



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 11. apríla 2019*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Ochranné známky – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 9 ods. 1 – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 a 2 – Práva z ochrannej známky – Individuálna ochranná známka tvorená testovým certifikátom kvality“

Vo veci C-690/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) z 30. novembra 2017 a doručený Súdnemu dvoru 8. decembra 2017, ktorý súvisí s konaním:

ÖKO-Test Verlag GmbH

proti

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

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (spravodajca) a I. Jarukaitis,

generálny advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajomník: D. Dittert, vedúci oddelenia,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 7. novembra 2018,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- ÖKO-Test Verlag GmbH, v zastúpení: N. Dinig, Rechtsanwältin,
- Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, v zastúpení: M. Wieme, Rechtsanwalt,
- nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze, M. Hellmann, J. Techert a U. Bartl, splnomocnení zástupcovia,
- Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier, W. Mölls a G. Braun, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 17. januára 2019,

* Jazyk konania: nemčina.

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ako aj článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou ÖKO-Test Verlag GmbH a spoločnosťou Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (ďalej len „Dr. Liebe“), ktorého predmetom je používanie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou tvorenej testovým certifikátom kvality.

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 207/2009

- 3 Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené 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. Následne bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1). Vzhľadom na skutkové okolnosti vo veci samej je však návrh na začatie prejudiciálneho konania skúmaný z hľadiska nariadenia č. 207/2009 v pôvodnom znení.
- 4 Podľa odôvodnenia 8 nariadenia č. 207/2009:
„Ochrana poskytovaná ochrannou známkou [Európskej únie], ktorej funkciou je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, by mala byť absolútna v prípade zhodnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. Ochrana by sa mala uplatňovať aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. ...“
- 5 Článok 9 ods. 1 a 2 tohto nariadenia stanovoval:
„1. 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 zámery verejnosťou; pravdepodobnosť zámery zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka [Európskej únie], pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci [Únie] dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky [Európskej únie].

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

a) umiestňovanie označenia na tovar alebo na obaly;

...“

Smernica 2008/95

6 Smernica 2008/95, ktorá zrušila a nahradila prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), bola sama zrušená a nahradená s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1). Vzhľadom na skutkové okolnosti sporu vo veci samej treba však návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúmať z hľadiska smernice 2008/95.

7 Odôvodnenie 11 smernice 2008/95 uvádzalo:

„Ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, by mala byť v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna. Táto ochrana by mala platiť aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb. ...“

8 Podľa článku 5 ods. 1 až 3 smernice 2008/95:

„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 natolko podobné, a zároveň sú si natolko 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;

...“

Nemecké právo

- 9 Spolková republika Nemecko prostredníctvom § 14 ods. 2 bodu 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochrane ochranných znáмок a ďalších označení) využila možnosť stanovenú v článku 5 ods. 2 smernice 2008/95.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 10 ÖKO-Test Verlag je spoločnosť, ktorá prostredníctvom testov výkonu a súladu hodnotí výrobky, aby následne informovala verejnosť o výsledkoch týchto testov. Táto spoločnosť predáva časopis, ktorý je na predaj v Nemecku, a ktorý okrem všeobecných informácií určených spotrebiteľom obsahuje výsledky týchto testov.
- 11 Od roku 2012 je ÖKO-Test Verlag majiteľkou ochrannej známky Európskej únie, tvorenej označením predstavujúcim certifikát kvality určený na uvedenie výsledkov testov, ktorým boli vystavené výrobky (ďalej len „testový certifikát“):



- 12 Okrem toho je majiteľkou národnej ochrannej známky tvorenej tým istým testovým certifikátom.
- 13 Tieto ochranné známky (ďalej spoločne len „ochranné známky ÖKO-TEST“) sú predovšetkým zapísané pre tlačoviny a služby pozostávajúce z testovania a poskytovania informácií a poradenstva spotrebiteľom.
- 14 ÖKO-Test Verlag vyberá výrobky, ktoré chce otestovať a posúdi ich na základe vedeckých parametrov, ktoré sama stanovuje bez toho, aby žiadala o súhlas výrobcov. Následne uverejní výsledky testov vo svojom časopise.
- 15 V niektorých prípadoch ÖKO-Test Verlag vyzve výrobcu testovaného výrobku, aby s ňou uzatvoril licenčnú zmluvu. Podľa tejto zmluvy je výrobca oprávnený za úhradu určitej peňažnej sumy označiť svoje výrobky testovým certifikátom spolu s výsledkom (ktorý musí byť uvedený v kolónke, ktorej obrysy sú súčasťou tohto certifikátu). Táto licencia zostáva v platnosti dovtedy, kým ÖKO-Test Verlag neuskutoční nový test predmetného výrobku.
- 16 Dr. Liebe je spoločnosť, ktorá vyrába a predáva zubné pasty, predovšetkým z radu „Aminomed“. Zo zubných pást tohto radu testovala ÖKO-Test Verlag v roku 2005 výrobok s názvom „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ („Aminomed zubná pasta obsahujúca fluorid a harmanček“), ktorý získal hodnotenie „sehr gut“ („veľmi dobrý“). Spoločnosť Dr. Liebe uzatvorila v tom istom roku licenčnú zmluvu s ÖKO-Test Verlag.

- 17 V priebehu roka 2014 sa ÖKO-Test Verlag dozvedela, že spoločnosť Dr. Liebe predáva jeden zo svojich výrobkov v nasledujúcom balení:



- 18 ÖKO-Test Verlag podala žalobu proti spoločnosti Dr. Liebe na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), v ktorej tvrdila, že spoločnosť Dr. Liebe nebola oprávnená používať v priebehu roka 2014 ochranné známky ÖKO-TEST na základe licenčnej zmluvy uzavretej v roku 2005, a to predovšetkým z toho dôvodu, že nový test obsahujúci nové hodnotiace parametre pre zubné pasty bol zverejnený v roku 2008, a že okrem toho výrobok spoločnosti Dr. Liebe nezodpovedal výrobku, ktorý bol predmetom testu uskutočneného v roku 2005, keďže jeho názov, popis a jeho obal boli zmenené.
- 19 Spoločnosť Dr. Liebe pred týmto súdom tvrdila, že licenčná zmluva uvedená v bode 16 tohto rozsudku bola stále platná. Spoločnosť ďalej popierala, že by použila testový certifikát ako ochrannú známku.
- 20 Uvedený súd rozhodol v neprospech spoločnosti Dr. Liebe, uložil jej povinnosť upustiť od používania testového certifikátu pre výrobky radu „Aminomed“, stiahnuť dotknuté výrobky z predaja a zničiť ich. Konštatoval, že spoločnosť Dr. Liebe porušila práva z ochranných známok ÖKO-TEST použitím testového certifikátu pre služby „informácie a poradenstvo spotrebiteľom“, ktoré spadajú pod služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané.
- 21 Spoločnosť Dr. Liebe podala proti tomuto rozsudku odvolanie na vnútroštátny súd, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko). Samotná ÖKO-Test Verlag podala proti rozhodnutiu vzájomné odvolanie, v ktorom sa domáhala rozšírenia rozhodnutia prvostupňového súdu na používanie niektorých slovných a obrazových prvkov, ktoré síce neboli zapísané ako ochranné známky, ale boli zhodné s ochrannými známkami ÖKO-TEST, spoločnosťou Dr. Liebe.
- 22 Vnútroštátny súd sa domnieva, že súd prvého stupňa správne zastával názor, že licenčná zmluva uvedená v bode 16 tohto rozsudku prestala platiť pred rokom 2014. Tento súd z toho odvodil, že spoločnosť Dr. Liebe používala v obchodnom styku a bez súhlasu spoločnosti ÖKO-Test Verlag označenie zhodné alebo podobné ochranným známkam ÖKO-TEST.
- 23 Na druhej strane však nie je isté, či sa ÖKO-Test Verlag môže dovoliavať svojho výlučného práva uvedeného v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 proti spoločnosti Dr. Liebe. Označenie zhodné alebo podobné ochranným známkam ÖKO-TEST bolo totiž spoločnosťou Dr. Liebe umiestnené na výrobky, ktoré nie sú ani zhodné, ani podobné tým, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ÖKO-TEST. Okrem toho sa možno domnievať, že toto označenie nebolo použité „ako ochranná známka“.
- 24 Uvedený súd má preto pochybnosti o prístupe, ktorý zvolil súd prvého stupňa, ktorý považoval používanie označenia zhodného alebo podobného ochranným známkam ÖKO-TEST spoločnosťou Dr. Liebe za použitie pre služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané.

25 Pýta sa tiež na pôsobnosť článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95. Je, samozrejme, preukázateľné, že testový certifikát, ktorý bol zapísaný ako ochranná známka, má dobré meno na celom území Nemecka. Toto dobré meno sa však týka tohto certifikátu, a nie zapísania tohto certifikátu ako takého ako ochrannej známky. Je potrebné objasniť, či za takýchto podmienok majiteľ ochrannej známky požíva ochranu podľa predmetných ustanovení.

26 Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Ide o protiprávne používanie individuálnej ochrannej známky v zmysle článku 9 ods. 1 druhej vety písm. b) [nariadenia č. 207/2009] 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
- 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. 1 druhej vety písm. c) [nariadenia č. 207/2009] alebo 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?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

27 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky tvorenej testovým certifikátom zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestnila označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná.

28 V prvom rade, pokiaľ ide o článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95, treba pripomenúť, že tieto ustanovenia sa týkajú hypotézy tzv. „dvojitej zhodnosti“, keď sa použitie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou uskutočňuje pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, bod 33).

- 29 Výraz „tovary alebo služby“ uvedený v týchto ustanoveniach, sa v zásade týka tovarov alebo služieb tretej osoby, ktorá používa označenie zhodné s ochrannou známkou. Takisto sa môže týkať tovarov alebo služieb inej osoby, na účet ktorej tretia osoba koná (rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 60, ako aj citovaná judikatúra).
- 30 Na druhej strane sa tento výraz v zásade nevzťahuje na tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky, ktoré podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 spadajú pod pojem „tovar[y] alebo služb[y], pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná“. Požiadavka zhodnosti „medzi... tovarmi alebo službami“, uvedená v odôvodnení 8 nariadenia č. 207/2009 a v odôvodnení 11 smernice 2008/95 a obsiahnutá v článku 9 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ako aj v článku 5 ods. 1 písm. a) tejto smernice, má za cieľ obmedziť právo na zákaz, priznané týmito ustanoveniami majiteľom individuálnych ochranných známok, v prípade zhodnosti nielen medzi označením používaným treťou osobou a ochrannou známkou, ale tiež medzi výrobkami predávanými alebo službami poskytovanými treťou osobou – alebo osobou, na účet ktorej tretia osoba koná – a tovarmi alebo službami, pre ktoré si majiteľ nechal zapísať svoju ochrannú známku.
- 31 Ako Súdny dvor už spresnil, výnimočne môže spadať do pôsobnosti uvedených ustanovení použitie označenia treťou osobou na účel identifikácie tovarov majiteľa ochrannej známky, keďže jeho tovary sú zároveň predmetom služieb poskytovaných treťou osobou. V takom prípade je toto označenie v skutočnosti používané na identifikáciu pôvodu tovarov, ktoré sú predmetom týchto služieb, a existuje osobitný a neoddeliteľný vzťah medzi tovarmi označenými ochrannou známkou a uvedenými službami. Okrem tohto osobitného príkladu treba článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že majú upravovať používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre tovary predávané alebo služby poskytované treťou osobou, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, body 27 a 28).
- 32 Osobitný prípad uvedený v predchádzajúcom bode sa týka najmä prípadov, v ktorých poskytovateľ služby bez súhlasu používa označenie zhodné s ochrannou známkou výrobcu produktov, aby oznámil verejnosti, že sa špecializuje na tieto tovary, alebo je špecialistom na ne (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 28 a citovanú judikatúru).
- 33 V prejednávanej veci je, s výhradou overenia vnútroštátnym súdom, zjavné, že umiestnenie označenia údajne zhodného s ochrannými známkami ÖKO-TEST spoločnosťou Dr. Liebe nemalo ani za účel, ani za výsledok vykonávanie ekonomickej činnosti spočívajúcej v službe poskytovania informácií a poradenstva spotrebiteľom ako ÖKO-Test Verlag alebo na jej účet. Zdá sa, že neexistuje ani nepriamy dôkaz, ktorý by odôvodňoval záver, že umiestnením tohto označenia sa Dr. Liebe snaží prezentovať v očiach verejnosti ako odborník v oblasti testovania produktov alebo že existuje osobitný a neoddeliteľný vzťah medzi jeho ekonomickou činnosťou, ktorá spočíva vo výrobe a predaji zubných pást, a činnosťou spoločnosti ÖKO-Test Verlag. Naopak sa zdá, že označenie zhodné alebo podobné predmetným ochranným známkam umiestnila spoločnosť Dr. Liebe na obaly zubných pást len na účel pritiahnutia pozornosti spotrebiteľov na kvalitu týchto zubných pást a tým podporiť predaj výrobkov spoločnosti Dr. Liebe. V dôsledku toho je situácia vo veci samej odlišná od osobitného prípadu uvedeného v bodoch 31 a 32 tohto rozsudku.
- 34 V nadväznosti na to, pokiaľ ide o článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, ktoré priznávajú majiteľovi ochrannej známky osobitnú ochranu pred používaním označenia, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke, u ktorej existuje pravdepodobnosť zámery verejnosťou, zo strany tretích osôb, zo znenia týchto ustanovení v spojení s odôvodnením 8 tohto nariadenia a odôvodnením 11 tejto smernice vyplýva, že uvedená ochrana priznaná majiteľovi ochrannej známky je obmedzená na prípady, kde existuje zhodnosť alebo podobnosť nielen medzi označením používaným treťou osobou a ochrannou známkou, ale aj medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje toto označenie na jednej strane, a tými, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka na strane druhej.

- 35 Ako výraz „pokiaľ ide o tovary alebo služby“, uvedený v článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95, výrazy „s tovarmi alebo službami... ktoré sú chránené... označením“ uvedené v ods. 1 písm. b) týchto článkov sa v zásade vzťahujú na tovary predávané a služby poskytované treťou osobou [rozsudok z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, bod 34]. V prípade neexistencie podobnosti medzi výrobkami alebo službami tretích osôb a tými, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, sa ochrana priznaná týmito ustanoveniami nemá uplatňovať (pozri najmä rozsudok z 15. decembra 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, body 31 až 33).
- 36 Článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 obsahujú tak, ako uvedené odseky 1 písm. a), požiadavku porovnateľnosti medzi tovarmi alebo službami tretej osoby na jednej strane a tými majiteľa ochrannej známky na strane druhej. Tieto písmená a) a b) sa v tejto súvislosti zásadne odlišujú od článku 9 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a článku 5 ods. 2 tejto smernice, ktoré výslovne stanovujú, že takáto porovnateľnosť sa nevyžaduje, ak má ochranná známka dobré meno.
- 37 Tento normotvorcom Únie výslovne stanovený rozdiel medzi ochranou, ktorá je priznaná majiteľom všetkých individuálnych ochranných známk, a dodatočnou ochranou, ktorá je priznaná majiteľovi, ak má navyše jeho ochranná známka dobré meno, sa zachoval aj po niekoľkých následných zmenách právnej úpravy Únie v oblasti ochranných známk. Výrazy „v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná“ a „v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné,“ v súčasnosti uvedené v článku 9 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001 a v článku 10 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2015/2436, rovnako rozlišujú medzi ochranou z každej individuálnej ochrannej známky stanovenou v článku 9 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia a v článku 10 ods. 2 písm. c) tejto smernice, a ochranou, ktorá sa uplatní v tom prípade, keď má ochranná známka dobré meno a tretia osoba použije označenie, ktoré „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“.
- 38 Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že majiteľ individuálnej ochrannej známky, tvorenej testovým certifikátom, zapísaným pre tlačoviny a služby testovania a poskytovania informácií a poradenstva spotrebiteľom, sa môže, ak sú splnené všetky podmienky, dovoliť práva na zákaz podľa článku 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 proti tretím osobám, ako sú jeho prípadní konkurenti, ktorí používajú označenie zhodné alebo podobné ochrannej známke pre tlačoviny alebo služby testovania, poskytovania informácií a poradenstva spotrebiteľom, alebo pre podobné tovary a služby, ale nemôže sa dovoliť tohto práva proti výrobcem testovaných spotrebných tovarov, ktorí umiestnia označenie zhodné alebo podobné uvedenej ochrannej známke na tieto spotrebné tovary.
- 39 Keďže ÖKO-Test Verlag a nemecká vláda vo svojich písomných pripomienkach tvrdili, že takýto výklad, hoci založený na znení a štruktúre nariadenia č. 207/2009, ako aj smernice 2008/95, by neoprávnene znížil ochranu majiteľov individuálnych ochranných známk pozostávajúcich z testového certifikátu, o aký ide vo veci samej, treba zdôrazniť, ako uviedla Európska komisia vo svojich písomných pripomienkach, že výlučné právo z ochrannej známky nie je absolútne, keďže normotvorca Únie naopak presne vymedzil rozsah tohto práva.
- 40 Okrem toho nič v cieľoch právnych predpisov Únie v oblasti ochranných známk, akým je napríklad prispievanie k systému nerušenej hospodárskej súťaže v Únii (pozri v tomto zmysle najmä rozsudok zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, body 21 a 22, ako aj rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 38), neumožňuje dospieť k záveru, že účel tejto právnej úpravy vyžaduje, aby majiteľ individuálnej ochrannej známky tvorenej

testovým certifikátom musel mať možnosť na základe článku 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 alebo článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 brániť sa proti umiestneniu tohto certifikátu s výsledkom testu, ktorému bol tovar podrobený, výrobcom tovaru.

- 41 To platí o to viac, že normotvorca Únie doplnil režim ochrannej známky Európskej únie, keď v článku 74a a nasl. nariadenia č. 207/2009, teraz článok 83 a nasl. nariadenia 2017/1001, stanovil možnosť zapísať ako certifikačnú ochrannú známku Európskej únie určité označenia, medzi ktoré patria tie, ktoré môžu odlíšiť výrobky alebo služby, ktorých kvalita je certifikovaná majiteľom ochrannej známky vo vzťahu k výrobkom alebo službám, ktoré neprofitujú z takejto certifikácie. Na rozdiel od individuálnej ochrannej známky táto certifikačná známka umožňuje majiteľovi uviesť v stanovách používania, ktoré osoby sú oprávnené používať ochrannú známku.
- 42 Keďže ÖKO-Test Verlag tvrdí, že na umiestnenie testového certifikátu spoločnosťou Dr. Liebe sa nevzťahovala licenčná zmluva, ktorú strany uzavreli predtým, treba napokon dodať, že skutočnosť, že sa majiteľ ochrannej známky, akou je spoločnosť ÖKO-Test Verlag, nemôže proti výrobcom, ktorých tovary testovala, účinne dovolávať svojich práv na základe článku 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95, neznamená, že by nemala proti týmto výrobcom prostriedky právnej ochrany, ale len, že spory s uvedenými výrobcami musia byť preskúmané z pohľadu iných právnych noriem. Tieto normy môžu zahŕňať opatrenia v oblasti zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti, ako aj normy, ktorých sa týka druhá otázka, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a v článku 5 ods. 2 smernice 2008/95.
- 43 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je potrebné na prvú otázku odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že neoprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky tvorenej testovým certifikátom zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú ani zhodné, ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná.

O druhej otázke

- 44 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 2 smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky s dobrým menom, tvorenej testovým certifikátom, zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestnila označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná.
- 45 Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom bode určujú rozsah ochrany priznanej majiteľom ochranných známk s dobrým menom. Oprávňujú týchto majiteľov zakázať všetkým tretím osobám bez súhlasu dotknutého majiteľa a bez náležitého dôvodu v obchodnom styku používanie zhodného alebo podobného označenia – či už pre podobné výrobky alebo služby alebo pre výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné výrobkom alebo službám, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané –, ktoré neprávom ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena uvedených ochranných známk alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu. Výkon tohto práva nepredpokladá existenciu pravdepodobnosti zámeny u príslušnej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle najmä rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 68, 70 a 71, ako aj rozsudok z 20. júla 2017, Ornuu, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 50).
- 46 Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, vnútroštátny súd v prejednávanej veci zastáva názor, že spoločnosť Dr. Liebe umiestnila na svoje výrobky označenie zhodné alebo podobné s ochrannými známkami ÖKO-TEST bez súhlasu ÖKO-Test Verlag. Má však pochybnosti o tom, či tieto ochranné známky oprávňujú ÖKO-Test Verlag k ochrane uvedenej v predmetných ustanoveniach. Upozorňuje na skutočnosť, že v rámci príslušnej skupiny nemeckej verejnosti je známy

testový certifikát a nie jeho zápis ako ochrannej známky. Okrem toho táto verejnosť údajne vníma umiestnenie označenia spoločnosťou Dr. Liebe ako zobrazenie testového certifikátu a nie ako použitie tohto certifikátu ako ochrannej známky.

- 47 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pojem „dobré meno“, uvedený v článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95 predpokladá istý stupeň znalosti u príslušnej skupiny verejnosti. Táto verejnosť musí byť určená v závislosti od výrobku alebo služby, ktoré sa predávajú pod predmetnou značkou a požadovaný stupeň znalosti sa považuje za dosiahnutý, ak ochrannú známku pozná podstatná časť tejto verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, body 21 až 24, a rozsudok z 3. septembra 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, bod 17).
- 48 Z týchto zásad vyplýva, že „dobré meno“ ochranných známok ÖKO-TEST v zmysle týchto ustanovení závisí od toho, či podstatná časť verejnosti, na ktorú Verlag ÖKO-Test cieľi svoje služby informácií a poradenstva spotrebiteľom, ako aj svoj časopis, pozná predmetné označenie, ktoré tvorí ochrannú známku, v danom prípade testový certifikát.
- 49 Ako uviedol generálny advokát v bode 79 svojich návrhov, túto požiadavku známosti nemožno vykladať v tom zmysle, že verejnosť musí mať vedomosť o skutočnosti, že testový certifikát bol zapísaný ako ochranná známka. Stačí, že podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti pozná predmetné označenie.
- 50 Čo sa týka konkrétne uvedeného článku 9 ods. 1 písm. c), treba ešte pripomenúť, že na to, aby majiteľ ochrannej známky Európskej únie požíval ochranu, ktorú poskytuje toto ustanovenie, stačí, že táto ochranná známka požíva dobré meno na podstatnej časti územia Únie, pričom táto môže prípadne zodpovedať obzvlášť územiu jedného členského štátu. Ak je táto podmienka splnená, treba sa domnievať, že dotknutá ochranná známka Európskej únie má dobré meno v celej Únii (pozri v tomto zmysle najmä rozsudok zo 6. októbra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, body 27, 29 a 30, ako aj rozsudok z 20. júla 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 51).
- 51 Predmetné označenie tvoriace ochranné známky ÖKO-TEST, t. j. testový certifikát reprodukovany v bode 11 tohto rozsudku, je podľa zistení uvedených v rozhodnutí vnútroštátneho súdu známy značnej časti príslušnej skupiny verejnosti na celom území Nemecka. Z uvedeného vyplýva, že ochranné známky ÖKO-TEST majú dobré meno v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95, takže ÖKO-Test Verlag požíva ochranu, ktorú poskytujú tieto ustanovenia.
- 52 Prináleží teda vnútroštátnemu súdu, aby preskúmal, či to, že spoločnosť Dr. Liebe umiestnila označenie zhodné alebo podobného ochranným známkam ÖKO-TEST na svoje výrobky, umožnilo spoločnosti Dr. Liebe neoprávnene získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena týchto ochranných známok alebo poškodilo tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu. Ak by konštatoval, že je to tak, prislúchalo by mu okrem iného preskúmať, či spoločnosť Dr. Liebe preukáže, že mala v tomto prípade „náležitý dôvod“ na umiestnenie tohto označenia na tieto produkty v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95. V prípade, že by spoločnosť Dr. Liebe tento náležitý dôvod mala, malo by sa dospieť k záveru, že ÖKO-TEST Verlag nemá právo zakázať toto používanie na základe týchto ustanovení (pozri analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, body 43 a 44).
- 53 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné na druhú otázku odpovedať tak, že článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 2 smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky s dobrým menom, tvorenej testovým certifikátom, zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, za predpokladu, že sa preukáže, že týmto umiestnením označenia tretia

osoba neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tej istej ochrannnej známky alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu, a že uvedená tretia osoba v takom prípade nepreukáže, že má na toto umiestnenie označenia „náležitý dôvod“ podľa týchto ustanovení.

O trovách

- 54 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 (piata komora) rozhodol takto:

1. Článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannnej známke [Európskej únie] a článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že neoprávňujú majiteľa individuálnej ochrannnej známky tvorenej testovým certifikátom zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannnej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná.
2. Článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 2 smernice 2008/95/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannnej známky s dobrým menom, tvorenej testovým certifikátom, zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannnej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, za predpokladu, že sa preukáže, že týmto umiestnením označenia tretia osoba neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tej istej ochrannnej známky alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu, a že uvedená tretia osoba v takom prípade nepreukáže, že má na toto umiestnenie označenia „náležitý dôvod“ podľa týchto ustanovení.

Podpisy