



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 8. júna 2017\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Články 9 a 15 — Prihláška označenia ‚kvet bavlny‘ podaná združením — Zápis ako individuálna ochranná známka — Koncesia licencií na používanie tejto ochrannej známky výrobcom bavlnených textílií, ktorí sú členmi tohto združenia — Návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie — Pojem ‚riadne používanie‘ — Základná funkcia označenia pôvodu“

Vo veci C-689/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) z 15. decembra 2015 a doručený Súdnemu dvoru 21. decembra 2015, ktorý súvisí s konaním:

**W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,**

**Wolfgang Gözze**

proti

**Verein Bremer Baumwollbörse,**

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: X. Lopez Bancalari, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 19. októbra 2016,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- W. F. Gözze Frottierweberei GmbH a W. Gözze, v zastúpení: M. Hermans a I. Heß, Rechtsanwältinnen,
- Verein Bremer Baumwollbörse, v zastúpení: C. Opatz, Rechtsanwalt,
- nemecká vláda, v zastúpení: M. Hellmann, T. Henze a J. Techert, splnomocnení zástupcovia,

\* Jazyk konania: nemčina.

— Európska komisia, v zastúpení: T. Scharf a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 1. decembra 2016,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (ďalej len „Gözze“) a Wolfgangom Gözzem (ďalej len „Gözze“) na jednej strane a Verein Bremer Baumwollbörse (ďalej len „VBB“) na druhej strane, týkajúcom sa po prvé toho, že Gözze používa označenie podobné ochrannej známke Európskej únie, ktorej majiteľom je združenie VBB, a po druhé existencie riadneho používania tejto ochrannej známky.

### **Právny rámec**

- 3 Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Vzhľadom na časový rámec okolností sporu vo veci samej sa však tento návrh na začatie prejudiciálneho konania musí preskúmať s ohľadom na nariadenie č. 207/2009 v znení platnom pred touto zmenou a doplnením.

- 4 Podľa článku 4 tohto nariadenia:

„Ochrannou známkou [Európskej únie] môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

- 5 Článok 7 ods. 1 uvedeného nariadenia stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

- a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;
  - b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
  - c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;
  - d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo znakov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;
- ...
- g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

...“

6 Podľa článku 9 ods. 1 toho istého nariadenia:

„K ochrannej známke [Európskej únie] vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie], pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou [Európskej únie] a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, existuje pravdepodobnosť zámény verejnosťou; pravdepodobnosť zámény zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

...“

7 Článok 15 nariadenia č. 207/2009 uvádza:

„1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

...

2. Používanie ochrannej známky [Európskej únie] so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.“

8 Článok 22 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:

„Na ochrannú známku [Európskej únie] možno udeliť licenciu na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre cel[ú Úniu] alebo len pre časť [Únie]. ...“

9 Podľa článku 51 ods. 1 uvedeného nariadenia:

„Práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného [Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení:

- a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody...;
- b) ak sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa ochranná známka stane obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná;
- c) ak je v dôsledku používania ochrannej známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ochranná známka spôsobilá klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.“

10 Článok 52 ods. 1 tohto nariadenia uvádza:

„Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

...“

11 Článok 66 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„1. Kolektívnu známku [Európskej únie] je ochranná známka [Európskej únie], ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky týchto alebo iných podnikov. ...

2. Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) znaky alebo označenia, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať kolektívne známky [Európskej únie] v zmysle odseku 1. Kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby používala v rámci obchodovania takéto znaky alebo označenia, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nemožno takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3. Ustanovenia tohto nariadenia sa budú uplatňovať na kolektívne známky [Európskej únie], pokiaľ články 67 až 74 nestanovujú inak.“

12 Článok 67 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Prihlasovateľ kolektívnej známky [Európskej únie] musí v stanovenej lehote predložiť stanovy používania tejto známky.

2. V stanovách používania sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení, a ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Predpisy upravujúce používanie známky, uvedené v článku 66 ods. 2, musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

...“

13 Článok 71 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Majiteľ kolektívnej známky [Európskej únie] musí predložiť [EUIPO] všetky zmenené a doplnené stanovy používania.

2. Zmeny a doplnenia sa neuvedú v registri vtedy, ak zmenené a doplnené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 67 alebo obsahujú jeden z dôvodov na zamietnutie. ...

...“

14 Podľa článku 73 tohto nariadenia:

„Odhladiac od dôvodov na zrušenie uvedených v článku 51, práva majiteľa kolektívnej známky [Európskej únie] budú zrušené na základe návrhu podaného na [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení, ak:

a) majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny a doplnenia boli prípadne uvedené v registri;

...

c) zmena a doplnenie stanov používania známky boli uvedené v registri v rozpore s ustanovením článku 71 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami a doplneniami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.“

15 Nariadenie č. 207/2009 v znení nariadenia 2015/2424 obsahuje nový oddiel s názvom „Certifikačné známky EÚ“, ktorý obsahuje články 74a až 74k nariadenia č. 207/2009.

16 V zmysle článku 74a:

„1. Certifikačná známka EÚ je ochranná známka EÚ, ktorá sa za takú označí pri podaní prihlášky známky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú.

2. Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

...“

17 Podľa článku 4 nariadenia č. 2015/2424 sa ustanovenia uvedené v bodoch 15 a 16 tohto rozsudku budú uplatňovať v zásade od 1. októbra 2017.

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

18 VBB je združenie, ktoré uskutočňuje rôzne činnosti súvisiace s bavlnou. Je majiteľom tejto obrazovej ochrannej známky Európskej únie (ďalej len ochranná známka „kvet bavlny“) zapísanej 22. mája 2008 pre tovar, najmä pre textilie:



19 Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru a vysvetlení poskytnutých počas pojednávania vyplýva, že počas niekoľkých desaťročí pred samotným zápisom výrobcovia textílií z bavlnených vlákien používali toto obrazové označenie (ďalej len „kvet bavlny“) na certifikáciu zloženia a kvality svojich výrobkov.

- 20 Po zápise VBB uzavrelo licenčné zmluvy týkajúce sa ochrannej známky kvet bavlny s podnikmi, ktoré sú členmi tohto združenia. Tieto podniky sa zaväzujú používať túto ochrannú známku len pre výrobky z bavlnených vlákien dobrej kvality. VBB môže kontrolovať dodržiavanie tohto záväzku.
- 21 Gözze, ktorej konateľom je pán Gözze, nie je členom združenia VBB a nepatrí medzi držiteľov licencie, vyrába textilie z čistých bavlnených vlákien a už niekoľko desaťročí ich označuje označením kvet bavlny.
- 22 Dňa 11. februára 2014 VBB podalo žalobu o porušení práv proti spoločnosti Gözze a pánovi Gözzemu na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), súd príslušný pre ochranné známky Európskej únie, z toho dôvodu, že Gözze uviedla do predaja uteráky, na ktoré dáva visačku, ktorej zadná strana je zobrazená nižšie:



- 23 V rámci tohto konania Gözze podala 14. apríla 2014 vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky kvet bavlny od 22. mája 2008 alebo subsidiárne na zrušenie tejto ochrannej známky od 23. mája 2013.
- 24 Označenie kvet bavlny je podľa nej čisto opisné, a teda nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Toto označenie nemôže slúžiť ako označenie pôvodu, nemohlo byť predmetom riadneho používania zo strany združenia VBB alebo jeho držiteľov licencie v lehote stanovenej v článku 15 nariadenia č. 207/2009, a v žiadnom prípade nemalo byť zapísané ako ochranná známka.
- 25 Rozsudkom z 19. novembra 2014 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) vyhovel žalobe združenia VBB a zamietol vzájomný návrh spoločnosti Gözze.
- 26 Uvedený súd rozhodol, že dotknuté označenie môže slúžiť ako označenie pôvodu. Okrem toho vzhľadom na vyšší stupeň podobnosti medzi označením kvet bavlny používaným na visačke spoločnosti Gözze a ochrannou známkou kvet bavlny združenia VBB, existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 27 Gözze podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko).
- 28 Je nepochybné, že uvedený súd súhlasí s konštatovaním prvého súdu, podľa ktorého označenie kvet bavlny používané spoločnosťou Gözze na jej výrobkoch vykazuje vysoký stupeň podobnosti s ochrannou známkou kvet bavlny združenia VBB, pričom sa odlišuje len farbou tlače, ktorú Gözze zvyčajne používa.
- 29 Napriek tomu sa domnieva, že používanie označenia kvet bavlny spoločnosťou Gözze v súvislosti s rovnakými výrobkami nevedie nevyhnutne k dôvodnosti žaloby o porušení práv podanej združením VBB. Verejnosť totiž v tomto označení, ako aj v ochrannej známke kvet bavlny, vidí predovšetkým „značku kvality“. Za týchto podmienok sa možno domnievať, že používaním uvedeného označenia a uvedenej ochrannej známky sa neprenáša nijaká informácia o pôvode dotknutého tovaru. To by



mohlo viesť k záveru, že po prvé práva združenia VBB k ochrannej známke kvet bavlny sa musia zrušiť z dôvodu, že nejde o „riadne používanie“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, a po druhé, že Gözze sa nedopúšťa nijakého porušenia.

- 30 Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) sa okrem toho pýta, či za okolností, aké existujú v prejednávanej veci, možno ochrannú známku považovať za takú, ktorá môže klamať verejnosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia. V prejednávanej veci totiž VBB len výnimočne kontroluje kvalitu výrobkov, ktoré predávajú držitelia jeho licencie.
- 31 Uvedený súd napokon zastáva názor, že by prípadne bolo možné sa domnievať, že používanie individuálnej ochrannej známky Európskej únie, akou je ochranná známka kvet bavlny, možno považovať za používanie kolektívnej ochrannej známky Európskej únie. To by umožnilo usudzovať – na základe zásad platných pre kolektívne ochranné známky –, že umiestnenie takej ochrannej známky na výrobkoch slúži ako označenie pôvodu, ak verejnosť v súvislosti s týmto umiestnením očakáva, že majiteľ ochrannej známky vykonáva kontrolu kvality. Ak by sa Súdny dvor riadil touto úvahou, bolo by možné sa domnievať, že by sa mohol analogicky uplatniť článok 73 písm. a) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého treba zrušiť práva majiteľa ochrannej známky, pokiaľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu ochrannej známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v stanovách používania.
- 32 Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Môže sa používanie individuálnej ochrannej známky ako značky kvality považovať vo vzťahu k tovaru, pre ktorý sa používa, za používanie ochrannej známky v zmysle článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: má sa podľa ustanovenia článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením článku 7 ods. 1 písm. g) alebo na základe uplatnenia *mutatis mutandis* článku 73 písm. c) nariadenia č. 207/2009 vyhlásiť neplatnosť alebo zrušiť zápis takejto ochrannej známky, ak majiteľ ochrannej známky pravidelnými kontrolami kvality u držiteľov licencie nezaručuje súlad s očakávaniami kvality, ktorú si s týmto označením spája verejnosť?“

## O prejudiciálnych otázkach

### O prvej otázke

- 33 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že umiestnenie individuálnej ochrannej známky Európskej únie ako značky kvality jej majiteľom alebo s jeho súhlasom na výrobkoch sa považuje za používanie ochrannej známky zodpovedajúce pojmu „riadne používanie“ v zmysle tohto ustanovenia, pričom majiteľ takej ochrannej známky je oprávnený na základe článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia zakázať tretím osobám umiestnenie podobného označenia na rovnakých výrobkoch v prípade pravdepodobnosti zámery uvedenej v tomto poslednom uvedenom ustanovení.
- 34 Pokiaľ ide o článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že v prípade, o aký ide vo veci samej, v ktorom je nepochybné, že tretie osoby, konkrétne Gözze, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používajú v obchodnom styku označenie podobné tejto ochrannej známke v súvislosti s rovnakými výrobkami, je tento majiteľ oprávnený zakázať také používanie, ak existuje pravdepodobnosť zámery vo vnímaní verejnosti.

- 35 O taký prípad ide, ak existuje riziko, že verejnosť uverí tomu, že výrobky alebo služby označené označením používaným treťou osobou a výrobky alebo služby označené ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od hospodársky spojených podnikov (pozri najmä rozsudky zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, bod 26; z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, bod 28, a z 25. marca 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, bod 38).
- 36 Vzhľadom na vysoký stupeň podobnosti medzi označením kvet bavlny umiestneným na bavlnených textíliách, ktoré ponúka na predaj Gözze, a ochrannou známkou kvet bavlny umiestnenou na tých textíliách, ktoré ponúkajú na predaj držiteľa licencie združenia VBB, vnútroštátny súd už vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmto označením a touto ochrannou známkou. Uvedený súd sa však pýta, či sa VBB ešte môže dovoľávať ochrannej známky vzhľadom na neexistenciu „riadneho používania“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. V takom prípade totiž uvedený súd zamýšľa vyhovieť vzájomnému návrhu spoločnosti Gözze na zrušenie ochrannej známky kvet bavlny.
- 37 Pokiaľ ide o uvedený článok 15 ods. 1, z ustálenej judikatúry vyplýva, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“ v zmysle tohto ustanovenia, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby pre tieto tovary a služby vytvárala alebo zachovávala odbyt, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (pozri najmä rozsudky z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 43; z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 72, a z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 29).
- 38 Je nesporné, že v prejednávanej veci skutočnosť, že držiteľia licencie združenia VBB umiestňujú ochrannú známku kvet bavlny na svoje výrobky, má za cieľ vytvárať alebo zachovávať odbyt týchto výrobkov.
- 39 Skutočnosť, že ochranná známka sa používa s cieľom vytvárať alebo zachovávať odbyt výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná a nielen s cieľom zachovať práva z tejto ochrannej známky, však nestačí na prijatie záveru, že ide o „riadne používanie“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.
- 40 Ako už Súdny dvor uviedol v judikatúre, ktorú pripomenul v bode 37 tohto rozsudku, je totiž nevyhnutné, aby sa ochranná známka používala v súlade so svojou základnou funkciou.
- 41 Pokiaľ ide o individuálne ochranné známky, ich základnou funkciou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou, umožňujúc mu tak odlíšiť neomylné tento tovar alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, totiž musí zaručovať, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (pozri okrem iného rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 48, a zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, bod 20).
- 42 V rámci uplatňovania článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 požiadavka riadneho používania v súlade so základnou funkciou označenia pôvodu vyjadruje, že ochranná známka síce nepochybne môže byť predmetom používania v súlade s inými funkciami, napríklad funkciou zabezpečenia kvality tohto tovaru alebo funkciou komunikačnou, investičnou či reklamnou (pozri okrem iného, pokiaľ ide o túto problematiku, rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58, a z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 38), ale podlieha sankciám podľa tohto nariadenia, pokiaľ sa počas nepretržitého obdobia piatich rokov



nepoužíva v súlade so svojou základnou funkciou. V takom prípade sa v súlade so spôsobmi uvedenými v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 práva majiteľa ochrannnej známky zrušia s výnimkou prípadu, keď sa môže odvolať na oprávnené dôvody, pre ktoré používanie neumožňovalo ochrannnej známke plniť jej základnú funkciu.

- 43 Práve vzhľadom na tieto vyššie uvedené zásady treba preskúmať, či používanie individuálnej ochrannnej známky ako značky kvality, ako tej v prejednávanej veci, možno považovať za používanie uskutočnené v súlade so základnou funkciou ochrannnej známky.
- 44 V tejto súvislosti je dôležité, aby sa základná funkcia ochrannnej známky nezamenila s ostatnými funkciami uvedenými v bode 42 tohto rozsudku, ktoré ochranná známka môže prípadne plniť, napríklad s funkciou pozostávajúcou v zaručení kvality.
- 45 Pokiaľ používanie individuálnej ochrannnej známky síce osvedčuje zloženie alebo kvalitu výrobkov alebo služieb, ale nezaručuje spotrebiteľom, že tieto výrobky alebo služby pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú alebo dodávajú a ktorému preto možno pripísať zodpovednosť za kvalitu týchto výrobkov alebo služieb, takéto používanie sa neuskutočňuje v súlade s funkciou spočívajúcou v označení pôvodu.
- 46 Z toho vyplýva, ako to už uviedol generálny advokát v bodoch 47 a 56 svojich návrhov, že nejde o používanie v súlade so základnou funkciou individuálnej ochrannnej známky, pokiaľ jej umiestnenie na výrobkoch má plniť len funkciu značky kvality pre tieto výrobky, ale nie funkciu spočívajúcu v zaručení okrem iného toho, že výrobky pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu.
- 47 V prejednávanej veci VBB na pojednávaní pred Súdny dvorom uviedlo, že je neziskovým združením na základe štátneho povolenia (*kraft staatlicher Verleihung*), ktoré investuje finančné prostriedky získané poskytovaním licencie na ochrannú známku do podporných činností súvisiacich s bavlnou, vydáva edukačné materiály o bavlně a organizuje semináre na túto tému a zároveň pôsobí ako arbitrážny súd a vykonáva okrem iného verejnú funkciu svojou účasťou pri stanovovaní „ceny CIF Brémy“, ktorá vyjadruje referenčnú hodnotu bavlny na trhu.
- 48 Účel tohto združenia, ako uviedlo VBB pred Súdny dvorom, treba chápať tak, že toto združenie je nezávislé od výroby výrobkov svojich licenčných partnerov a nie je za tieto výrobky ani zodpovedné.
- 49 Na základe všetkých informácií predložených účastníkmi konania vo veci samej však vnútroštátny súd musí overiť, či na základe relevantných a vzájomne sa potvrdzujúcich údajov možno usudzovať, že umiestňovanie ochrannnej známky združenia VBB kvet bavlny jeho držiteľmi licencie na ich výrobkoch zaručuje spotrebiteľom, že tieto výrobky pochádzajú od jediného podniku, konkrétne od združenia VBB tvoreného jeho členmi, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu.
- 50 V každom prípade skutočnosť, že licenčné zmluvy oprávňujú VBB overiť, či jeho držitelia licencie používajú výlučne bavlnené vlákna dobrej kvality, nemôže predstavovať taký dôkaz. Táto skutočnosť len naznačuje, že VBB osvedčuje kvalitu používanej suroviny. Ako vyplýva z článku 66 nariadenia č. 207/2009 a článku 74a doplneného do tohto nariadenia nariadením č. 2015/2424, takéto osvedčenie môže prípadne stačiť na prijatie záveru, že ochranná známka, iná ako individuálna ochranná známka spĺňa svoju funkciu označenia pôvodu. Uvedený článok 66 totiž spresňuje, že kolektívna ochranná známka spĺňa svoju funkciu označenia pôvodu, ak je spôsobilá rozlíšiť „tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky týchto alebo iných podnikov“ a článok 74a stanovuje, že certifikačná ochranná známka spĺňa uvedenú funkciu, ak je spôsobilá rozlíšiť „tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami... od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú“. Spor vo veci samej sa však týka individuálnej ochrannnej známky zapísanej pre

výrobky. Ako sa už uviedlo v bode 41 tohto rozsudku, taká ochranná známka spĺňa svoju funkciu označenia pôvodu, ak jej používanie zaručuje spotrebiteľom, že výrobky, ktoré označuje, pochádzajú od jediného výrobcu, pod ktorého kontrolou sa výrobky vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za kvalitu týchto výrobkov, v ich konečnom stave po výrobnom procese.

- 51 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že umiestnenie individuálnej ochrannej známky Európskej únie ako značky kvality jej majiteľom alebo s jeho súhlasom na výrobkoch nie je používaním ochrannej známky zodpovedajúcim pojmu „riadne používanie“ v zmysle tohto ustanovenia. Umiestnenie takej ochrannej známky však predstavuje riadne používanie, ak zároveň a súčasne zaručuje spotrebiteľom, že tieto výrobky pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu. V tomto poslednom uvedenom prípade je majiteľ tejto ochrannej známky oprávnený zakázať na základe článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia tretím osobám umiestnenie podobného označenia na rovnakých výrobkoch, ak toto umiestnenie vyvoláva pravdepodobnosť zámieny vo vnímaní verejnosti.

### ***O druhej otázke***

- 52 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta po prvé, či sa majú článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že individuálnu ochrannú známku možno vyhlásiť za neplatnú, ak majiteľ ochrannej známky pravidelnými kontrolami kvality u držiteľov licencie nezaručuje súlad s očakávaniami kvality, ktorú si s touto ochrannou známkou sľúba verejnosť.
- 53 V tejto súvislosti treba na úvod uviesť, že článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že ochranná známka sa vyhlási za neplatnú nielen v prípade, že ochranná známka môže klamať verejnosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia, ale vo všeobecnosti, keď bola ochranná známka zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 tohto nariadenia. Ak teda neexistuje riziko klamania verejnosti v zmysle ustanovenia uvedeného pod písmenom g), ochrannú známku možno aj tak vyhlásiť za neplatnú, ak sa preukáže, že bola zapísaná v rozpore s niektorým z dôvodov zamietnutia uvedených v tomto článku 7.
- 54 Pokiaľ ide o osobitný prípad rizika klamania, treba pripomenúť, že sa predpokladá existencia skutočného klamania alebo dostatočne vážneho rizika klamania spotrebiteľa (rozsudky zo 4. marca 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, bod 41, a z 30. marca 2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, bod 47).
- 55 Okrem toho na to, aby sa mohlo konštatovať, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s dôvodom zamietnutia týkajúcim sa rizika klamania, treba preukázať, že označenie prihlasované s cieľom jeho zapísania ako ochrannej známky predstavuje samo osebe také riziko (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. marca 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, body 42 a 43).
- 56 V prejednávanej veci na to, aby sa mohlo určiť, či bola ochranná známka kvet bavlny zapísaná 22. mája 2008 v rozpore s dôvodom zamietnutia uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009, vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či označenie kvet bavlny prihlasované združením VBB je spôsobilé samo osebe klamať spotrebiteľa. Samotné neskoršie vlastníctvo tejto ochrannej známky združením VBB a licencií na jej používanie je v tomto ohľade irelevantné.

- 57 Na prvú časť druhej prejudiciálnej otázky preto treba odpovedať tak, že článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že individuálnu ochrannú známku nemožno na základe spoločného uplatnenia týchto ustanovení vyhlásiť za neplatnú z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držiteľov licencie súlad s očakávaniami kvality, ktorú si s touto ochrannou známkou spája verejnosť.
- 58 Druhá otázka sa po druhej v podstate týka toho, či sa má nariadenie č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že jeho ustanovenia týkajúce sa kolektívnych ochranných znáмок Európskej únie sa môžu uplatniť *mutatis mutandis* aj na individuálne ochranné známky Európskej únie.
- 59 V tejto súvislosti treba uviesť, že rozsah pôsobnosti článkov 66 až 74 nariadenia č. 207/2009 týkajúcich sa kolektívnych ochranných znáмок Európskej únie je podľa znenia článku 66 ods. 1 tohto nariadenia výslovné priznaný ochranným známkam takto označeným už pri podaní prihlášky.
- 60 Toto vymedzenie uplatniteľnosti týchto článkov sa musí striktne dodržiavať, vzhľadom na to, že pravidlá v nich uvedené, akým je aj pravidlo uvedené v článku 67 tohto nariadenia týkajúce sa používania ochrannej známky, idú od podania prihlášky ruka v ruke s výslovným označením prihlasovanej ochrannej známky ako kolektívnej ochrannej známky. Analogické uplatňovanie týchto pravidiel na individuálne ochranné známky Európskej únie preto neprichádza do úvahy.
- 61 Na druhú časť druhej prejudiciálnej otázky preto treba odpovedať tak, že nariadenie č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že jeho ustanovenia týkajúce sa kolektívnych ochranných znáмок Európskej únie sa nemôžu uplatniť *mutatis mutandis* na individuálne ochranné známky Európskej únie.

## O trovách

- 62 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

1. Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že umiestnenie individuálnej ochrannej známky Európskej únie ako značky kvality jej majiteľom alebo s jeho súhlasom na výrobkoch nie je používaním ochrannej známky zodpovedajúcim pojmu „riadne používanie“ v zmysle tohto ustanovenia. Umiestnenie takej ochrannej známky však predstavuje riadne používanie, ak zároveň a súčasne zaručuje spotrebiteľom, že tieto výrobky pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu. V tomto poslednom uvedenom prípade je majiteľ tejto ochrannej známky oprávnený zakázať na základe článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia tretím osobám umiestnenie podobného označenia na rovnakých výrobkoch, ak toto umiestnenie vyvoláva pravdepodobnosť zámieny vo vnímaní verejnosti.
2. Článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že individuálnu ochrannú známku nemožno na základe spoločného uplatnenia týchto ustanovení vyhlásiť za neplatnú z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držiteľov licencie súlad s očakávaniami kvality, ktorú si s touto ochrannou známkou spája verejnosť.

**3. Nariadenie č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že jeho ustanovenia týkajúce sa kolektívnych ochranných znáмок Európskej únie sa nemôžu uplatniť *mutatis mutandis* na individuálne ochranné známky Európskej únie.**

Podpisy