



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 17. januára 2019¹

Vec C-690/17

**ÖKO-Test Verlag GmbH
proti
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG**

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Právo namietať proti používaniu zhodného alebo podobného označenia treťou osobou – Neoprávnené umiestnenie ochrannej známky ako označenia testu kvality výrobku“

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka práva majiteľa ochrannej známky (ÖKO-TEST), tvorenej testovým certifikátom² a zapísanej na identifikáciu niekoľkých služieb, zakázať jej používanie tretej osobe, ktorá ju bez jeho súhlasu používala na obale zubnej pasty (Aminomed).

2. V takom prípade, keď zjavne neexistuje žiadna zhodnosť alebo podobnosť medzi výrobkami zubnej pasty a službami poskytovanými majiteľom označenia, má vôbec nejaký zmysel podať žalobu pre porušenie práva z ochranných známok? To je v podstate pochybnosť vnútroštátneho súdu, ktorý chce prekonať ťažkosti vyplývajúce zo skutočnosti, že majiteľ ochrannej známky ÖKO-TEST nemôže podať zmluvnú žalobu ani inú žalobu založenú na nemeckých právnych predpisoch v oblasti nekalej hospodárskej súťaže proti tomu, kto používa toto označenie bez jeho súhlasu.

¹ Jazyk prednesu: španielčina.

² Aj keď vo väčšine porovnávaných prekladov bol nemecký „Testsiegel“ preložený s odkazom na slovo „test“ (vo francúzštine „label de test“, v angličtine „test seal“, v taliančine „sigillo di test“, v holandčine „testlabel“ a v portugalčine „selo de teste“), budem používať výraz „distintivo de calidad“ (v slovenčine „testový certifikát“), ktorý považujem za vhodnejší. Öko-Test Verlag GmbH na pojednávaní objasnila, že vykonáva skôr porovnávacie testy rôznych výrobkov než samostatné testy ich vnútorných vlastností. Na základe porovnania prideluje každému z týchto výrobkov hodnotenie v závislosti od splnenia určitých vopred stanovených kritérií kvality.

I. Právny rámec

A. Právo Únie

3. Právny režim ochrany prostredníctvom ochranných známk je súčasťou tak harmonizovaných opatrení vnútroštátnych právnych poriadkov (najmä smernica 2008/95/ES),³ ako aj ustanovení upravujúcich ochrannú známku Únie (nariadenie č. 207/2009),⁴ ktoré sú platné pre subjekty, ktoré sa rozhodnú riadiť sa týmto právom duševného vlastníctva.

1. Smernica 2008/95

4. Článok 5 ods. 1 až 3 stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky bolo na ujmu.

3. Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, možno zakázať najmä:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

...“

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25). Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá má rovnaký názov ako predchádzajúca smernica, túto smernicu zmenila. V predmetnej veci však nie je uplatniteľná z hľadiska *ratione temporis*.

4 Na prejednávaný prípad sa v zásade uplatňuje znenie nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Existuje aj neskoršie znenie, kodifikované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), ktoré ovplyvňuje skutkové okolnosti sporu z hľadiska *ratione temporis* vo vzťahu k žalobe o zdržanie sa konania *pro futuro*, a na ktorého znenie budem preto odkazovať v týchto návrhoch.

2. Nariadenie 2017/1001

5. Článok 9 ods. 1 až 3⁵ uvádza:

„1. Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

- a) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;
- b) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámenny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;
- c) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, ktoré im sú podobné alebo ktoré im nie sú podobné, ak má ochranná známka EÚ v Únii dobré meno a ak používanie uvedeného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky EÚ alebo im je na ujmu.

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na obal uvedených tovarov;
- b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

...“

B. Nemecké právo. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen⁶

6. Spolková republika Nemecko využila v § 14 ods. 2 bode 3 tohto zákona možnosť stanovenú v článku 5 ods. 2 smernice 2008/95 pre ochranné známky s dobrým menom.

5 V zásade zodpovedá článku 9 ods. 1 až 3 nariadenia č. 207/2009 so zmenami zavedenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

6 Zákon o ochrane ochranných známok a ďalších rozlišovacích označení z 25. októbra 1994 (BGBl. I, s. 3082; 1995 I, s. 156; 1996 I, s. 682), naposledy zmenený § 11 zákona zo 17. júla 2017 (BGBl. I, s. 2541).

II. Skutkové okolnosti a prejudiciálne otázky

7. Spoločnosť Öko-Test Verlag GmbH vydáva časopis „ÖKO-TEST“, ktorý sa predáva v celom Nemecku. Okrem všeobecných informácií pre spotrebiteľov sú v tomto časopise zverejňované prieskumy tovarov a služieb uskutočňované nezávislými laboratóriami. Testy a prieskumy sa vykonávajú bez vedomia príslušných výrobcov.

8. Öko-Test Verlag má od 23. apríla 2012 zaregistrované na Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky) a od 31. augusta 2012 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) tieto obrazové, národné ochranné známky a ochranné známky Únie:⁷



9. Služby,⁸ pre ktoré je ochranná známka zapísaná a ktoré sú pre prejednávaný spor relevantné, patria do tried [35] (poradenstvo a informácie pre spotrebiteľov pri výbere tovaru alebo služby za použitia výsledkov testov a prieskumov; realizácia a vyhodnocovanie prieskumov verejnej mienky a ankiet) a 42 (realizácia a vyhodnotenie vedecky založených testov tovarov a prieskumu služieb; realizácia a vyhodnotenie posudkov kvality; realizácia a vyhodnotenie technických testov a overení).

10. Öko-Test Verlag je financovaná predovšetkým z tržieb z predaja výtlačkov jej časopisu a z licenčných zmlúv na používanie ochrannej známky, ktoré po analýze podpisuje s výrobcami výrobkov. Nadobúdatelia licencie dostanú databázu s označením ÖKO-TEST, ktorú používajú pre svoje výrobky tak, že zapíšu do jej prázdneho políčka výsledok testu a zdroj.⁹

11. Platnosť licenčnej zmluvy sa skončí, keď novší test (s novými parametrami) nahradí výsledok predchádzajúcich testov týkajúcich sa výrobku nadobúdateľa licencie, aj keď tento výrobok nebol podrobený novému testu,¹⁰ alebo sa zmenia vlastnosti alebo charakteristické znaky tohto výrobku.

12. Spoločnosť Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG¹¹ vyrába zubné pasty vrátane zubnej pasty Aminomed. Öko-Test Verlag testovala niekoľko zubných pást vrátane Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (Aminomed zubná pasta obsahujúca fluorid a harmanček) a výsledky testu zverejnila v Jahrbuch Kosmetik 2005 (Kozmetická ročenka 2005), pričom ju ohodnotila ako „veľmi dobrú“ („sehr gut“).

7 Vzhľadom na zhodnosť medzi národnými a európskymi označeniami zapísanými spoločnosťou Öko-Test Verlag budem ďalej odkazovať na „ochrannú známku“ napriek tomu, že za určitých okolností by bolo vhodné ich rozlíšiť, pričom v takom prípade budem uvádzať „národná ochranná známka“ alebo „ochranná známka Únie“.

8 V zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957, v znení z 28. septembra 1979.

9 Táto požiadavka vyplýva podľa vnútroštátneho súdu z nemeckej judikatúry v oblasti nekalej súťaže, ktorá viaže zákonnosť reklamy prostredníctvom výsledkov testov na uvedenie zdroja.

10 O uplatňovaní tohto ustanovenia neexistuje zhoda medzi účastníkmi konania vo veci samej.

11 Ďalej len „Dr. Liebe“.

13. Tieto dve spoločnosti uzatvorili v auguste 2005 licenčnú zmluvu na používanie označenia ÖKO-TEST (ktoré ešte nebolo zapísané ako ochranná známka), ktoré spoločnosť Dr. Liebe začala používať na účely reklamy svojho výrobku.

14. V októbri 2014 sa Öko-Test Verlag dozvedela o predaji výrobku Aminomed v takomto zobrazení:



Obal bol v porovnaní s pôvodným obalom zmenený.

15. Öko-Test Verlag podala žalobu pre porušenie práva z ochrannej známky na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko). Tvrdila, že Dr. Liebe na základe licenčnej zmluvy nemala právo používať označenie ÖKO-TEST, keďže: a) toto označenie nebolo predmetom zmluvy; b) v roku 2008 bol zverejnený nový test zubných pást s novými parametrami, takže Dr. Liebe už len z toho dôvodu nemala právo používať toto označenie, a c) výrobok spoločnosti Dr. Liebe s uvedeným označením nezodpovedal skutočne testovanému výrobku v zmysle licenčnej zmluvy, keďže prinajmenšom označenie, opis výrobku, a jeho obal boli zmenené.

16. Dr. Liebe sa žalobe bránila, pričom tvrdila, že licenčná zmluva zostala v platnosti a mala právo používať označenie ÖKO-TEST. Rovnako uviedla, že po zapísaní národných a ochranných známok EÚ ich nepoužívala.

17. Landgericht (Krajinský súd) rozhodol, že Dr. Liebe používala spornú ochrannú známku pre službu „informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov“ a že už nemôže využívať licenčnú zmluvu. Vzhľadom na to, že Dr. Liebe neposkytla žiadne konkrétne informácie o ukončení výroby, súd zastával názor, že po zápise ochrannej známky sa aj naďalej predávali zubné pasty s týmto označením. Súd preto uložil povinnosť spoločnosti Dr. Liebe, aby upustila od používania označenia ÖKO-TEST na výrobku Aminomed v obchodnom styku, ako aj stiahla uvedený výrobok z trhu.

18. Dr. Liebe podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf), ktorý v rozhodnutí: a) súhlasí s názorom súdu prvého stupňa v tom, že platnosť licenčnej zmluvy sa už dávno skončila, a b) následne uznáva, že Dr. Liebe používala v obchodnom styku ochrannú známku bez súhlasu jej majiteľa.

19. Podľa názoru vnútroštátneho súdu:

- ak by sa prijala téza, že sa sporná ochranná známka používala na *tovare* (zubná pasta), museli by sa zamietnuť nároky Öko-Test Verlag vyplývajúce z článku 9 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001, keďže žiadna z dvoch zapísaných ochranných známok ÖKO-TEST nezahŕňala zubnú pastu, ani „podobné tovary“,

- Öko-Test Verlag by mohla uplatniť svoje právo ako majiteľa ochrannej známky uvedené v tomto článku len v prípade, ak je použitie testového certifikátu na *výrobku* rovnaké ako jeho použitie pre niektorú zo *služieb*, na ktorú sa vzťahuje uvedená ochranná známka, ako napríklad „informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov pri výbere tovarov a služieb“.

20. Vnútroštátny súd rovnako poukazuje na to, že vzhľadom na rozdiely, ktoré ich odlišujú, testové certifikáty nie sú porovnateľné s certifikátmi kvality, ani nie sú vhodné na zápis ako certifikačné známky.¹² Poznamenáva však, že rovnako ako vo veci Gözze¹³, spotrebiteľia vnímajú testový certifikát podobne ako certifikát kvality. Jeho umiestnenie na výrobku zaručuje určitú kvalitu, ktorá podliehala kontrole, ale nezaručuje, že výrobok bol vyrobený pod dohľadom majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej rozlišovaciemu označeniu. Verejnosť preto nestotožňuje ochrannú známku ÖKO-TEST s výrobcami testovaných výrobkov, keďže uznáva ich nezávislosť od týchto výrobkov a pripisuje tejto skutočnosti osobitný význam.

21. Ak by sa umiestnenie testového certifikátu považovalo za používanie v súvislosti so zapísanou službou, Dr. Liebe by porušila ochrannú známku,¹⁴ tak pokiaľ ide o funkciu ochrannej známky, ktorou je označenie pôvodu, ako aj funkciu, ktorou je označenie kvality. Naopak, v prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku kladie vnútroštátny súd druhú otázku, ktorá sa teraz týka článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95.

22. Ochranná známka ÖKO-TEST má dobré meno na území Spolkovej republiky Nemecko, nie je však známa ako označenie duševného vlastníctva, ale ako testový certifikát. S ohľadom na rozsudok Gözze by bolo preto ťažké rozhodnúť, či Dr. Liebe používala ochrannú známku pre výrobok zubnej pasty a nie pre službu, ktorú poskytuje Öko-Test Verlag. Z tohto dôvodu súd kladie otázku, či ide o individuálnu ochrannú známku s dobrým menom v prípade, ak povest' ochrannej známky vyplýva z jej povahy testového certifikátu.

23. V tejto súvislosti dodáva, že judikatúra týkajúca sa ochranných známok s dobrým menom¹⁵ neposkytuje dostatočné prvky na rozhodnutie, či uvádzanie zubnej pasty označenej testovým certifikátom na trh predstavuje protiprávne používanie, a konkrétne, či môžu byť používania bez ochrannej známky. Napokon uvádza, že zneužitie dobrého mena alebo prenos image, čo uvedené ustanovenia zakazujú, môže nastať aj v prípade, ak tretia osoba nepoužíva individuálnu ochrannú známku preto, aby zaručila svojmu podniku totožnosť pôvodu výrobkov.

24. Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) predkladá Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Ide o protiprávne používanie individuálnej ochrannej známky v zmysle článku 9 ods. [2] písm. b) nariadenia [2017/1001] alebo článku 5 ods. 1 druhej vety písm. a) smernice [2008/95], ak

- individuálna ochranná známka je umiestnená na tovare, vo vzťahu ku ktorému individuálna ochranná známka nie je chránená,
- umiestnenie individuálnej ochrannej známky treťou osobou sa chápe ako tzv. testový certifikát, teda v tom zmysle, že tovar vyrobila a uviedla na trh tretia osoba, ktorá nepodlieha kontrole majiteľa ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky však testoval určité vlastnosti tohto tovaru a na základe tohto testovania tovar ohodnotil určitým výsledkom zaznamenaným v testovom certifikáte, a

12 Článok 83 a nasl. nariadenia 2017/1001, a pokiaľ ide o národnú certifikačnú známku, článok 27 a nasl. smernice 2015/2436.

13 Rozsudok z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze (C-689/15, ďalej len „rozsudok Gözze“, EU:C:2017:434, bod 45 a nasl).

14 Odkazuje na rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08 EU:C:2010:159), a z 25. marca 2010, Die BergSpechte (C-278/08, ďalej len „rozsudok BergSpechte“, EU:C:2010:163).

15 Uvádza rozsudok z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582).

- individuálna ochranná známka je zapísaná okrem iného na účely ,informácií a poradenstva spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb, predovšetkým za použitia výsledkov testov a prieskumov, ako aj pomocou posudkov kvality‘?

2. V prípade, že Súdny dvor odpovie na prvú otázku záporne:

Ide o protiprávne používanie v zmysle článku 9 ods. [2] písm. c) nariadenia [2017/1001] a článku 5 ods. 2 smernice [2008/95], ak

- individuálna ochranná známka je známa iba ako testový certifikát opísaný v bode 1 a
- individuálnu ochrannú známku používa tretia osoba ako testový certifikát?“

III. Konanie pred Súdnym dvorom

25. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 8. decembra 2017. Písomné pripomienky predložili Öko-Test Verlag, nemecká vláda a Európska komisia, ktorí sa zúčastnili na pojednávaní konanom 7. novembra 2018, na ktorom sa rovnako zúčastnila Dr. Liebe.

IV. Právna analýza

A. Úvodné poznámky

26. Hoci sa vnútroštátny súd pýta na uplatniteľnosť článku 9 nariadenia 2017/1001 a článku 5 smernice 2008/95, zdôrazňuje, že žaloba, na základe ktorej vznikol spor, sa týka ochrannej známky Únie a len subsidiárne národnej ochrannej známky.¹⁶ Z tohto dôvodu a na uľahčenie orientácie v texte sa moja analýza bude zaoberať predovšetkým ustanoveniami nariadenia 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, aj keď výsledky tejto analýzy sú uplatniteľné *mutatis mutandis* na analogické ustanovenia smernice 2008/95.¹⁷

27. Ako som už uviedol, vnútroštátny súd vylúčil, že právna ochrana sledovaná Öko-Test Verlag môže byť poskytnutá na základe zmluvy (uvádza, že licenčná zmluva už dlho nezaväzovala obidve strany)¹⁸ alebo na základe žaloby v oblasti nekalej hospodárskej súťaže, keďže táto žaloba vyžaduje, aby sa žalobkyňa a žalovaná ako spoločnosti navzájom konkurovali, čo nie je prípad pojednávanej veci.¹⁹

¹⁶ Bod 8 uznesenia (návrh na začatie prejudiciálneho konania) vnútroštátneho súdu.

¹⁷ Bez ohľadu na to sa v prípade potreby osobitne odvolám na ustanovenia smernice 2015/2436.

¹⁸ Bod 10 uznesenia vnútroštátneho súdu. Na pojednávaní však Dr. Liebe potvrdila, že podľa jej názoru bola zmluva v čase skutkových okolností ešte stále v platnosti.

¹⁹ § 8 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (nemecký zákon o nekalej súťaži z 3. júla 2004, v znení oznámenia z 3. marca 2010 (BGBl. I, s. 254), naposledy zmenený 17. februára 2016 (BGBl. I, s. 233), nepriznáva aktívnu legitimáciu nekonkurentom. Dr. Liebe a Öko-Test Verlag pôsobia na rozdielnych trhoch.

28. Tak ako nemám žiadne výhrady k prekážke žaloby na zdržanie sa protisúťažného konania založenej na nemeckom práve, azda nebude nemožné preskúmať realizovateľnosť zmluvnej žaloby s ohľadom na niektoré rozsudky Súdneho dvora, podľa ktorých:

- na zistenie, či žaloba spadá v zmysle článku 5 ods. 1 a 3 „nariadenia Brusel I“²⁰ do „zmluvnej“, a nie do „mimozmluvnej“ zodpovednosti, je potrebné skúmať, či vytýkané správanie predstavuje nedodržanie zmluvných povinností, ktoré môžu byť určené s ohľadom na predmet zmluvy,²¹
- na rozhodnutie o žalobe o náhradu škody z mimozmluvnej zodpovednosti inštitúcií Únie je potrebné overiť, či medzi účastníkmi konania existuje skutočný zmluvný rámec spojený s predmetom sporu, ktorého dôkladné preskúmanie sa javí ako nevyhnutné na rozhodnutie o žalobe, a to aj v prípade, ak došlo k skončeniu zmluvných vzťahov.²²

29. Je zrejmé, že právny rámec prejednávanej veci sa odlišuje od právneho rámca rozsudkov, ktoré som uviedol v bodoch 21 a 22. Metodologický prístup týchto rozsudkov by mohol byť analogicky užitočný aj v prejednávanej veci. Hoci sa zdá, že z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva opak, účastníci konania vo veci samej na pojednávaní potvrdili, že v rámci zmluvného vzťahu bolo povolené právo na používanie loga.²³ Ako vyplýva zo spisu, Dr. Liebe naďalej používala tento testový certifikát, čím porušila zmluvnú (prípadne mimozmluvnú) povinnosť upustiť od umiestňovania označenia na obale svojej zubnej pasty po ukončení vzťahu vyplývajúceho z uvedenej zmluvy.

30. Vnútroštátny súd by preto mohol uplatniť tento prístup, ak to považuje za vhodné, ako základ pre prípadnú žalobu *ex contractu* v prospech Öko-Test Verlag. Chcem však iba uviesť túto možnosť, pričom si uvedomujem, že v rámci tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania je potrebné odpovedať na položené prejudiciálne otázky, a nie navrhovať alternatívne riešenia, ktoré v konečnom dôsledku patria do vnútroštátneho práva.

B. Prvá prejudiciálna otázka: o protiprávnom používaní

1. Zhrnutie pripomienok účastníkov konania

31. Podľa spoločnosti Öko-Test Verlag sa jej označenie nepoužíva ako ochranná známka pre zubnú pastu, ale pre službu (ktorú sama poskytuje) a navrhuje odpovedať kladne na túto otázku. Uvádza, že testový certifikát sa nezhoduje s certifikátom kvality, keďže testový certifikát poskytuje informácie o tom, či výrobok spĺňa určité vopred stanovené normy, zatiaľ čo certifikát kvality prináša spotrebiteľovi len rozpoznateľnosť kvality výrobku na prvý pohľad. Súhlasí s vnútroštátnym súdom a nemeckou vládou, pokiaľ ide o odmietnutie akejkoľvek podobnosti s garančnými značkami a certifikačnými značkami.²⁴

20 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mím. vyd. 19/004, s. 42).

21 Tak by to bolo *a priori* v prípade, ak by bol výklad zmluvy nevyhnutný na preukázanie, či je správanie v súlade s právom, alebo na preukázanie protiprávneho charakteru vytýkaného správania žalovaného, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. Pozri rozsudky z 13. marca 2014, Brogsitter (C-548/12; EU:C:2014:148, body 23 až 25), a zo 14. júla 2016, Granarolo (C-196/15; EU:C:2016:559, body 21 a 22).

22 Rozsudok z 18. apríla 2013, Komisia/Systran a Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245, bod 66), a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cruz Villalón v tejto veci (EU:C:2012:714, body 49 a 50). V tomto prípade napriek tomu, že sa zmluvy ukončili, Súdny dvor rozhodol o nedostatku právomoci Únie rozhodovať o nárokoch z mimozmluvnej zodpovednosti práve z dôvodu zmluvného rámca, ktorý zaväzuje preskúmať ich na rozhodnutie sporu.

23 Öko-Test Verlag uviedla, že išlo o označenie, ktoré bolo licencované predtým, než došlo k jeho rôznym úpravám z dôvodu jeho modernizácie a zjednotenia.

24 Upravené tak v článku 27 smernice 2015/2436, ako aj v článku 83 nariadenia 2017/1001, ktoré sú citované v poznámkach pod čiarou 3 a 4 vyššie.

32. Öko-Test Verlag sa domnieva, že dotknutá verejnosť vníma používanie ÖKO-TEST na zubnej paste ako povolené používanie zo strany jeho majiteľa, čo naznačuje, že: a) tento výrobok, ktorý Öko-Test Verlag testovala, získal hodnotenie veľmi dobrý, a b) uvedené hodnotenie je v súlade s obsahom, ktorý zverejnila, a s jeho neutrálnymi, objektívnymi a odbornými normami. Používanie označenia ÖKO-TEST zo strany Dr. Liebe preto ovplyvňuje funkciu označenia pôvodu ochrannej známky, ako aj ďalšie funkcie, ktoré Súdny dvor pripúšťa.²⁵

33. Nemecká vláda uvádza, že prvá prejudiciálna otázka sa netýka dvojitej zhodnosti uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95, ale pravdepodobnosti zámeny uvedenej v jeho písmene b), keďže existujú určité rozdiely medzi pôvodným označením ÖKO-TEST a označením, ktoré sa používa na zubnej paste (konkrétne, výsledky testov a odkaz na publikáciu). Navrhuje odpovedať na túto otázku kladne z dôvodu, že ochranná známka zapísaná pre službu môže byť použitá pre výrobok, ak verejnosť uznáva autonómiu služby a táto služba je spojená s výrobkom.

34. Nemecká vláda sa domnieva, že určujúcim faktorom by bolo vnímanie verejnosti, ktorá je zvyknutá na to, že organizácie, ktoré sú oddelené od výrobcov, testujú tovary na každodenné použitie, a následne informujú spotrebiteľov. Možno to ľahko vyvodiť zo skutočnosti, že Öko-Test Verlag ohodnotila zubnú pastu známkou „veľmi dobrý“. Navyše balenie týchto tovarov s viacerými ochrannými známkami alebo označeniami je bežné medzi spoločnosťami, ako v prípade certifikátu kvality alebo testového certifikátu (ekologické poľnohospodárstvo, energetická účinnosť EÚ, spravodlivý obchod) a s umiestnením ochranných známk dodávateľa ako označenia kvality zložiek konečného výrobku (napríklad Intel Inside pre procesory počítača).

35. Naopak, podľa Komisie otázka súvisí v skutočnosti s písmenom a) a nie s písmenom b) tak článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ako aj článku 5 ods. 1 smernice 2008/95. Súhlasí s tým, že umiestnenie ochrannej známky ÖKO-TEST na obale zubnej pasty nevyhnutne odkazuje na tie isté služby poskytované jej majiteľom (Öko-Test Verlag), ale domnieva sa, že tento odkaz súvisí s reklamou výrobku zubnej pasty bez toho, aby to znamenalo, že Dr. Liebe ponúka rovnaké služby ako Öko-Test Verlag.

36. Komisia zdôrazňuje reklamný účinok sledovaný výrobcom zubných pást pri použití označenia ÖKO-TEST, ktorý spočíva v tom, že si verejnosť pamätá službu poskytovanú majiteľom uvedeného označenia, ktorý je jediný, ktorému možno pripísať autorstvo nezávislej analýzy. Ustanovenia licenčnej zmluvy majú tendenciu zabrániť tomu, aby strata kvality testovaného výrobku negatívne ovplyvnila samotnú ochrannú známku spoločnosti Öko-Test Verlag, čo by sa stalo, ak by táto nižšia kvalita výrobku bola spájaná so spoločnosťou, ktorá vykonáva jeho analýzu.

2. Posúdenie

37. Vnútroštátny súd sa prostredníctvom prvej prejudiciálnej otázky v podstate snaží zistiť, či testový certifikát ÖKO-TEST chránený ako zapísaná ochranná známka tak, ako ju používa Dr. Liebe na obale zubnej pasty, slúži na identifikáciu služieb majiteľa tejto ochrannej známky, a nielen na identifikáciu tovarov, ktoré Dr. Liebe uvádza na trh.

38. Súdny dvor v rozsudku Gözze rozhodol, že „nejde o používanie v súlade so základnou funkciou individuálnej ochrannej známky, pokiaľ jej umiestnenie na výrobkoch má plniť len funkciu certifikátu 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“.²⁶

²⁵ Rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58), z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 49, 77 a 79), a z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 38).

²⁶ Bod 46.

39. Ak by sa malo doslovne dodržiavať toto konštatovanie, spor by mal pomerne jednoduché riešenie, keďže Öko-Test Verlag nevyrába zubnú pastu, ani jej ochranná známka nie je umiestnená na obale na účely identifikácie jej pôvodu. Mala by byť preto odmietnutá možnosť, aby táto spoločnosť mohla zakázať spoločnosti Dr. Liebe používať v obchodnom styku ochrannú známku ÖKO-TEST podľa článku 9 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001.

40. Hoci v prejednávanej veci by takéto riešenie mohlo byť napravené (ako neskôr navrhnem) na základe písmena c) toho ustanovenia vzhľadom na dobré meno ÖKO-TEST na nemeckom trhu, domnievam sa, že aj majitelia označení, ktorí nemajú dobré meno, by mali disponovať nejakým právnym nástrojom charakteristickým pre právo ochranných známok, aby podnikli kroky proti ich neoprávnenému používaniu treťou stranou za okolností, o aké ide vo veci samej.²⁷ Azda pri skúmaní rozdielov medzi certifikátom kvality a testovým certifikátom možno nájsť odpoveď, ktorá ide nad rámec odpovede v rozsudku Gözze.

41. Pokiaľ ide o to, či možno prejednávajúcu vec zahrnúť do prípadu uvedeného v článku 9 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia 2017/1001, medzi účastníkmi konania existujú rozdielne názory pri výklade prejudiciálnej otázky. Je vhodnejšie navrhnúť kritériá na určenie podmienok uplatňovania, ktoré sú spoločné pre oba varianty,²⁸ ako základ pre výber jednej z nich.

a) Hodnotiace prvky

1) Východiskový bod

42. Majiteľ zapísanej ochrannej známky môže v zásade zakázať používanie označenia treťou osobou podľa článku 9 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia č. 2017/1001 len v prípade, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- na jednej strane, označenie musí byť zhodné²⁹ alebo podobné zapísanej ochrannej známke majiteľa,
- na druhej strane, používanie zapísanej ochrannej známky: a) musí nastať v rámci obchodného styku; b) musí chýbať súhlas majiteľa ochrannej známky; c) musí sa týkať výrobkov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, a d) musí poškodiť alebo byť schopné poškodiť niektorú z funkcií ochrannej známky.³⁰

43. Zo spisu predloženého vnútroštátnym súdom vyplýva, že (prvá) podmienka týkajúca sa zhodnosti označenia³¹ by nemala spôsobovať problémy, keďže Dr. Liebe nepopiera používanie označenia ÖKO-TEST na obaloch svojej zubnej pasty.

44. V tejto súvislosti nie som presvedčený stanoviskom nemeckej vlády k rozdielom medzi zapísanou ochrannou známkou ÖKO-TEST a označením, ktoré je uvedené na obale zubnej pasty spoločnosti Dr. Liebe. Skutočnosť, že na tomto obale sú v rámci ochrannej známky uvedené výsledky testov a odkaz na publikáciu, je bezpredmetná z dvoch dôvodov: prvým dôvodom je skutočnosť, že verejnosť

²⁷ Nemecká vláda na pojednávaní uviedla rovnaké kritérium, pričom dodala, že v inom prípade by bola ochrana poskytnutá len ochranným známkam s dobrým menom, takže na menej známe a nové ochranné známky by sa ochrana nevzťahovala.

²⁸ Na tieto účely budem používať pojem „zhodnosť“, ktorý viac zodpovedá jednotnému posudzovaniu dvoch písmen uvedeného ustanovenia, ktorý navyše umožní vyhnúť sa používaniu výrazov „identický“ a „podobný“.

²⁹ V písmene a) sa uvádza zhodnosť, nie podobnosť ochrannej známky a výrobkov (čo sa zvyčajne nazýva podmienka dvojitej zhodnosti).

³⁰ Rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, body 33 a 34 a citovaná judikatúra). Písmeno b) sporného ustanovenia však vyžaduje „pravdepodobnosť zámieny“ medzi kolidujúcimi označeniami, z čoho Súdny dvor vyvodil záver, že je potrebné posúdiť len to, či sa zasahuje do základnej funkcie ochrannej známky (rozsudok BergSpechte, bod 22).

³¹ Zhodnosť jedného označenia s druhým v prípade, ak druhé označenie zahŕňa používanie samotnej zapísanej ochrannej známky. Pozri rozsudok z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 38). Rovnako to vyplýva z kontextu rozsudku z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), hoci to výslovne neuvádza.

je zvyknutá vnímať ochrannú známku ÖKO-TEST s týmito označeniami (bez nich by nemalo skoro žiaden význam propagovať výrobok), a druhým dôvodom, ktorý je odvodený od prvého dôvodu, je skutočnosť, že tieto rozdiely by v očiach priemerného spotrebiteľa zostali bez povšimnutia v tom zmysle, že by sa spotrebiteľia nedomnievali, že ide o inú ochrannú známku (aj keď prináleží vnútroštátnemu súdu overiť túto skutočnosť).³²

45. Rovnako je nesporné splnenie podmienok týkajúcich sa používania v obchodnom styku a absencie súhlasu majiteľa ochrannej známky. Táto posledná podmienka sa nemusí spájať s konkurentom výrobcu výrobku, keďže článok 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001 oprávňuje majiteľa ochrannej známky zabrániť jej používaniu „všetkým tretím osobám“, ktoré ju používajú bez jeho súhlasu, takže postavenie konkurenta nie je nevyhnutné. Skutočnosť, že písmená a) a b) tohto ustanovenia sa vzťahujú najmä na konkurentov, neznamená, že zákonodarca na nich obmedzil prípadné konanie majiteľa ochrannej známky.

46. Zostáva teda objasniť to, či existuje zhodnosť v súvislosti s výrobkami a službami, a po tomto objasnení následne to, či použitie ochrannej známky ÖKO-TEST zo strany Dr. Liebe bolo postačujúce na to, aby narušilo niektorú z charakteristických funkcií tejto ochrannej známky.

2) Povaha ochrannej známky

47. Označenie ÖKO-TEST je ochranná známka zapísaná pre služby. Tento typ označení sa odlišuje od bežných označení tovaru, a to prostredníctvom ich nehmotného charakteru, ktorý ich zbavuje hmotného substrátu, na rozdiel od výrobkov chránených továrenskými alebo obchodnými značkami.³³

48. *Nehmotnosť* služieb umožňuje interakciu medzi službami a výrobkom. Ak služby ovplyvňujú vlastnosti výrobku, možno nájsť ochranné známky pre služby spolu s ochrannými značkami výrobkov, ktoré túto skutočnosť zdôrazňujú. Je to tak v prípade rozšíreného používania certifikátov a označení, ktoré uvádza nemecká vláda.

49. Obvykle je vzhľad ochranných známk výrobkov, ktoré obsahujú označenia (ako napríklad testový certifikát), uvedený v zmluve, ktorá zahŕňa licenciu na používanie. Zmluva oprávňuje výrobcu, ako nadobúdateľa licencie, na používanie označenia, čím sa zvýši prestíž jeho výrobkov. Testový certifikát sa používa práve na informovanie verejnosti o tom, že tieto výrobky po úspešnom absolvovaní príslušných testov majú priaznivé hodnotenie vydané spoločnosťou, ktorá je majiteľom označenia (v prejednávanej veci, Öko-Test Verlag).

50. Ak je označenie zapísané ako ochranná známka, zmluva umožní nadobúdateľovi licencie umiestniť označenie ako ochrannú známku na svoje vlastné výrobky. Tá istá zmluva však slúži majiteľovi ochrannej známky aj na informovanie verejnosti o svojich vlastných službách v symbióze, ktorá je priaznivá pre neho a pre rôznych nadobúdateľov licencie. Ako uvediem ďalej pri opise charakteristík testového certifikátu, vytvára sa druh „dvojakého použitia“.³⁴

51. Dr. Liebe tak v prípade, ak má riadne oprávnenie, môže umiestniť testový certifikát ako ochrannú známku na svojich vlastných výrobkoch, avšak zároveň použitie označenia ÖKO-TEST na týchto výrobkoch prispieva k väčšiemu šíreniu služieb, ktoré Öko-Test Verlag poskytuje spoločnostiam a spotrebiteľom.

³² Rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, body 47 a 48 a citovaná judikatúra).

³³ Súdny dvor uznal rovnakú ochranu pre oba druhy ochranných známk, keďže neexistuje žiadne výslovné ustanovenie v nariadení 2017/1001, ktoré by predstavovalo obmedzenie ponúkaných služieb. Pozri rozsudok zo 16. júla 2009, American Clothing Associates/ÚHVT a ÚHVT/American Clothing Associates (C-202/08 P a C-208/08 P, EU:C:2009:477, body 75 až 78), a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer v tejto veci (EU:C:2009:299, body 111 až 114).

³⁴ Dovolím si prevziať preklad „dual use“, ktorý je bežný pre tovary, ktoré možno použiť tak na vojenské, ako aj na civilné účely (dvojaké použitie).

3) Charakteristika služieb poskytovaných spoločnosťou Öko-Test Verlag

52. Nariadenie 2017/1001 a smernica 2015/2436 uvádzajú kolektívne známky³⁵ a certifikačné známky:³⁶

- kolektívne známky sa používajú na rozlíšenie tovarov alebo služieb členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov,
- certifikačné alebo garančné známky plnia svoju funkciu označenia pôvodu tým, že rozlišujú „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“.³⁷

53. Hoci testový certifikát vykazuje určité podobnosti s certifikačnými známkami, nezodpovedá sa s nimi, ani sa neuvádza v žiadnom z uvedených právnych predpisov. Vo všeobecnosti môže byť zapísaná ako individuálna ochranná známka každou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na objektívne a nezávislé hodnotenie výrobkov, ktorá prostredníctvom licenčnej zmluvy poskytuje možnosť širokej škále hospodárskych subjektov preukázať kvalitu svojich výrobkov s použitím príslušného loga.

54. Tieto rozdiely vysvetľujú ťažkosti požadovať od majiteľov testových certifikátov, aby vypracovali stanovy v zmysle článku 75 nariadenia 2017/1001, keďže na jednej strane nejde o členov, ktorí ich musia rešpektovať ako v prípade kolektívnych alebo certifikačných známk, a na druhej strane spoločnosť, ktorá je majiteľom ochrannej známky, môže podľa svojho uváženia meniť testované výrobky a ich parametre.

55. Vnútroštátny súd zdôrazňuje rozdiely medzi týmito testovými certifikátmi a certifikátmi kvality (ako certifikát kvality analyzovaný v rozsudku Gözze), ktoré zahŕňajú najmä: a) rozšírenie testovania na širokú škálu produktov a služieb, a nielen na jeden produkt alebo službu; b) prispôbenie kritérií potrebám spotrebiteľa a pravidelná úprava testov; c) neexistencia vplyvu výrobcu v organizácii, ktorá poskytuje služby na účely testu; a d) povolenie na používanie označenia nezávisí len od samotného splnenia určitých podmienok, ale aj od ohodnotenia v závislosti od výsledkov testov.³⁸

56. Podnikateľ, ktorého výrobky boli testované na kvalitu, je po uzatvorení licenčnej zmluvy oprávnený používať ochrannú známku, pričom túto informáciu môže uviesť v opise alebo na obale týchto výrobkov. V prejednávanej veci, ak by Dr. Liebe získala súhlas od Öko-Test Verlag, mohla by oprávnené umiestniť označenie ÖKO-TEST na viditeľné miesto na svojej zubnej paste, so získaným ohodnotením a odkazom na číslo časopisu, v ktorom sa uverejnili výsledky. Zdá sa logické domnievať sa, ako uvádza Komisia, že spoločnosť, ktorej výrobky sú testované spoločnosťou Öko-Test Verlag a získajú uspokojivý výsledok, bude mať záujem uviesť na svojich výrobkoch toto označenie ako pozitívny *reklamný prvok* svojich tovarov.

³⁵ Článok 74 a nasl. nariadenia 2017/1001 a články 27 a 29 smernice 2015/2436.

³⁶ Článok 83 a nasl. nariadenia 2017/1001 a články 27 a 28 smernice 2015/2436. Článok 27 tejto smernice stotožňuje pojmy certifikačnej známky a garančnej známky.

³⁷ Rozsudok Gözze, bod 50.

³⁸ Bod 14 uznesenia vnútroštátneho súdu. Nemecká vláda vylučuje možnosť prebratia riešenia z uvedeného rozsudku na tento spor, a to tak z dôvodu rozdielov, ktoré uviedol vnútroštátny súd, ako aj z dôvodu, že tento spor sa týka predovšetkým výkladu článku 15 nariadenia 207/2009.

57. Umiestnením označenia ÖKO-TEST na viditeľnom mieste na obale výrobku Aminomed sa Dr. Liebe snaží predovšetkým posilniť odkaz kvality zubnej pasty prostredníctvom dobrého mena a spoľahlivosti, ktoré jej prináša ochranná známka ÖKO-TEST, a ktoré boli potvrdené dosiahnutým ohodnotením (veľmi dobrý) a odkazom na časopis, v ktorom sa uverejnil výsledok testov.³⁹ Toto konanie však súčasne prispieva k šíreniu spoľahlivosti služieb poskytovaných spoločnosťou Öko-Test Verlag medzi spotrebiteľmi, to znamená k identifikácii podnikateľského pôvodu činnosti testovania a hodnotenia spotrebiteľských výrobkov.

58. Nemožno preto tvrdiť, ako to uviedla Dr. Liebe na pojednávaní, že označenie ÖKO-TEST sa použilo *opisným* spôsobom v zmysle odôvodnenia 21 nariadenia 2017/1001, ako ďalšia informácia o výrobku. Nesúhlasím s týmto argumentom, keďže:

- spôsob, akým sa toto používanie uskutočnilo, je prejavom ochoty používať ochrannú známku na označenie služieb spoločnosti Öko-Test Verlag. Ak by bolo cieľom len samotné poskytnutie informácie o hodnotení, výrobok by sa mohol predávať bez loga,
- uvedené odôvodnenie umožňuje opisné používanie za predpokladu, že je *oprávnené a čestné*, pričom ide o vlastnosti, ktoré je ťažké oceniť bez súhlasu, ktorý sa získava ako prvý.

59. Stručne povedané, ak sa výrobok používa po zapísaní označenia ako individuálnej ochrannej známky, jeho použitie má vzhľadom na úzky vzťah medzi službami, ktoré poskytuje spoločnosť, ktorá udeľuje testový certifikát (ÖKO-TEST), a výrobkami, ktoré ho obsahujú (Aminomed), dva významné dôsledky, pokiaľ ide o článok 9 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001: na jednej strane tento testový certifikát posilňuje označenie kvality výrobkov, ktoré sú oprávnené ho používať, takže možno povedať, že sa používa pre tieto výrobky;⁴⁰ na druhej strane rovnako slúži ako reklama pre služby spoločnosti, ktorá udeľuje testový certifikát. V konečnom dôsledku ide o prejav *dvojakého použitia*, ktoré som už spomínal.

4) Vnímanie spotrebiteľom

60. Posúdenie priemerného spotrebiteľa a spôsob, akým vníma ochrannú známku, predstavujú skutkové otázky, ktorých posúdenie prislúcha vnútroštátnemu súdu.⁴¹ Súdny dvor však môže poskytnúť užitočné odpovede pre jeho rozhodnutie.⁴²

61. Tak Öko-Test Verlag, ako aj nemecká vláda a Komisia (s určitými výhradami) súhlasia s tým, že používanie označenia ÖKO-TEST na obale zubnej pasty si bude dotknutá verejnosť asociovať s nezávislými službami spoločnosti, ktorá je majiteľom tejto ochrannej známky (Öko-Test Verlag). Priemerný spotrebiteľ bude preto toto označenie spájať prinajmenšom so službami „poradenstva a informácie pre spotrebiteľov pri výbere tovarov a služieb za použitia výsledkov testov a prieskumov“ (trieda [35]) a „realizácie a vyhodnotenia vedecky založených testov tovarov a prieskumu služieb“ (trieda 42).

62. Je obvyklé, že sa na obale mnohých spotrebiteľských výrobkov nachádzajú testové certifikáty a certifikáty kvality (alebo iné druhy osvedčenia, označenia ekologického pôvodu alebo spravodlivého obchodu). Z uvedeného vyplýva, ako je to v prejednávanej veci, že priemerný spotrebiteľ môže ľahšie porozumieť tomu, že ochranná známka ÖKO-TEST tak, ako ju používa Dr. Liebe, sa vzťahuje na

39 Dr. Liebe sa nesnaží prisvojiť si autorstvo testového certifikátu, čo by bolo pre ňu kontraproduktívne, keďže by sa znížil vplyv hodnotenia na spotrebiteľa.

40 Aspoň čiastočne v súlade s judikatúrou, najmä vo vzťahu k článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia 2017/1001; pozri rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 60 a citovanú judikatúru).

41 Rozsudky zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, body 60 a 61), a z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 25).

42 Rozsudok z 5. júna 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, bod 55 a citovaná judikatúra).

služby poskytované Öko-Test Verlag, s ktorou spája testový certifikát. Používanie tejto ochrannej známky spoločnosťou Dr. Liebe týmto spôsobom predstavuje „používanie ako ochrannej známky“,⁴³ keďže zaručuje, že testovaná služba kvality zubnej pasty bola vykonaná spoločnosťou Öko-Test Verlag, ktorá je majiteľom ochrannej známky.

5) Zasahovanie do funkcií ochrannej známky

63. Podľa ustálenej judikatúry výlučné právo majiteľa ochrannej známky mu umožňuje ochraňovať jeho špecifické záujmy, to znamená zabezpečiť, aby táto ochranná známka mohla plniť svoje vlastné funkcie. Výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do *funkcií* ochrannej známky, pričom postačuje samotná hrozba takejto škody.⁴⁴

64. Medzi tieto funkcie patrí tak (základná) funkcia spočívajúca v zaručení pôvodu tovaru alebo služby, ako aj funkcia zaručenia ich kvality a komunikačná, investičná alebo reklamná funkcia.⁴⁵

65. Pokiaľ ide o základnú funkciu, ochranná známka najmä zabezpečuje, že „všetky výrobky alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu“.⁴⁶

66. Podľa opisu skutkových okolností uvedených v uznesení vnútroštátneho súdu Dr. Liebe používala ochrannú známku bez súhlasu Öko-Test Verlag a hodnotenie, ktoré používala, hoci ho získala v testoch v roku 2005, nemohlo súvisieť s testovaním z roku 2008, v ktorom nebola zahrnutá jej zubná pasta. Za týchto podmienok by sa priemerný spotrebiteľ mohol domnievať, že Öko-Test Verlag naďalej hodnotí kvalitu výrobku zubnej pasty podľa predchádzajúcej kvalitatívnej úrovne, o čom svedčí testový certifikát, aj keď v skutočnosti z dôvodu, že výrobok neprešiel novým testovaním, toto hodnotenie už chýba.

67. Na základe tohto predpokladu by mohlo byť použitie ochrannej známky ÖKO-TEST spoločnosťou Dr. Liebe zavádzajúce, keďže by vzbudzovalo dojem, že hodnotenie „veľmi dobrý“ bolo získané po testoch vykonaných pod kontrolou Öko-Test Verlag. Oslabila sa tak základná funkcia ochrannej známky⁴⁷ vzhľadom na to, že hoci Öko-Test Verlag vykonala svojho času testy, hodnotenie uvedené na obale nezodpovedá najnovším testovaniam zubných pást, ktoré vykonala Öko-Test Verlag a ktoré zverejnila vo svojom časopise, ani licenciám udeleným po týchto nových testovaniach.⁴⁸

68. Rozdiel medzi výsledkom, ktorý zverejnila Dr. Liebe s označením ÖKO-TEST, a skutočnosťou vyplývajúcou z testovania za podmienok, ktoré som práve uviedol, by mohol navyše poškodiť dobrú povesť, ktorú získala Öko-Test Verlag prostredníctvom svojej ochrannej známky, a teda nepriaznivo ovplyvniť investičnú funkciu (vymedzená ako možnosť majiteľa používať svoju ochrannú známku na účely získania alebo zachovania dobrej povesti spôsobilej pritiahnúť alebo zaviazať si spotrebiteľov).⁴⁹

43 Ide o nepísanú podmienku uplatňovania; pozri uznesenie z 19. februára 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, bod 42).

44 Rozsudok BergSpechte, bod 29 a citovaná judikatúra.

45 Rozsudok z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 34 a citovaná judikatúra).

46 Rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 48), a z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 80).

47 Pozri vymedzenie tejto funkcie v rozsudku z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 35).

48 Mohlo by sa zdať, že okrem toho ovplyvňuje aj funkciu kvality ochrannej známky ÖKO-TEST. Súhlasím však s generálnym advokátom Wathelotom v tom, že ide o *dôsledok* funkcie označenia pôvodu, keďže záruka kvality je *spojená* s jeho pôvodom (návrhy vo veci Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, body 62 až 64).

49 O investičnej funkcii pozri rozsudok z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 36).

b) Dôsledok

69. Ako som zdôraznil, pôvodne som uprednostnil nezaujať stanovisko k uplatniteľnosti jedného z písmen a) alebo b) článku 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001. S cieľom poskytnúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď má však doteraz uvedené vysvetlenia vedú k tomuto:

- Dr. Liebe pristúpila k dvojakému používaniu ochrannej známky, ktorá sa zhoduje s originálom (ÖKO-TEST), tak s cieľom zvýšiť atraktivitu svojej zubnej pasty prostredníctvom testového certifikátu (s hodnotením veľmi dobrý), ako aj označiť služby ponúkaných spoločnosťou Öko-Test Verlag. Existuje teda zhodnosť označení a služieb, ktorou sa spĺňa podmienka „dvojitej zhodnosti“ uvedená v článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia 2017/1001.
- V rozsahu, v akom sa priemerný spotrebiteľ nebude domnievať, že ochranná známka ÖKO-TEST naznačuje, že test zubnej pasty Aminomed vykonala Dr. Liebe, a vzhľadom na vysoký stupeň povedomia uvedenej ochrannej známky medzi nemeckou verejnosťou sa rovnako nebude domnievať, že zubná pasta pochádza od tej istej spoločnosti alebo od ekonomicky prepojených spoločností, vylučuje sa pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia 2017/1001.

70. Keďže používanie ochrannej známky ÖKO-TEST spoločnosťou Dr. Liebe navyše zasahuje prinajmenšom do funkcie označenia pôvodu a investičnej funkcie uvedenej ochrannej známky, sú splnené podmienky pre uplatnenie článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia 2017/1001, a preto možno používanie označiť za *neoprávnené*.

71. Napokon je potrebné uviesť, že vymenovanie spôsobov používania, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať v zmysle článku 9 ods. 3 nariadenia 2017/1001,⁵⁰ nie je taxatívne, a preto je potrebné zahrnúť používanie uskutočnené spoločnosťou Dr. Liebe do už opísaných podmienok.

C. Druhá prejudiciálna otázka: neoprávnené používanie ochrannej známky s dobrým menom

72. Keďže som navrhoval odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku kladne a vnútroštátny súd kladie druhú prejudiciálnu otázku len v prípade, ak by bola odpoveď na túto otázku záporná, nebolo by nevyhnutné ďalej pokračovať. Subsidiárne však budem svoju pozornosť venovať analýze tejto druhej otázky pre prípad, že Súdny dvor rozhodne o prvej otázke odlišne alebo sa bude domnievať, že riešenie, ktoré navrhujem na jednej strane vo vzťahu k dvojitej zhodnosti označení, a na druhej strane vo vzťahu k dvojitej zhodnosti služieb a výrobkov, je príliš umelé.

1. Zhrnutie pripomienok účastníkov konania

73. Öko-Test Verlag pripomína, že osobitná ochrana poskytovaná ochranným známkam s dobrým menom ide nad rámec zhodnosti alebo podobnosti výrobkov a zameriava sa na poškodenie a zneužívanie týchto ochranných známk. Neexistujú žiadne pochybnosti o dobrom mene ochrannej známky ÖKO-TEST, pričom verejnosť si ju spája s označením, ktoré Dr. Liebe umiestnila na svojich výrobkoch.

74. Ochranná známka ÖKO-TEST sa podľa Öko-Test Verlag, rovnako ako aj podľa Komisie, neoprávnene používa v prípade, ak ten, kto ju používa, nemá povolenie a v rozsahu, v akom ovplyvňuje funkcie ochrannej známky. Okrem toho existuje riziko, že verejnosť stratí dôveru v jej služby, ak výrobok nenaplní jej očakávania. Spotrebiteľ by mohol svoje sklamanie spájať s prácou Öko-Test Verlag, ktorá sa prejavuje v jej testoch, ako aj v jej publikáciách.

⁵⁰ A jemu zodpovedajúci článok 5 ods. 3 smernice 2008/95.

75. Nemecká vláda sa vzhľadom na svoju kladnú odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku nevyjadřila k druhej prejudiciálnej otázke, ktorá má subsidiárny charakter.

76. Komisia sa domnieva, že podmienky uplatňovania článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95 sú splnené v prípade, ak má individuálna ochranná známka dobré meno ako testový certifikát. Neoprávnené používanie by v zmysle týchto ustanovení zahŕňalo umiestnenie uvedenej ochrannej známky treťou osobou na svojich vlastných výrobkoch.

77. Komisia pripomína, že podstatná časť nemeckej verejnosti, ktorá sa zaujíma o výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje toto označenie, musí poznať ochrannú známku.⁵¹ Uvádza, že spôsob, akým sa používa označenie ÖKO-TEST, mu môže priniesť prestíž v dôsledku ochrannej známky. Vďaka licenčnej zmluve sa ochranná známka spoločnosti Öko-Test Verlag aj naďalej dostáva do povedomia verejnosti ako zmienka na jej informačné služby a služby poradenstva pre spotrebiteľov.

2. Posúdenie

78. Vnútroštátny súd sa snaží zistiť, či sa pri neexistencii ochrany, ktorá by mohla byť priznaná ochrannej známke ÖKO-TEST na základe článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia 2017/1001, možno dovoľávať ochrany prostredníctvom ochranných známok s dobrým menom podľa písmena c) tohto článku.

79. Prekážka, ktorú musí vyriešiť vnútroštátny súd, spočíva v tom, že individuálna ochranná známka ÖKO-TEST je známa len ako testový certifikát a tretia osoba ju používa ako toto označenie. Nemyslím si však, že tento faktor je relevantný:

- ak by to malo znamenať, že neexistuje „používanie ako ochrannej známky“ v zmysle rozsudku Gözze, na vyvrátenie tohto tvrdenia odkazujem na vyššie uvedené,⁵²
- ak by sme chceli naopak rozlišovať medzi znalosťou, akú má verejnosť o ochrannej známke, a „testovým certifikátom“, domnievam sa, že by išlo o umelý rozdiel. Označenie ÖKO-TEST bolo zapísané ako individuálna, národná alebo ako ochranná známka Únie, a preto musí požívať ochranu, ktorá sa poskytuje tomuto druhu ochranných známok bez ohľadu na to, že verejnosti nie je známa táto skutočnosť, alebo že tretia osoba má v úmysle používať ochrannú známku len ako testový certifikát. V opačnom prípade by boli ochranné známky zbavené svojej oprávnenej ochrany, ktorá by závisela od stupňa znalosti o ich zápise zo strany verejnosti.

80. Podstata druhej prejudiciálnej otázky preto spočíva v tom, či môže majiteľ označenia ÖKO-TEST využiť ochranu prostredníctvom ochranných známok s dobrým menom, na konanie voči jeho neoprávnenému používaniu zo strany tretej osoby. Treba mať, samozrejme, na pamäti, že uvedená ochranná známka má potrebné dobré meno s ohľadom na znalosť nemeckých spotrebiteľov o tomto označení. Ide o posúdenie skutkového stavu, ktoré prináleží len vnútroštátnemu súdu.⁵³

81. Článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001 stanovuje v prospech ochranných známok s dobrým menom väčšiu ochranu, ako ju poskytuje jeho odsek 2 písm. a) a b). Kumulatívne podmienky⁵⁴ na poskytnutie tejto ochrany sú: a) aby používanie zhodného alebo podobného označenia zodpovedalo zapísanej ochrannej známke; b) aby sa toto používanie nevykonávalo bez náležitého dôvodu; c) aby sa

51 Uvádza rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, bod 31).

52 Body 47 až 62 vyššie.

53 Rozsudok zo 6. októbra 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, body 24 a 25).

54 Rozsudok z 10. decembra 2015, El Corte Inglés/ÚHVT (C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 38).

používanie vykonávalo pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, alebo pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné,⁵⁵ a d) používaním sa získava alebo sa snaží získať neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena uvedenej ochrannej známky, alebo sa spôsobuje alebo sa môže spôsobiť ujma týmto ochranným známkam.⁵⁶

82. Nie sú pochybnosti o podmienkach a), b) a c), keďže používanie testového certifikátu zo strany Dr. Liebe sa uskutočnilo bez súhlasu Öko-Test Verlag, v dôsledku čoho chýba náležitý dôvod, a pre niektoré výrobky a služby, pre ktoré nie je nevyhnutné zistiť ich zhodnosť alebo podobnosť.

83. Je preto potrebné len zistiť, či Dr. Liebe pri používaní ochrannej známky ÖKO-TEST vykonala akúkoľvek⁵⁷ činnosť opísanú v článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001. Tieto činnosti môžu spočívať buď v ujme spôsobenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, v poškodení dobrého mena uvedenej ochrannej známky, alebo v neoprávnenom prospechu získaného z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena uvedenej ochrannej známky.

84. Podľa môjho názoru z dôvodov, ktoré som uviedol v bodoch 66 až 68 vyššie, môže používanie ochrannej známky ÖKO-TEST zo strany Dr. Liebe poškodiť dobré meno tejto ochrannej známky tým, že u spotrebiteľa vyvolá zámenu, ktorá by mohla znížiť príťažlivosť uvedenej ochrannej známky.⁵⁸

85. Dr. Liebe by používaním ochrannej známky ÖKO-TEST bez náležitého dôvodu navyše získala prospech prenesením pozitívnych asociácií, ktoré táto ochranná známka predstavuje v rámci už uvedenej reklamy a kvality prostredníctvom svojej zubnej pasty, ktorá nepodliehala novým testom. V zmysle judikatúry Súdneho dvora by tak dochádzalo k neoprávnenému využívaniu dobrého mena ochrannej známky.⁵⁹

86. V každom prípade prináleží vnútroštátnemu súdu posúdiť, či sa skutkové okolnosti sporu vo veci samej vyznačujú používaním označenia bez náležitého dôvodu, ktorým sa získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky ÖKO-TEST.⁶⁰

V. Návrh

87. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky položené Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) nasledovne:

1. Článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie a článok 5 ods. 1 druhá veta písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky tvorenej „testovým certifikátom“ a zapísanej pre „informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov pri výbere tovarov a služieb, predovšetkým za použitia výsledkov testov a prieskumov, ako aj pomocou posudkov kvality“, namietat' proti neoprávnenému používaniu jeho ochrannej známky, ak
 - tretia osoba umiestni ochrannú známku na výrobok, vo vzťahu ku ktorému nie je ochranná známka zapísaná,

55 Rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, bod 34).

56 Rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, body 34 a 35, ako aj tam citovaná judikatúra).

57 Rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 72 a citovaná judikatúra).

58 Rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 40).

59 Rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 41).

60 Rozsudok z 20. júla 2017, Ornuu (C-93/16, EU:C:2017:571, bod 58 a citovaná judikatúra).

- verejnosť vníma ochrannú známku ako „testový certifikát“ v tom zmysle, že tovar vyrobila a uviedla na trh tretia osoba a nie majiteľ ochrannej známky, pričom tento majiteľ výrobok testoval, ohodnotil a udelil hodnotenie, ktoré je zaznamenané v testovom certifikáte, a
 - použitie zasahuje do niektorej z funkcií ochrannej známky.
2. Používanie individuálnej ochrannej známky s opísanými vlastnosťami treťou osobou, bez súhlasu majiteľa, predstavuje na účely článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95 „neoprávnené používanie“, ak
- ochranná známka má dobré meno, hoci je známa iba ako „testový certifikát“, a
 - poškodí dobrú povesť ochrannej známky a uvedená tretia osoba získa neoprávnený prospech z používania označenia, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu.