Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
LAILY MEDINA
přednesené dne 21. září 2023 [1]

Věc C-334/22

Audi AG
proti
GQ

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Krajský soud ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko)]

„Řízení o předběžné otázce – Nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 9 odst. 2 a 3 – Práva z ochranné známky EU – Užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou v obchodním styku – Náhradní díly pro automobily – Masky chladiče – Upevňovací prvek pro vložení loga výrobce automobilů – Článek 14 odst. 1 písm. c) a odst. 2 – Omezení účinků ochranné známky EU – Užívání totožného nebo podobného označení k označení účelu výrobku jako příslušenství nebo náhradní díly – Poctivé obchodní zvyklosti nebo zvyklosti v daném odvětví – Kritéria pro posuzování“

I. Úvod

1. Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1001 [2], jakož i čl. 14 odst. 1 písm. c) a odst. 2 tohoto nařízení.

2. Projednávaná žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Audi AG, výrobcem automobilů a příslušenství automobilů, a GQ, velkoobchodníkem s náhradními díly, který tyto výrobky prodává na internetových stránkách. Spor se týká údajného porušení práv vyplývajících společnosti Audi AG z obrazové ochranné známky EU, jíž je vlastníkem, ze strany GQ.

3. Projednávaná věc se zaměřuje na rozsah ochrany výlučného práva vyplývajícího z ochranné známky EU jejímu majiteli a na omezení účinků této ochranné známky, aby ji třetí osoba mohla užívat v obchodním styku. Věc poskytuje Soudnímu dvoru příležitost rozvinout svou judikaturu týkající se výkladu nařízení 2017/1001, pokud jde o uvádění náhradních dílů na trh, zejména pro automobily.

[1] – Původní jazyk: angličtina.

[2] – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

II. Právní rámec

A. Nařízení 2017/1001

4. Článek 9 nařízení 2017/1001, nadepsaný „Práva z ochranné známky EU“, stanoví:

„1. Ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva.

2. Aniž jsou dotčena práva vlastníků získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky EU, je vlastník ochranné známky EU oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li:

a) toto označení totožné s ochrannou známkou EU a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána;

b) toto označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo je jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami, či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka EU zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou;

[…]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, může být zakázáno zejména:

a) umisťovat označení na výrobky nebo obaly výrobků;

b) nabízet pod tímto označením výrobky, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;

[…]“

5. Článek 14 nařízení 2017/1001, nadepsaný „Omezení účinků ochranné známky EU“, stanoví:

„1. Ochranná známka EU neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

[…]

c) ochrannou známku EU za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky EU nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, je-li užívání třetí osobou v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví.“

B. Nařízení (ES) č. 6/2002

6. Článek 19 nařízení (ES) č. 6/2002 [3], nadepsaný „Práva vyplývající ze vzoru“, stanoví:

„1. Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.

[…]“

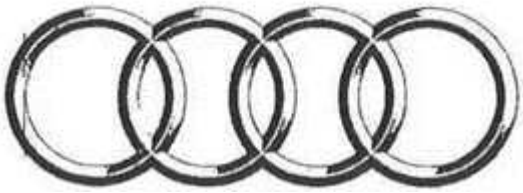
7. Článek 110 nařízení č. 6/2002, nadepsaný „Přechodné ustanovení“, stanoví:

„1. Dokud změny tohoto nařízení nevstoupí v platnost na návrh Komise, (průmyslový) vzor, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 19 odst. 1 pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru Společenství.

[…]“

III. Skutkový stav a předběžné otázky

8. Žalobkyně, společnost Audi AG, je podnik se sídlem v Ingolstadtu (Německo), který má výlučná práva k níže uvedené obrazové ochranné známce EU zapsané pod číslem 000018762, mimo jiné ve třídě 12 Niceského třídění (vozidla, náhradní díly, příslušenství vozidel). Ochrannou známku tvoří označení skládající se ze čtyř vodorovně vedle sebe umístěných a překrývajících se kruhů, které žalobkyně reprodukuje a užívá jako své logo:



9. Žalovaný, GQ, je fyzická osoba činná v oblasti prodeje náhradních dílů pro automobily. Nenabízí tyto výrobky přímo spotřebitelům, ale prodává je jiným distributorům. V letech 1986 až 2017 žalovaný prostřednictvím svých internetových stránek inzeroval a nabízel k prodeji masky chladiče upravené a určené pro staré modely aut značky Audi z 80. a 90. let 20. století. Tyto masky chladiče obsahovaly – stejně jako ty originální – vyřezaný prostor pro vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který odpovídal obrysu ochranné známky EU patřící žalobkyni.

10. Od roku 2017 začala žalobkyně podávat proti žalovanému žaloby, jejichž cílem bylo zablokovat nabídku prodeje neoriginálních náhradních dílů, v nichž určité prvky svým tvarem částečně nebo zcela odpovídaly ochranné známce žalobkyně. Konkrétně v květnu roku 2020 se žalobkyně domáhala u Krajského soudu ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko), a sice předkládajícího soudu v projednávané věci, aby zakázal žalovanému dovážet, nabízet, uvádět na

[3] – Nařízení Rady ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).

trh a inzerovat neoriginální masky chladiče opatřené označením totožným s její ochrannou známkou EU nebo této známce podobným. Žalobkyně se rovněž domáhala nařízení zničení 70 kusů takových masek chladičů automobilů zabavených celními orgány.

11. Předkládající soud má za to, že za účelem rozhodnutí sporu musí určit, zda se rozsah ochrany ochranné známky EU patřící žalobkyni – která má podle uvedeného soudu vysokou rozlišovací způsobilost, je v Polsku všeobecně známá a je jednoznačně spojená s žalobkyní – vztahuje rovněž na prvek, který umožňuje vložit a upevnit logo výrobce automobilů na masku chladiče a je svým tvarem totožný s předmětnou ochrannou známkou nebo je této známce zaměnitelně podobný.

12. Předkládající soud má zejména pochybnosti o tom, zda zaprvé prvek umožňující vkládat a upevňovat logo výrobce automobilů na masku chladiče plní funkci ochranné známky, a sice funkci označení původu výrobku. Tato pochybnost vyvstává i za předpokladu, že uvedený prvek odpovídá tvaru loga výrobce, a lze jej tedy považovat za totožný s jeho ochrannou známkou EU nebo přinejmenším této ochranné známce zaměnitelně podobný.

13. V tomto ohledu předkládající soud upozorňuje Soudní dvůr na skutečnost, že v právu ochranných známek EU neexistuje ustanovení, které by odpovídalo čl. 110 odst. 1 nařízení č. 6/2002 – a sice „ustanovení o opravách“ – jenž, pokud jde o (průmyslové) vzory EU, vylučuje ochranu (průmyslového) vzoru, který tvoří součást složeného výrobku pro účely opravy tohoto výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled. Předkládající soud se dále domnívá, že výklad čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 by se měl řídit cílem práva ochranných známek EU, kterým je chránit nenarušenou hospodářskou soutěž a zájem spotřebitelů na tom, aby si mohli zvolit mezi koupí originálních a neoriginálních náhradních dílů pro automobily.

14. Zadruhé, pokud by bylo připuštěno, že prvek pro vložení a upevnění loga výrobce automobilů na masku chladiče plnil funkci ochranné známky, vyvstala by podle názoru předkládajícího soudu rovněž otázka, zda by čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 umožňoval prodejci náhradních dílů uvádět na trh neoriginální masky chladičů opatřené takovým prvkem. V případě kladné odpovědi si předkládající soud klade otázku, jaká kritéria pro posouzení je třeba použít, aby bylo možné určit, zda je ochranná známka EU užívána v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví, jak to vyžaduje čl. 14 odst. 2 nařízení 2017/1001.

15. Za těchto podmínek se Krajský soud ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1 a) Musí být čl. 14 odst. 1 písm. c) [nařízení 2017/1001] vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby vlastník ochranné známky nebo soud zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku označení, které je totožné s ochrannou známkou EU, nebo je této známce zaměnitelně podobné, pro náhradní díly automobilu (masku/mřížku chladiče vzduchu), pokud představuje upevnění k automobilovému příslušenství (logo znázorňující ochrannou známku EU) a:

– kdy je technicky možné umístit originální logo znázorňující ochrannou známku EU na náhradní díl automobilu (masku/mřížku chladiče vzduchu), aniž by na tomto dílu bylo reprodukováno označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo této známce zaměnitelně podobné;

nebo v situaci

– kdy je technicky nemožné umístit originální logo reprodukující ochrannou známku EU na náhradní díl automobilu (masku/mřížku chladiče vzduchu), aniž by na tomto dílu bylo reprodukováno označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo této známce zaměnitelně podobné?

V případě kladné odpovědi na některou z otázek uvedených v bodě 1 písm. a):

b) Jaká hodnotící kritéria by se měla v tomto typu případů použít, aby se určilo, zda je používání ochranné známky EU v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví?

c) Musí být čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 písm. a) [nařízení 2017/1001] vykládány v tom smyslu, že pokud je ochranná známka prvkem tvaru automobilového dílu a pokud [uvedené nařízení] neobsahuje podobné ustanovení o opravách jako je čl. 110 odst. 1 [nařízení č. 6/2002], neplní ochranná známka v takové situaci funkci označení?

d) Musí být čl. 9 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 písm. a) [nařízení 2017/1001] vykládány v tom smyslu, že pokud je upevňovací prvek ochranné známky, který odráží tvar ochranné známky, nebo je této známce zaměnitelně podobný, prvkem tvaru automobilového dílu a pokud [uvedené nařízení] neobsahuje podobné ustanovení o opravách jako je čl. 110 odst. 1 [nařízení č. 6/2002] – upevňovací prvek nelze považovat za ochrannou známku plnící funkci označení, i když je totožný s ochrannou známkou, nebo je této známce zaměnitelně podobný?“

IV. Posouzení

16. Podstatou otázek předkládajícího soudu je zaprvé, zda může být čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 vykládán v tom smyslu, že prodejce neoriginálních náhradních dílů pro automobily, konkrétně masek chladičů, je oprávněn uvádět tyto náhradní díly na trh, pokud obsahují prvek pro vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který je svým tvarem totožný s ochrannou známkou EU vlastněnou uvedeným výrobcem nebo je této známce zaměnitelně podobný.

17. Předkládající soud klade tuto otázku s odkazem na dvě pravděpodobné možnosti, a sice v závislosti na tom, zda je technicky možné, anebo technicky nemožné vložit a upevnit logo uvedeného výrobce, aniž je reprodukována jeho ochranná známka [otázka 1 a)]. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku ohledně obou uvedených možností či jen ohledně jedné z nich se předkládající soud táže, jaká by byla kritéria pro posouzení, zda je toto užívání, jak vyžaduje čl. 14 odst. 2 nařízení 2017/1001, v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví [otázka 1 b)].

18. Zadruhé chce předkládající soud zjistit, zda prvek masky chladiče, který slouží k vložení a upevnění loga výrobce automobilu a reprodukuje tvar obrazové ochranné známky EU tohoto výrobce, může být považován za ochrannou známku plnící funkci označení původu podle čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 [otázka 1 c) a d)] [4].

[4] – V části c) a d) otázky č. 1 rozlišuje předkládající soud za účelem určení splnění funkce označení ochrannou známkou dotčenou v projednávané věci mezi tím, i) zda je tato ochranná známka prvkem tvaru automobilového dílu a ii) zda tato ochranná známka tvoří součást upevňovacího prvku zahrnutého do tvaru automobilového dílu. V souladu s obecným názorem účastníků řízení mohou být obě části přeformulovány tak, jak je uvedeno v tomto bodě.

19. Posouzení podmínek pro uplatnění omezení výlučného práva vyplývajícího z ochranné známky EU, jak jsou stanovena v článku 14 nařízení 2017/1001, je relevantní pouze v rozsahu, v němž dochází k porušení tohoto výlučného práva, jehož rozsah je vymezen v článku 9 nařízení 2017/1001 [5]. Z tohoto důvodu odpovím nejprve společně na otázku c) a d) a až poté na a) a b).

A. K otázce 1 c) a d)

20. Otázka 1 c) a d) se týká výkladu čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001. Obě části otázky v podstatě vyžadují, aby Soudní dvůr určil, zda začlenění prvku do masky chladiče automobilu nezávislým výrobcem za účelem vložení a upevnění loga výrobce automobilů, které reprodukuje tvar ochranné známky EU, jejímž vlastníkem je předmětný výrobce, představuje užití označení v obchodním styku ve smyslu těchto ustanovení.

21. Úvodem je třeba připomenout, že podle čl. 9 odst. 1 nařízení 2017/1001 platí, že ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva, která jej podle čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení opravňují bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli totožné nebo podobné označení, pokud jsou splněny určité podmínky.

22. Článek 9 odst. 3 nařízení 2017/1001 uvádí demonstrativní výčet způsobů užívání, které mohou být vlastníkem ochranné známky EU zakázány. Jedná se o umisťování označení na výrobky nebo obaly výrobků [písm. a)]; nabízení výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo jejich skladování za tímto účelem [písm. b)]; a dovážení nebo vyvážení výrobků pod tímto označením [písm. c)] [6].

23. Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že výlučná práva byla majiteli ochranné známky EU přiznána proto, aby mohl chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své funkce. Výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky. Tyto funkce zahrnují nejen základní funkce ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům původ výrobku či služby, nýbrž rovněž další funkce ochranné známky, jako je zejména funkce spočívající v zaručení jakosti tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní [7].

24. Z výše uvedeného vyplývá, že se vlastník ochranné známky EU nemůže na základě článku 9 nařízení 2017/1001 stavět proti užívání označení, které je totožné s ochrannou známkou nebo je této známce zaměnitelně podobné, jestliže takové užívání není s to způsobit újmu žádné z funkcí této známky [8].

[5] – V tomto ohledu viz také Hasselblatt, G. N. (vyd.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, s. 431.

[6] – Otázka 1 c) a d) se týká pouze čl. 9 odst. 3 písm. a) nařízení 2017/1001. S ohledem na skutkové okolnosti věci v původním řízení, jak jsou uvedeny v předkládacím rozhodnutí, je nicméně zřejmé, že písm. b) a c) čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení by rovněž měla být zohledněna pro účely projednávané věci.

[7] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. července 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 34 a citovaná judikatura).

[8] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 60 a citovaná judikatura).

25. Pokud jde o projednávanou věc, zaprvé zdůrazňuji, že výrobky dotčené ve věci v původním řízení jsou neoriginální masky chladičů pro automobily, které reprodukují originální modely v souladu s právem (průmyslových) vzorů [9]. Tyto masky jsou náhradní díly určené k zakrytí a ochraně chladiče automobilu jakožto součásti chladicího systému motoru. Masky chladiče jsou vnější a viditelné části karoserie automobilu a mají významný dopad na jeho vzhled z přední strany. Vzhledem k jejich umístění jsou velmi ohrožené v případě čelní srážky. Krom toho je běžné, že výrobci automobilů navrhují masky chladičů svých vozidel tak, aby zahrnovaly prvek umožňující vložit a upevnit jejich logo, často v chromovaném provedení, který reprodukuje již dříve zapsanou ochrannou známku, jíž jsou vlastníky.

26. Místo pro vložení a upevnění loga výrobce automobilu tvoří nedílnou součást masky chladiče, která se obvykle nachází ve střední části horní třetiny přední části vozidla. Tento prvek je tvořen vyřezaným prostorem pro vložení loga a řadou otvorů pro jeho upevnění. Stejně tak se na zadní straně loga nacházejí úchyty pro umístění loga k masce chladiče. Je třeba připomenout, že otázka položená předkládajícím soudem v projednávané věci se netýká reprodukce loga výrobce automobilů jako takové, ale místa stanoveného pro upevnění tohoto příslušenství na masku chladiče, které má z podstaty věci tvar, jenž je obrysem samotného loga.

27. Zadruhé, pokud jde o otázku, zda takový prvek, jako je prvek popsaný výše, představuje označení, které je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, jak to vyžaduje judikatura uvedená v bodě 24 výše, předesílám, že pojem „označení“ použitý v čl. 9 odst. 2 nařízení 2017/1001 není definován v žádném z dalších ustanovení tohoto nařízení. Jak nicméně tvrdí Polská republika, Komise a žalovaný v původním řízení, nezbytnou podmínkou pojmu „označení“ je jeho odlišná a samostatná povaha ve vztahu k výrobku, který označuje. Jinými slovy, aby bylo možné dospět k závěru, že prvek výrobku funguje jako označení, musí být vnímán jako nezávislý a odlišný od samotného výrobku.

28. Podotýkám, že toto chápání koncepce pojmu „označení“ opakovaně potvrdil Soudní dvůr, který rozhodl, jak tvrdí žalovaný, že označení nemůže být pouhou vlastností dotčeného výrobku [10]. Výše uvedené v podstatě znamená, že označení nelze ztotožňovat se součástmi tohoto výrobku, zejména s těmi, které plní pouze určitou funkci a nejsou vnímány jako označení, přestože mají vliv na celkový vzhled tohoto výrobku.

29. Ilustrativní odůvodnění v tomto ohledu poskytl generální advokát P. Léger ve svém stanovisku ve věci Dyson [11], v němž v podstatě dospěl k závěru, že funkční prvek tvořící součást vzhledu výrobku – průhledná sběrná nádoba, která je součástí vnějšího povrchu vysavače – nesplňuje podmínky vyžadované k tomu, aby tvořil označení, neboť tento prvek není způsobilý odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků [12].

30. Tak je tomu podle mého názoru rovněž v případě prvku dotčeného v projednávané věci, který, jak jsem již popsala v bodech 25 a 26 tohoto stanoviska, představuje podpěru pro logo výrobce automobilů v masce chladiče, a je tak součástí samotného výrobku a plní pouze technickou funkci. Tato technická funkce je zřejmá, uvážíme-li, že vyříznutý prostor, který se nachází v masce chladiče, slouží pouze k vložení a upevnění dalšího příslušenství – loga – přičemž aby mohl sloužit tomuto zvláštnímu účelu, nutně musí být přizpůsoben obrysům tohoto příslušenství.

[9] – Jak je uvedeno výše, viz čl. 110 odst. 1 nařízení č. 6/2002, který obsahuje „ustanovení o opravách“.

[10] – Rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 27).

[11] – Stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, výroková část).

[12] – Tamtéž, bod 43.

31. V tomto ohledu je třeba mít na paměti, že cílem náhradních dílů pro automobily je nahradit původně montované díly [13]. V případě vnějších prvků jsou náhradní díly určeny především k tomu, aby byl obnoven původní vzhled opraveného vozidla. V opačném případě by výměna montovaného dílu v automobilu mohla spadat pod praxi *tuningu*, která rovněž může automobilu zajistit nový vzhled, ale pojmově se liší od opravy tohoto automobilu za účelem obnovení jeho původního vzhledu. Soudní dvůr toto pojetí vskutku podpořil, když zdůraznil, že účelu opravy lze dosáhnout pouze díly, které jsou vizuálně totožné s původními díly [14].

32. Podle mého názoru je zřejmé, že pouze maska chladiče s místem navrženým takovým způsobem, aby bylo možné vložit a upevnit logo výrobce automobilu tak, jak je to koncipováno v původní masce chladiče, umožňuje replikovat původní vzhled vozidla. Masky chladiče jakožto náhradní díly mohou tedy sloužit k obnovení původního vzhledu automobilu pouze tehdy, pokud místo pro upevnění loga věrně kopíruje místo stanovené v původní masce. Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od jiných druhů náhradních dílů, jako jsou disky kol a celoplošné kryty kol, maska chladiče vzhledem ke své přední poloze v karoserii automobilu nemůže dosáhnout úplné obnovy vzhledu vozidla, pokud není totožná s původním výrobkem. To vysvětluje, proč masky chladičů, které nemají totožný vzhled, nejsou tak často nabízeny na trhu nezávislými výrobci, s výjimkou případů, kdy jsou určeny, jak jsem již uvedla, pro účely *tuningu*.

33. Užívání označení pro účely označení výrobků nebo služeb jako pocházejících od určitého podniku musí být mimoto posuzováno v rámci obchodního styku [15]. Toto posouzení musí být provedeno s ohledem na vnímání a úsudek spotřebitele, který by mohl mít skutečný zájem o koupi náhradních dílů pro určitou značku vozidla. V tomto ohledu předkládající soud v předkládacím rozhodnutí uvádí, že žalovaný v původním řízení prodává své náhradní díly pouze profesionálním distributorům, které je proto třeba považovat za průměrné spotřebitele výrobků dotčených v projednávané věci [16].

34. Je zajímavé, že nedávno byla provedena empirická studie, která byla zveřejněna v odborném akademickém časopise a vycházela z hlavních premis projednávané věci, jejímž cílem bylo zjistit, jak přítomnost ochranné známky původního výrobce na náhradním dílu ovlivňuje vnímání obchodního původu náhradního dílu a očekávání kvality ze strany spotřebitelů, zejména na polském trhu [17].

35. Studie zaprvé naznačuje, že souvislosti spojené s užíváním označení mohou neutralizovat jeho dopad jakožto označení obchodního původu výrobku, zejména, jak bylo uvedeno na jednání v projednávané věci, když informace dostupné při prodeji masek chladičů zahrnují tyto hlavní

[13] – K definici pojmu „náhradní díl“ v unijní právní úpravě, viz čl. 1 odst. 1 písm. h) nařízení Komise č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (Úř. věst. 2010, L 129, s. 52), který stanoví, že tento pojem znamená „zboží, které je určené k instalaci do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla“.

[14] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. prosince 2017, Acacia a D'Amato (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 75).

[15] – Rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 38).

[16] – Ačkoli Soudní dvůr v tomto ohledu doposud nerozhodl, je třeba poznamenat, že Tribunál měl konstantně za to, že s ohledem na technickou a nákladnou povahu automobilových náhradních dílů, které jsou v zásadě určeny pro specializovanou a odbornou veřejnost, tato veřejnost zakoupí toto zboží teprve po důkladném posouzení jeho vlastností, složení a dalších charakteristik. Za tímto účelem viz rozsudek ze dne 12. července 2019, MAN Truck & Bus v EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, bod 41 a citovaná judikatura).

[17] – Tischner, A., a Stasiuk, K., *Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, č. 54, 2023, s. 42.

prvky: i) název výrobku a modely automobilů, na které jej lze použít; ii) cenu za kus, která je obvykle nižší než cena originálního náhradního dílu; iii) dodatečnou informaci o tom, že náhradní díl nabízený obchodníkem není originální, a iv) název nezávislého výrobce [18].

36. Zadruhé tato studie na základě provedeného průzkumu objasňuje, že profesionální maloobchodní prodejci a servisy „v naprosté většině“ uváděli, že náhradní díly pocházejí z nezávislého zdroje, což prokázalo, že tito profesionální prodejci nemají tendenci být uváděni v omyl ohledně původu masek chladičů. I v případě konečných uživatelů byl podíl odkazující na původního výrobce poměrně nevýznamný. Na tomto podkladě studie dospěla k závěru, že profesionálové v oboru podle všeho vnímají ochrannou známku EU původního výrobce v souvislosti s prodejem náhradních dílů z nezávislých zdrojů spíše jako popis vlastností výrobku – jakožto prvku, který plní technický účel – než jako označení původu [19].

37. Je pravda, že empirické zkoumání nemůže být jediným rozhodujícím faktorem pro konečné posouzení určitého konkrétního případu v právu ochranných známek, jako je ten v původním řízení. Výše uvedená studie však ukazuje, že pro stanovení úrovně vnímání dotčeného označení relevantními spotřebiteli musí být provedena v každém jednotlivém případě analýza skutkových okolností. Za tímto účelem je třeba věnovat zvláštní pozornost mimo jiné informacím, které jsou k dispozici v průběhu procesu prodeje dotčeného náhradního dílu, a zvláštnostem daného zeměpisného trhu. Například v případě Polska se zdá být mezi účastníky řízení v projednávané věci nesporné, že se do tohoto členského státu z ostatních členských států stále dováží značné množství použitých a poškozených automobilů. Výskyt starších automobilů vyžadujících si opravu je v tomto kontextu na polském automobilovém trhu pozoruhodně běžný, takže trh s opravami je v této zemi velmi rozvinutý a známý spotřebitelům, kteří projevují ochotu opravovat takové starší automobily za účelem obnovení jejich původního vzhledu [20].

38. Tento závěr je rovněž v souladu s judikaturou Soudního dvora, a to zejména s rozsudkem ve věci Adam Opel [21], který byl v odborné literatuře [22] uváděn jako příklad reprodukce ochranné známky EU, jíž je vlastníkem výrobce automobilů a která neplní funkci označení původu výrobku, uskutečněné třetí stranou.

39. Soudní dvůr v této věci především uvedl, pokud jde o užívání ochranné známky EU ve vlastnictví výrobce automobilů na hračkách v podobě zmenšených modelů aut, že nedošlo k nepříznivému zásahu do funkce této ochranné známky, neboť relevantní veřejnost nebude vnímat logo automobilu uvedené na hračkách v podobě modelů aut jako údaj o tom, že zmenšené modely pocházejí od tohoto výrobce nebo od jiného podniku hospodářsky propojeného s touto společností [23]. I v tomto případě hrály rozhodující roli zvláštní okolnosti a zvyklosti v dotčeném odvětví. Soudní dvůr založil své rozhodnutí na skutkovém zjištění předkládajícího soudu, že průměrný spotřebitel zboží průmyslu hraček je zvyklý na to, že zmenšené modely vycházejí ze skutečných vzorů a přikládá dokonce velký význam absolutní věrnosti s originálem, takže uvedený spotřebitel bude vnímat logo výrobce automobilů uvedené na hračkách v podobě modelů aut jako vlastnost napodobeniny auta ve zmenšeném měřítku, a nikoliv jako údaj o tom, že samotná hračka v podobě modelu auta pochází od tohoto výrobce [24].

[18] – Tamtéž, s. 44.

[19] – Tamtéž, s. 53.

[20] – Tamtéž, s. 42.

[21] – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55) (dále jen „rozsudek ve věci Adam Opel“).

[22] – Kur, A., a Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, s. 301.

[23] – Rozsudek ve věci Adam Opel (bod 24).

[24] – Tamtéž, bod 23.

40. Mám za to, že výše uvedené úvahy jsou dostatečné k tomu, aby Soudní dvůr mohl v projednávané věci vyloučit, že by pouhá silueta ochranné známky EU patřící výrobci automobilů, jakožto část věrné napodobeniny originální masky chladiče používaná pouze za technickým účelem vložení a upevnění loga tohoto výrobce, naplňovala funkce ochranné známky, a představovala tedy „užití označení v obchodním styku“ ve smyslu čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001, zejména pokud vyjdou najevo okolnosti, na něž je poukázáno v bodech 35 a 37 tohoto stanoviska, což by příslušelo posoudit předkládajícímu soudu.

41. Pro úplnost také podotýkám, že chybějící ustanovení v právu ochranných známek EU, které by odpovídalo „ustanovení o opravách“ v právu (průmyslových) vzorů EU, jak uvedl předkládající soud ve formulaci otázky 1 c) a d), není relevantní při přijetí předchozího závěru. Soudní dvůr totiž ve věci Ford Motor Company [25] rozhodl, že „náhradní díl“ uvedený v článku 110 nařízení č. 6/2002 ukládá určitá omezení určená *pouze* pro ochranu jako (průmyslový) vzor, aniž odkazuje na ochranu jako ochranné známky [26]. Tento výklad Soudního dvora tedy vylučuje z formálního hlediska zohlednění „ustanovení o opravách“ v článku 110 nařízení č. 6/2002 za účelem výkladu článku 9 nařízení 2017/1001.

42. V případech, kdy se právo ochranných známek EU tedy shoduje s jinými oblastmi práva duševního vlastnictví, Soudní dvůr konstantně provedl výklad základních ustanovení nařízení 2017/1001 – a jejích předcházejících předpisů – tak, aby zabránil rušení společných cílů těchto oblastí a zajistil, aby byly splněny v plném rozsahu, zejména za účelem ochrany systému nenarušené hospodářské soutěže na trhu.

43. Například ve věci Lego Juris [27], která se týkala prolínání práva ochranných známek a (průmyslových) vzorů, Soudní dvůr zdůraznil potřebu zabránit tomu, aby ochranné známky poskytly podniku monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku [28]. Soudní dvůr zejména uvedl, že jestliže tvar výrobku zahrnuje pouze technické řešení vypracované výrobcem tohoto výrobku a patentované na jeho žádost, ochrana tohoto tvaru jako ochranné známky po ukončení platnosti patentu na tento výrobek by značně a trvale snížila možnost ostatních podniků využívat uvedené technické řešení [29]. Je jasné, že takový závěr, jako je závěr ve věci Lego Juris, ukazuje vůli Soudního dvora provést koherentní a přijatelný výklad všech oblastí práva duševního vlastnictví tím, že zamezí vzniku monopolů a ochrání zájem spotřebitelů na přístupu k výrobkům nebo službám z nejrůznějších zdrojů.

44. V rámci projednávané věci je třeba poznamenat, že výroba a distribuce náhradních dílů pro motorová vozidla probíhá v podstatě ve třech segmentech trhu: a) náhradní díly vyráběné výrobci automobilů; b) díly vyráběné jinými hospodářskými subjekty než výrobci automobilů, často jménem výrobců nebo ve spolupráci s nimi, a c) díly vyráběné nezávislými výrobci, které nejsou dodávány výrobcům automobilů, ale vyrábí se podle specifikací a norem dodávaných těmito výrobci automobilů [30]. Široký výklad pojmu „označení“ uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení 2017/1001 by zjevně ve svém důsledku podpořil vznik monopolu na opravy masek chladičů za účelem

[25] – Usnesení Soudního dvora ze dne 6. října 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

[26] – Tamtéž, bod 39.

[27] – Rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

[28] – Tamtéž, bod 43.

[29] – Tamtéž, bod 46.

[30] – Tato segmentace trhu s náhradními díly nepřímo vyplývá z unijních právních předpisů týkajících se vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel, zejména z nařízení Komise č. 461/2010. Viz rovněž Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Úřad pro publikace Evropské unie, 2021, s. 14, dostupné na https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1.

obnovení původního vzhledu automobilů ve prospěch výrobců automobilů – ať již jednajících samostatně nebo prostřednictvím licencí s nezávislými prodejci. Tyto účinky, které mohou omezit volby spotřebitelů a mít dopad na cíle nových navrhnutých právních nástrojů v právu (průmyslových) vzorů EU [31], by byly o to zjevnější, pokud by výrobci automobilů bránili podle práva ochranných známek EU uvádění na trh nezávislými prodejci neoriginálních masek chladičů s prvkem na vložení a upevnění jejich loga [32].

45. I když, jak jsem již vysvětlila, „ustanovení o opravách“ není použitelné na projednávanou věc za účelem výkladu nařízení 2017/1001 a i když Soudní dvůr konstatoval, že cílem článku 14 tohoto nařízení je sladění základních zájmů ochrany práv k ochranné známce v rámci systému nenarušené hospodářské soutěže [33], měly by být z těchto důvodů zohledněny následky rozhodnutí týkajícího se práva ochranných známek EU, které mohou rovněž narušit cíle oblasti blízké unijnímu právu duševního vlastnictví, zejména práva (průmyslových) vzorů, jejichž účelem je rozšířit spotřebitelům výběr náhradních dílů mezi nezávislými výrobci a výrobci, kteří nejsou nezávislí.

46. S ohledem na výše uvedené úvahy jsem dospěla k závěru, že čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 by měly být vykládány v tom smyslu, že začlenění prvku do neoriginální masky chladiče za účelem vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který reprodukuje tvar obrazové ochranné známky EU vlastněné tímto výrobcem nebo je této ochranné známce zaměnitelně podobný, nepředstavuje užívání označení v obchodním styku ve smyslu těchto ustanovení, zejména když nastanou okolnosti uvedené v tomto stanovisku ve vztahu k prodeji těchto masek chladičů a k dotčenému zeměpisnému trhu, což přísluší posoudit předkládajícímu soudu.

B. K otázce 1 a)

47. Jak jsem uvedla v bodě 19 tohoto stanoviska, pro použití článku 14 nařízení 2017/1001 je nezbytným předpokladem, že je prokázáno porušení ochranné známky EU třetí osobou. Pro účely projednávané věci to znamená, že odpověď na otázku 1 a) a b) položenou předkládajícím soudem bude vyžadována pouze v případě, že by Soudní dvůr nesouhlasil s odpovědí na otázku 1 c) a d) a měl by za to, že začlenění prvku dotčeného v projednávané věci představuje užívání označení v obchodním styku ve smyslu čl. 9 odst. 2 nařízení 2017/1001.

48. Podstatou otázky 1 a) předkládajícího soudu zejména je, zda čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 dovoluje prodejci neoriginálních masek chladičů uvádět tyto výrobky na trh, pokud obsahují prvek pro účely vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který je svým tvarem totožný s ochrannou známkou EU vlastněnou uvedeným výrobcem nebo je této ochranné známce zaměnitelně podobný.

[31] – Dne 28. listopadu 2022 Evropská komise zveřejnila návrhy na revizi i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů [Úř. věst. 1998, L 289, s. 28; Zvl. vyd. 13/21, s. 120, „směrnice o (průmyslových) vzorech“] a ii) nařízení č. 6/2002 jako kroky směrem k vytvoření koherentního balíčku k provedení akčního plánu pro duševní vlastnictví zveřejněném v listopadu 2020. Konkrétně článek 19 návrhu směrnice a článek 20a návrhu nařízení obsahují „ustanovení o opravách“, které stanoví, že majitel (průmyslového) vzoru na náhradní díl nemá právo na monopol a nemůže ani bránit třetí straně v uvádění na trh náhradních dílů určených k opravě výrobku a obnovení jeho původního vzhledu. Viz rovněž Evropský parlament, *Revision of the EU legislation on design protection*, červenec 2023, s. 5, dostupný na https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf.

[32] – V tomto ohledu viz Kur, A., *‘As Good as New’ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*’, GRUR International, Oxford University Press, svazek 70, 2021, s. 236. Bylo by tomu tak tím spíše v případě náhradních dílů pro modely automobilů, které již výrobci nevyrábějí, jako je tomu v případě masek chladiče dotčených ve věci v původním řízení.

[33] – V tomto smyslu viz mimo jiné usnesení Soudního dvora ze dne 6. října 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, bod 43 a citovaná judikatura).

49. Jak jsem již uvedla, podle článku 9 nařízení 2017/1001 ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva, která jej opravňují k tomu, aby bránil všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, užívat v obchodním styku jakékoli označení, totožné nebo podobné, pro výrobky nebo služby. U výlučného práva přiznaného vlastníkovi ochranné známky EU však existují omezení uvedená v článku 14 nařízení 2017/1001.

50. Konkrétně řečeno podle čl. 14 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení platí, že ochranná známka EU neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku ochrannou známku EU za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky EU nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

51. Na úvod poukazuji na skutečnost, že i když čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 odkazuje z jazykového hlediska na užívání „ochranné známky EU“ ze strany třetí osoby za účelem označení výrobků nebo služeb nebo odkazu na ně, je třeba toto ustanovení chápat tak, že se použije v případě, kdy tato třetí osoba neužívá ochrannou známku EU jako takovou, ale označení, které je považováno za totožné s touto ochrannou známkou nebo této ochranné známce zaměnitelně podobné. Článek 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 totiž zakládá obranu proti tvrzení, že došlo k porušení článku 9 téhož nařízení, který odkazuje pouze na „užívání označení v obchodním styku“, jak jsem již vysvětlila v mé analýze otázky 1 c) a d). V rámci projednávané věci to znamená, že čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 by se mohl uplatnit na skutkové okolnosti věci v původním řízení i v případě, že by se mělo za to, že žalovaný na svých maskách chladiče nepoužíval ochrannou známku EU patřící žalobkyni, ale pouze označení, které je této ochranné známce zaměnitelně podobné, jak uvádí předkládající soud.

52. Kromě toho je třeba poznamenat, že v rozsudku ve věci Gillette Company a Gillette Group Finland [34], měl Soudní dvůr příležitost provést výklad čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS [35]. Uvedené ustanovení bylo zrušeno a v současné době je použitelné ve vztahu k národním ochranným známkám na základě čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2015/2436 [36], který je obdobou čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/2001.

53. Ve sporu, který vedl k vydání rozsudku ve věci Gillette, prodával určitý podnik holicí strojky, které se skládaly z násadky a vyměnitelné čepelky, a dále čepelky podobné těm, které uváděla na trh společnost Gillette Company, vlastník ochranných známek Gillette a Sensor. Tyto čepelky byly prodávány pod ochrannou známkou Parason Flexor a na jejich obalu byl umístěn štítek s nápisem: „Všechny násadky Parason Flexor a Gillette Sensor jsou kompatibilní s touto čepelkou“ [37]. Dotčený podnik neměl povolení ve formě licence ochranné známky nebo jakékoliv jiné smlouvy užívat ochranné známky ve vlastnictví společnosti Gillette Company. Za těchto okolností podala tato společnost u vnitrostátního soudu žalobu, v níž tvrdila, že uvedený podnik porušil práva z jejích zapsaných ochranných známek.

[34] – Rozsudek ze dne 17. března 2005, C-228/03, EU:C:2005:177 (dále jen „rozsudek Gillette“).

[35] – První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

[36] – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

[37] – Rozsudek Gillette (bod 14).

54. Z rozsudku ve věci Gillette vyplývá, že užívání ochranné známky EU třetí osobou na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 závisí na tom, zda je účelem tohoto užívání poskytnout veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o zamýšleném účelu výrobku, který tato třetí osoba uvádí na trh [38]. Takové užití ochranné známky muselo být kromě toho nezbytné, to znamená, že tato informace v praxi nemohla být sdělena veřejnosti třetí osobou bez použití ochranné známky EU, jejímž majitelem tato třetí osoba nebyla [39].

55. Je třeba vzít v úvahu, že znění čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 se již netýká požadavku nezbytnosti, který je uveden pouze jako příklad ve vztahu k „označení zamýšleného účelu“. Hlavním kritériem pro použití čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 by měla být skutečnost, zda užívání ochranné známky EU třetí osobou slouží funkci týkající se výhradně označení výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky nebo odkazu na ně („referenční užívání“) [40]. Tato obrana proti tvrzení, že došlo k porušení článku 9 téhož nařízení, není předmětem požadavku nezbytnosti stanoveného v rozsudku Gillette, který je nadále použitelný na užívání ochranné známky EU pouze ke zvláštnímu účelu označení účelu zboží nebo služeb [41].

56. Zaprvé se účastníci původního řízení neshodují v otázce, zda užívání označení jakožto prvku masky chladiče splňuje funkci týkající se výhradně označení výrobků nebo služeb vlastníka ochranné známky nebo odkazu na ně. Předmětem jejich sporu je rovněž skutečnost, zda toto označení může být použito pro informování relevantní veřejnosti o zamýšleném účelu masky chladiče a zda požadavek nezbytnosti, použitelný v této věci, lze považovat za požadavek, který má technickou povahu, a nikoliv informační hodnotu.

57. V tomto ohledu mám zaprvé za to, že užívání označení dotčeného v projednávané věci neslouží funkci týkající se výhradně označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od žalobkyně v původním řízení nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby této žalobkyně. Je pravda, že spotřebitelé masek chladičů musí být schopni získat informace o tom, že náhradní díl je vhodný nebo určený pro automobily určitého výrobce. Podle mého názoru je však zřejmé, že začlenění prvku do masky chladiče, který je užíván pro vložení a upevnění dalšího příslušenství – loga výrobce automobilů – nepředstavuje referenční užívání ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001. Jak jsem uvedla v mém přezkumu otázky 1 c) a d) tento prvek naplňuje technickou funkci [42] a nikoliv cíl označení.

58. Z podobných důvodů se zadruhé domnívám, že označení dotčené ve věci v původním řízení lze chápat jako údaj o zamýšleném účelu masky chladiče, zejména jako příslušenství nebo náhradní díl. Krom toho, i kdybychom vycházeli z opačného předpokladu, technický požadavek užívat označení totožné s dotčenou ochrannou známkou nebo této známce podobné, by nesplnil požadavek nezbytnosti podle čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001, jelikož informování konečného spotřebitele zůstává cílem, který musí být sledován užíváním ochranné známky. Jinými slovy, technický požadavek, jak uvádí předkládající soud ve formulaci otázky 1 a), nelze uplatnit za účelem omezení práv vlastníka ochranné známky podle čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001.

38 – Rozsudek Gillette (bod 34).

39 – Rozsudek Gillette (bod 35). Viz také rozsudek ve věci BMW (bod 60).

40 – Hasselblatt, G. N. (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, s. 436.

41 – Viz rovněž Kur, A., a Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, s. 420.

42 – Viz bod 30 tohoto stanoviska.

59. Článek 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje prodejci náhradních dílů pro automobily, konkrétně masek chladičů, uvádět na trh tyto díly, pokud obsahují prvek pro vložení a upevnění loga výrobce automobilu, který je svým tvarem totožný s ochrannou známkou EU tohoto výrobce nebo je této známce zaměnitelně podobný.

C. K otázce 1 b)

60. Pokud jde o otázku 1 b), je třeba na ni odpovědět pouze tehdy, pokud Soudní dvůr odpoví na otázku 1 a) v opačném smyslu, než je můj návrh. V takovém případě je třeba přezkoumat, zda je užívání ochranné známky EU v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví ve smyslu čl. 14 odst. 2 nařízení 2017/1001.

61. Judikatura Soudního dvora poskytuje v tomto ohledu podrobná vodítka [43].

62. Podle Soudního dvora užívání ochranné známky v průmyslu nebo v obchodě není v souladu s poctivými zvyklostmi, zaprvé pokud k němu dochází způsobem, který může vzbuzovat dojem, že existuje obchodní propojení mezi třetí osobou a vlastníkem ochranné známky. Kromě toho takové užívání ochranné známky nesmí ovlivnit její hodnotu tím, že protiprávně těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Mimoto ochranná známka není užívána v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení 2017/1001, pokud způsobuje oslabení důvěry nebo hanobení této ochranné známky. Konečně není slučitelné s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví ani takové užívání ochranné známky, kdy třetí osoba představuje svůj výrobek jako napodobeninu nebo reprodukci výrobků opatřených touto ochrannou známkou.

63. Předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda za okolností věci v původním řízení byla ochranná známka užívána v souladu s poctivými zvyklostmi. Jak nicméně tvrdí Komise, s ohledem na skutkové okolnosti projednávané věci mají tři specifické aspekty tohoto posouzení podle všeho zvláštní význam.

64. Jak jsem již zaprvé poznamenala, Soudní dvůr měl za to, že užívání ochranné známky není v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví, pokud takové užívání obnáší „oslabení důvěry nebo hanobení“ této ochranné známky [44]. Vzhledem k podobnosti tvaru ochranné známky použitého pro upevňovací prvek a samotnou ochrannou známkou – to jest loga výrobce automobilů – by měl předkládající soud mimo jiné určit, zda je v této souvislosti relevantní záruka kvality výrobků nabízená žalovaným. Nižší kvalita, než jakou zajišťují výrobci originálních náhradních dílů, by mohla nepříznivě zasáhnout do funkce záruky kvality ochranné známky.

65. Zadruhé Soudní dvůr konstatoval, že úprava výrobku jako „napodobenina nebo reprodukce výrobku“ je v rozporu s poctivými zvyklostmi [45]. Vnitrostátnímu soudu proto přísluší, aby s ohledem na povahu náhradních dílů dotčených výrobků a jejich podobnost s originálními díly posoudil, zda žalovaný učinil nezbytná opatření k tomu, aby uvedl, že výrobky byly vyrobeny jím, a zajistil, že nebudou považovány za napodobeniny nebo reprodukce originálních dílů.

[43] – Viz rozsudek Gillette (body 41 až 49) a rozsudek ve věci BMW (body 51, 52 a 61).

[44] – Rozsudek Gillette (bod 44).

[45] – Rozsudek Gillette (bod 45).

66. Zatřetí vzhledem k podmínkám podobným těm, které Soudní dvůr stanovil ve vztahu k čl. 110 odst. 1 nařízení č. 6/2002[46], je výrobce nebo prodejce náhradních dílů povinen postupovat s řádnou péčí, pokud jde o dodržování podmínek, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby následní uživatelé jednali v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví. Pro určení souladu s poctivými zvyklostmi je zejména třeba posoudit, zda výrobce neoriginálních náhradních dílů splnil povinnost informovat následného uživatele v dodavatelském řetězci jasným a viditelným způsobem tím, že na výrobku, jeho obalu, v katalozích nebo v prodejní dokumentaci uvedl, že tyto díly nejsou vyrobeny výrobcem originálních náhradních dílů. Je třeba rovněž ověřit, zda výrobce náhradních dílů vhodnými prostředky, včetně smluvních, zajistil, aby se následní uživatelé v dodavatelském řetězci nedopouštěli praktik, které by mohly uvádět v omyl ohledně původu zboží nebo oslabovat důvěru dotčené ochranné známky.

67. S ohledem na výše uvedené úvahy a v případě, že Soudní dvůr bude mít – na rozdíl od mé analýzy otázky 1 a) – za to, že čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 umožňuje užívání ochranné známky EU za takových okolností, jako jsou okolnosti v projednávané věci, musí být čl. 14 odst. 2 téhož nařízení vykládán v tom smyslu, že vyžaduje zaprvé, aby užívání ochranné známky EU neobnášelo oslabení důvěry nebo hanobení této ochranné známky; zadruhé, aby uživatel učinil nezbytná opatření k tomu, aby uvedl, že výrobky byly jím vyrobené, a zajistil, že nebudou považovány za napodobeniny nebo reprodukce originálního dílu, a zatřetí, aby výrobce nebo prodejce náhradních dílů podléhali povinnosti řádné péče, pokud jde o dodržování podmínek nezbytných k zajištění toho, aby následní uživatelé dodržovali poctivé obchodní zvyklosti nebo zvyklosti v daném odvětví.

V. Závěry

68. Na základě výše uvedené analýzy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázku 1 c) a d) položenou Krajským soudem ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko) následovně:

„1) Článek 9 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že

začlenění prvku do neoriginální masky chladiče za účelem vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který reprodukuje tvar obrazové ochranné známky EU vlastněné tímto výrobcem nebo je této ochranné známce zaměnitelně podobný, nepředstavuje užívání označení v obchodním styku ve smyslu těchto ustanovení, zejména když nastanou okolnosti uvedené v tomto stanovisku ve vztahu k prodeji těchto masek chladičů a k dotčenému zeměpisnému trhu, což přísluší posoudit předkládajícímu soudu.

Pro případ, že Soudní dvůr odpoví na otázku 1 c) a d) v opačném smyslu, navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázku 1a) odpověděl následovně:

2) Článek 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 musí být vykládán v tom smyslu, že

neumožňuje prodejci náhradních dílů pro automobily, a sice masek chladiče, uvádět na trh tyto díly, pokud obsahují prvek pro vložení a upevnění loga výrobce automobilů, který je svým tvarem totožný s ochrannou známkou EU uvedeného výrobce nebo je této známce zaměnitelně podobný.

[46] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. prosince 2017, Acacia a D'Amato (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, body 85 až 88).

Pro případ, že Soudní dvůr odpoví na otázku 1 a) v opačném smyslu, navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázku 1 b) odpověděl následovně:

3) Článek 14 odst. 2 nařízení 2017/1001 musí být vykládán v tom smyslu, že

vyžaduje zaprvé, aby užívání ochranné známky EU neobnášelo oslabení důvěry nebo hanobení této ochranné známky; zadruhé, aby uživatel učinil nezbytná opatření k tomu, aby uvedl, jak je povinen, že výrobky byly jím vyrobené, a aby zajistil, že nebudou považovány za napodobeniny nebo reprodukce originálního dílu, a zatřetí, aby výrobce nebo prodejce náhradních dílů podléhali povinnosti řádné péče, pokud jde o dodržování podmínek nezbytných k zajištění toho, aby následní uživatelé dodržovali poctivé obchodní zvyklosti nebo zvyklosti v daném odvětví.“