

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)
zo 17. marca 2005*

Vo veci C-228/03,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Korkein oikeus (Fínsko) z 23. mája 2003 a doručený Súdnemu dvoru 26. mája 2003, ktorý súvisí s konaním:

The Gillette Company,

Gillette Group Finland Oy

proti

LA-Laboratories Ltd Oy,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia A. Borg Barthet, S. von Bahr,
U. Løhmus a A. Ó Caoimh (spravodajca),

* Jazyk konania: fínčina.

generálny advokát: A. Tizzano,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 21. októbra 2004,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- The Gillette Company a Gillette Group Finland Oy, v zastúpení: R. Hilli a T. Groop, asianajajat,

- LA-Laboratories Ltd Oy, v zastúpení: L. Latikka, hallituksen puheenjohtaja,

- fínska vláda, v zastúpení: T. Pynnä, splnomocnená zástupkyňa,

- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: C. Jackson, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Tappin, barrister,

- Komisia Európskych spoločenských štátov, v zastúpení: M. Huttunen a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 9. decembra 2004,

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 známkov (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

- 2 Táto prejudiciálna otázka vyplynula zo sporu medzi spoločnosťami The Gillette Company a Gillette Group Finland Oy (ďalej len „Gillette Company“, „Gillette Group Finland“ a spolu „spoločnosti Gillette“) a spoločnosťou LA-Laboratories Ltd Oy (ďalej len „LA-Laboratories“), ktorého predmetom je umiestňovanie ochranných známkov Gillette a Sensor spoločnosťou LA-Laboratories na obaloch tovarov, ktoré uvádza na trh.

Právny rámec

Ustanovenia práva Spoločenstva

- 3 Podľa prvého odôvodnenia smernice 89/104 právne predpisy členských štátov v oblasti ochranných známkov obsahujú rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž

v rámci spoločného trhu. Podľa tohto odôvodnenia je teda potrebné vzhľadom na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu aproximovať právne predpisy členských štátov. Tretie odôvodnenie tejto smernice stanovuje, že sa nezdá, že by bolo v súčasnosti potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov v oblasti ochranných známkov v plnom rozsahu.

- 4 Desiate odôvodnenie uvedenej smernice pripomína najmä, že funkciou ochrany poskytnutej zapísanej ochrannej známke je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu.
- 5 Článok 5 ods. 1 tej istej smernice stanovuje:

„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať 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.“

6 Článok 5 ods. 3 písm. a) a b) smernice 89/104 stanovuje:

„v rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať...“

7 Článok 6 uvedenej smernice nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám [tretím osobám — *neoficiálny preklad*] 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 [tretia osoba — *neoficiálny preklad*] používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

...“

- 8 Cieľom smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984, ktorá sa venuje klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 17/001, s. 227), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365), je podľa jej článku 1 chrániť spotrebiteľa, osoby vykonávajúce obchod, živnosť, remeslo alebo slobodné povolanie, ako aj záujmy širokej verejnosti, proti klamlivej reklame a jej nekalým účinkom a ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacia reklama povolená.
- 9 Podľa článku 3a ods. 1 uvedenej smernice:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávaní týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

...

- d) nespôsobuje zmätok trhu medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami, tovarmi a službami inzerenta a súťažiteľa;

e) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné názvy, ďalšie identifikačné označenia, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiťteľa;

...

g) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiťteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;

h) nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom.“

Ustanovenia vnútroštátneho práva

10 Práva týkajúce sa ochranných známk sú vo Fínsku upravené v tavaramerkkilaki (zákon o ochranných známkach) (7/1964) z 10. januára 1964, v znení zákona 39/1993 z 25. januára 1993 (ďalej len „tavaramerkkilaki“).

11 Článok 4 ods. 1 tavaramerkkilaki týkajúci sa obsahu výlučných práv majiteľa ochrannej známky stanovuje:

„Z práva umiestňovať rozlišovacie označenie na tovary, upravené v článkoch 1 až 3 tohto zákona, vyplýva, že nikto iný ako majiteľ označenia nemôže v obchodnom styku používať ako označenie pre svoj tovar názvy, ktoré by mohli spôsobovať zámenu, či už na tovaroch alebo ich obaloch, v reklamách alebo dokumentoch obchodného charakteru alebo iným spôsobom, vrátane ústneho používania. ...“

12 Podľa odseku 2 uvedeného článku:

„Za neoprávnené používanie v zmysle odseku 1 sa okrem iného považuje uvedenie na trh príslušenstva alebo náhradných dielov a iných podobných vecí vhodných na použitie s tovarom vyrobeným alebo uvádzaným na trh inou osobou, ktorého ochrannú známku pripomínajú spôsobom vytvárajúcim dojem, že tovar uvedený na trh pochádza od majiteľa ochrannej známky alebo že tento majiteľ povolil používanie svojej ochrannej známky.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

13 Gillette Company si dala vo Fínsku zapísať ochranné známky Gillette a Sensor na tovary v triede 8 v zmysle Niceskej medzinárodnej dohody o triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, teda: ručné náradie a pomôcky (na ručný pohon), príbor a nožiarsky tovar, sečné a bodné zbrane, holiace strojčeky. Gillette Group Finland, ktorá je majiteľom výlučného práva používať tieto ochranné známky vo Fínsku, uvádza na trh v tomto štáte holiace strojčeky, konkrétne manuálne holiace strojčky zložené z držiaka a vymeniteľnej žiletky, ako aj samotné uvedené žiletky.

- 14 LA-Laboratories predáva takisto vo Fínsku manuálne holiace strojčky zložené z držiaka a vymeniteľnej žiletky, ako aj samotné žiletky, ktoré sú podobné tým, ktoré uvádza na trh Gillette Group Finland. Tieto žiletky sa predávajú pod ochrannou známkou Parason Flexor a na ich obale je nálepka s týmto popisom: „všetky držiaky Parason Flexor a Gillette Sensor sa hodia na použitie v kombinácii s touto žiletkou“.
- 15 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že spoločnosť LA-Laboratories nebola oprávnená na základe licencie na ochrannú známkou alebo na základe akejkoľvek inej zmluvy používať ochranné známky, ktorých majiteľom je Gillette Company.
- 16 Spoločnosti Gillette podali žalobu na Helsingin käräjäoikeus (súd prvého stupňa Helsinki) (Fínsko), v ktorej uviedli, že LA-Laboratories porušila zapísané ochranné známky Gillette a Sensor. Podľa týchto spoločností činnosti LA-Laboratories vytvorili v mysli spotrebiteľov spojenie medzi tovarmi uvádzanými na trh touto posledne uvedenou spoločnosťou a tovarmi spoločností Gillette, alebo vytvárali predstavu, že táto spoločnosť bola oprávnená na základe licencie alebo z iného dôvodu používať ochranné známky Gillette a Sensor, čo však tak nebolo.
- 17 Helsingin käräjäoikeus v rozsudku z 30. marca 2000 rozhodol, že podľa článku 4 ods. 1 tavaramerkkilaki spoločnosti Gillette mali výlučné právo umiestňovať ochranné známky Gillette a Sensor na svojich tovaroch a ich obaloch, ako aj používať tieto ochranné známky v reklame. LA-Laboratories teda tým, že uvádzala viditeľným spôsobom uvedené ochranné známky na obaloch svojich tovarov, porušila toto výlučné právo. Okrem toho podľa Helsingin käräjäoikeus musí byť

článok 4 ods. 2 tavaramerkkilaki, ktorý stanovuje výnimku z tohto princípu výlučnosti, vykladaný úzko vo svetle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104. V skutočnosti sa toto ustanovenie netýka podstatných častí tovaru, ale iba náhradných dielov, príslušenstva a iných podobných dielov, ktoré sú vhodné na použitie s tovarom vyrábaným alebo uvádzané na trh inou osobou.

18 Tento súd usúdil, že tak držiak, ako aj žiletka musia byť považované za podstatné časti manuálneho holiaceho strojčeka a nie za jeho náhradné diely alebo príslušenstvo. Následne usúdil, že výnimka stanovená v článku 4 ods. 2 tavaramerkkilaki sa na tento prípad nevzťahuje. Z týchto dôvodov uvedený súd vydal zákaz LA-Laboratories pokračovať alebo znovu začať porušovanie práv spoločností Gillette k ochranným známkam Gillette a Sensor a zaviazal ho, na jednej strane, odstrániť a zničiť nálepky používané vo Fínsku, na ktorých sa nachádzali zobrazenia týchto ochranných znáмок, a na druhej strane zaplatiť spoločnostiam Gillette celkovú čiastku 30 000 FIM ako náhradu škody spolu s úrokmi s cieľom nahradiť ujmu, ktorú utrpeli spoločnosti Gillette.

19 V konaní o odvolaní Helsingin hovioikeus (odvolací súd Helsinki) (Fínsko) usúdil vo svojom rozhodnutí zo 17. mája 2001 v prvom rade, že keďže predmetný manuálny holiaci strojček sa skladá z držiaka a žiletky, spotrebiteľ mohol nahradiť túto žiletku tak, že si zadovážil novú žiletku, ktorá sa predáva aj samostatne. Táto žiletka, ktorá nahrádza starý diel manuálneho holiaceho strojčeka, by sa preto mohla považovať za náhradný diel v zmysle článku 4 ods. 2 tavaramerkkilaki.

20 V druhom rade tento súd usúdil, že označenie na nálepke na obale žiletiek do manuálnych holiacich strojčekov uvádzaných na trh LA-Laboratories, podľa ktorého, okrem toho, že sa tieto hodili na používanie s držiakmi typu Parason

Flexor, boli uvedené žiletky takisto vhodné na používanie s držiakmi, ktoré uvádzajú na trh spoločnosti Gillette, mohlo predstavovať úžitok pre spotrebiteľa a takisto, že LA-Laboratories mohla odôvodniť uvádzanie ochranných známk Gillette a Sensor na uvedenej nálepke ako potrebu.

- 21 V treťom rade Helsingin hovioikeus rozhodol, že obaly žiletiek do manuálnych holiacich strojčekov uvádzaných na trh LA-Laboratories obsahovali viditeľným spôsobom rozlišovacie označenia Parason a Flexor, ktoré označovali jednoznačne pôvod tovaru. Okrem toho, tento súd pripustil, že uvádzanie ochranných známk Gillette a Sensor štandardným spôsobom malým písmom na relatívne veľkých obaloch na vonkajšej časti uvedených obalov nemohlo žiadnym spôsobom vytvárať predstavu, že existuje obchodné prepojenie medzi spoločnosťami Gillette a LA-Laboratories, a teda že LA-Laboratories umiestňovala uvedené ochranné známky za podmienok, ktoré povoľuje článok 4 ods. 2 tavaramerkkilaki. Helsingin hovioikeus z tohto dôvodu zrušil rozsudok Helsingin käräjäoikeus a zamietol podanú žalobu spoločnosťami Gillette.
- 22 Spoločnosti Gillette podali žalobu na Korkein oikeus, ktorý usúdil, že v konaní vo veci samej ide o otázky výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, čo sa týka kritérií umožňujúcich určiť, či je alebo nie je možné považovať tovar z hľadiska svojej povahy za náhradný diel alebo za príslušenstvo, čo je požiadavkou, podľa ktorej používanie ochrannej známky patriacej inej osobe musí byť potrebné na určenie zamýšľaného účelu použitia tovaru a pojmu čestného konania v priemysle alebo obchode, pričom pri výklade týchto ustanovení sa musí takisto vziať do úvahy smernica 84/450.

- 23 Za týchto podmienok Korkein oikeus prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Na účely uplatňovania 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,

1) aké sú kritériá

a) umožňujúce určiť, či sa tovar má považovať za náhradný diel alebo príslušenstvo, a

b) umožňujúce určiť tovary odlišné od tých, ktoré sa považujú za náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré môžu takisto patriť do oblasti pôsobnosti vyššie citovaného ustanovenia?

2) Má sa legálnosť používania ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, hodnotiť inak v závislosti od toho, či je tovar možné považovať za náhradný diel alebo za príslušenstvo, alebo či ide o tovar, ktorý z nejakého iného dôvodu patrí do oblasti pôsobnosti vyššie citovaného ustanovenia?

- 3) Ako sa má vykladať požiadavka, že používanie má byť ‚potrebné‘ na označenie účelu tovaru? Je kritérium potrebnosti splnené, keď je možné uviesť takýto účel použitia samostatne bez toho, aby sa urobil výslovný odkaz na ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, pridržiavajúc sa napríklad technického princípu fungovania tovaru? Aký má potom význam skutočnosť, že spôsob predstavovania tovaru bez výslovného uvedenia ochranej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, je možno menej jasný pre spotrebiteľov?
- 4) Ktoré prvky je potrebné vziať do úvahy pri hodnotení dodržiavania čestného konania v priemysle alebo obchode? Znamená skutočnosť, že sa uvedie ochranná známka, ktorej majiteľom je iná osoba, pri predaji vlastných tovarov, že tieto tovary sú rovnocenné z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska technických alebo iných vlastností s tovarmi uvádzanými na trh pod ochrannou známkou inej osoby?
- 5) Má skutočnosť, že hospodársky subjekt odkazujúci na ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, uvádza na trh nielen náhradné diely alebo príslušenstvo, ale aj samotný tovar, s ktorým sa tento náhradný diel alebo toto príslušenstvo má používať, dopad na oprávnenosť používania ochranej známky, ktorej majiteľom je iná osoba?“

O prvej, druhej a tretej otázke

- 24 Vnútroštátny súd sa vo svojej prvej, druhej a tretej otázke, ktoré je potrebné skúmať spolu, v podstate pýta, podľa akých kritérií má byť vykladaná požiadavka, podľa ktorej používanie ochranej známky treťou osobou, ktorá nie je jej majiteľom, musí

byť potrebné na to, aby sa označil účel tovaru v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104. Uvedený vnútroštátny súd sa takisto pýta, na strane jednej, podľa akých kritérií musia byť tovary považované za príslušenstvo alebo náhradné diely v zmysle uvedeného ustanovenia a na strane druhej, či kritériá hodnotenia oprávnenia používania ochrannej známky, pokiaľ ide o tieto posledne uvedené tovary, sú odlišné od tých, ktoré sa uplatňujú na iné tovary.

25 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že právo ochranných známok je podstatným prvkom systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy ES. V takom systéme musia podniky byť schopné pritiahnúť zákazníkov kvalitou svojich tovarov alebo svojich služieb, čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikovať (pozri najmä rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG, C-10/89, Zb. s. I- 3711, bod 13; zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 21, a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 47).

26 Za týchto okolností je podstatnou funkciou ochrannej známky zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pôvodnú identitu tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou, umožňujúc mu tak rozlíšiť neomylné tento tovar alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí predstavovať záruku, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému môže byť pripísaná zodpovednosť za ich kvalitu (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a Arsenal Football Club, už citovaný, bod 48).

- 27 Článok 5 smernice 89/104 definuje „práva z ochrannej známky“ a článok 6 tejto smernice obsahuje pravidlá týkajúce sa „obmedzenia účinku ochrannej známky“.
- 28 Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice 89/104 poskytuje zapísaná ochranná známka svojmu majiteľovi výlučné právo. Podľa toho istého odseku 1 písm. a) majiteľ tohto výlučného práva je oprávnený zakázať všetkým tretím osobám aby bez jeho súhlasu používali pri obchodných záležitostiach označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je táto zapísaná. Článok 5 ods. 3 tejto smernice demonštratívne vymenováva spôsoby používania, ktoré môže majiteľ zakázať podľa odseku 1 tohto článku.
- 29 Je potrebné uviesť, že obmedzením účinkov práv, ktoré plynú majiteľovi ochrannej známky z článku 5 smernice 89/104, článok 6 tejto smernice má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru a slobodného poskytovania služieb na spoločnom trhu, a to takým spôsobom, aby právo z ochrannej známky mohlo naplniť svoju úlohu podstatného elementu systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy (pozri najmä rozsudky z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 62, a zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 16).
- 30 V tomto ohľade na prvom mieste podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám používanie ochrannej známky v obchodnom styku, ak je to potrebné na označenie účelu tovaru alebo služby, najmä v prípade príslušenstva alebo náhradných dielov.

- 31 Je potrebné uviesť, že toto ustanovenie neurčuje kritériá, ktoré by stanovovali, či zamýšľaný účel tovaru patrí do oblasti jeho pôsobnosti, ale vyžaduje iba, aby používanie ochrannej známky bolo potrebné na označenie takéhoto účelu.
- 32 Okrem toho, keďže účel tovarov, ako sú náhradné diely alebo príslušenstvo, je uvedený iba ako príklad, pokiaľ ide naozaj o bežné situácie, keď je potrebné použiť ochrannú známku na označenie účelu tovaru, použitie článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 sa neobmedzuje, ako správne uviedla vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskych spoločenstiev vo svojich pripomienkach, na tieto situácie. Z týchto dôvodov za okolností prípadu vo veci samej nie je potrebné určiť, či musí byť tovar považovaný za náhradný diel alebo príslušenstvo.
- 33 V druhom rade je potrebné uviesť na jednej strane, že Súdny dvor už skonštatoval, že používanie ochrannej známky s cieľom informovať verejnosť, že inzerent sa špecializuje na predaj (alebo je špecializovaným predajcom) alebo že zabezpečuje opravy a údržbu tovarov označených touto ochrannou známkou uvádzaných na trh pod ochrannou známkou jej majiteľom alebo s jeho súhlasom, predstavuje používanie označujúce účel tovaru alebo služby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 (pozri už citovaný rozsudok BMW, body 54 a 58 až 63). Táto informácia je potrebná pre zachovanie systému nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu tohto tovaru alebo tejto služby.
- 34 Takisto to je v prípade vo veci samej, keď ochranné známky, ktorých majiteľom je Gillette Company, boli použité treťou osobou na poskytnutie zrozumiteľnej a úplnej

informácie verejnosti o účele tovaru, ktorý uvádza na trh, teda o vhodnosti použitia tohto tovaru s tovarom, ktorý je označený uvedenými ochrannými známkami.

- 35 Na druhej strane stačí uviesť, že takéto používanie ochrannej známky je potrebné v prípadoch, keď uvedenú informáciu nemôže v praxi sprostredkovať verejnosti tretia osoba bez toho, aby sa použila ochranná známka, ktorej majiteľom nie je táto tretia osoba (pozri v tomto zmysle už citovaný rozsudok BMW, bod 60). Ako generálny advokát uviedol v bodoch 64 a 71 svojich návrhov, toto používanie musí v praxi byť jediným spôsobom poskytnutia takejto informácie.
- 36 V tomto ohľade na ubezpečenie sa, či sa môžu použiť iné spôsoby poskytnutia takejto informácie, je potrebné vziať do úvahy napríklad prípadnú existenciu technických štandardov alebo všeobecne používaných noriem pre typ tovaru uvádzanými na trh tretími osobami a známymi verejnosti, pre ktorú je určený tento typ tovaru. Tieto normy alebo iné charakteristiky musia byť schopné poskytnúť uvedenej verejnosti zrozumiteľnú a úplnú informáciu o účele tovaru uvádzaného na trh touto treťou osobou, aby sa zachoval systém nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu tohto tovaru.
- 37 Vnútroštátny súd by mal preveriť, či za okolností prípadu vo veci samej používanie ochrannej známky je potrebné, berúc do úvahy požiadavky uvedené v bodoch 33 až 36 tohto rozsudku, ako aj povahu verejnosti, ktorej je určený tovar uvádzaný na trh LA-Laboratories.

- 38 V treťom rade článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 nerobí žiadny rozdiel medzi možnými účelmi tovarov pri hodnotení oprávnenosti používania ochrannej známky. Kritériá hodnotenia oprávnenosti používania ochrannej známky, konkrétne pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely, nie sú teda odlišné od tých, ktoré sa uplatňujú na iné kategórie možných účelov.
- 39 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné odpovedať na prvú, druhú a tretiu otázku tak, že oprávnenosť používania ochrannej známky podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 závisí od toho, či toto používanie je potrebné na označenie účelu tovaru.

Používanie ochrannej známky treťou osobou, ktorá nie je jej majiteľom, je potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý táto tretia osoba uvádza na trh, ak takéto používanie predstavuje v praxi jediný spôsob poskytnutia zrozumiteľných a úplných informácií verejnosti o tomto účele, aby sa zachoval systém nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu tohto tovaru.

Je v právomoci vnútroštátneho súdu preveriť, či v prípade vo veci samej je takéto používanie potrebné, berúc do úvahy povahu verejnosti, ktorej je určený tovar, ktorý uvádza na trh predmetná tretia osoba.

Článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 nerozlišuje medzi možnými účelmi tovarov pri posudzovaní oprávnenosti používania ochrannej známky kritériá posúdenia oprávnenosti používania ochrannej známky, konkrétne pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely, nie sú teda odlišné od tých, ktoré sa uplatňujú na iné kategórie možných účelov tovarov.

O štvrtej otázke

- 40 Vnútroštátny súd sa v prvej časti štvrtej otázky v podstate pýta, ako sa má vykladať požiadavka stanovená v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, podľa ktorej používanie ochrannej známky treťou osobou v zmysle tohto ustanovenia má byť v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode. V druhej časti tejto otázky sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či používanie ochrannej známky treťou osobou poukazuje na to, že tovary, ktoré uvádza na trh táto tretia osoba, sú rovnocenné z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska technických alebo iných vlastností s tovarmi uvádzanými na trh pod ochrannou známkou.
- 41 Čo sa týka prvej časti tejto otázky, je potrebné uviesť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora podmienka „čestného konania“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice 89/104 predstavuje v podstate vyjadrenie povinnosti lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky (už citované rozsudky BMW, bod 61, a Gerolsteiner Brunnen, bod 24). Táto povinnosť je analogická s povinnosťou, ktorej podlieha ďalší predávajúci, keď používa ochrannú známku iného subjektu na oznámenie ďalšieho predaja tovarov s ochrannou známkou (pozri rozsudky zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 45, a BMW, už citovaný, bod 61).
- 42 V tomto ohľade používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode v prvom rade, keď sa vykonáva spôsobom, ktorý môže vyvolať dojem, že existuje obchodné spojenie medzi treťou osobou a majiteľom ochrannej známky (už citovaný rozsudok BMW, bod 51).

- 43 Takéto používanie nesmie ovplyvniť hodnotu ochrannej známky tým, že by sa získaval neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky (už citovaný rozsudok BMW, bod 52).
- 44 Okrem toho, ako správne uviedla vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia vo svojich pripomienkach, používanie ochrannej známky nie je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, ak dochádza k znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti tejto ochrannej známky.
- 45 Napokon v prípade, že tretia osoba predstavuje svoj tovar ako imitáciu alebo kópiu tovaru s ochrannou známkou, ktorej nie je majiteľom, takéto používanie nie je v súlade s čestným konaním v zmysle uvedeného článku 6 ods. 1 písm. c).
- 46 Je v právomoci vnútroštátneho súdu, aby preveril, či v prípade vo veci samej používanie ochranných známok, ktorých majiteľom je Gillette Company, bolo konané v súlade s čestným konaním, berúc do úvahy najmä podmienky uvedené v bodoch 42 až 45 tohto rozsudku. V tomto ohľade je potrebné vziať do úvahy celkovú prezentáciu tovaru, ktorý uvádza na trh tretia osoba, najmä okolnosti, keď je ochranná známka, ktorej majiteľom nie je tretia osoba, zdôraznená v tejto prezentácii, podmienky, za ktorých sa rozlišuje medzi touto ochrannou známkou a ochrannou známkou alebo označením tretej osoby, ako aj úsilie vynaložené touto treťou osobou na zabezpečenie toho, aby spotrebiteľia rozlišovali jej tovary od tých, ktorých ochrannej známky nie je majiteľom.
- 47 Čo sa týka druhej časti tejto otázky, ako správne uviedla vláda Spojeného kráľovstva vo svojich pripomienkach, skutočnosť, že tretia osoba používa ochrannú známku,

ktorej nie je majiteľom na označenie účelu jej tovaru, neznamená nevyhnutne, že ho predstavuje, akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s uvedenou ochrannou známkou. Takáto prezentácia závisí od okolností daného prípadu a je v právomoci vnútroštátneho súdu, aby posúdil jej prípadnú existenciu podľa okolností prípadu vo veci samej.

- 48 Okrem toho možnosť prezentácie tovaru uvádzaného na trh treťou osobou akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s ochrannou známkou, ktorú používa, predstavuje prvok, ktorý vnútroštátny súd musí vziať do úvahy pri preverovaní, či sa toto používanie vykonáva v súlade s čestným používaním v priemysle alebo obchode.
- 49 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné odpovedať na štvrtú otázku, že podmienka „čestného konania“ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 predstavuje v podstate vyjadrenie povinnosti lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky.

Používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným používaním v priemysle alebo obchode najmä v prípadoch, ak:

- sa vykonáva spôsobom, ktorý by mohol vytvárať predstavu, že existuje obchodné spojenie medzi treťou osobou a majiteľom ochrannej známky,
- ovplyvňuje hodnotu ochrannej známky tým, že sa ním získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky,

- dochádza k znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti tejto ochrannej známky,

- tretia osoba predstavuje svoj tovar ako imitáciu alebo kópiu tovaru s ochrannou známkou, ktorej nie je majiteľom.

Skutočnosť, že tretia osoba používa ochrannú známkou, ktorej nie je majiteľom, na označenie účelu uvádzaného na trh tovaru, neznamena nevyhnutne, že ho predstavuje, akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s uvedenou ochrannou známkou. Takáto prezentácia závisí od okolností daného prípadu a je v právomoci vnútroštátneho súdu, aby posúdil jej prípadnú existenciu podľa okolností prípadu vo veci samej.

Možnosť prezentácie tovaru uvádzaného na trh treťou osobou akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s ochrannou známkou, ktorú používa, predstavuje prvok, ktorý vnútroštátny súd musí vziať do úvahy pri preverovaní, či sa toto používanie vykonáva v súlade s čestným používaním v priemysle alebo obchode.

O piatej otázke

- ⁵⁰ Vnútroštátny súd sa v piatej otázke v podstate pýta, či to, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretej strane používanie tejto ochrannej známky, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, sa uplatňuje aj v prípade, keď táto tretia osoba uvádza na trh nielen náhradné diely alebo príslušenstvo, ale aj samotný tovar, s ktorým sa tento náhradný diel alebo toto príslušenstvo môže používať.

- 51 Je potrebné uviesť, že, ako uviedla fínska vláda a takisto vláda Spojeného kráľovstva vo svojich pripomienkach, žiadne ustanovenie uvedenej smernice nevyklučuje, že v takomto prípade by sa mohla tretia osoba odvolávať na uvedený článok 6 ods. 1 písm. c). Používanie ochrannej známky touto treťou osobou však musí byť potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý táto uvádza na trh, a musí sa vykonávať v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode.
- 52 Otázka, či používanie ochrannej známky treťou osobou za okolností popísaných vyššie je potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý táto osoba uvádza na trh, a či sa vykonáva v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode, je skutkovou okolnosťou, ktorej posúdenie je v právomoci vnútroštátneho súdu podľa okolností v každom danom prípade.
- 53 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné odpovedať na piatu otázku tak, že v prípade, keď tretia osoba používajúca ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, uvádza na trh nielen náhradné diely alebo príslušenstvo, ale aj samotný tovar, s ktorým sa tento náhradný diel alebo toto príslušenstvo môže používať, sa na takéto používanie vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, ak je to potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý táto uvádza na trh, a ak sa to vykonáva v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode.

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 (tretia komora) rozhodol takto:

- 1) Oprávnenosť používania ochrannej známky podľa 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 známok závisí od toho, či toto používanie je potrebné na označenie účelu tovaru.**

Používanie ochrannej známky treťou osobou, ktorá nie je jej majiteľom, je potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý táto tretia osoba uvádza na trh, ak takéto používanie predstavuje v praxi jediný spôsob poskytnutia zrozumiteľných a úplných informácií verejnosti o tomto účele, aby sa zachoval systém nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu tohto tovaru.

Je v právomoci vnútroštátneho súdu preveriť, či v prípade vo veci samej je takéto používanie potrebné, berúc do úvahy povahu verejnosti, ktorej je určený tovar, ktorý uvádza na trh predmetná tretia osoba.

Článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 nerozlišuje medzi možnými účelmi tovarov pri posudzovaní oprávnenosti používania ochrannej známky kritériá posúdenia oprávnenosti používania ochrannej známky, konkrétne pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely, nie sú teda odlišné od tých, ktoré sa uplatňujú na iné kategórie možných účelov tovarov.

- 2) Podmienka „čestného konania“ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 predstavuje v podstate vyjadrenie povinnosti lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky.

Používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode najmä v prípadoch, ak:

- sa vykonáva spôsobom, ktorý by mohol vytvárať predstavu, že existuje obchodné spojenie medzi treťou osobou a majiteľom ochrannej známky,

- ovplyvňuje hodnotu ochrannej známky tým, že sa ním získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky,

- diskredituje alebo očierňuje túto ochrannú známku,

- tretia osoba predstavuje svoj tovar ako imitáciu alebo kópiu tovaru s ochrannou známkou, ktorej nie je majiteľom.

Skutočnosť, že tretia osoba používa ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, na označenie účelu predávaného tovaru, neznamená nevyhnutne, že ho predstavuje, akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s uvedenou ochrannou známkou. Takáto prezentácia závisí od okolností daného prípadu a je v právomoci vnútroštátneho súdu, aby posúdil jej prípadnú existenciu podľa okolností prípadu vo veci samej.

Možnosť prezentácie tovaru uvádzaného na trh treťou osobou akoby mal rovnakú kvalitu alebo rovnocenné vlastnosti ako tovar s ochrannou známkou, ktorú používa, predstavuje prvok, ktorý vnútroštátny súd musí vziať do úvahy pri preverovaní, či sa toto používanie vykonáva v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

- 3) V prípade, keď tretia osoba používajúca ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, uvádza na trh nielen náhradné diely alebo príslušenstvo, ale aj samotný tovar, s ktorým sa tento náhradný diel alebo toto príslušenstvo môže používať, sa na takéto používanie vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, ak je to potrebné na označenie účelu tovaru, ktorý tretia osoba uvádza na trh, a ak sa to vykonáva v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode.

Podpisy