⁴⁷ Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem 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:

- 1) Jestliže je ochranná známka zapsána zároveň pro motorová vozidla – pro která má dobré jméno – a pro hračky, umístění označení totožného s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné

známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh:

- představují ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat, jestliže toto užívání zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro hračky;
 - představují ve smyslu čl. 5 odst. 2 téže směrnice užívání, které je majitel ochranné známky oprávněn zakázat – pokud ochrana definovaná v tomto ustanovení byla zavedena do vnitrostátního práva – jestliže toto užívání bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky jakožto ochranné známky zapsané pro motorová vozidla nebo jim působí újmu.
- 2) Je-li ochranná známka zapsána zejména pro motorová vozidla, umístění označení totožného s touto ochrannou známkou na zmenšených modelech vozidel uvedené ochranné známky třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, za účelem věrného napodobení těchto vozidel, a uvádění uvedených zmenšených modelů na trh nepředstavují užívání údaje týkajícího se vlastnosti těchto zmenšených modelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.

Podpisy.