



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

11. ledna 2024*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 6 odst. 1 písm. c) – Omezení účinků ochranné známky – Užívání ochranné známky k označení účelu výrobku nebo služby – Směrnice (EU) 2015/2436 – Článek 14 odst. 1 písm. c)“

Ve věci C-361/22,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko) ze dne 12. května 2022, došlým Soudnímu dvoru dne 3. června 2022, v řízení

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

proti

Buongiorno Myalert SA,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení: C. Lycourgos, předseda senátu, O. Spineanu-Matei (zpravodajka), J.-C. Bonichot, S. Rodin a L. S. Rossi, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

za soudní kancelář: A. Calot Escobar, vedoucí,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

- za Industria de Diseño Textil SA (Inditex): F. Arroyo Álvarez de Toledo a R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- za Buongiorno Myalert SA: J. J. Marín López, abogado, a A. Vázquez Pastor, procuradora,
- za španělskou vládu: I. Herranz Elizalde, jako zmocněnec,
- za Evropskou komisi: P. Němečková a J. Samnadda, jako zmocněnkyně,

* Jednací jazyk: španělština.

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 7. září 2023,
vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 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).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Industria de Diseño Textil SA (Inditex) a Buongiorno Myalert SA (dále jen „Buongiorno“) ve věci údajného porušení práv z národní ochranné známky, jejíž majitelkou je společnost Inditex, z důvodu údajného užívání označení totožného s touto ochrannou známkou společností Buongiorno bez souhlasu společnosti Inditex.

Právní rámec

Unijní právo

První směrnice 89/104

- 3 Článek 5 první směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, v odstavcích 1 a 2 uváděl:
„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.“

- 4 Článek 6 první směrnice 89/104, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, v odstavci 1 stanovil:

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

[...]

- 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.“

- 5 První směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí 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), jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008.

Směrnice 2008/95

- 6 Článek 5 směrnice 2008/95, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, v odstavcích 1 a 2 stanovil:

„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 nebo jim působilo újmu.“

- 7 Článek 6 směrnice 2008/95, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, v odstavci 1 stanovil:

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

[...]

- c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů,

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

- 8 Směrnice 2008/95 byla s účinností od 15. ledna 2019 zrušena a 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).

Směrnice 2015/2436

- 9 Článek 14 směrnice 2015/2436, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky“, v odstavcích 1 a 2 uvádí:

„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 stranou v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví.“

Španělské právo

- 10 Článek 34 Ley 17/2001 de Marcas (zákon č. 17/2001 o ochranných známkách) ze dne 7. prosince 2001 (BOE č. 294 ze dne 8. prosince 2001, s. 45579, dále jen „zákon o ochranných známkách“), ve znění provádějícím článek 5 první směrnice 89/104, stanovil:

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

2. Majitel 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, které z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti zboží a služeb vyvolává 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 majitelem ochranné známky nebo obecně protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

- 11 Článek 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách v původním znění provedl do španělského práva čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 a uváděl:

„Ochranná známka neopravňuje jejího majitele, 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.“

- 12 Článek 37 zákona o ochranných známkách byl změněn Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (královské legislativní nařízení č. 23/2018, kterým se provádějí směrnice v oblasti ochranných známek, železniční dopravy a souborných cestovních služeb a spojených cestovních služeb) ze dne 21. prosince 2018 (BOE č. 312 ze dne 27. prosince 2001, s. 127305) za účelem provedení článku 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436.

- 13 Článek 37 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách v pozměněném znění stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje jejího 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.

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

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 14 Společnost Buongiorno je poskytovatelem informačních služeb prostřednictvím internetu a mobilních telefonních sítí. V průběhu roku 2010 tento poskytovatel zahájil reklamní kampaň na předplatné služby zasílání multimediálních obsahů prostřednictvím SMS, která byla prodávána pod názvem „Club Blinko“. Předplatné této služby umožňovalo účast na losování, přičemž jednou z cen 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.
- 15 Společnost Inditex podala k Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (obchodní soud č. 2 v Madridu, Španělsko) žalobu pro porušení práv proti společnosti Buongiorno z důvodu porušení výlučných práv vyplývajících z národní ochranné známky chránící označení „ZARA“ (dále jen „ochranná známka ZARA“). Na podporu této žaloby podané na základě čl. 34 odst. 2 písm. b) a c)

zákona o ochranných známkách se společnost Inditex dovolávala důvodů, které se týkaly existence nebezpečí záměny a těžení z dobrého jména ochranné známky, jakož i újmy způsobené tomuto dobrému jménu.

- 16 Společnost Buongiorno popírala, že by došlo k porušení práv z ochranné známky ZARA, přičemž tvrdila, že toto označení používala příležitostně nikoli jako ochrannou známku, ale k označení toho, v čem spočíval jeden z dávků pro výherce losování. Podle společnosti Buongiorno spadá takové užívání „za účelem odkazu“ pod oprávněná užívání rozlišovacích označení třetích osob, která jsou upravena článkem 37 zákona o ochranných známkách v jeho původním i pozměněném znění.
- 17 Soud prvního stupně žalobu společnosti Inditex zamítl. Poté, co shledal, že užívání ochranné známky ZARA společností Buongiorno nepředstavovalo „užívání za účelem odkazu“ podle článku 37 zákona o ochranných známkách v jeho původním znění, měl tento soud za to, že nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 34 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách.
- 18 Společnost Inditex podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k Audiencia Provincial de Madrid (provinční soud v Madridu, Španělsko), přičemž se dovolávala porušení ochranné známky podle čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách. Audiencia Provincial de Madrid (provinční soud v Madridu) toto odvolání zamítl, když shledal, že užíváním ochranné známky ZARA společností Buongiorno nedošlo k poškození dobrého jména této ochranné známky ani k neoprávněnému těžení z tohoto dobrého jména.
- 19 Společnost Inditex podala kasační opravný prostředek k Tribunal Supremo (Nejvyšší soud), který je předkládajícím soudem.
- 20 Tento soud uvádí, že čl. 37 písm. c) zákona o ochranných známkách, v původním znění použitelném *ratione temporis* na skutkový stav sporu v původním řízení, byl provedením čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, jehož znění nebylo směrnicí 2008/95 nijak podstatně změněno.
- 21 Uvedený soud upřesňuje, že stávající znění článku 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách provádí čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, která zrušila a nahradila směrnicí 2008/95.
- 22 Předkládající soud uvádí, že v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 je uvedeno obecné jednání, a sice „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“, následované výrazem „zejména“, po němž následuje zmínka o specifičtějším jednání, a sice „v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů“. Vzhledem k tomu, že v čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 bylo uvedeno pouze specifičtější jednání, má tento soud pochybnosti o dosahu zmínky o obecném jednání vložené do čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436. Uvedený soud si klade otázku, zda je tato zmínka vysvětlením prvku, který byl implicitně obsažen v čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104, nebo zda byl rozsah užívání „za účelem odkazu“ směrnicí 2015/2436 rozšířen.
- 23 V tomto ohledu předkládající soud upřesňuje, že jeho pochybnosti zvýrazňuje výklad čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 v rozsudcích ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), jakož i ze dne 8. července 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, body 63 a 64). Tento soud má za to, že Soudní dvůr zřejmě omezil

rozsah omezení účinků ochranné známky na užívání nezbytné k označení účelu výrobku, a to tím spíše když vysvětlil, že cílem sledovaným článkem 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 je „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 známky“.

- 24 Předkládající soud uvádí, že odpověď na předběžnou otázku bude mít vliv na výsledek sporu v původním řízení. Upřesňuje, že pokud vyhoví důvodu kasačního opravného prostředku týkajícímu se výkladu a použití ustanovení, které přiznává ochranu ochranným známkám s dobrým jménem, bude muset přezkoumat, zda užívání ochranné známky ZARA společností Buongiorno spadá pod omezení stanovené v čl. 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, v původním znění použitelném *ratione temporis* na spor, který je předmětem kasačního opravného prostředku, přičemž toto omezení je rovnocenné omezení stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104. Podle předkládajícího soudu by však chování společnosti Buongiorno mohlo odpovídat spíše znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 než znění tohoto čl. 6 odst. 1 písm. c).
- 25 Za těchto podmínek se Tribunal Supremo (Nejvyšší soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je třeba čl. 6 odst. 1 písm. c) první 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?‘“

K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 26 Společnost Inditex je názoru, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřijatelná, a to ze dvou důvodů.
- 27 Společnost Inditex v podstatě zaprvé uvádí, že podle předkládajícího soudu je výklad čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 relevantní pouze tehdy, pokud lze kasačnímu opravnému prostředku vyhovět z důvodu porušení čl. 34 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách, a sice z důvodu zásahu do ochranné známky s dobrým jménem. Podle společnosti Inditex nebude užívání ochranné známky jiné osoby v tomto případě v souladu s „pocitivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“ ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách v jeho původním znění. Vzhledem k tomu, že odpověď na otázku tedy není pro rozhodnutí, které má vydat předkládající soud, rozhodující, je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle společnosti Inditex nepřijatelná.
- 28 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora je v rámci spolupráce mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy zavedené článkem 267 SFEU věcí pouze vnitrostátního soudu, kterému byl předložen spor v původním řízení a jenž musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby s ohledem na konkrétní okolnosti věci posoudil jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání rozsudku, tak relevanci otázky, kterou

Soudnímu dvoru klade. Jestliže se tedy položená otázka týká výkladu nebo platnosti normy unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (rozsudek ze dne 16. března 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, bod 43 a citovaná judikatura).

- 29 Z toho plyne, že se na předběžnou otázku týkající se unijního práva vztahuje domněnka relevance. Odmítnutí rozhodnout o takové otázce ze strany Soudního dvora je možné pouze tehdy, je-li zjevné, že žádaný výklad nebo posouzení platnosti unijní normy nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také jestliže Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázku, která je mu položena [rozsudek ze dne 16. března 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, bod 26 a citovaná judikatura].
- 30 V projednávané věci z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že se spor v původním řízení týká údajného užívání národní ochranné známky třetí osobou bez souhlasu vlastníka této ochranné známky a že strany tohoto sporu se rozcházejí zejména v otázce použitelnosti čl. 37 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách v jeho původním znění. Z předkládacího rozhodnutí rovněž vyplývá, že se vnitrostátní soud zabývá otázkou působnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104, který se týká omezení účinků národní ochranné známky a byl do španělského práva proveden tímto článkem 37.
- 31 Za těchto podmínek není zjevné, že by žádaný výklad čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 neměl žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení nebo že by daný problém byl hypotetický.
- 32 Kromě toho v rozsahu, v němž společnost Inditex tvrdí, že předběžná otázka je hypotetická, protože se podmínky oprávněného užívání stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 shodují s podmínkami užívání týkajícího se ochranné známky s dobrým jménem, kterému může její majitel bránit v souladu s čl. 5 odst. 2 této směrnice, takže se obě tato ustanovení vzájemně vylučují, je třeba uvést, že se tato argumentace týká výkladu poslední věty čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice. Tato argumentace společnosti Inditex tedy směřuje k vznesení otázky výkladu tohoto čl. 6 odst. 1, která se liší od otázky položené předkládajícím soudem, a nelze z toho vyvodit, že položená otázka je zjevně hypotetická.
- 33 Zadruhé společnost Inditex tvrdí, že předkládající soud má podle všeho za to, že znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 umožňuje užívání ochranné známky dotčené ve věci v původním řízení z důvodu, že se jedná o užívání „za účelem odkazu“, na rozdíl od toho, co vyplývá z doslovného výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104. Poznámává, že 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“ není samo o sobě legální, ale musí být navíc v souladu s „poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“ a dodržovat pravidla vyčerpání práv z ochranné známky v případě transakcí s výrobky jiných osob. Odpověď na předběžnou otázku by tudíž nebyla užitečná, neboť by nepostačovala k vyřešení právní otázky vznesené ve sporu v původním řízení.
- 34 Okolnost, že za účelem rozhodnutí tohoto sporu může být předkládající soud povinen přezkoumat nebo zohlednit i jiná ustanovení, než jsou ustanovení uvedená v jeho otázce, přitom nemůže vést k závěru, že tato otázka nemá žádný vztah k předmětu sporu, a je tedy nepřipustná.

- 35 Oba argumenty předložené společností Inditex ke zpochybnění přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce musí být tudíž odmítnuty.
- 36 Komise ve svém vyjádření poznamenává – aniž jasně tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřijatelná – že otázka výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, použitelného *ratione temporis* na spor v původním řízení, vyvstává pouze tehdy, pokud užívání ochranné známky ZARA společností Buongiorno představuje užívání třetími osobami v obchodním styku, jež je zakázáno v článku 5 této směrnice. Vzhledem k tomu, že se nejeví, že by se vnitrostátní soud prvního stupně dopustil nesprávného právního posouzení, když shledal, že užívání ochranné známky ZARA nespadá pod žádný z případů užívání ochranné známky stanovených v článku 34 zákona o ochranných známkách, kterým byl do španělského práva proveden tento článek 5, není nutné zkoumat, zda jsou splněny podmínky článku 37 tohoto zákona, kterým byl v původním znění proveden čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95.
- 37 V tomto ohledu je třeba podotknout, že argumentace Komise implikuje, že Soudní dvůr má rozhodnout o výkladu článku 5 směrnice 2008/95. Uvedená argumentace tedy musí být odmítnuta ze stejných důvodů, jako jsou důvody uvedené v bodě 34 tohoto rozsudku.
- 38 Je tedy třeba dovést, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je přípustná.

K předběžné otázce

- 39 Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že skutkové okolnosti sporu v původním řízení nastaly během roku 2010. Vzhledem k tomu, že první směrnice 89/104 byla zrušena a nahrazena směrnicí 2008/95, která vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008, je ustanovením použitelným *ratione temporis* v rozhodné době z hlediska skutkového stavu sporu v původním řízení čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, a nikoli čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104, neboť druhé uvedené ustanovení bylo nahrazeno prvně uvedeným ustanovením. Je však nutno upřesnit, že znění obou těchto ustanovení je totožné.
- 40 Ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce rovněž vyplývá, že předkládající soud nevyjadřuje pochybnosti o tom, že podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 se musí užívání ochranné známky týkat 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“. Je totiž třeba upřesnit, že i když znění čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 nyní tento požadavek výslovně vyjadřuje, jeho existence vyplývala z judikatury týkající se výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104 (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 33, a ze dne 8. července 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).
- 41 Pochybnosti vyjádřené předkládajícím soudem ohledně výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 tedy vyplývají z odlišného znění ustanovení, které jej nahradilo, a sice čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, pokud jde o rozsah užívání ochranné známky třetí osobou, které majitel této ochranné známky nemůže zakázat, jelikož se toto užívání netýká pouze uvedení účelu výrobku prodávaného touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou.
- 42 Za účelem poskytnutí užitečné odpovědi předkládajícímu soudu je tedy třeba přeformulovat otázku v tom smyslu, že podstatou této otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na jakékoli užívání ochranné

známky třetí osobou 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, v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, nebo pouze na užívání této ochranné známky, které je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku uváděného na trh touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou.

- 43 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury vyžaduje výklad ustanovení unijního práva, aby bylo zohledněno nejen znění takového ustanovení, ale i kontext, do něhož zapadá, jakož i cíle a účel, které sleduje akt, jehož je součástí. Historie vzniku ustanovení unijního práva může rovněž poskytnout informace relevantní pro jeho výklad (rozsudek ze dne 16. března 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, bod 31 a citovaná judikatura).
- 44 Podle znění čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat ochrannou známku v obchodním styku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů.
- 45 Naproti tomu čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 nejprve uvádí, že se týká 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 přebírá normativní obsah tohoto čl. 6 odst. 1 písm. c), kterému předchází výraz „zejména“.
- 46 Ze srovnání doslovných znění těchto dvou ustanovení tak vyplývá, že užívání, které mohlo omezit účinky ochranné známky podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, představuje nyní jeden z případů oprávněného užívání, kterému majitel ochranné známky nemůže bránit na základě čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436.
- 47 Z toho vyplývá, že působnost čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 je omezenější než působnost čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, jelikož se tento čl. 6 odst. 1 písm. c) vztahuje pouze na užívání ochranné známky v obchodním styku, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby.
- 48 Tento výklad článku 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 je potvrzen jak cíli sledovanými touto směrnicí, a zejména cílem tohoto ustanovení, jak byl vymezen judikaturou, tak analýzou historie vzniku ustanovení, které jej nahradilo, a sice čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436.
- 49 Zaprvé z judikatury Soudního dvora vyplývá, že omezení účinků práv, která má majitel ochranné známky podle článku 5 směrnice 2008/95, stanovené v článku 6 téže směrnice, má 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 součástí systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 29).
- 50 Pokud jde konkrétně o čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, Soudní dvůr uvedl, že se použití tohoto ustanovení neomezuje na situace, kdy je nezbytné užívat ochrannou známku k označení účelu výrobku „jako příslušenství nebo náhradních dílů“ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 32).

Situace spadající do působnosti tohoto čl. 6 odst. 1 písm. c) však musí být omezeny na situace, které odpovídají cíli tohoto ustanovení (rozsudek ze dne 8. července 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).

- 51 V tomto ohledu Soudní dvůr upřesnil, že cílem sledovaným článkem 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 je umožnit dodavatelům výrobků nebo služeb komplementárních k výrobkům nebo službám nabízeným majitelem ochranné známky užívat tuto ochrannou známku za účelem srozumitelného a úplného informování veřejnosti o účelu výrobku, který uvádí na trh, nebo o službě, kterou nabízí, nebo jinými slovy o užitkové vazbě existující mezi jejich výrobky nebo službami a výrobky nebo službami uvedeného majitele ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, body 33 a 34, jakož i ze dne 8. července 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).
- 52 Z toho vyplývá, že podle judikatury se působnost čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 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 pouze v případě, že se toto užívání omezuje na situaci, v níž je nezbytné k označení účelu výrobku uváděného na trh touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou. V kontextu čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 přitom taková situace odpovídá pouze jednomu z případů, kdy majitel ochranné známky nemůže užívání ochranné známky zakázat.
- 53 Zadruhé vzhledem k tomu, že se předkládající soud svou otázkou táže na dosah čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 s ohledem na normativní obsah ustanovení, které jej nahradilo, může historie vzniku posledně zmíněného ustanovení poskytnout informace relevantní pro výklad tohoto čl. 6 odst. 1 písm. c).
- 54 V tomto ohledu z návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [COM(2013) 162 final], vyplývá, že „bylo třeba stanovit [...] výslovné omezení týkající se obecně užívání ochranné známky jako odkazu“. Jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 78 svého stanoviska, slovní spojení „třeba stanovit“ naznačuje vůli Komise navrhnout vložení omezení účinků ochranné známky týkající se obecně užívání za účelem odkazu a rozšířit rozsah omezení, které je nyní stanoveno v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436, a nikoli navrhnout pouhé vyjasnění nebo upřesnění obrysů článku 6 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104.
- 55 Kromě toho, jak rovněž uvedl generální advokát v bodě 79 svého stanoviska, záměr Komise rozšířit rozsah omezení, které bylo dříve uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, vyplývá ze znění bodu 25 odůvodnění návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách [COM(2013) 162 final], který uváděl, že „majitel ochranné známky by navíc neměl být oprávněn zabránit obecnému 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“.
- 56 Historie vzniku čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 proto podporuje výklad, podle kterého je působnost čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 omezenější než působnost tohoto čl. 14 odst. 1 písm. c).

- 57 V projednávané věci přísluší vnitrostátnímu soudu, aby s přihlédnutím ke všem okolnostem věci v původním řízení zejména určil, zda společnost Buongiorno svou reklamní kampaní na předplatné jedné ze svých služeb, jež umožnila účast na losování, v jehož rámci jednou z cen byla „dárková karta ZARA“, přičemž se předplatili na obrazovce zobrazilo označení „ZARA“ v obdélníku, který připomínal formát dárkových karet, užívá ochrannou známku ZARA ve smyslu článku 5 směrnice 2008/95, a pokud tomu tak je, posoudil z hlediska čl. 6 odst. 1 této směrnice, zda je toto užívání nezbytné k označení účelu služby, kterou společnost Buongiorno nabízela, jakož i případně zda je toto užívání v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.
- 58 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že se v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě vztahuje na užívání ochranné známky v obchodním styku třetí osobou 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 pouze tehdy, je-li takové užívání ochranné známky nezbytné k označení účelu výrobku uváděného na trh touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou.

K nákladům řízení

- 59 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 (čtvrtý senát) rozhodl takto:

Článek 6 odst. 1 písm. c) 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 vykládán v tom smyslu, že

se v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě vztahuje na užívání ochranné známky v obchodním styku třetí osobou 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 pouze tehdy, je-li takové užívání ochranné známky nezbytné k označení účelu výrobku uváděného na trh touto třetí osobou nebo služby nabízené touto třetí osobou.

Podpisy