



# Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 11. januára 2024\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 6 ods. 1 písm. c) – Obmedzenie účinkov ochrannej známky – Používanie ochrannej známky na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby – Smernica (EÚ) 2015/2436 – Článok 14 ods. 1 písm. c)]“

Vo veci C-361/22,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 12. mája 2022 a doručený Súdnemu dvoru 3. júna 2022, ktorý súvisí s konaním:

**Industria de Diseño Textil SA (Inditex)**

proti

**Buongiorno Myalert SA,**

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory C. Lycourgos, sudcovia O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa), J.-C. Bonichot, S. Rodin a L. S. Rossi,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Industria de Diseño Textil SA (Inditex), v zastúpení: F. Arroyo Álvarez de Toledo a R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- Buongiorno Myalert SA, v zastúpení: J. J. Marín López, abogado a A. Vázquez Pastor, procuradora,
- španielska vláda, v zastúpení: I. Herranz Elizalde, splnomocnený zástupca,

\* Jazyk konania: španielčina.

– Európska komisia, v zastúpení: P. Němečková a J. Samnadda, splnomocnené zástupkyne,  
po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 7. septembra 2023,  
vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Industria de Diseño Textil SA (Inditex) a spoločnosťou Buongiorno Myalert SA (ďalej len „Buongiorno“) vo veci údajného porušenia práv priznaných národnou ochrannou známkou, ktorej majiteľkou je Inditex, a to z dôvodu údajného používania označenia zhodného s touto ochrannou známkou spoločnosťou Buongiorno bez súhlasu spoločnosti Inditex.

### **Právny rámec**

#### ***Právo Únie***

##### *Prvá smernica 89/104*

- 3 Článok 5 prvej smernice 89/104, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, v odsekoch 1 a 2 stanovoval:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, 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 stranám, 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 škodilo.“

- 4 Článok 6 prvej smernice 89/104, nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“, v odseku 1 stanovoval:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

...

- c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

- 5 Prvá smernica 89/104 bola zrušená a nahradená smernicou 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), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008.

#### *Smernica 2008/95*

- 6 Článok 5 smernice 2008/95, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, v odsekoch 1 a 2 stanovoval:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva 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.“

- 7 Článok 6 smernice 2008/95, nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“, v odseku 1 stanovoval:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

...

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

- 8 Smernica 2008/95 bola s účinnosťou od 15. januára 2019 zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

#### *Smernica 2015/2436*

- 9 Článok 14 smernice 2015/2436, nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“, v odsekoch 1 a 2 stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

...

c) ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2. Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

#### *Španielske právo*

- 10 Článok 34 Ley 17/2001 de Marcas (zákon č. 17/2001 o ochranných známkach) zo 7. decembra 2001 (BOE č. 294 z 8. decembra 2001, s. 45579, ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v znení preberajúcom článok 5 prvej smernice 89/104 stanovoval:

„1. Zápisom ochrannej známky vzniká jej majiteľovi výlučné právo používať ju v obchodnom styku.

2. Majiteľ zapísanej ochrannej známky je oprávnený zakázať 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 podobné a zároveň sú natoľko zhodné alebo podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou;

c) 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 Španielsku dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu mohlo naznačovať súvislosť medzi týmito tovarmi alebo službami a majiteľom ochrannej známky alebo by vo všeobecnosti nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tejto ochrannej známky, prípadne by rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu tejto ochrannej známky škodilo.“

- 11 Článok 37 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktorým bol do španielskeho právneho poriadku prebratý článok 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104, stanovoval:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku, za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode:

...

c) ochrannú známkou, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.“

- 12 Článok 37 zákona o ochranných známkach bol zmenený prostredníctvom Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (kráľovský zákonný dekrét č. 23/2018, ktorým sa preberajú do španielskeho právneho poriadku smernice v oblasti ochranných známk, železničnej dopravy, dovolenkových balíkov služieb a spojených cestovných služieb) z 21. decembra 2018 (BOE č. 312 z 27. decembra 2001, s. 127305) s cieľom prebrať článok 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436.

- 13 Článok 37 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach v zmenenom znení stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

...

c) ochrannú známkou na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je toto použitie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2. Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka**

- 14 Buongiorno je spoločnosť, ktorá poskytuje informačné služby prostredníctvom internetu a mobilnej telefónnej siete. V priebehu roka 2010 táto spoločnosť spustila reklamnú kampaň na predplatenie služby doručovania multimediálneho obsahu prostredníctvom SMS, ktorú uvádzala na trh pod názvom „Club Blinko“. Predplatené tejto služby umožňovalo účasť na žrebovaní,

v ktorom jednou z cien bola „darčeková karta ZARA“ v hodnote 1 000 eur. Po kliknutí na banner umožňujúci dostať sa k žrebovaniu sa predplatiteľovi na obrazovke zobrazilo označenie „ZARA“ orámované obdĺžnikom, ktorý pripomínal formát darčekových kariet.

- 15 Inditex podala na Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Obchodný súd č. 2 Madrid, Španielsko) žalobu proti spoločnosti Buongiorno pre porušenie výlučných práv z národnej ochrannej známky chrániacej označenie „ZARA“ (ďalej len „ochranná známka ZARA“). Na podporu tejto žaloby založenej na článku 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach Inditex uviedla dôvody existencie pravdepodobnosti zámeny a prospechu plynúceho z dobrého mena ochrannej známky, ako aj z poškodenia tohto dobrého mena.
- 16 Buongiorno poprela existenciu porušenia práv z ochrannej známky ZARA, pričom tvrdila, že toto označenie použila príležitostne nie ako ochrannú známku, ale na označenie toho, v čom spočíva jedna z výhod žrebovania. Podľa spoločnosti Buongiorno takéto „referenčné“ použitie patrí pod oprávnené používanie rozlišovacích označení tretími osobami, ktoré upravuje článok 37 zákona o ochranných známkach tak vo svojom pôvodnom znení, ako aj v zmenenom znení.
- 17 Prvostupňový súd zamietol žalobu spoločnosti Inditex. Po konštatovaní, že používanie ochrannej známky ZARA spoločnosťou Buongiorno nepredstavuje „referenčné“ použitie patriace do pôsobnosti článku 37 zákona o ochranných známkach v jeho pôvodnom znení, tento súd rozhodol, že podmienky stanovené v článku 34 ods. 2 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie sú splnené.
- 18 Inditex podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Audiencia Provincial de Madrid (Provinčný súd Madrid, Španielsko), v ktorom poukázala na porušenie práv z ochrannej známky s ohľadom na článok 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach. Toto odvolanie zamietol Audiencia Provincial de Madrid (Provinčný súd Madrid), ktorý sa domnieval, že používanie ochrannej známky ZARA spoločnosťou Buongiorno neporušuje dobré meno tejto ochrannej známky ani neoprávnené neťaží prospech z tohto dobrého mena.
- 19 Inditex podala kasačný opravný prostriedok na Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko), ktorý je vnútroštátnym súdom, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.
- 20 Tento súd uvádza, že článok 37 písm. c) zákona o ochranných známkach v jeho pôvodnom znení, ktoré sa *ratione temporis* uplatňuje na skutkové okolnosti sporu vo veci samej, predstavoval transpozíciu článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104, ktorého znenie nebolo smernicou 2008/95 nijako zásadne zmenené.
- 21 Uvedený súd spresňuje, že súčasné znenie § 37 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach preberá do vnútroštátneho poriadku článok 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436, pričom táto smernica zrušila a nahradila smernicu 2008/95.
- 22 Vnútroštátny súd zdôrazňuje, že v článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 sa nachádza zmienka o všeobecnom správaní, a to „identifikácia alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky“, po ktorom nasleduje výraz „najmä“, za ktorým nasleduje špecifickejšie správanie, a síce „ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely“. Vzhľadom na to, že v článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 bolo uvedené len špecifickejšie správanie, má tento súd pochybnosti o rozsahu zmienky všeobecného správania uvedenej v článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436. Vnútroštátny súd sa pýta, či

táto zmienka predstavuje vysvetlenie aspektu, ktorý bol implicitne zahrnutý do článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104, alebo či bol rozsah „referenčného“ použitia rozšírený smernicou 2015/2436.

- 23 V tejto súvislosti vnútroštátny súd spresňuje, že jeho pochybnosti zväčšuje výklad článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 v rozsudkoch zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), ako aj z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, body 63 a 64). Tento súd sa domnieva, že Súdny dvor zrejme ohraničil rozsah obmedzenia účinkov ochrannej známky na používanie, ktoré je nevyhnutné na označenie zamýšľaného účelu výrobku, a to tým skôr, že uviedol, že cieľom, ktorý sledoval článok 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104, je „umožniť dodávateľom tovarov alebo služieb, ktoré dopĺňajú tovary alebo služby ponúkané majiteľom ochrannej známky, používať túto ochrannú známku na účely informovania verejnosti o úžitkovej súvislosti medzi ich tovarmi alebo službami a tovarmi alebo službami majiteľa ochrannej známky“.
- 24 Vnútroštátny súd uvádza, že odpoveď na prejudiciálnu otázku bude mať vplyv na výsledok sporu vo veci samej. Spresňuje, že ak súd vyhovie odvolaciemu dôvodu týkajúcemu sa výkladu a uplatnenia ustanovenia, ktoré priznáva ochranu ochranným známkam s dobrým menom, bude musieť preskúmať, či sa na používanie ochrannej známky ZARA spoločnosťou Buongiorno vzťahuje obmedzenie stanovené v článku 37 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach v jeho pôvodnom znení, ktoré sa *ratione temporis* uplatňuje na spor vo veci odvolania, pričom toto obmedzenie je rovnocenné obmedzeniu stanovenému v článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104. Podľa vnútroštátneho súdu správanie spoločnosti Buongiorno by však mohlo zodpovedať skôr súčasnému zneniu článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 než zneniu uvedeného článku 6 ods. 1 písm. c).
- 25 Za týchto podmienok Tribunal Supremo (Najvyšší súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104/ES vykladať v tom zmysle, že do obmedzenia práv z ochrannej známky je implicitne zahrnuté všeobecné správanie, na ktoré teraz odkazuje článok 14 ods. 1 písm. c) smernice [2015/2436], a to používať ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky?“

### **O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania**

- 26 Inditex sa domnieva, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný z dvoch dôvodov.
- 27 Po prvé Inditex v zásade uvádza, že podľa vnútroštátneho súdu je výklad článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 relevantný len vtedy, ak odvolaniu možno vyhovieť z dôvodu porušenia článku 34 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach, teda z dôvodu porušenia práv z ochrannej známky s dobrým menom. Podľa spoločnosti Inditex nie je používanie ochrannej známky inej osoby v tomto prípade v súlade s „čestným konaním v priemysle alebo obchode“ v zmysle článku 37 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach v jeho pôvodnom znení. Keďže teda odpoveď na otázku nie je relevantná na účely rozhodnutia, ktoré má vnútroštátny súd vydať, návrh na začatie prejudiciálneho konania je podľa jej názoru neprípustný.

- 28 Je potrebné pripomenúť, že z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v rámci spolupráce medzi Súdny dvorom a vnútroštátnymi súdmi stanovenej v článku 267 ZFEÚ prináleží iba vnútroštátnemu súdu, ktorý spor vo veci samej prejednáva a ktorý musí niesť zodpovednosť za následné súdne rozhodnutie, aby s prihliadnutím na osobitosti veci posúdil tak potrebu rozhodnutia v prejudiciálnom konaní pre vyhlásenie svojho rozsudku, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladie Súdny dvor. Preto pokiaľ sa predložená otázka týka výkladu alebo platnosti právneho predpisu Únie, Súdny dvor je v zásade povinný rozhodnúť [rozsudok zo 16. marca 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, bod 43 a citovaná judikatúra].
- 29 Z toho vyplýva, že pre prejudiciálnu otázku týkajúcu sa práva Únie platí prezumpcia relevantnosti. Súdny dvor môže odmietnuť rozhodovať o takej otázke len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad alebo posúdenie platnosti predpisu Únie nemá nijakú súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, pokiaľ ide o hypotetický problém, alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými ani právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na otázku, ktoré mu boli položené [rozsudok zo 16. marca 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, bod 26 a citovaná judikatúra].
- 30 V prejednávanej veci z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že spor vo veci samej sa týka údajného používania národnej ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky a že účastníci tohto sporu sa názorovo rozchádzajú najmä v otázke uplatniteľnosti článku 37 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach v jeho pôvodnom znení. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania tiež vyplýva, že vnútroštátny súd sa pýta na rozsah pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104, ktorý sa týka obmedzenia účinkov národnej ochrannej známky a ktorý bol prebratý do španielskeho práva týmto článkom 37.
- 31 Za týchto okolností nie je zjavné, že by požadovaný výklad článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 nemal žiadnu súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej alebo že by mal nastolený problém hypotetickú povahu.
- 32 Okrem toho, pokiaľ Inditex uvádza, že prejudiciálna otázka je hypotetická z dôvodu, že podmienky oprávneného používania stanovenej v článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 sa zhodujú s podmienkami používania týkajúceho sa ochrannej známky s dobrým menom, ktorú môže majiteľ namietat v súlade s článkom 5 ods. 2 tejto smernice, takže tieto dve ustanovenia sa navzájom vylučujú, treba poznamenať, že táto argumentácia sa týka výkladu poslednej vety článku 6 ods. 1 uvedenej smernice. Táto argumentácia spoločnosti Inditex má teda za cieľ nastoliť otázku výkladu tohto článku 6 ods. 1, ktorá je odlišná od otázky položenej vnútroštátnym súdom, a nemožno z toho vyvodíť, že položená otázka má zjavne hypotetickú povahu.
- 33 Po druhé Inditex tvrdí, že vnútroštátny súd sa zrejme domnieva, že znenie článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 umožňuje používanie ochrannej známky dotknutej vo veci samej z dôvodu, že ide o „referenčné“, avšak doslovný výklad článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 vedie k odlišnému záveru. Poznamenáva, že používanie ochrannej známky „na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky“ nie je samo osebe zákonné, ale navyše ešte musí byť v súlade s „čestným konaním v priemysle alebo obchode“ a musí rešpektovať pravidlá vyčerpania práv z ochrannej známky v prípade transakcií týkajúcich sa tovarov iných osôb. Odpoveď na prejudiciálnu otázku tak podľa jej názoru nie je užitočná, pretože nepostačuje na vyriešenie právnej otázky nastolenej v spore vo veci samej.



- 34 Skutočnosť, že vnútroštátny súd môže byť na účely rozhodnutia tohto sporu povinný tiež preskúmať alebo zohľadniť iné ustanovenia než tie, na ktoré odkazuje jeho otázka, však nemôže viesť k záveru, že táto otázka nesúvisí s predmetom sporu, a že je preto neprípustná.
- 35 Treba preto obe tvrdenia spoločnosti Inditex zamerané na spochybnenie prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania odmietnuť.
- 36 Európska komisia vo svojich pripomienkach bez toho, aby jasne uviedla, či návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný, poznamenáva, že otázka výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, ktorý sa *ratione temporis* uplatňuje na spor vo veci samej, je nastolená len vtedy, ak používanie ochrannej známky ZARA spoločnosťou Buongiorno predstavuje používanie treťou osobou v obchodnom styku, ktoré je zakázané článkom 5 tejto smernice. Keďže prvostupňový vnútroštátny súd sa zrejme nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že používanie ochrannej známky ZARA nespadá pod žiadny z prípadov používania ochrannej známky stanovených v článku 34 zákona o ochranných známkach, ktorým bol do španielskeho práva prebratý tento článok 5, nie je potrebné skúmať, či sú splnené podmienky článku 37 tohto zákona, ktorým bol v jeho pôvodnom znení prebratý článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95.
- 37 V tejto súvislosti treba uviesť, že z argumentácie Komisie vyplýva, že Súdny dvor sa vyjadruje k výkladu článku 5 smernice 2008/95, preto ju treba odmietnuť z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v bode 34 tohto rozsudku.
- 38 Je preto potrebné konštatovať, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je prípustný.

### O prejudiciálnej otázke

- 39 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že skutkové okolnosti sporu vo veci samej nastali v priebehu roka 2010. Keďže prvá smernica 89/104 bola zrušená a nahradená smernicou 2008/95, ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008, ustanovením uplatniteľným *ratione temporis* v okamihu, keď nastali skutkové okolnosti sporu vo veci samej, je článok 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 2008/95, a nie článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, keďže toto druhé ustanovenie bolo nahradené prvým ustanovením. Treba však spresniť, že znenie týchto oboch ustanovení je zhodné.
- 40 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania tiež vyplýva, že vnútroštátny súd nemá pochybnosti o tom, že podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 sa používanie ochrannej známky musí vzťahovať na identifikáciu alebo uvádzanie tovarov alebo služieb „ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky“. Treba totiž uviesť, že hoci v súčasnosti túto požiadavku výslovne vyjadruje znenie článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436, existencia tejto požiadavky vyplýva z judikatúry týkajúcej sa výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice 89/104 (pozri najmä rozsudky zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 33, ako aj z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).
- 41 Pochybnosti vznesené vnútroštátnym súdom, pokiaľ ide o výklad článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, tak vyplývajú z odlišného znenia ustanovenia, ktoré ho nahradilo, a to zo znenia článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436, pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky

treťou osobou, ktoré majiteľ tejto ochrannej známky nemôže zakázať, keďže toto používanie neslúži len na označenie zamýšľaného účelu tovaru uvádzaného na trh touto treťou osobou alebo ňou ponúkanej služby.

- 42 Na účely poskytnutia užitočnej odpovede vnútroštátnemu súdu je preto potrebné preformulovať otázku v tom zmysle, že vnútroštátny súd sa touto otázkou v podstate pýta, či sa má článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na akékoľvek používanie ochrannej známky v obchodnom styku treťou osobou na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky, v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, alebo výlučne na používanie tejto ochrannej známky, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku uvádzaného na trh touto treťou osobou alebo služby, ktorú táto tretia osoba ponúka.
- 43 Treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry výklad ustanovenia práva Únie vyžaduje zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj kontext, do ktorého je vložené, ako aj ciele a účel, ktorý sleduje akt, ktorého je súčasťou. Takisto genéza ustanovenia práva Únie môže obsahovať relevantné prvky pre jeho výklad [rozsudok zo 16. marca 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, bod 31 a citovaná judikatúra].
- 44 Podľa znenia článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám používanie ochrannej známky v obchodnom styku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.
- 45 Naproti tomu článok 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 predovšetkým stanovuje, že sa týka používania ochrannej známky na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, a následne preberá normatívny obsah uvedeného článku 6 ods. 1 písm. c), ktorému predchádza výraz „najmä“.
- 46 Z doslovného porovnania týchto dvoch ustanovení tak vyplýva, že používanie, ktoré mohlo obmedziť účinky ochrannej známky podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, predstavuje teraz jeden z prípadov oprávneného používania, proti ktorému majiteľ ochrannej známky nemôže namietiť podľa článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436.
- 47 Z toho vyplýva, že rozsah pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 je obmedzenejší ako rozsah pôsobnosti článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436, keďže tento článok 6 ods. 1 písm. c) sa týka používania ochrannej známky v obchodnom styku výlučne, ak je táto ochranná známka potrebná na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby.
- 48 Tento výklad článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 potvrdzujú tak ciele sledované touto smernicou, a najmä cieľ tohto ustanovenia, ako bol definovaný judikatúrou, ako aj analýza genézy ustanovenia, ktoré ho nahradilo, konkrétne článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436.
- 49 V prvom rade z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že obmedzením účinkov práv, ktoré plynú majiteľovi ochrannej známky z článku 5 smernice 2008/95, sleduje článok 6 tejto smernice zosúladenie základných záujmov ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru a slobody poskytovania služieb na spoločnom trhu, a to takým spôsobom, aby právo z ochrannej známky mohlo plniť svoju úlohu podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, body 29).

- 50 Pokiaľ ide konkrétne o článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, Súdny dvor uviedol, že uplatnenie tohto ustanovenia sa neobmedzuje na situácie, v ktorých je potrebné používať ochrannú známku na označenie zamýšľaného účelu výrobku „ako príslušenstva alebo náhradných dielov“ (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, bod 32). Prípady spadajúce do pôsobnosti tohto článku 6 ods. 1 písm. c) sa však musia obmedziť len na tie, ktoré zodpovedajú cieľu tohto ustanovenia (rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).
- 51 V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že cieľom sledovaným článkom 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 je umožniť dodávateľom tovarov alebo služieb, ktoré dopĺňajú tovary alebo služby ponúkané majiteľom ochrannej známky, používať túto ochrannú známku s cieľom informovať zrozumiteľným a úplným spôsobom verejnosť o účele tovaru, ktorý uvádzajú na trh, alebo o službe, ktorú ponúkajú, alebo inými slovami o obchodnej súvislosti existujúcej medzi ich tovarmi alebo službami a tovarmi alebo službami uvedeného majiteľa ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, body 33 a 34, ako aj z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, bod 64).
- 52 Z toho vyplýva, že podľa ustálenej judikatúry pôsobnosť článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 zahŕňa používanie ochrannej známky na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb, ako sú tovary alebo služby majiteľa tejto ochrannej známky, výlučne vtedy, ak sa toto používanie obmedzuje na situácie, v ktorých je toto používanie potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku uvádzaného na trh touto treťou osobou alebo služby, ktorú táto tretia osoba ponúka. V kontexte článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 pritom takáto situácia zodpovedá iba jednému z prípadov, v ktorých používanie ochrannej známky nemôže byť zakázané majiteľom ochrannej známky.
- 53 V druhom rade vzhľadom na to, že vnútroštátny súd sa svojou otázkou pýta na pôsobnosť článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 s ohľadom na normatívny obsah ustanovenia, ktoré ho nahradilo, genéza tohto posledného ustanovenia môže odhaliť skutočnosti relevantné pre výklad tohto článku 6 ods. 1 písm. c).
- 54 V tejto súvislosti z návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [COM(2013) 162 final] vyplýva, že sa „považuje za vhodné, aby sa... stanovilo explicitné obmedzenie vzťahujúce sa na referenčné používanie vo všeobecnosti“. Ako v podstate uviedol generálny advokát v bode 78 svojich návrhov, výraz „považuje za vhodné“, naznačuje vôľu Komisie navrhnúť zavedenie obmedzenia účinkov ochrannej známky, ktoré sa všeobecne vzťahuje na referenčné používanie, a rozšíriť rozsah obmedzenia, ktoré v súčasnosti upravuje článok 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436, a nie teda navrhnúť jednoduché vysvetlenie alebo spresnenie hraníc článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104.
- 55 Okrem toho, ako tiež zdôraznil generálny advokát v bode 79 svojich návrhov, zámer Komisie rozšíriť rozsah obmedzenia, ktoré bolo predtým uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, vyplýva zo znenia odôvodnenia 25 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [COM(2013) 162 final], v ktorom sa uvádzalo, že „majiteľ by nemal mať právo brániť vo všeobecnom oprávnenom a čestnom používaní známky na identifikáciu alebo uvádzanie tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa“.

- 56 Genéza článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 preto podporuje výklad, podľa ktorého je rozsah pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 viac obmedzený ako rozsah pôsobnosti tohto článku 14 ods. 1 písm. c).
- 57 V prejednávanej veci prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s prihliadnutím na všetky okolnosti sporu vo veci samej okrem iného určil, či Buongiorno svojou reklamnou kampaňou na predplatenie jednej z jej služieb, ktorá umožňovala účasť na žrebovaní, ktorého jednou z cien bola „darčeková karta ZARA“, pričom predplatiteľovi sa na obrazovke objavilo označenie „ZARA“ orámované obdĺžnikom, ktorý pripomínal formát darčekových kariet, používa ochrannú známku ZARA v zmysle článku 5 smernice 2008/95, a ak áno, aby posúdil s ohľadom na článok 6 ods. 1 tejto smernice, či bolo toto používanie potrebné na označenie zamýšľaného účelu služby, ktorú Buongiorno ponúkala, ako aj prípadne, či toto používanie bolo v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.
- 58 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je potrebné na položenú otázku odpovedať tak, že článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na používanie ochrannej známky v obchodnom styku treťou osobou na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, výlučne vtedy, ak je takéto používanie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku uvádzaného na trh touto treťou osobou alebo služby, ktorú táto tretia osoba ponúka.

## O trovách

- 59 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym 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, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

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

**Článok 6 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок**

**sa má vykladať v tom zmysle, že:**

**sa vzťahuje na používanie ochrannej známky v obchodnom styku treťou osobou na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, výlučne vtedy, ak je takéto používanie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku uvádzaného na trh touto treťou osobou alebo služby, ktorú táto tretia osoba ponúka.**

Podpisy