



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 7. září 2023¹

Věc C-361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
proti
Buongiorno Myalert SA

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Směrnice 2008/95/ES – Omezení účinků ochranné známky – Užívání ochranné známky k označení účelu výrobku nebo služby – Podmínky zákonnosti“

I. Úvod

1. Ve sporu v původním řízení, který zavdal příčinu této žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, proti sobě stojí poskytovatel informačních služeb prostřednictvím internetové a telefonní sítě a majitel ochranné známky ZARA z důvodu údajného porušení práv z této ochranné známky. Během reklamní kampaně totiž poskytovatel informačních služeb nabízel jako dárek účast na losování, kde jednou z výher byla dárková karta ZARA, která byla v rámci této reklamní kampaně vyobrazena. Majitel ochranné známky proti tomuto poskytovateli služeb podal žalobu pro porušení práv z ochranné známky, protože podle něj těžil z dobrého jména ochranné známky a působil mu újmu.
2. Spor v původním řízení se tedy může nacházet na pomezí práv z ochranné známky a právních předpisů týkajících se nekalé hospodářské soutěže. Předběžná otázka v tomto řízení se však týká pouze směrnic o právu ochranných známek.
3. V této souvislosti je majitel ochranné známky zapsané v některém z členských států oprávněn zakázat všem třetím osobám užívat určité označení, pokud toto užití není s ohledem na podmínky stanovené těmito směrnici v souladu s jeho právy duševního vlastnictví.

¹ – Původní jazyk: francouzština.

4. Avšak výlučné právo majitele není absolutní. Článek 6 odst. 1 písm. c) směrnic 89/104/EHS² a 2008/95/ES³ stanovil, že majitel nemohl zakázat třetí osobě užívat v obchodním styku ochrannou známku, bylo-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů. V roce 2015 směrnicí 2008/95 nahradila směrnice (EU) 2015/2436⁴, jejíž čl. 14 odst. 1 písm. c) zřejmě zavedl, přinejmenším z doslovného hlediska, širší omezení účinků ochranné známky, než jaké bylo stanoveno v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnic 89/104 a 2008/95.

5. Předkládající soud má za to, že na jednání napadené ve sporu v původním řízení se vztahuje spíše toto širší omezení, a v rámci řízení o předběžné otázce se Soudního dvora táže, zda čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 skutečně změnil širší dotčeného omezení, nebo zda se toto ustanovení týká užití, která již byla implicitně obsažena v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnic 89/104 a 2008/95.

6. Třebaže se žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týká čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnic 89/104 a 2008/95, význam odpovědi na takto formulovanou otázku zdaleka přesahuje systém národních ochranných známek.

7. Zaprvé totiž tato odpověď bude mít vliv i na systém ochranných známek Evropské unie založený na nařízení (ES) č. 207/2009⁵, které od 1. října 2017 nahradilo nařízení (EU) 2017/1001⁶. Mezitím bylo nařízení č. 207/2009 pozměněno nařízením (EU) 2015/2424⁷. Podobné omezení jako to v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 bylo uvedeno v čl. 12 písm. c) nařízení č. 207/2009. Nařízení 2015/2424 toto ustanovení změnilo, přičemž v podstatě převzalo znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436.

8. Zadruhé má podle ustálené judikatury Soudního dvora omezení účinků práv majitele ochranné známky tak, jak jej stanovil unijní normotvůrce, za cíl sladit základní zájmy ochrany práva k ochranné známce se zájmy volného pohybu zboží a služeb na společném trhu, a to takovým způsobem, aby právo ze známky mohlo plnit svou úlohu podstatné součásti systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy⁸.

² – První směrnice Rady 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).

³ – 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, a oprava Úř. věst. 2009, L 11, s. 86).

⁴ – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

⁵ – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

⁶ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

⁷ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

⁸ – V souvislosti se systémem jak národních ochranných známek, tak unijních ochranných známek viz usnesení ze dne 6. října 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, bod 43 a citovaná judikatura).

II. Právní rámec

A. Unijní právo

1. Směrnice 89/104

9. Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, 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 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 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 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) umísťování 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.

[...]

10. Článek 6 směrnice 89/104, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, v odstavci 1 stanoví:

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

[...]

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby produktu nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich 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.“

2. Směrnice 2008/95

11. Směrnice 89/104 byla zrušena a nahrazena směrnicí 2008/95, jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Směrnice 2008/95 nepřinesla podstatné změny čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 ani čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) této směrnice.

3. Směrnice 2015/2436

12. Směrnice 2015/2436, která s účinkem od 15. ledna 2019 zrušila a nahradila směrnicí 2008/95, v článku 14, nadepsaném „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

[...]

c) ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, je-li užívání třetí osobou v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví.

[...]“

B. Španělské právo

13. Článek 34 Ley 17/2001 de Marcas (zákon 17/2001 o ochranných známkách) ze dne 7. prosince 2001 (BOE č. 294 ze dne 8. prosince 2001, s. 45579) ve znění použitelném na skutkové okolnosti sporu v původním řízení (dále jen „zákon o ochranných známkách“) provedl článek 5 směrnice 89/104 do španělského právního řádu. Tento článek stanovil:

„1. Zápis ochranné známky poskytuje jejímu majiteli výlučné právo ji užívat v obchodním styku.

2. Vlastník zapsané ochranné známky je oprávněn zakázat 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 nebo podobnosti zboží a služeb vytváří nebezpečí záměny u veřejnosti; včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou;
- c) 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 je obecně známá nebo získala ve Španělsku dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by naznačovalo souvislost mezi tímto zbožím či službami a vlastníkem ochranné známky nebo obecně protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

14. Článek 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, který do španělského práva provedl čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, stanovil:

„1. Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku, pokud tak činí v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě:

[...]

- c) ochrannou známkou, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.“

15. Po vstupu směrnice 2015/2436 v platnost španělský zákonodárce pozměnil čl. 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, který tak zní:

„1. Ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

[...]

- c) ochrannou známkou za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.“

III. Skutkový stav v původním řízení

16. Společnost Buongiorno Myalert SA (dále jen „Buongiorno“) v roce 2010 poskytovala informační služby prostřednictvím internetové a mobilní sítě. Ve stejném roce zahájila reklamní kampaň na předplatné služby předávání multimediálního obsahu prostřednictvím SMS, kterou uváděla na trh pod názvem „Club Blinko“, přičemž v rámci této kampaně nabízela jako dárek účast na losování, kde jednou z výher byla dárková karta ZARA v hodnotě 1 000 eur. Po kliknutí na reklamní panel pro přístup k losování se předplatiteli na následující obrazovce zobrazilo označení „ZARA“ v obdélníku, který připomínal formát dárkových karet.

17. Společnost Industria de Diseño Textil SA (dále jen „Inditex“) podala proti společnosti Buongiorno žalobu pro porušení práv z ochranné známky z důvodu zásahu do výlučných práv plynoucích z národní ochranné známky chránící označení „ZARA“. Na podporu této žaloby

opírající se o čl. 34 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách se Inditex dovolávala důvodů, které se týkaly existence nebezpečí záměny, jakož i zisku z dobrého jména ochranné známky i újmy na tomto dobrém jméně.

18. Společnost Buongiorno popírala, že by došlo k porušení práv plynoucích z ochranné známky ZARA a tvrdila, že toto označení bylo použito jednorázově a nebylo založeno na ochranné známce, nýbrž ilustrovalo, v čem spočíval jeden z dárků pro výherce losování. Podle společnosti Buongiorno takové „užívání za účelem odkazu“ spadá pod zákonné užívání rozlišovacích znaků jiné osoby upravené v článku 37 zákona o ochranných známkách

19. Soud prvního stupně nároky společnosti Inditex zamítl. Poté, co shledal, že užití ochranné známky ZARA ze strany společnosti Buongiorno nepředstavovalo „užívání za účelem odkazu“ podle článku 37 zákona o ochranných známkách, tento soud konstatoval, že nebyly splněny podmínky stanovené čl. 34 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách.

20. Společnost Inditex podala proti tomuto rozhodnutí odvolání, v němž se dovolávala porušení práv z ochranné známky podle čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách. Soud druhého stupně toto odvolání zamítl, když shledal, že užíváním ochranné známky ZARA nedošlo k poškození dobrého jména ochranné známky ani ke zneužití její pověsti.

21. Společnost Inditex podala kasační opravný prostředek k Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko), který je v této věci předkládajícím soudem.

22. Vzhledem k tomu, jak čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 používá výraz „zejména“, který spojuje obecnější jednání („označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka“), které v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 uvedeno nebylo, se specifitějším jednáním, které se objevilo v této druhé směrnici (kdy užití této ochranné známky „je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů“), má předkládající soud pochybnosti o rozsahu působnosti této části věty vložené do čl. 14 odst. 1 písm. c) této první směrnice. Uvažuje, zda se jedná o vysvětlení aspektu, který byl v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 obsažen implicitně, nebo zda byl rozsah „užívání za účelem odkazu“ rozšířen. Podle předkládajícího soudu odpovídá jednání společnosti Buongiorno spíše současnému znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 než znění čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104.

23. Předkládající soud upřesňuje, že vyzval účastnice v původním řízení, aby předložily svá vyjádření k vhodnosti podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, „[p]ro případ, že by v důsledku vyhovění důvodu kasačního opravného prostředku založeného na porušení čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách bylo třeba přezkoumat, zda nastalo omezení účinků ochranné známky stanovené v čl. 37 [odst. 1] písm. c) zákona o ochranných známkách“.

IV. Předběžná otázka a řízení před Soudním dvorem

24. Za těchto podmínek se Tribunal Supremo (Nejvyšší soud) usnesením ze dne 12. května 2022 došlým Soudnímu dvoru dne 3. června 2022 rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, která zní:

„Je třeba čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice [89/104] vykládat v tom smyslu, že do omezení práv z ochranné známky implicitně zahrnuje obecnější jednání, na které nyní odkazuje čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice [2015/2436], a to užívat, ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka?“

25. Účastnice původního řízení, španělská vláda, jakož i Evropská komise předložily písemná vyjádření. Jednání se nekonalo.

V. Analýza

A. Vymezení předběžné otázky

26. Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že užívání ochranné známky v obchodním styku „za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky“, které nyní zmiňuje čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, spadá pod toto první ustanovení.

27. Úvodem a s ohledem na připomínky předložené účastnicemi v jejich písemných vyjádřeních se mi jeví vhodné vyjádřit následující úvahy týkající se vymezení předběžné otázky.

28. Zaprvé je vhodné si povšimnout, že k událostem v původním řízení došlo v roce 2010, zatímco předběžná otázka se týká čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí 2008/95, která vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008. Ačkoli tato poslední směrnice čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 nezměnila, zdá se, že je *ratione temporis* použitelná ve sporu v původním řízení. Proto budu v tomto stanovisku odkazovat na směrnici 2008/95 a její čl. 6 odst. 1 písm. c), a navrhuji tedy přeformulovat v tomto smyslu předběžnou otázku⁹.

29. Zadruhé bychom mohli chtít předběžnou otázku přeformulovat s ohledem na to, že se jejím prostřednictvím předkládající soud táže, zda čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že se toto ustanovení vztahuje na jednání spočívající v tom, že třetí osoba použije ochrannou známku v rámci reklamní kampaně, aby připomněla cenu, kterou může jeden z klientů vyhrát v losování. Avšak odpověď na otázku tak, jak ji položil předkládající soud, mu umožní užitečně rozhodnout spor, který mu byl předložen, takže není namístě nahrazovat tento soud v jeho úloze a otázku přeformulovat.

30. Zatřetí společnost Buongiorno namítá, že předběžná otázka nikterak neodkazuje na omezení účinků ochranné známky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, podle něž 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

⁹ – Viz bod 26 tohoto stanoviska.

poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností, přičemž společnost Buongiorno uvádí, že se na obhajobu zákonnosti svého jednání tohoto ustanovení dovolávala již před soudem prvního stupně. Domnívá se tudíž, že má-li Soudní dvůr poskytnout předkládajícímu soudu užitečnou a úplnou odpověď, musí se předběžnou otázkou zabývat také z hlediska uvedeného ustanovení.

31. Vzhledem k tomu, že předkládající soud nevyjadřuje pochyby, pokud jde o výklad čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, nenavrhují Soudnímu dvoru ani to, aby předběžnou otázku v tomto bodě přeformuloval tak, aby podal výklad i tohoto ustanovení. Určit otázky, které budou položeny Soudnímu dvoru, je totiž oprávněn pouze vnitrostátní soud a účastníci v původním řízení nemohou měnit jejich obsah¹⁰.

32. Nicméně pro úplnost musím zaprvé uvést, že čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 se uplatní pouze, pokud je jednání společnosti Buongiorno považováno za „užití“ ve smyslu článku 5 této směrnice. Vzhledem k tomu, že tento aspekt je sporný i z hlediska použití čl. 6. odst. 1 písm. c) uvedené směrnice, vrátím se k tomuto bodu v rámci své analýzy základu předběžné otázky¹¹.

33. Zadruhé čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 představuje, jak Soudní dvůr rozhodl, vyjádření požadavku dostupnosti. Aby se třetí osoba mohla odvolávat na požadavek dostupnosti, z něž toto ustanovení vychází, musí se údaj použitý třetí stranou vztahovat k jedné z vlastností výrobku uváděného na trh nebo služby poskytované třetí stranou¹². Soudní dvůr ostatně také rozhodl, že 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 není poskytnout údaj týkající se vlastnosti uvedených zmenšených modelů, ale je pouze jedním prvkem věrného napodobení originálních vozidel¹³.

34. V projednávaném případě se skutečnost, že třetí osoba zobrazí v rámci reklamní kampaně k ilustraci výhry, kterou mohou její zákazníci vyhrát v losování, ochrannou známkou určitého majitele ochranné známky, týká spíše uvedení charakteristiky výrobku majitele ochranné známky než charakteristiky služby poskytování multimediálního obsahu, kterou nabízí dotčená třetí strana. I za předpokladu, že společnost Inditex uváděla na trh dárkové karty s vlastnostmi, na něž se odkazuje v reklamní kampani společnosti Buongiorno, nelze mít za to, že reprodukce těchto dárkových karet v této reklamní kampani měla za cíl poskytnout údaj týkající se vlastnosti služby poskytované společností Buongiorno.

35. Začtvrté a s ohledem na skutkový rámec popsany předkládajícím soudem se také lze tázat, zda jednání společnosti Buongiorno spadá do působnosti článku 7 směrnice 2008/95 nadepsaného „Vyčerpání práv z ochranné známky“. Toto ustanovení uvádělo, že ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství, pokud na základě legitimních důvodů nepodá námitky proti dalšímu uvádění výrobků na trh.

36. Aniž by to mělo mít dopad na odpověď na tuto otázku, musím nejprve podotknout, že předkládající soud nežádá o výklad článku 7 směrnice 2008/95. Navíc společnost Inditex tvrdí, že při absenci prvního prodeje výrobku, tedy dárkové karty, nebo prvního uvedení na trh s jejím souhlasem, její práva z ochranné známky nebyla ve chvíli, kdy společnost Buongiorno její

¹⁰ – Viz rozsudek ze dne 21. prosince 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, bod 32). V tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 4. dubna 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, bod 19).

¹¹ – Viz body 49 až 53 tohoto stanoviska.

¹² – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, body 46 a 47).

¹³ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 44).

ochrannou známku užila, vyčerpána. Tato společnost v jiné souvislosti také tvrdí, že neprodává ani v té době neprodávala dárkové karty, které by měly vlastnosti uváděné v reklamní kampani. Jedná se tudíž o neexistující výrobek.

37. S ohledem na výše řečené navrhuji analyzovat právní problém, jehož se týká předběžná otázka, výhradně z hlediska vztahu mezi čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 a čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436. Nejprve je však vhodné se zabývat argumenty účastnic řízení ohledně přípustnosti předběžné otázky.

B. K přípustnosti

38. Společnost Inditex uvádí dva důvody, kvůli nimž by žádost o rozhodnutí o předběžné otázce měla být nepřípustná.

39. Zaprvé společnost Inditex stejně jako sám předkládající soud¹⁴ konstatuje, že výklad čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 jí nemůže sloužit, ledaže by kasačnímu oprávněmu prostředku, o němž má tento soud rozhodnout, bylo vyhověno z důvodu porušení čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách jakožto vnitrostátního ustanovení, jehož prostřednictvím španělský zákonodárce provedl možnosti stanovené čl. 5 odst. 2 této směrnice, který přiznává zvláštní ochranu ochranným známkám s „dobrým jménem“. Podle společnosti Inditex však užití označení totožného s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné, kterého se toto ustanovení týká, není v žádném případě v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, takže třetí osoba užívající tuto ochrannou známku se čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice dovolávat nemůže. Dodávám, aniž bych předjímal své následující úvahy, že argument společnosti Inditex, na jehož základě tvrdí, že předběžná otázka je nepřípustná, lze rovněž analyzovat z meritorního hlediska jakožto argument týkající se výkladu výše uvedených ustanovení¹⁵.

40. Zadruhé společnost Inditex tvrdí, že v každém případě odpověď na předběžnou otázku nebude užitečná, protože zjevně nestačí k rozhodnutí právní otázky v původním řízení. „Užívání za účelem odkazu“ ochranné známky totiž podle ní není zákonné samo o sobě. Aby takové užití bylo zákonné, muselo by probíhat „v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“ a při dodržení pravidel vyčerpání práv z ochranné známky v případě transakcí týkajících se výrobků jiné osoby.

41. V tomto ohledu argument, podle něž je předběžná otázka založena na předpokladu, o němž předkládající soud musí teprve rozhodnout, takže tato otázka musí být považována za předčasnou a hypotetickou¹⁶, nebo argument, podle něž odpověď na předběžnou otázku nestačí k vyřešení sporu v původním řízení¹⁷, nevede automaticky k závěru, že tato otázka je nepřípustná.

42. Je totiž pouze věcí vnitrostátního soudu, kterému byl spor předložen a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, posoudit s ohledem na konkrétní okolnosti věci v původním řízení relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. Jestliže se položená otázka týká výkladu nebo platnosti pravidla unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout. Z toho plyne, že se na předběžnou otázku týkající se unijního práva vztahuje domněnka relevance. Soudní dvůr může odmítnout vydat rozhodnutí o otázce pouze

¹⁴ – Viz bod 23 tohoto stanoviska.

¹⁵ – Viz body 49 až 53 tohoto stanoviska.

¹⁶ – K této problematice viz rozsudek ze dne 12. ledna 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, body 95 až 97).

¹⁷ – K této problematice viz rozsudek ze dne 6. listopadu 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, body 31 až 37).

tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny¹⁸.

43. Tak tomu v projednávané věci není. K vydání rozhodnutí o kasačním opravném prostředku musí předkládající soud zajisté provést posouzení, které předchází tomu, jež se týká právního problému nastíněného v předběžné otázce (užití ochranné známky s dobrým jménem, na nějž se vztahuje čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95), a případně dodatečně a následně posoudit i tuto otázku (užití v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě). Nezdá se však, že by se čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 zjevně neměl použít na situaci, kdy se ochranná známka objeví v kontextu reklamní kampaně třetí osoby k ilustraci výhry, kterou zákazník této třetí osoby může získat v losování.

44. Aniž by výslovně zpochybnila přípustnost předběžné otázky, Komise mimoto tvrdí, že vzhledem k tomu, že se vnitrostátní soud prvního stupně patrně nedopustil právního pochybení, když rozhodl, že užití ochranné známky ZARA nespadá pod žádný případ „užití ochranné známky“ stanovený článkem 34 zákona o ochranných známkách, jímž španělský zákonodárce provedl článek 5 směrnice 89/104, není nutné zkoumat, zda jsou v tomto případě splněny podmínky vymezené v článku 37 zákona o ochranných známkách a čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95. Nemám však za to, že by tento argument Komise vedl k nepřipustnosti předběžné otázky ze stejných důvodů, jako jsou ty uvedené v bodech 41 a 42 tohoto stanoviska v souvislosti s argumenty společnosti Inditex.

45. Ačkoli jsem přístupný argumentům, o něž Komise opírá svůj názor, že jednání společnosti Buongiorno nepředstavovalo užití ve smyslu článku 5 směrnice 89/104, je třeba připomenout, že vnitrostátní soud ohledně výkladu tohoto ustanovení pochybnosti nevyjádřil, takže to nemůže vést k závěru o nepřipustnosti předběžné otázky¹⁹.

46. Z toho vyplývá, že předběžná otázka je přípustná.

C. K věci samé

47. Než se budu zabývat právním problémem nastíněným předběžnou otázkou, analyzuji stručně hledisko, které účastnice zmiňují ve svých písemných vyjádřeních týkajících se kvalifikace jednání společnosti Buongiorno spočívajícího v „užívání označení totožného s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobného“, na které se vztahuje čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104.

48. Tato analýza představuje dvojí zájem. Aby se totiž mohl uplatnit článek 6 směrnice 2008/95, musí třetí osoba zaprvé užít označení tak, že proti němu majitel může podat námitky v souladu s článkem 5 této směrnice. Zadruhé lze argument společnosti Inditex ohledně nepřipustnosti předběžné otázky chápat také jako argument týkající se merita věci, podle nějž nelze čl. 6 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice v žádném případě použít, pokud se jedná o užití týkající se ochranné známky s dobrým jménem uvedené v čl. 5 odst. 2 této směrnice.

¹⁸ – V nedávné době viz rozsudek ze dne 29. června 2023, International Protection Appeals Tribunal a další (Atentát v Pákistánu) (C-756/21, EU:C:2023:523, bod 36).

¹⁹ – Viz body 41 a 42 tohoto stanoviska v rozsahu, v němž se týkají argumentu, podle kterého je předběžná otázka založena na předpokladu, o němž předkládající soud musí teprve rozhodnout, takže tato otázka musí být považována za předčasnou a hypotetickou.

1. K užití ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95

49. Otázka, zda může být jednání třetí osoby legitimní z hlediska pravidla stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, vyvstává jediné, pokud je toto jednání považováno za užití ve smyslu článku 5 této směrnice²⁰.

50. V projednávané věci pokládá předkládající soud svou předběžnou otázku pro případ, že by vyhověl důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícího z porušení čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách, jímž španělský zákonodárce provedl možnost stanovenou v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95. Jinými slovy, než vydá rozhodnutí o argumentu opírajícím se o užívání za účelem odkazu, měl by předkládající soud zvážit, zda jednání společnosti Buongiorno představovalo užívání označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné, které by bez řádného důvodu protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

51. Jak jsem již uvedl v bodě 39 tohoto stanoviska, argument společnosti Inditex týkající se hypotetické povahy předběžné otázky lze chápat v tom smyslu, že podle této společnosti právo majitele ochranné známky podat námitky proti užívání uvedenému v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 není v žádném případě ohraničeno omezením účinků ochranné známky stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice.

52. V tomto ohledu společnost Inditex tvrdí jednak, že užívání ochranné známky za účelem odkazu musí být v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 ve spojení s čl. 6 odst. 1 *in fine* této směrnice v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě. Podle ní Soudní dvůr v rozsudku *Gillette Company a Gillette Group Finland*²¹ rozhodl, že užití ochranné známky není s těmito poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě v souladu zejména, pokud ovlivňuje hodnotu ochranné známky tím, že protiprávně těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Jednak také uvádí, že užití ochranné známky s dobrým jménem, uvedené v čl. 5 odst. 2 této směrnice, spočívá v užívání označení totožného s ochrannou známkou nebo jí podobného, které bez řádného důvodu protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působí újmu.

53. Za těchto okolností se podle společnosti Inditex podmínky zákonného užívání stanoveného čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 shodují s těmi pro užívání týkající se ochranné známky s dobrým jménem, proti němuž může její majitel podat námitky v souladu s čl. 5 odst. 2 této směrnice, takže se tato dvě ustanovení vzájemně vylučují. Vyvozuje z toho, že se třetí osoba, která užívá ochrannou známkou s dobrým jménem, což je podle čl. 5 odst. 2 této směrnice nezákonné, nemůže dovolávat „užívání za účelem odkazu“.

54. Ačkoli mám pro tuto argumentaci pochopení, domnívám se, že systémové a z judikatury vycházející úvahy mají přednost před tímto striktním výkladem, který předem a za všech předpokladů vylučuje společnou použitelnost obou těchto ustanovení.

55. Ještě než tyto úvahy rozvinu, musím konstatovat, že nic nenaznačuje, že by si při provedení možnosti stanovené v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 španělský zákonodárce přál vyloučit společnou použitelnost těchto ustanovení. Proto otázka, zda při tomto provedení může vnitrostátní zákonodárce rozhodnout, že práva majitele z ochranné známky s dobrým jménem omezením stanoveným čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice nepodrobí, není namístě.

²⁰ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. února 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 45).

²¹ – Rozsudek ze dne 17. března 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

a) Ke vztahu čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95

56. Jak Soudní dvůr rozhodl, ochrana přiznaná v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 má za cíl pouze to, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto její majitel, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce. Soudní dvůr zaprvé dospěl k závěru, že výkon výlučného práva plynoucího z ochranné známky musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje či je s to zasáhnout do funkcí ochranné známky. Článek 5 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice přitom ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem zavádí širší ochranu, než která je stanovena v odstavci 1 tohoto článku. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání – bez řádného důvodu – označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou nebo je jí podobné a neoprávněně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky anebo jim je či bylo na újmu²².

57. Proto zadruhé na rozdíl od situace, na niž se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, předpokladem využití tohoto práva není, aby u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny²³.

58. Ačkoli čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 rozlišuje tři různé případy zásahu do ochranné známky, totiž újmu na rozlišovací způsobilosti ochranné známky, újmu na dobrém jméně ochranné známky a neoprávněný zisk z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky²⁴, v projednávaném případě společnost Inditex na podporu své žaloby pro porušení práv z ochranné známky tvrdila, že společnost Buongiorno těžila z dobrého jména její ochranné známky a působila mu újmu.

59. V tomto ohledu Soudní dvůr rozhodl, že se zkoumání existence zásahu do ochranné známky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 – a v širším slova smyslu podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 – musí zakládat na globálním posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi kolidujícími známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb²⁵.

60. Podaří-li se totiž majiteli ochranné známky s dobrým jménem prokázat existenci některého z druhů zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95, musí třetí osoba, která užívala označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné, prokázat, že k užívání tohoto označení existuje řádný důvod. Dovolá-li se třetí osoba řádného důvodu k takovému užití, musí majitel ochranné známky užívání tohoto označení strpět²⁶.

61. Na první pohled vede dovolání se řádného důvodu k užití označení totožného s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné ke stejnému výsledku jako dovolání se omezení účinků ochranné známky stanovenému v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/95. V obou případech musí majitel ochranné známky strpět užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou nebo jí podobného.

²² – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, body 32 a 33).

²³ – Viz rozsudek ze dne 11. dubna 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, bod 45 a citovaná judikatura).

²⁴ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 72).

²⁵ – Rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další (C-252/12, EU:C:2013:497, bod 39).

²⁶ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, bod 46).

62. Aby se třetí osoba mohla dovolávat omezení účinků ochranné známky stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, musí užívání označení splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení a, jak vyžaduje čl. 6 odst. 1 *in fine* této směrnice, být v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo obchodě.

63. Za těchto okolností je vhodné vytyčit rozsah pojmu „řádný důvod“ užívaného v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 a pojmu „užívání v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“ použitého v čl. 6 odst. 1 *in fine* této směrnice, abychom určili, zda absence „řádného důvodu“ ve smyslu tohoto prvního ustanovení implikuje, že užívání není v žádném případě „poctivé“ ve smyslu tohoto druhého ustanovení.

64. V tomto ohledu zaprvé existuje z doslovného hlediska rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, takže nelze předjímat totožnost jejich smyslu.

65. Zadruhé ze systematického hlediska neobsahuje čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 žádnou výjimku, která by mohla vyloučit použitelnost tohoto ustanovení v případě zásahu do ochranné známky s dobrým jménem uvedeného v čl. 5 odst. 2 této směrnice. Dalo by se jistě namítat, že tato výjimka nebyla do textu uvedené směrnice vložena z důvodu, že omezení stanovené v tomto prvním ustanovení musí být povinně provedeno do vnitrostátního práva, zatímco je na každém členském státě, aby rozhodl, zda si přeje uplatnit možnost stanovenou v druhém ustanovení. Nicméně ustanovení, která jsou analogická k čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice, se objevují i v systému ochranných známek Unie, který členskými státy žádný prostor pro uvážení neponechává²⁷.

66. Zatřetí podmínka „poctivých zvyklostí“ vyjadřuje v podstatě povinnost poctivosti ve vztahu k oprávněným zájmům majitele ochranné známky²⁸. Pojem „řádný důvod“ je naopak určen k nalezení rovnováhy mezi dotýcnými zájmy a zohledňuje přitom ve specifickém kontextu čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 a vzhledem k široké ochraně, které tato ochranná známka požívá, zájmy třetí osoby, jež užívá toto označení²⁹. Pojem „řádný důvod“ nemůže zahrnovat pouze objektivně naléhavé důvody, ale může rovněž souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné³⁰.

67. Ačkoli se některé prvky, které je třeba zohlednit při posuzování obou podmínek, mohou překrývat, optika tohoto posuzování není stejná. Zjednodušeně řečeno, podmínka „řádného důvodu“ se soustředí spíše na hledisko třetí osoby a jejích zájmů, zatímco podmínka „poctivých zvyklostí“ zaujímá hledisko majitele. V návaznosti na toto pozorování se může lišit význam, který je v tomto dvojím posouzení určitému prvku přikládán.

68. Začtvrté totéž platí i u prvků, které na jednu stranu tvoří jeden ze tří případů zásahu do ochranné známky stanovených v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 a které jsou na druhou stranu zohledněny při posouzení podmínky „poctivých zvyklostí“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 *in fine* této směrnice. Jak k ilustraci těchto slov zdůrazňuje společnost Inditex, Soudní dvůr sice v rozsudku Gillette Company a Gillette Group Finland³¹ rozhodl, že užití ochranné známky není s těmito poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě v souladu zejména, pokud ovlivňuje hodnotu ochranné známky tím, že protiprávně těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.

²⁷ – Viz čl. 9 odst. 1 písm. c) a čl. 12 písm. c) nařízení č. 207/2009.

²⁸ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 61).

²⁹ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, bod 46).

³⁰ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, body 44 a 45).

³¹ – Rozsudek ze dne 17. března 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

Avšak v souladu s čl. 5 odst. 2 zmíněné směrnice ke konstatování zásahu do ochranné známky s dobrým jménem stačí, aby třetí osoba neoprávněně těžila z dobrého jména uvedené ochranné známky, aniž by její jednání ovlivnilo hodnotu této ochranné známky.

69. Ostatně i poznatky, které lze vyvodit z judikatury Soudního dvora, představují významný ukazatel toho, že se omezení stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 může uplatnit, i když se majitel může dovolávat vnitrostátního ustanovení prováděcího možnost stanovenou v čl. 5 odst. 2 této směrnice.

b) K relevantní judikatuře

70. Soudní dvůr byl na čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 dotázán v rámci věci, v níž byl vydán rozsudek Adam Opel³². Ačkoli Soudní dvůr s ohledem na okolnosti věci v původním řízení nejprve konstatoval, že bylo namístě poskytnout předkládajícímu soudu také výklad čl. 5 odst. 2 této směrnice, nechal předkládajícímu soudu posoudit skutkovou povahu týkající se otázky, zda užívání představovalo užívání bez řádného důvodu protiprávně těžící z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky jakožto zapsané ochranné známky nebo jim působící újmu³³. Následně Soudní dvůr přistoupil k výkladu čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice, přičemž odkazoval rovněž na čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice³⁴. V tomto ohledu musím zdůraznit, že jak omezení stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, tak omezení stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice, je podmíněno tím, že užívání probíhá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

71. Stejně tak v rozsudku adidas a adidas Benelux³⁵ s ohledem na to, že nebylo zpochybněno, že se věc týkala ochranné známky s dobrým jménem, Soudní dvůr nejprve podal výklad čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 a následně, bez výhrad, výklad čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice³⁶.

72. V témže duchu v souvislosti s omezením účinků ochranné známky stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95, které je rovněž podmíněno poctivými zvyklostmi, Soudní dvůr v rozsudku Céline³⁷ rozhodl, že dodržení této podmínky musí být posouzeno zejména s ohledem na okolnost, že se jedná o ochrannou známku, která v členském státě, kde je zapsána a kde se požaduje její ochrana, požívá určitého dobrého jména, z něhož by třetí osoba mohla těžit prospěch pro uvádění svých výrobků nebo služeb na trh. Na základě tohoto rozsudku lze mít za to, že i když k určení toho, zda se třetí osoba může dovolávat jednoho z omezení účinků ochranné známky stanoveného v čl. 6 odst. 1 této směrnice, je třeba zohlednit rovněž dobré jméno dotčené ochranné známky, nelze z toho vyvozovat, že jakýkoli zásah do ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu čl. 5 odst. 2 této směrnice se těmto omezením vymyká.

73. Z této judikatury vyvozují, že Soudní dvůr nutně nevidí rozpor mezi existencí užívání, proti němuž může majitel ochranné známky s dobrým jménem *a priori* podat námitky na základě vnitrostátního ustanovení prováděcího možnost stanovenou v čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95, na jedné straně a využitím omezení stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. c) této směrnice ze strany třetí osoby na straně druhé.

³² – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 32).

³³ – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 36).

³⁴ – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, body 38 a 45).

³⁵ – Rozsudek ze dne 10. dubna 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, bod 37).

³⁶ – Rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, bod 37).

³⁷ – Rozsudek ze dne 11. září 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, bod 34).

74. Je proto nutné se zabývat výkladem čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95.

2. K článku 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95

75. Při výkladu ustanovení unijního práva je třeba vzít v úvahu nejen jeho znění a jím sledované cíle, ale i jeho kontext. Původ ustanovení unijního práva může rovněž poskytnout relevantní informace pro jeho výklad³⁸.

76. V tomto ohledu zaprvé doslovné srovnání čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 a čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 naznačuje, že jediné užití, které omezovalo účinky ochranné známky („užívat [...] ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů“) představuje nyní jeden z předpokladů zákonného užívání, proti němuž nemůže majitel ochranné známky podat námitky. Článek 14 směrnice 2015/2436 totiž nejprve stanoví, že se nyní vztahuje na užívání ochranné známky za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, a následně přejímá normativní obsah čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 a uvádí jej výrazem „zejména“.

77. Zadruhé je tato úvaha podložena analýzou přípravných prací týkajících se směrnice 2015/2436.

78. Z návrhu směrnice Komise totiž především vyplývá, že je třeba „stanovit výslovné omezení, které se *obecně* vztahuje na užívání za účelem odkazu“³⁹. Komise se tedy nedomnívala, že se čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 omezuje na objasnění či upřesnění obrysů čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104. Slova „třeba stanovit“ naznačují vůli tohoto orgánu navrhnout vložení omezení účinků ochranné známky týkající se obecně užívání za účelem odkazu. Kromě toho právě obecný charakter tohoto omezení jej od samého počátku odlišoval od omezení stanoveného směrnicemi 89/104 a 2008/95, neboť v nich uvedené omezení mělo konkrétní, takže omezenější, rozsah.

79. V témže duchu dále původní znění bodu 25 odůvodnění tohoto návrhu směrnice, který se týká užívání za účelem odkazu, bylo jasnější než bod 27 odůvodnění směrnice 2015/2436, pokud jde o úmysl rozšířit rozsah omezení uvedeného dříve v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95⁴⁰. Bod 25 odůvodnění totiž uváděl, že „majitel ochranné známky by navíc neměl být oprávněn zabránit *obecnému*“⁴¹ řádnému a poctivému *užívání* známky pro identifikaci výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb daného majitele nebo pro odkazování na ně jako na výrobky nebo služby daného majitele“⁴².

80. Konečně úvaha, že unijní normotvůrce usiloval o rozšíření rozsahu omezení napříště stanoveného v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, nebyla v diskusích během přípravných prací zpochybněna.

³⁸ – V nedávné době viz rozsudek ze dne 8. června 2023, VB (Vyrozumění odsouzené osoby v nepřítomnosti) (C-430/22 a C-468/22, EU:C:2023:458, bod 24).

³⁹ – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [COM(2013) 162 final] (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

⁴⁰ – Bod 27 odůvodnění směrnice 2015/2436, který objasňuje normativní obsah čl. 14 odst. 1 písm. c) této směrnice uvádí, že „[v]ýlučná práva vyplývající z ochranné známky [Unie] by neměla vlastníka opravňovat k tomu, aby zakázal užívání označení třetími osobami, jsou-li užívána řádně, a tedy v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví. [...] *Vlastník ochranné známky by [...] neměl být oprávněn bránit řádnému a poctivému užívání ochranné známky pro účely identifikace výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb daného vlastníka nebo pro odkazování na ně*“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

⁴¹ – Či podle anglického znění „general [...] use“.

⁴² – Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

81. Zatímco totiž původní návrh Komise zmiňoval téměř stejnými slovy jako v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 „užívat [...] ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů“, Parlament navrhl vložit několik dalších příkladů zákonného užívání⁴³, zejména použití „s cílem upozornit spotřebitele na následný prodej pravých výrobků, které původně prodával majitel ochranné známky nebo byly prodávány s jeho souhlasem“, a použití „za účelem parodie, uměleckého vyjádření, kritiky či vyjádření stanoviska“. Rada se však proti tomuto návrhu ohradila⁴⁴.

82. Komise se nakonec přidala k postoji Rady⁴⁵, ale navrhla přinejmenším zčásti zohlednit postoj Parlamentu v bodě 27 odůvodnění směrnice 2015/2436, který stanoví, že „užívání ochranné známky třetími osobami s cílem upozornit spotřebitele na následný prodej pravých výrobků, které byly původně prodány vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem v Unii, by mělo být považováno za řádné, pokud je zároveň v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví. Užívání ochranné známky třetími osobami za účelem uměleckého vyjádření by mělo být považováno za řádné, pokud je zároveň v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi a se zvyklostmi v daném odvětví. Tato směrnice by se měla dále uplatňovat způsobem, který zajistí plné dodržování základních práv a svobod, a zejména svobody projevu“.

83. Zatřetí se omezený rozsah čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 oproti čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 zdá být potvrzen analýzou relevantní judikatury Soudního dvora.

84. V tomto ohledu předkládající soud odkazuje na rozsudky Gillette Company a Gillette Group Finland⁴⁶ a Portakabin⁴⁷ a konstatuje, že Soudní dvůr patrně omezil rozsah omezení stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 na užívání nezbytné k označení účelu zboží.

85. Soudní dvůr totiž v těchto rozsudcích objasnil, že situace spadající do rozsahu působnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být omezeny na ty, které odpovídají cíli tohoto ustanovení. Podle Soudního dvora je totiž cílem daného ustanovení umožnit dodavatelům zboží nebo služeb, které jsou komplementární ve vztahu ke zboží nebo službám nabízeným majitelem ochranné známky, užívat tuto ochrannou známku za účelem informování veřejnosti ohledně užitkové vazby existující mezi jejich zbožím nebo službami a zbožím nebo službami uvedeného majitele ochranné známky⁴⁸.

86. Kromě toho Soudní dvůr v rozsudku Adam Opel⁴⁹ stručně zmínil čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 s tím, že konstatoval, že umístování ochranné známky, kterou tvoří logo výrobce, na zmenšené modely aut nemá za cíl uvést účel těchto hraček. Můžeme z toho naopak vyvodit, že umístění ochranné známky na zboží třetí osoby s cílem naznačit účel výrobku může spadat do omezení stanovených tímto ustanovením.

⁴³ – P7_TA(2014)0119 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)], dostupné na následující adrese: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP0119>.

⁴⁴ – P7_TA(2014)0119 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014, cit. výše.

⁴⁵ – Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [COM (2015) 588 final].

⁴⁶ – Rozsudek ze dne 17. března 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

⁴⁷ – Rozsudek ze dne 8. července 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

⁴⁸ – Viz rozsudky ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, body 33 a 34), a ze dne 8. července 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).

⁴⁹ – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 39).

87. V témže duchu Soudní dvůr v rozsudku BMW⁵⁰ shledal, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 představuje zákonné užití pouze užívání uvádějící účel zboží nebo služby třetí osoby. Soudní dvůr v tomto rozsudku uvedl, že „užití ochranné známky za účelem informování veřejnosti o tom, že inzerent opravuje a udržuje výrobky označené touto ochrannou známkou, je užíváním označujícím účel služby ve smyslu [tohoto ustanovení]. Stejně jako užívání ochranné známky za účelem označení vozidel, do nichž padne neoriginální náhradní díl, i dotčené užití slouží k označení výrobků, které jsou předmětem nabízené služby“⁵¹.

88. Začtvrté výklad, podle nějž měl čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 oproti čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 relativně omezený rozsah, je autory právní nauky široce podporován.

89. Zavedení obecného omezení užívání za účelem odkazu změnou čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 a čl. 12 písm. c) nařízení č. 207/2009 totiž autoři právní nauky navrhovali ještě před přijetím směrnice 2015/2436 a nařízení 2015/2424⁵². Jak jsem uvedl v bodech 78 a 79 tohoto stanoviska, unijní normotvůrce měl v úmyslu přístup navrhovaný těmito autory následovat. Kromě toho, pokud jde o znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 a čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení 2015/2424, tito autoři tvrdí, že jejich rozsah je širší než rozsah analogických ustanovení směrnice 2008/95 nařízení č. 207/2009⁵³.

90. S ohledem na tyto úvahy týkající se doslovného výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 a na vývoj tohoto ustanovení, jakož i na úvahy v oblasti judikatury a právní nauky, navrhuji na předběžnou otázku odpovědět tak, že ustanovení musí být vykládáno v tom smyslu, že užívání ochranné známky v obchodním styku „za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka“, které je nyní uvedeno v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, nespadá do působnosti tohoto prvního ustanovení, ledaže se jedná o užívání nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby této třetí osoby⁵⁴.

VI. Závěry

91. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžnou otázku položenou Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko) odpověděl následovně:

„Článek 6 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách

musí být vykládán v tom smyslu, že

⁵⁰ – Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82).

⁵¹ – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 59).

⁵² – Viz zejména Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., „The Study on the Functioning of the European Trade Mark System“, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, č. 12-13, 2012, s. 15: „Studie navrhuje obecné omezení užívání ochranné známky, jakožto označení zboží nebo služeb majitele ochranné známky nebo jako odkaz na ně“ (neoficiální překlad).

⁵³ – Viz Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 421, body 6.39 až 6.41, a s. 429, bod 6.62.

⁵⁴ – Musím však upřesnit, že návrh mé odpovědi nelze vykládat v tom smyslu, že jednání společnosti Buongiorno by spadalo do působnosti čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, kdyby tato směrnice byla ve sporu v původním řízení použitelná. Takové chápání závisí na skutkovém zjištění. Kromě toho, pokud by byl můj návrh chápán v tomto smyslu, předkládajícímu soudu by neposloužil, jelikož uvedená směrnice není ve sporu v původním řízení použitelná *ratione temporis*.

užívání ochranné známky v obchodním styku ,za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka‘, které je nyní uvedeno v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, nespadá do působnosti tohoto prvního ustanovení, ledaže se jedná o užívání nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby této třetí osoby.“