



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

11. dubna 2019*

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Ochranné známky – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 odst. 1 – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 odst. 1 a 2 – Práva z ochranné známky – Individuální ochranná známka tvořená značkou kvality“

Ve věci C-690/17,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 30. listopadu 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 8. prosince 2017, v řízení

ÖKO-Test Verlag GmbH

proti

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (zpravodaj) a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

vedoucí soudní kanceláře: D. Dittert, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 7. listopadu 2018,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za společnost ÖKO-Test Verlag GmbH N. Dinig, Rechtsanwältin,
- za společnost Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG M. Wiumem, Rechtsanwalt,
- za německou vládu T. Henzem, M. Hellmannem, J. Techertem a U. Bartlem, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi É. Gippini Fournierem, W. Möllsem a G. Braunem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. ledna 2019,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), jakož i článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností ÖKO-Test Verlag GmbH a společností Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (dále jen „Dr. Liebe“) ohledně užívání označení totožného s individuální ochrannou známkou tvořenou značkou kvality nebo jí podobného.

Právní rámec

Unijní právo

Nařízení č. 207/2009

- 3 Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Toto nařízení bylo následně zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce EU (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Nicméně s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutečností sporu v původním řízení je tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována z hlediska nařízení č. 207/2009 v jeho původním znění.
- 4 Bod 8 odůvodnění nařízení č. 207/2009 zněl:
„Ochrana vyplývající z ochranné známky [EU], jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. [...]“
- 5 Článek 9 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení stanovil:
„1. Z ochranné známky [EU] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:
 - a) označení totožné s ochrannou známkou [EU] pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka [EU] zapsána;
 - b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [EU] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [EU] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;
 - c) označení totožné s ochrannou známkou [EU] nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka [EU] zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci [Unie] dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky [EU] nebo jim bylo na újmu.

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;

[...]“

Směrnice 2008/95

6 Směrnice 2008/95, která zrušila a nahradila první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), byla rovněž zrušena a s účinností od 15. ledna 2019 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Nicméně s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutečností sporu v původním řízení musí být tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována z hlediska směrnice 2008/95.

7 Bod 11 odůvodnění směrnice 2008/95 uváděl:

„Ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, by měla být v případě totožnosti známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by se měla vztahovat rovněž na případy podobnosti mezi známkou a označením a mezi výrobky nebo službami. [...]“

8 Článek 5 odst. 1 až 3 směrnice 2008/95 zněl:

„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 výrobky 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 výrobků 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 výrobky 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 neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky [EU] nebo jim působilo újmu.

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

a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;

[...]“

Německé právo

- 9 Spolková republika Německo využila možnosti stanovené v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 k přijetí § 14 odst. 2 bodu 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišujících označení).

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 10 ÖKO-Test Verlag je podnikem, který na základě testování užitekivosti a shody hodnotí výrobky, aby následně informoval veřejnost o výsledcích těchto hodnocení. Prodává časopis vycházející v Německu, který vedle obecných informací určených spotřebitelům obsahuje též uvedené výsledky.
- 11 Od roku 2012 je společnost ÖKO-Test Verlag majitelkou ochranné známky EU tvořené následujícím označením, jež znázorňuje značku určenou k představení výsledku testů, kterým byly výrobky podrobeny (dále jen „značka kvality“):



- 12 Je rovněž majitelkou národní ochranné známky tvořené stejnou značkou kvality.
- 13 Tyto ochranné známky (společně dále jen „ochranné známky ÖKO-TEST“) jsou zapsány zejména pro tiskárenské výrobky a služby spočívající v provádění testů a poskytování informací a poradenství spotřebitelům.
- 14 Společnost ÖKO-Test Verlag vybírá bez vyžádání si souhlasu výrobců výrobky, které hodlá testovat, a hodnotí je na základě vědeckých parametrů, které si rovněž sama zvolí. Výsledky těchto testů následně uveřejňuje ve svém časopise.
- 15 Společnost ÖKO-Test Verlag případně vyzve výrobce testovaného výrobku, aby s ní uzavřel licenční smlouvu. Podle takovéto smlouvy je výrobce oprávněn proti zaplacení určité peněžité částky umísťovat značku kvality s uvedením výsledku (který musí být ukázán v políčku, jehož obrysy tvoří část tohoto označení) na svých výrobcích. Takováto licence je platná až do okamžiku, kdy společnost ÖKO-Test Verlag uspořádá pro daný výrobek nové testování.
- 16 Dr. Liebe je podnikem, který vyrábí a na trh uvádí zubní pasty, zejména z řady „Aminomed“. V rámci této řady zubních past byl výrobek „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ během roku 2005 testován společností ÖKO-Test Verlag a získal hodnocení „sehr gut“ („velmi dobrý“). Společnost Dr. Liebe uzavřela během téhož roku licenční smlouvu se společností ÖKO-Test Verlag.

- 17 Během roku 2014 se společnost ÖKO-Test Verlag dozvěděla o tom, že společnost Dr. Liebe uvádí na trh jeden ze svých výrobků v následujícím balení:



- 18 Společnost ÖKO-Test Verlag podala proti společnosti Dr. Liebe u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) žalobu pro porušení práv, v níž tvrdila, že společnost Dr. Liebe nebyla oprávněna užívat během roku 2014 ochranné známky ÖKO-TEST na základě licenční smlouvy uzavřené v roce 2005, neboť byl zejména během roku 2008 uveřejněn nový test s novými hodnotícími parametry pro zubní pasty, a dále že výrobek společnosti Dr. Liebe již neodpovídal výrobku, který byl testován během roku 2005, neboť jeho název, popis a balení byly pozměněny.
- 19 Společnost Dr. Liebe před uvedeným soudem tvrdila, že licenční smlouva zmíněná v bodě 16 tohoto rozsudku byla stále platná. Kromě toho popřela, že značku kvality užívala jako ochrannou známku.
- 20 Uvedený soud nařídil společnosti Dr. Liebe, aby ustala v užívání značky kvality pro výrobky z řady „Aminomed“, stáhla dotčené výrobky z trhu a zničila je. Společnost Dr. Liebe porušovala podle uvedeného soudu ochranné známky ÖKO-TEST tím, že užívala značku kvality pro služby „informace a poradenství pro spotřebitele“, jež spadají pod služby, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány.
- 21 Společnost Dr. Liebe podala proti uvedenému rozsudku odvolání k předkládajícímu soudu, tj. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo). Společnost ÖKO-Test Verlag podala vzájemné odvolání, v němž navrhovala, aby bylo rozhodnutí soudu prvního stupně rozšířeno na užívání společností Dr. Liebe některých slovních a obrazových označení, která nebyla zapsána jako ochranné známky, ale jsou totožná s ochrannými známkami ÖKO-TEST.
- 22 Předkládající soud má za to, že soud prvního stupně právem shledal, že platnost licenční smlouvy uvedené v bodě 16 tohoto rozsudku uplynula před rokem 2014. Uvedený soud z toho dovozuje, že společnost Dr. Liebe užívala v obchodním styku a bez souhlasu společnosti ÖKO-Test Verlag označení totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné.
- 23 Naproti tomu není podle předkládajícího soudu jisté, zda se společnost ÖKO-Test Verlag může vůči společnosti Dr. Liebe dovolávat svého výlučného práva podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95. Označení totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné bylo totiž společností Dr. Liebe umístováno na výrobky, které nejsou totožné s těmi ani podobné těm, pro které jsou zapsány ochranné známky ÖKO-TEST. Kromě toho lze mít za to, že toto označení nebylo užíváno „jako ochranná známka“.
- 24 Uvedený soud má tudíž pochybnosti o přístupu, který zaujal soud prvního stupně, jenž postavil užívání společností Dr. Liebe označení, jež je totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné, na roveň užívání pro služby, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány.

- 25 Kromě toho se předkládající soud zamýšlí nad otázkou působnosti čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95. Je zajisté prokázáno, že značka kvality, jež byla zapsána jako ochranná známka, má dobré jméno na celém německém území. Nicméně toto dobré jméno se podle uvedeného soudu vztahuje k této značce, a nikoli k zápisu této značky jako ochranné známky jako takovému. Je třeba objasnit, zda za takových okolností požívá majitel ochranné známky ochrany plynoucí z těchto ustanovení.
- 26 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit následující předběžné otázky:

„1) Jedná se o protiprávní užívání individuální ochranné známky podle čl. 9 odst. 1 druhé věty písm. b) nařízení [č. 207/2009] nebo čl. 5 odst. 1 druhé věty písm. a) směrnice [2008/95], pokud

- je individuální ochranná známka umístěna na výrobek, ve vztahu k němuž není ochranná známka chráněna,
- umístění individuální ochranné známky třetí osobou je veřejností vnímáno jako ‚značka kvality‘, tedy tak, že výrobek byl vyroben a uveden na trh třetí osobou, která není pod kontrolou majitele ochranné známky, ale majitel ochranné známky testoval některé vlastnosti tohoto výrobku a následně mu udělil určité hodnocení uvedené na ‚značce kvality‘, a
- individuální ochranná známka je zapsána mimo jiné pro ‚informování spotřebitelů a poradenství při výběru zboží a služeb, zejména prostřednictvím výsledků testování a zkoušek, jakož i prostřednictvím hodnocení kvality‘?

2) V případě záporné odpovědi Soudního dvora na první otázku:

Jedná se o porušení podle čl. 9 odst. 1 druhé věty písm. c) nařízení [č. 207/2009] nebo čl. 5 odst. 2 směrnice [2008/95], pokud

- má individuální ochranná známka dobré jméno pouze jako v první otázce popsaná ‚značka kvality‘, a
- individuální ochranná známka je užívána třetí osobou jako ‚značka kvality‘“

K předběžným otázkám

K první otázce

- 27 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95 vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky tvořené značkou kvality opravňují bránit se proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, které nejsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, ani jim nejsou podobné.
- 28 Pokud jde nejprve o čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95, je třeba připomenout, že se tato ustanovení vztahují na případ tzv. „dvojitosti“, kdy třetí osoba užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána (rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 33).

- 29 Výraz „pro výrobky nebo služby“ uvedený v těchto ustanoveních se v zásadě vztahuje na výrobky nebo služby třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou. Tento výraz se případně může týkat rovněž výrobků nebo služeb jiné osoby, na jejíž účet třetí osoba jedná (rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 60 a citovaná judikatura).
- 30 Naproti tomu se tento výraz v zásadě netýká výrobků nebo služeb majitele ochranné známky, které v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 spadají po výraz „s těmi, pro které je ochranná známka [...] zapsána“. Požadavek totožnosti „mezi výrobky nebo službami“, který je uveden v bodě 8 odůvodnění nařízení č.207/2009 a v bodě 11 odůvodnění směrnice 2008/95 a je obsažen v čl. 9 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, jakož i v čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice, má za cíl omezit právo na zákaz, jež tato ustanovení přiznávají majitelům individuálních ochranných známek, na případy existence totožnosti nejen mezi označením užívaným třetí osobou a ochrannou známkou, ale i mezi výrobky uváděnými na trh nebo službami poskytovanými třetí osobou – nebo osobou, na jejíž účet tato třetí osoba jedná – a výrobky nebo službami, pro které majitel nechal svoji ochrannou známku zapsat.
- 31 Jak již Soudní dvůr upřesnil, uvedená ustanovení se výjimečně mohou vztahovat na užívání označení třetí osobou k identifikaci výrobků majitele ochranné známky, pokud tyto výrobky představují samotný předmět služeb poskytovaných touto třetí osobou. V takovém případě je totiž toto označení užíváno k identifikaci původu výrobků, ke kterým se vztahují tyto služby, a existuje zvláštní a neoddělitelná vazba mezi výrobky označenými ochrannou známkou a uvedenými službami. Kromě tohoto zvláštního případu musí být však čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 vykládány v tom smyslu, že se týkají užívání označení totožného s ochrannou známkou pro výrobky uváděné na trh nebo služby poskytované třetí osobou, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, body 27 a 28).
- 32 Zvláštní případ uvedený v předchozím bodě se týká zejména situací, kdy poskytovatel služby užívá bez souhlasu majitele označení totožné s ochrannou známkou výrobce výrobků za účelem informování veřejnosti, že se specializuje na tyto výrobky nebo je na ně odborník (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 28 a citovaná judikatura).
- 33 V projednávané věci se přitom jeví – s výhradou ověření předkládajícím soudem – že umístování označení údajně totožného s ochrannými známkami ÖKO-TEST společností Dr. Liebe nemá za cíl ani za účinek výkon, obdobně jako společnost ÖKO-Test Verlag nebo na její účet, hospodářské činnosti spočívající ve službě informování a poradenství pro spotřebitele. Nic nenasvědčuje tomu, že by existovaly indicie, na jejichž základě by bylo možno dovodit, že umístováním tohoto označení se společnost Dr. Liebe snaží prezentovat v očích veřejnosti jako odborník v oblasti testování výrobků, nebo že by existovala zvláštní a neoddělitelná vazba mezi její hospodářskou činností, která spočívá ve výrobě zubních past a jejich uvádění na trh, a hospodářskou činností společnosti ÖKO-Test Verlag. Naopak se jeví, že označení totožné s uvedenými ochrannými známkami nebo jim podobné je umístováno na obaly zubních past, jež na trh uvádí společnost Dr. Liebe, pouze za účelem přitáhnout pozornost spotřebitelů ke kvalitě těchto zubních past, a tím propagovat prodej výrobků společnosti Dr. Liebe. Situace, o kterou jde v původním řízení, se tedy liší od zvláštního případu uvedeného v bodech 31 a 32 tohoto rozsudku.
- 34 Pokud jde dále o čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, které majiteli ochranné známky přiznávají zvláštní ochranu před užíváním označení totožných s ochrannou známkou nebo jí podobných třetími osobami, jež vede k nebezpečí záměny u veřejnosti, ze znění těchto ustanovení, vykládaných ve světle bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení a bodu 11 odůvodnění této směrnice, vyplývá, že uvedená ochrana přiznaná majiteli ochranné známky je vyhrazena pro případy, kdy existuje totožnost nebo podobnost nejen mezi označením užívaným třetí osobou a ochrannou známkou, ale i mezi výrobky nebo službami, na které se vztahuje toto označení, a těmi, na které se vztahuje ochranná známka.

- 35 Obdobně jako výraz „pro výrobky nebo služby“, obsažený v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95, se výrazy „výrobků nebo služeb označených [...] označením“, uvedené ve zmíněných odstavcích 1 písm. b) v zásadě vztahují na výrobky uváděné na trh nebo služby poskytované třetí osobou [rozsudek ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, bod 34]. V případě neexistence podobnosti mezi výrobky nebo službami třetí osoby a těmi, pro které je ochranná známka zapsána, se ochrana plynoucí z těchto ustanovení neuplatní (viz zejména rozsudek ze dne 15. prosince 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, body 31 až 33).
- 36 Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 tak obsahují, obdobně jako výše uvedené odstavce 1 písm. a), požadavek srovnatelnosti mezi výrobky nebo službami třetí osoby a výrobky nebo službami majitele ochranné známky. Tato písmena a) a b) se v tomto směru zásadně liší od čl. 9 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a čl. 5 odst. 2 této směrnice, které výslovně stanoví, že se takováto srovnatelnost nevyžaduje, pokud má ochranná známka dobré jméno.
- 37 Tento rozdíl výslovně stanovený unijním normotvůrcem mezi ochranou, jež je poskytována majitelům každé individuální ochranné známky, a doplňkovou ochranou, kterou požívá majitel v případě, že jeho ochranná známka má navíc dobré jméno, byl zachován v rámci postupných změn unijních právních předpisů v oblasti ochranných známek. Výrazy „pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána“ a „pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami, či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka zapsána“ jsou tak nyní obsaženy v čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) nařízení 2017/1001 a čl. 10 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2015/2436, a odlišují tak ochranu plynoucí z každé individuální ochranné známky od ochrany podle čl. 9 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení a čl. 10 odst. 2 písm. c) této směrnice, která se uplatní tehdy, pokud má daná ochranná známka dobré jméno a pokud třetí osoba užívá označení, které „je totožné s ochrannou známkou nebo je jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné“.
- 38 Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že majitel individuální ochranné známky tvořené značkou kvality, jež je zapsána pro tiskárenské výrobky a služby spočívající v provádění testů a poskytování informací a poradenství spotřebitelům, se při splnění všech podmínek může dovolávat práva na zákaz stanoveného v čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95 vůči třetím osobám, např. svým případným konkurentům, které užívají označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné pro tiskárenské výrobky a služby spočívající v provádění testů, poskytování informací a poradenství spotřebitelům nebo pro podobné výrobky či služby, ale nemůže se tohoto práva dovolávat vůči výrobcům testovaných spotřebních výrobků, kteří umísťují označení totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo jí podobné na tyto spotřební výrobky.
- 39 K tvrzením společnosti ÖKO-Test Verlag a německé vlády obsaženým v jejich písemných vyjádřeních, že by takovýto výklad, byť je založen na znění a systematické nařízení č. 207/2009, jakož i směrnice 2008/95, bezdůvodně omezil ochranu majitelů individuálních ochranných známek tvořených značkou kvality, jako je značka dotčená v původním řízení, je třeba podotknout, jak to uvedla Evropská komise ve svém písemném vyjádření, že výlučné právo plynoucí z ochranné známky není absolutní, neboť unijní normotvůrce naopak přesně vymezil rozsah tohoto práva.
- 40 Kromě toho žádný z cílů unijních právních předpisů v oblasti ochranných známek, jako je např. cíl přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii (v tomto smyslu viz zejména rozsudky ze dne 4. října 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, body 21 a 22, a ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 38), neumožňuje dospět k závěru, že účel těchto právních předpisů vyžaduje, aby měl majitel individuální ochranné známky tvořené značkou kvality možnost bránit se na základě čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 nebo čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95 proti umístování této značky společně s výsledkem testu, kterému byl určitý výrobek podroben, výrobcem tohoto výrobku.

- 41 To platí tím spíše, že unijní normotvůrce doplnil režim ochranných známek EU tím, že v článku 74a a následujících nařízení č. 207/2009, nyní článku 83 a následujících nařízení 2017/1001, upravil možnost nechat zapsat jako certifikační ochrannou známku EU některá označení, k nimž patří ta, jež jsou schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou. Na rozdíl od individuální ochranné známky umožňuje takováto certifikační ochranná známka, aby majitel v pravidlech pro užívání uvedl, které osoby jsou oprávněny ochrannou známku užívat.
- 42 K tvrzení společnosti ÖKO-Test Verlag, že se na umístování značky kvality společností Dr. Liebe nevztahovala dříve uzavřená licenční smlouva, je konečně třeba dodat, že skutečnost, že se takový majitel ochranné známky, jako je společnost ÖKO-Test Verlag, nemůže vůči výrobcům, jejichž výrobky testoval, účelně opírat o čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95, neznamená, že dotyčný majitel nepožívá žádné právní ochrany proti těmto výrobcům, ale znamená pouze to, že spory mezi tímto majitelem a uvedenými výrobci musí být posuzovány z hlediska jiných právních norem. K těmto normám mohou patřit pravidla v oblasti smluvní či mimosmluvní odpovědnosti, jakož i pravidla, na která se vztahuje druhá otázka, jež jsou stanovena v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95.
- 43 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95 musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky tvořené značkou kvality neopravňují k tomu, aby se bránil proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, které nejsou totožné s výrobky nebo službami ani podobné výrobkům nebo službám, pro něž je uvedena ochranná známka zapsána.

K druhé otázce

- 44 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky s dobrým jménem, jež je tvořena značkou kvality, opravňují k tomu, aby se bránil proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, které nejsou totožné s výrobky ani podobné výrobkům, pro které je uvedena ochranná známka zapsána.
- 45 Ustanovení uvedená v předchozím bodě určují rozsah ochrany přiznané majitelům ochranných známek, které mají dobré jméno. Tato ustanovení opravňují tyto majitele zakázat všem třetím osobám, aby bez jejich souhlasu a bez řádného důvodu užívaly v obchodním styku označení totožná s ochrannými známkami nebo jim podobná – ať již pro výrobky či služby podobné těm, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány, nebo jim nepodobné – pokud toto užívání protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek nebo jim je na újmu. Předpokladem využití tohoto práva není, aby u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny (v tomto smyslu viz zejména rozsudky ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 68, 70 a 71, a ze dne 20. července 2017, Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 50).
- 46 Jak vyplývá ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, má předkládající soud za to, že v projednávané věci společnost Dr. Liebe umístovala na své výrobky označení totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo těmto ochranným známkám podobné bez souhlasu společnosti ÖKO-Test Verlag. Má však pochybnosti o tom, zda tyto ochranné známky přiznávají společnosti ÖKO-Test Verlag ochranu plynoucí z uvedených ustanovení. Předkládající soud upozorňuje na to, že u německé relevantní veřejnosti má dobré jméno předmětná značka kvality, nikoli její zápis jako ochranná známka. Tato veřejnost navíc vnímá umístění provedené společností Dr. Liebe jako vyvěšení značky kvality, a nikoli jako užívání takovéto značky jako ochranné známky.

- 47 V této souvislosti je třeba připomenout, že pojem „dobré jméno“ uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 předpokládá určitý stupeň povědomí u relevantní veřejnosti. Tato veřejnost musí být určena v závislosti na výrobku nebo službě uváděných na trh pod dotyčnou ochrannou známkou a požadovaný stupeň povědomí musí být považován za dosažený, pokud ochrannou známkou zná podstatná část této veřejnosti (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, body 21 až 24, a ze dne 3. září 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, bod 17).
- 48 Z těchto zásad vyplývá, že „dobré jméno“ ochranných známek ÖKO-TEST, ve smyslu uvedených ustanovení, závisí na tom, zda podstatná část veřejnosti, které jsou určeny služby informování a poskytování poradenství spotřebitelům, jež nabízí společnost ÖKO-Test Verlag, a časopis této společnosti, zná označení tvořící tyto ochranné známky, v daném případě značku kvality.
- 49 Jak uvedl generální advokát v bodě 79 stanoviska, tento požadavek povědomí nemůže být vykládán v tom smyslu, že veřejnost musí vědět o tom, že značka kvality byla zapsána jako ochranná známka. Stačí, že toto označení zná podstatná část relevantní veřejnosti.
- 50 Pokud jde konkrétně o uvedený čl. 9 odst. 1 písm. c), je ještě třeba připomenout, že k tomu, aby majitel ochranné známky EU požíval ochrany přiznané tímto ustanovením, stačí, že tato ochranná známka má dobré jméno na podstatné části území Unie, která může případně odpovídat zejména území jediného členského státu. Je-li tato podmínka splněna, je třeba mít za to, že dotčená ochranná známka EU má dobré jméno v celé Unii (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, body 27, 29 a 30, a ze dne 20. července 2017, Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 51).
- 51 Označení tvořící ochranné známky ÖKO-TEST, tj. značka kvality vyobrazená v bodě 11 tohoto rozsudku, je podle zjištění uvedených v předkládacím rozhodnutí známo podstatné části relevantní veřejnosti na celém německém území. Z toho plyne, že ochranné známky ÖKO-TEST mají dobré jméno ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95, takže společnost ÖKO-Test Verlag požívá ochrany plynoucí z těchto ustanovení.
- 52 Je tedy na předkládajícím soudu, aby posoudil, zda umístování označení totožného s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobného společností Dr. Liebe na její výrobky umožnilo této společnosti neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek, nebo jim způsobit újmu. Kdyby dospěl k závěru, že tomu tak je, pak by mu dále příslušelo přezkoumat, zda společnost Dr. Liebe v dané věci prokázala existenci „řádného důvodu“, ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95, k umístění tohoto označení na tyto výrobky. V posledně zmíněném případě by totiž bylo důvodné dospět k závěru, že společnost ÖKO-Test Verlag nemá právo zakázat toto užívání na základě uvedených ustanovení (viz obdobně rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, body 43 a 44).
- 53 S ohledem na výše uvedené je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky s dobrým jménem, jež je tvořena značkou kvality, opravňují k tomu, aby se bránili proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, jež nejsou totožné s těmi ani podobné těm, pro které je uvedena ochranná známka zapsána, avšak za podmínky, že je prokázáno, že tato třetí osoba tímto umístováním neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména téže ochranné známky nebo jim způsobuje újmu a že uvedená třetí osoba v takovém případě neprokázala na podporu takového umístování existenci „řádného důvodu“ ve smyslu uvedených ustanovení.

K nákladům řízení

- 54 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 (pátý senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] a čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky tvořené značkou kvality neopravňují k tomu, aby se bránil proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, které nejsou totožné s výrobky nebo službami ani podobné výrobkům nebo službám, pro něž je uvedena ochranná známka zapsána.
- 2) Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky s dobrým jménem, jež je tvořena značkou kvality, opravňují k tomu, aby se bránil proti umístování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, jež nejsou totožné s těmi ani podobné těm, pro které je uvedena ochranná známka zapsána, avšak za podmínky, že je prokázáno, že tato třetí osoba tímto umístováním neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména téže ochranné známky nebo jim způsobuje újmu a že uvedená třetí osoba v takovém případě neprokázala na podporu takového umístování existenci „řádného důvodu“ ve smyslu uvedených ustanovení.

Podpisy.