Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
LAILA MEDINA
prednesené 21. septembra 2023 [1]

Vec C-334/22

Audi AG
proti
GQ

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava, Poľsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 a 3 – Práva z ochrannej známky EÚ – Používanie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou v obchodnom styku – Náhradné diely do áut – Mriežky chladiča – Upevňovací prvok pripevnenia na vloženie loga výrobcu automobilu – Článok 14 ods. 1 písm. c) a článok 14 ods. 2 – Obmedzenie účinkov ochrannej známky EÚ – Použitie zhodného alebo podobného označenia na uvedenie účelu výrobku ako príslušenstva alebo náhradných dielov – Čestné konanie v priemysle alebo obchode – Kritériá posudzovania“

I. Úvod

1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 [2], ako aj článku 14 ods. 1 písm. c) a článku 14 ods. 2 tohto nariadenia.

2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Audi AG, výrobcom automobilov a príslušenstva k nim, a GQ, veľkoobchodníkom s náhradnými dielmi, ktorý predáva tieto výrobky na internetovej stránke. Spor sa týka údajného porušenia majetkových práv priznaných spoločnosti Audi AG obrazovou ochrannou známkou EÚ zo strany GQ.

3. Prejednávaná vec sa zameriava na rozsah ochrany výlučného práva z ochrannej známky EÚ jej majiteľa na obmedzenia účinkov tejto ochrannej známky s cieľom umožniť tretej osobe používať ju v obchodnom styku. Vec predstavuje pre Súdny dvor príležitosť rozvinúť judikatúru týkajúcu sa výkladu nariadenia 2017/1001, pokiaľ ide o uvádzanie náhradných dielov, najmä do automobilov, na trh.

[1] Jazyk prednesu: angličtina.

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

II. Právny rámec

A. Nariadenie 2017/1001

4. Článok 9 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Práva z ochrannej známky EÚ“, stanovuje:

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

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

a) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

b) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

…

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na obal uvedených tovarov;

b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

…“

5. Článok 14 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Obmedzenie účinkov ochrannej známky EÚ“, stanovuje:

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

…

c) ochrannú známku EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je používanie uvedenej ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru 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.“

B. Nariadenie (ES) č. 6/2002

6. Článok 19 nariadenia (ES) č. 6/2002[3], nazvaný „Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva“, stanovuje:

„1. Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.

…“

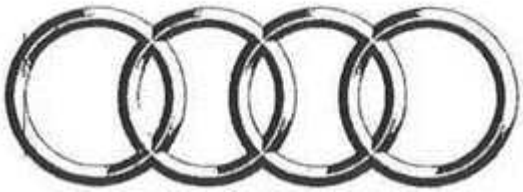
7. Článok 110 nariadenia č. 6/2002, nazvaný „Prechodné ustanovenie“, stanovuje:

„1. Až do času, kedy nadobudnú účinnosť zmeny a doplnky tohto nariadenia na základe návrhu Komisie ohľadne tohto predmetu, ochrana dizajnom spoločenstva neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť zloženého výrobku, v zmysle článku 19 ods. 1 na účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava.

…“

III. Skutkový stav a prejudiciálne otázky

8. Žalobkyňa Audi AG je podnik so sídlom v Ingolstadte (Nemecko), ktorý má výlučné práva k nižšie uvedenej obrazovej ochrannej známke EÚ zapísanej pod č. 000018762, okrem iného v triede 12 Niceského triedenia (vozidlá, náhradné diely, príslušenstvo vozidiel). Ochrannou známkou je označenie zložené zo štyroch horizontálne vedľa seba umiestnených a vzájomne sa prekrývajúcich kruhov, ktoré žalobkyňa vyobrazuje a používa ako svoje logo:



9. Žalovaný GQ je fyzická osoba a venuje sa predaju náhradných dielov do motorových vozidiel. Tieto výrobky neponúka priamo spotrebiteľom, ale predáva ich iným distribútorom. V rokoch 1986 až 2017 žalovaný prostredníctvom svojej webovej stránky inzeroval a ponúkal mriežky chladiča upravené a určené pre staré modely Audi z 80. a 90. rokov. Tieto mriežky chladiča, tak ako pôvodné mriežky, mali vyrezané miesto určené na vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilu, ktoré zodpovedalo obrysu ochrannej známky EÚ žalobkyne.

10. Od roku 2017 podala žalobkyňa viaceré žaloby proti žalovanému, ktorých cieľom bolo zamedziť ponúkanie predaja neoriginálnych náhradných dielov, v ktorých určité prvky svojím tvarom čiastočne alebo úplne zodpovedali ochrannej známke patriacej žalobkyni. Konkrétne v máji 2020 žalobkyňa podala žalobu na Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava), ktorý

[3] Nariadenie Rady z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

v prejednávanej veci podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, v ktorej sa domáhala, aby bolo žalovanému zakázané dovážať, ponúkať, uvádzať na trh a inzerovať neoriginálne mriežky chladičov obsahujúce označenia zhodné alebo podobné s jej ochrannou známkou EÚ. Žalobkyňa ďalej navrhovala, aby bolo zničených 70 takýchto mriežok chladičov vozidiel, ktoré boli zadržané colnými orgánmi.

11. Vnútroštátny súd sa domnieva, že na rozhodnutie vo veci musí určiť, či sa rozsah ochrany ochrannej známky EÚ patriacej žalobkyni – ktorá má podľa tohto súdu vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, je v Poľsku všeobecne známa a zjavne spojená so žalobkyňou – vzťahuje aj na prvok, ktorý umožňuje vložiť logo automobilky a namontovať ho na mriežku chladiča a ktorý je z dôvodu svojho tvaru zhodný alebo zameniteľne podobný s touto ochrannou známkou.

12. Vnútroštátny súd má po prvé pochybnosti najmä o tom, či prvok určený na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilov na mriežku chladiča spĺňa funkciu ochrannej známky, a to označenie pôvodu výrobku. Táto pochybnosť vzniká aj za predpokladu, že uvedený prvok zodpovedá tvaru loga výrobcu, a preto ho možno považovať za zhodný alebo prinajmenšom zameniteľne podobný s jeho ochrannou známkou EÚ.

13. V tejto súvislosti vnútroštátny súd upozorňuje Súdny dvor na to, že v práve EÚ v oblasti ochranných známok neexistuje ustanovenie rovnocenné článku 110 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 – „doložka o opravách“ –, ktorý, pokiaľ ide o dizajny EÚ, vylučuje ochranu dizajnu, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, na účely opravy tohto výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava. Okrem toho sa domnieva, že výklad článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001 by sa mal riadiť cieľom práva EÚ v oblasti ochranných známok, ktorým je ochrana nenarušenej hospodárskej súťaže, a záujmom spotrebiteľov, aby si mohli vybrať medzi kúpou originálnych a neoriginálnych náhradných dielov do automobilov.

14. Po druhé, ak by sa pripustilo, že prvok na vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilov na mriežku chladiča plní funkciu ochrannej známky, podľa vnútroštátneho súdu by vznikla aj otázka, či článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 umožňuje predajcovi náhradných dielov uvádzať na trh neoriginálne mriežky s takýmto prvkom. V prípade kladnej odpovede sa vnútroštátny súd pýta, aké hodnotiace kritériá treba uplatniť na určenie, či je používanie ochrannej známky EÚ v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode, ako to vyžaduje článok 14 ods. 2 nariadenia 2017/1001.

15. Za týchto okolností Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. a) Má sa článok 14 ods. 1 písm. c) [nariadenia 2017/1001] vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ ochrannej známky, resp. súd, zakázal tretej osobe používať v obchodnom styku označenie, ktoré je zhodné alebo zameniteľne podobné s ochrannou známkou Európskej únie, vo vzťahu k náhradným dielom motorového vozidla (kryty vzduchového chladiča/mriežky chladiča), ak predstavuje pripevnenie pre príslušenstvo motorového vozidla (logo zobrazujúce ochrannú známku EÚ), a:

pokiaľ je z technického hľadiska možné namontovať originálne logo, ktoré zobrazuje ochrannú známku EÚ, na náhradný diel vozidla (kryt vzduchového chladiča/mriežku) bez toho, aby sa na tomto diele zobrazilo označenie zhodné alebo zameniteľne podobné s ochrannou známkou EÚ,

alebo v situácii,

pokiaľ je z technického hľadiska nemožné namontovať pôvodné logo zobrazujúce ochrannú známku EÚ na náhradný diel vozidla (kryt vzduchového chladiča/mriežku) bez toho, aby sa na tomto diele zobrazilo označenie zhodné alebo zameniteľne podobné s ochrannou známkou EÚ?

V prípade kladnej odpovede na ktorúkoľvek z otázok v [písmene a)]:

b) Ktoré hodnotiace kritériá umožňujúce určiť, či je používanie ochrannej známky EÚ v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode, je potrebné uplatniť v takýchto prípadoch?

c) Má sa článok 9 ods. 2 a článok 9 ods. 3 písm. a) [nariadenia 2017/1001] vykladať v tom zmysle, že ak je ochrannou známkou prvok tvaru dielu vozidla a ak v [uvedenom nariadení] neexistuje ekvivalent doložky o opravách v zmysle článku 110 ods. 1 [nariadenia č. 6/2002], ochranná známka neplní v takejto situácii označujúcu funkciu?

d) Má sa článok 9 ods. 2 a článok 9 ods. 3 písm. a) [nariadenia 2017/1001] vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak je prvok pripevnenia ochrannej známky, ktorý reprodukuje tvar ochrannej známky alebo je s ňou zameniteľne podobný, prvkom tvaru dielu vozidla a ak v [uvedenom nariadení] neexistuje ekvivalent doložky o opravách v zmysle článku 110 ods. 1 [nariadenia č. 6/2002], prvok pripevnenia nemožno považovať za ochrannú známku s označujúcou funkciou, ani ak je zhodný alebo zameniteľne podobný s ochranou známkou?“

IV. Posúdenie

16. Svojimi otázkami sa vnútroštátny súd po prvé pýta, či sa článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 má vykladať v tom zmysle, že predajcovi neoriginálnych náhradných dielov do automobilov, konkrétne mriežok chladiča, je povolené uvádzať na trh tieto diely, ak obsahujú prvok na vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilov, ktorý je svojím tvarom zhodný alebo zameniteľne podobný s ochrannou známkou EÚ, ktorej majiteľom je tento výrobca.

17. Vnútroštátny súd kladie túto otázku s odkazom na dve možné situácie, a to v závislosti od toho, či je technicky možné a/alebo technicky nemožné vložiť a pripevniť logo tohto výrobcu bez vyobrazenia jeho ochrannej známky [prvá otázka písm. a)]. V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku v oboch situáciách alebo v niektorej z nich sa vnútroštátny súd pýta, aké sú kritériá na posúdenie, či je toto používanie v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode v zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia 2017/1001 [prvá otázka písm. b)].

18. Po druhé sa vnútroštátny súd pýta, či prvok mriežky chladiča, ktorý slúži na vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilov, a teda preberá tvar obrazovej ochrannej známky EÚ tohto výrobcu, možno považovať za ochrannú známku, ktorá plní funkciu označenia pôvodu v súlade s článkom 9 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001 [prvá otázka písm. c) a d)].[4]

[4] V častiach c) a d) prvej otázky vnútroštátny súd rozlišuje na účely určenia plnenia označujúcej funkcie ochrannou známkou, o ktorú ide v prejednávanej veci, medzi tým, i) či je táto ochranná známka zahrnutá do tvaru automobilového dielu, a ii) tým, či je súčasťou upevňovacieho prvku zahrnutého do tvaru automobilového dielu. V súlade so všeobecným názorom účastníkov konania možno obidve časti preformulovať v zmysle tohto bodu.

19. Posúdenie podmienok uplatnenia obmedzenia výlučného práva vyplývajúceho z ochrannej známky EÚ, ktoré je stanovené v článku 14 nariadenia 2017/1001, je relevantné len v rozsahu, v akom došlo k porušeniu tohto výlučného práva, ktorého pôsobnosť je vymedzená v článku 9 nariadenia 2017/1001.[5] Z tohto dôvodu odpoviem najprv spoločne na prvú otázku písm. c) a d) a následne na prvú otázku písm. a) a b).

A. Prvá otázka písm. c) a d)

20. Prvá otázka písm. c) a d) sa týkajú výkladu článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001. Pri oboch otázkach je v podstate potrebné, aby Súdny dvor určil, či zahrnutie prvku do mriežky chladiča na automobile zo strany nezávislého výrobcu na účely vloženia a pripevnenia loga výrobcu automobilov, ktoré má tvar ochrannej známky EÚ, ktorej majiteľom je tento výrobca, predstavuje používanie označenia v obchodnom styku v zmysle týchto ustanovení.

21. Na úvod treba pripomenúť, že podľa článku 9 ods. 1 nariadenia 2017/1001 zápisom ochrannej známky EÚ vznikajú majiteľovi výlučné práva, ktoré ho podľa článku 9 ods. 2 tohto nariadenia oprávňujú zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek zhodné alebo podobné označenie vo vzťahu k tovarom alebo službám, ak sú splnené určité podmienky.

22. Článok 9 ods. 3 nariadenia 2017/1001 obsahuje ilustratívny zoznam druhov používania, ktoré môže majiteľ ochrannej známky EÚ zakázať. Patrí medzi ne umiestňovanie označenia na tovar alebo jeho obal [písmeno a)]; ponúkanie tovarov, ich uvádzanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod týmto označením [písmeno b)]; a dovoz alebo vývoz tovaru pod uvedeným označením [písmeno c)].[6]

23. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora je majiteľovi ochrannej známky EÚ priznané výlučné právo na to, aby mohol chrániť svoje osobitné záujmy majiteľa, konkrétne zabezpečiť, aby ochranná známka mohla plniť svoje funkcie. Výkon tohto práva musí byť teda vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru alebo služby, ale aj ostatné funkcie ochrannej známky, medzi ktoré patrí najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality tovaru alebo služby, prípadne komunikačná, investičná alebo reklamná funkcia.[7]

24. Z toho vyplýva, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemôže brániť používaniu označenia zhodného alebo zameniteľne podobného s ochrannou známkou na základe článku 9 nariadenia 2017/1001, ak toto používanie nespôsobuje ujmu ani jednej z funkcií ochrannej známky.[8]

[5] Pozri v tejto súvislosti tiež HASSELBLATT, G. N. (ed.): *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*. Beck, 2018, s. 431.

[6] Prvá otázka písm. c) a d) položená vnútroštátnym súdom odkazuje len na článok 9 ods. 3 písm. a) nariadenia 2017/1001. Vzhľadom na skutkové okolnosti sporu vo veci samej, ktoré sú uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sa však zdá, že na účely prejednávanej veci treba zohľadniť aj článok 9 ods. 3 písm. b) a c) tohto nariadenia.

[7] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, bod 34 a citovaná judikatúra).

[8] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, EU:C:2009:378, bod 60 a citovaná judikatúra).

25. V prejednávanej veci treba v prvom rade uviesť, že výrobky, o ktoré ide vo veci samej, sú nepôvodnými chladičovými mriežkami pre automobily, ktoré reprodukujú pôvodné modely v súlade s právom dizajnu.[9] Tieto mriežky sú náhradné diely určené na zakrytie a ochranu chladiča vozidla ako súčasti chladiaceho systému motora. Mriežky chladiča sú vonkajšie a viditeľné časti karosérie automobilu a majú značný vplyv na jeho vzhľad spredu. Ich poloha ich robí veľmi zraniteľnými v prípade čelnej nehody. Navyše je bežné, že výrobcovia automobilov navrhujú mriežky chladiča svojich vozidiel tak, aby obsahovali prvok na vloženie a montáž ich loga, často v chrómovej povrchovej úprave, ktoré vyobrazuje predtým zapísanú ochrannú známku, ktorej sú majiteľmi.

26. Miesto na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilu tvorí neoddeliteľnú súčasť mriežky chladiča a zvyčajne sa nachádza v strede hornej tretiny prednej časti vozidla. Tento prvok je tvorený vyrezaným priestorom na vloženie loga a sériou otvorov na jeho pripevnenie. Podobne na zadnej strane loga sa nachádzajú skrutky na pripevnenie loga na mriežku. Treba pripomenúť, že otázka položená vnútroštátnym súdom v prejednávanej veci sa netýka vyobrazenia loga výrobcu automobilov ako takého, ale miesta na pripevnenie tohto príslušenstva na mriežku chladiča, ktoré má zo svojej podstaty tvar obrysov samotného loga.

27. V druhom rade, pokiaľ ide o otázku, či opísaný prvok predstavuje označenie spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky, ako požaduje judikatúra citovaná v bode 4 vyššie, na úvod pripomínam, že pojem „označenie“ použitý v článku 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001 nie je definovaný v nijakom inom ustanovení tohto nariadenia. Ako však tvrdí Poľská republika, Komisia a žalovaný vo veci samej, základnou podmienkou pojmu „označenie“ je jeho odlišná a autonómna povaha vo vzťahu k výrobku, ktorý označuje. Inými slovami, na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že prvok výrobku má funkciu označenia, musí byť vnímaný ako nezávislý a odlišný od samotného výrobku.

28. Chcem poukázať na to, že toto chápanie pojmu „označenie“ bolo viackrát potvrdené Súdnym dvorom, podľa ktorého, ako tvrdí žalovaný, označenie nemôže byť len vlastnosťou dotknutého výrobku.[10] To v podstate znamená, že označenie nemožno stotožňovať so zložkami tohto výrobku, najmä s tými, ktoré plnia iba špecifickú funkciu a ktoré napriek tomu, že majú vplyv na celkový vzhľad výrobku, nie sú vnímané ako označenie.

29. Ilustratívne odôvodnenie v tejto súvislosti poskytol generálny advokát Léger vo svojich návrhoch predniesených vo veci Dyson[11], v ktorých v podstate dospel k záveru, že funkčný prvok, ktorý je súčasťou vonkajšieho vzhľadu výrobku – priehľadný zásobník tvoriaci súčasť vonkajšieho povrchu vysávača –, nespĺňa podmienky potrebné na to, aby predstavoval označenie, keďže tento prvok nie je spôsobilý odlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.[12]

30. To podľa môjho názoru platí aj pre prvok, o ktorý ide v prejednávanej veci a ktorý, ako som už opísala v bodoch 25 a 26 vyššie, predstavuje nosič pre logo výrobcu automobilu v mriežke chladiča, a teda tvorí súčasť samotného výrobku a plní čisto technickú funkciu. Táto technická funkcia je zjavná, ak sa vezme do úvahy, že vyrezaný priestor v mriežke chladiča slúži len na vloženie a montáž dodatočného príslušenstva – loga – a že na to, aby spĺňal tento osobitný účel, musí byť nevyhnutne prispôsobený obrysom tohto príslušenstva.

[9] Ako sa uvádza vyššie, pozri článok 110 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ktorý obsahuje „doložku o opravách“.

[10] Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 27).

[11] Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger vo veci Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, výrok).

[12] Tamže (bod 43).

31. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že cieľom náhradných dielov automobilov je nahradiť pôvodne zmontované diely. [13] V prípade vonkajších prvkov sú náhradné diely primárne určené na obnovenie pôvodného vzhľadu opraveného vozidla. V opačnom prípade by nahradenie namontovanej časti automobilu mohlo predstavovať „tuning“, ktorý môže tiež poskytnúť automobilu nový vzhľad, ale koncepčne sa líši od opravy automobilu na účely obnovenia jeho pôvodného vzhľadu. Súdny dvor sa totiž s týmto chápaním stotožnil, pričom zdôraznil, že cieľ opravy možno dosiahnuť len dielmi, ktoré sú vizuálne zhodné s pôvodnými dielmi. [14]

32. Podľa môjho názoru je zrejmé, že iba mriežka chladiča s umiestnením navrhnutým tak, aby umožňovalo vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilu ako na pôvodnej mriežke chladiča, umožňuje obnoviť pôvodný vzhľad vozidla. V dôsledku toho môžu mriežky chladiča ako náhradný diel slúžiť na obnovenie pôvodného vzhľadu automobilu iba vtedy, ak miesto na pripevnenie loga verne reprodukuje polohu na pôvodnej mriežke. Je dôležité zdôrazniť, že na rozdiel od iných typov náhradných dielov, akými sú ráfy kolies a kryty náboja, mriežka chladiča nemôže v dôsledku umiestnenia na prednej časti karosérie automobilu dosiahnuť úplné obnovenie vzhľadu vozidla, pokiaľ nie je zhodná s pôvodným výrobkom. To vysvetľuje, prečo mriežky chladičov s neidentickým vzhľadom nie sú často ponúkané na trhu nezávislými výrobcami s výnimkou prípadov, keď sú, ako som už uviedla, určené na účely „tuningu“.

33. Okrem toho používanie označenia na uvedenie toho, že tovary alebo služby pochádzajú od určitého podniku, sa musí posudzovať v kontexte obchodného styku. [15] Toto posúdenie sa musí vykonať s prihliadnutím na vnímanie a úsudok spotrebiteľa, ktorý by skutočne mohol mať záujem o kúpu náhradných dielov pre určitú značku vozidla. V tejto súvislosti vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania uvádza, že žalovaný vo veci samej predáva svoje náhradné diely len profesionálnym distribútorom, ktorých teda treba považovať za priemerného spotrebiteľa výrobkov, o ktoré ide v prejednávanej veci. [16]

34. Je zaujímavé, že nedávna empirická štúdia uverejnená v odbornom akademickom časopise, ktorá vychádzala z hlavných predpokladov prejednávanej veci, sa uskutočnila s cieľom určiť, ako prítomnosť ochrannej známky pôvodného výrobcu na náhradnom diele ovplyvňuje vnímanie obchodného pôvodu náhradného dielu a očakávania spotrebiteľov týkajúce sa kvality, najmä na poľskom trhu. [17]

35. Štúdia po prvé naznačuje, že kontext, v ktorom sa označenie používa, môže neutralizovať jeho vplyv ako údaja o obchodnom pôvode výrobku, najmä, ako bolo uvedené na pojednávaní v prejednávanej veci, keď informácie dostupné počas predaja mriežok chladiča obsahujú tieto

[13] Vymedzenie pojmu „náhradné diely“ v právnych predpisoch EÚ pozri v článku 1 ods. 1 písm. h) nariadenia Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 2010, s. 52), podľa ktorého sa týmto pojmom rozumie „tovar, ktorý sa má namontovať do motorového vozidla [alebo naň – *neoficiálny preklad*], aby sa ním nahradili komponenty takého vozidla“.

[14] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, body 69 a 70).

[15] Rozsudok z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 38, ďalej len „rozsudok BMW“).

[16] Aj keď Súdny dvor v tomto ohľade ešte nevyjadril svoje stanovisko, je potrebné pripomenúť, že Všeobecný súd dôsledne zastával názor, že vzhľadom na technickú a nákladnú povahu náhradných dielov pre automobilový priemysel, ktoré sú v zásade určené odbornej a profesionálnej verejnosti, táto verejnosť bude tieto tovary nakupovať až po dôkladnom preskúmaní ich vlastností, zloženia a iných charakteristík. Pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, bod 41 a citovaná judikatúra).

[17] TISCHNER, A., STASIUK, K.: Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding. In: *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 54, 2023, s. 42.

hlavné prvky: i) názov výrobku a modely automobilov, na ktoré sa používa; ii) jednotkovú cenu, zvyčajne nižšiu ako originálny náhradný diel; iii) ďalšie informácie o tom, že náhradný diel ponúkaný obchodníkom nie je originálny, a iv) názov nezávislého výrobcu. [18]

36. Po druhé štúdia na základe uskutočneného prieskumu vysvetľuje, že profesionálni maloobchodníci a dielne „v prevažnej väčšine“ uviedli, že náhradné diely pochádzajú z nezávislého zdroja, čo preukazuje, že títo profesionálni predajcovia nemajú tendenciu byť zavádzaní, pokiaľ ide o pôvod mriežok chladiča. Dokonca aj v prípade koncových používateľov bol percentuálny podiel poukazujúci na pôvodného výrobcu pomerne zanedbateľný. Na základe týchto skutočností štúdia dospela k záveru, že odborníci zrejme vnímajú ochrannú známku EÚ pôvodného výrobcu v súvislosti s predajom náhradných dielov z nezávislých zdrojov ako opis vlastností výrobku – ako prvok, ktorý spĺňa technický účel –, a nie ako označenie pôvodu. [19]

37. Je pravda, že empirická štúdia nemôže byť jediným rozhodujúcim faktorom pri konečnom posúdení individuálnej situácie v práve ochranných známok, akými sú tie vo veci samej. Uvedená štúdia však preukazuje, že na účely definovania miery vnímania predmetného označenia príslušnými spotrebiteľmi sa musí v každom jednotlivom prípade vykonať nepriama analýza. Na tento účel by sa mala venovať osobitná pozornosť okrem iného informáciám dostupným počas procesu predaja príslušného náhradného dielu a osobitným vlastnostiam príslušného geografického trhu. Napríklad v prípade Poľska sa zdá, že účastníci konania v prejednávanej veci nespochybňujú, že do tohto členského štátu sa stále dováža z iných členských štátov značné množstvo ojazdených a poškodených automobilov. V tomto kontexte staršie automobily, ktoré potrebujú opravu, sú na poľskom automobilovom trhu pozoruhodne časté, čím sa trh opráv v tejto krajine stáva vysoko rozvinutým a je známy spotrebiteľom, ktorí prejavujú ochotu opraviť takéto staršie autá, aby obnovili ich pôvodný vzhľad. [20]

38. Tento záver je tiež v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, najmä s rozsudkom Adam Opel [21], ktorý cituje odborná literatúra [22] ako príklad reprodukcie ochrannej známky EÚ výrobcu automobilov treťou stranou, ktorá neplní funkciu označenia pôvodu výrobku.

39. Súdny dvor v uvedenej veci konkrétne rozhodol, že pokiaľ ide o používanie ochrannej známky EÚ, ktorej majiteľom je automobilový výrobca, na zmenšených modeloch určených na hranie, nedochádza k zasahovaniu do funkcie tejto ochrannej známky, keďže príslušná skupina verejnosti nevníma logo automobilky vyobrazené na hračkárskych autách ako ukazovateľ, že zmenšené modely pochádzajú od tohto výrobcu alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky prepojený. [23] Osobitné okolnosti a prax v dotknutom odvetví opäť zohrali rozhodujúcu úlohu. Súdny dvor založil svoje rozhodnutie na skutkovom zistení vnútroštátneho súdu, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ výrobkov hračkového priemyslu je zvyknutý na to, že zmenšené modely vychádzajú zo skutočných vzorov, a dokonca prikladá veľký význam absolútnej vernosti originálu, takže spotrebiteľ vníma logo výrobcu automobilov zobrazené na hračkárskych autách ako ukazovateľ toho, že ide o reprodukciu automobilu v zmenšenej mierke, a nie toho, že samotné hračkárske auto pochádza od tohto výrobcu. [24]

[18] Tamže, s. 44.

[19] Tamže, s. 53.

[20] Tamže, s. 42.

[21] Rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55) (ďalej len „rozsudok Adam Opel“).

[22] KUR, A., SENFTLEBEN, M.: *European Trade Mark Law – A commentary*. Oxford University Press, 2017, s. 301.

[23] Rozsudok Adam Opel (bod 24).

[24] Tamže (bod 23).

40. Podľa môjho názoru sú predchádzajúce úvahy postačujúce na to, aby Súdny dvor mohol v prejednávanej veci vylúčiť, že obyčajné zobrazenie siluety ochrannej známky EÚ výrobcu automobilov v rámci vernej reprodukcie pôvodnej mriežky chladiča a výlučne na technické účely vloženia a namontovania loga tohto výrobcu plní úlohy ochrannej známky, a teda že predstavuje používanie označenia v obchodnom styku v zmysle článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001, najmä za okolností opísaných v bode 35 a 37 vyššie, čo však musí posúdiť vnútroštátny súd.

41. Pre úplnosť tiež pripomínam, že neexistencia ustanovenia v práve ochranných známok EÚ, ktoré by bolo rovnocenné s „doložkou o opravách“ v práve dizajnov EÚ, na ktorú sa odvoláva vnútroštátny súd vo formulácii prvej otázky písm. c) a d), je pre prijatie predchádzajúceho záveru irelevantná. Súdny dvor totiž vo veci Ford Motor Company [25] rozhodol, že „doložka o opravách“ obsiahnutá v článku 110 nariadenia č. 6/2002 ukladá určité obmedzenia *len* v súvislosti s ochranou ako dizajnov bez akéhokoľvek odkazu na ochranu ako ochranných známok. [26] Tento výklad Súdneho dvora tak z formálneho hľadiska vylučuje zohľadnenie „doložky o opravách“ článku 110 nariadenia č. 6/2002 na účely výkladu článku 9 nariadenia 2017/1001.

42. Vzhľadom na to Súdny dvor v prípadoch, keď sa právo ochranných známok EÚ zbližuje s inými oblasťami práva duševného vlastníctva, dôsledne vykladá základné ustanovenia nariadenia 2017/1001 – a jeho predchodcov – tak, aby sa zabránilo neutralizácii spoločných cieľov týchto oblastí a aby sa zabezpečilo ich úplné splnenie, najmä s cieľom chrániť systém nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu.

43. Napríklad v prípade Lego Juris [27], ktorý sa týkal prelínania práva ochranných známok a patentového práva, Súdny dvor zdôraznil potrebu zabrániť tomu, aby ochranné známky poskytovali podniku monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku. [28] Súdny dvor najmä rozhodol, že ak tvar výrobku je iba prejavom technického riešenia vyvinutého výrobcom tohto výrobku, ktoré si patentoval, ochrana tohto tvaru ako ochrannej známky by po skončení platnosti patentu na tento výrobok značne a trvalo znížila možnosť ostatných podnikov používať uvedené technické riešenie. [29] Je zrejmé, že rozsudky, ako je rozsudok vo veci Lego Juris, ilustrujú dobrý úmysel Súdneho dvora prijať koherentný a funkčný výklad všetkých oblastí práva duševného vlastníctva, čím sa zabráni vytváraniu monopolov a ochráni sa záujem spotrebiteľov o prístup k výrobkom alebo službám z rôznych zdrojov.

44. V prejednávanej veci treba poukázať na to, že činnosť výroby a distribúcie náhradných dielov pre motorové vozidlá sa vykonáva najmä v troch segmentoch trhu: a) náhradné diely vyrobené výrobcami automobilov; b) diely vyrobené inými hospodárskymi subjektmi ako výrobcami, často v mene výrobcov alebo v spolupráci s nimi, a c) diely vyrobené nezávislými výrobcami, ktoré sa nedodávajú výrobcom automobilov, ale sú vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem dodaných týmito výrobcami. [30] Je zrejmé, že široký výklad pojmu „označenie“ obsiahnutému v článku 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001 by v dôsledku toho bol v prospech vytvorenia monopolu na opravy mriežok chladiča na obnovu pôvodného vzhľadu vozidiel v prospech výrobcov

[25] Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. októbra 2015, Ford Motor Company (C–500/14, EU:C:2015:680.

[26] Tamže (bod 39).

[27] Rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, ďalej len „rozsudok Lego Juris“).

[28] Tamže (bod 43).

[29] Tamže (bod 46).

[30] Táto segmentácia trhu s náhradnými dielmi nepriamo vyplýva z právnych predpisov EÚ o vertikálnych dohodách a zosúladených postupoch v sektore motorových vozidiel, najmä z nariadenia Komisie č. 461/2010 z 27. mája 2010. Pozri aj Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP: *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*. Úrad pre publikácie, 2021, s. 14, dostupné na https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1.

automobilov – konajúcich buď samostatne, alebo prostredníctvom licencií nezávislých predajcov. Tieto účinky, ktoré môžu obmedziť výber spotrebiteľov a mať vplyv na ciele nových navrhovaných legislatívnych nástrojov v oblasti práva dizajnov EÚ,[31] by sa prejavili, ak by výrobcovia automobilov namietali podľa práva ochranných známok EÚ proti tomu, aby nezávislí predajcovia uvádzali na trh neoriginálne mriežky chladiča s prvkom na umiestnenie a montáž ich emblému.[32]

45. Práve z týchto dôvodov, hoci, ako som už vysvetlil, „doložka o opravách“ nie je v tomto prípade uplatniteľná na účely výkladu nariadenia 2017/1001 a hoci Súdny dvor rozhodol, že práve článok 14 tohto nariadenia má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany ochranných známok v rámci systému nenarušenej hospodárskej súťaže,[33] je potrebné venovať pozornosť dôsledkom rozhodnutia o práve ochranných známok EÚ, ktoré by mohlo narušiť aj ciele blízkej oblasti práva duševného vlastníctva EÚ, a to práva dizajnov, ktorého cieľom je rozšíriť výber pre spotrebiteľov náhradných dielov medzi nezávislými a nezávislými výrobcami.

46. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy som dospela k záveru, že článok 9 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001 sa má vykladať v tom zmysle, že začlenenie prvku do neoriginálnej mriežky chladiča na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilov, ktorý kopíruje tvar obrazovej ochrannej známky EÚ tohto výrobcu alebo je s ňou zameniteľne podobný, nepredstavuje používanie označenia v obchodnom styku v zmysle týchto ustanovení, najmä ak nastanú okolnosti uvedené v tomto návrhu v súvislosti s predajom týchto mriežok chladiča a s dotknutým geografickým trhom, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

B. Prvá otázka písm. a)

47. Ako som uviedla v bode 19 vyššie, pri uplatňovaní článku 14 nariadenia 2017/1001 je podmienkou konštatovanie porušenia práv z ochrannej známky EÚ treťou osobou. Na účely prejednávanej veci to znamená, že len ak by Súdny dvor nesúhlasil s odpoveďou, ktorú navrhujem na prvú otázku písm. c) a d), a dospel by k záveru, že zabudovanie prvku, o ktorý ide v prejednávanej veci, predstavuje používanie označenia v obchodnom styku v zmysle článku 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001, bolo by potrebné odpovedať na prvú otázku písm. a) a b) položenú vnútroštátnym súdom.

48. Konkrétne sa vnútroštátny súd prvou otázkou písm. a) pýta, či článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 umožňuje predajcovi neoriginálnych mriežok chladiča uvádzať na trh tieto výrobky, ak obsahujú prvok určený na vloženie a pripevnenie loga výrobcu automobilov, ktorý je z dôvodu svojho tvaru zhodný s ochrannou známkou EÚ tohto výrobcu alebo je s ňou zameniteľne podobný.

[31] Komisia 28. novembra 2022 uverejnila návrhy na revíziu i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, 1998, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s. 120, ďalej len „smernica o dizajnoch“) a ii) nariadenia č. 6/2002 ako krokov k vytvoreniu koherentného balíka na vykonávanie akčného plánu duševného vlastníctva uverejneného v novembri 2020. Najmä článok 19 navrhovanej smernice a článok 20a navrhovaného nariadenia sa zaoberajú „doložkou o opravách“, pričom jasne stanovujú, že majiteľ dizajnu týkajúceho sa náhradného dielu nemôže vykonávať monopol a nemôže brániť tretej strane, aby uviedla na trh náhradné diely určené na opravu výrobku alebo obnovu jeho pôvodného vzhľadu. Pozri Európsky parlament: Revision of the EU legislation on design protection, júl 2023, s. 5, dostupné na https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf.

[32] Pozri v tejto súvislosti KUR, A.: „As Good as New“ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement? *GRUR International*, Oxford University Press, vol. 70, 2021, s. 236. To platí o to viac, pokiaľ ide o náhradné diely pre modely automobilov, ktoré už výrobcovia nevyrábajú, ako je to v prípade mriežok chladiča dotknutých vo veci samej.

[33] Pozri v tomto zmysle najmä uznesenie Súdneho dvora zo 6. októbra 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, bod 43 a citovaná judikatúra).

49. Ako som už zdôraznila, podľa článku 9 nariadenia 2017/1001 zápisom ochrannej známky EÚ vznikajú jej majiteľovi výlučné práva, ktoré ho oprávňujú brániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku akékoľvek zhodné alebo podobné označenie pre tovary alebo služby. Na výlučné práva priznané majiteľovi ochrannej známky EÚ sa však vzťahujú obmedzenia vymenované v článku 14 nariadenia 2017/1001.

50. Konkrétne podľa článku 14 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe používať v obchodnom styku ochrannú známku EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochrannej známky, najmä ak je používanie tejto ochrannej známky nevyhnutné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

51. Na úvod pripomínam, že hoci článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 z doslovného hľadiska odkazuje na používanie „ochrannej známky EÚ“ treťou osobou na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb, toto ustanovenie treba chápať tak, že sa uplatní, ak táto tretia osoba nepoužíva ochrannú známku EÚ ako takú, ale označenie, ktoré sa považuje za zhodné alebo zameniteľne podobné. Článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 totiž zavádza obranu proti tvrdeniu, že prišlo k porušeniu článku 9 toho istého nariadenia, ktorý, ako som už vysvetlila v analýze prvej otázky písm. c) a d), odkazuje len na „používanie označenia v obchodnom styku“. V prejednávanej veci to znamená, že článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 by sa mohol uplatniť na skutkové okolnosti vo veci samej, aj keby sa dospelo k záveru, že žalovaný nepoužíval na svojich mriežkach chladiča ochrannú známku EÚ žalobkyne, ale len, ako uvádza vnútroštátny súd, označenie, ktoré je s ňou zameniteľne podobné.

52. Okrem toho je dôležité uviesť, že v rozsudku Gillette Company a Gillette Group Finland [34] Súdny dvor mal príležitosť vykladať článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104/EHS. [35] Toto ustanovenie bolo zrušené a v súčasnosti sa uplatňuje na národné ochranné známky na základe článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436 [36], ktorý zodpovedá článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/2001.

53. V spore, v ktorom bol vydaný rozsudok Gillette, podnik predával holiace strojčeky pozostávajúce z držiaka a vymeniteľnej žiletky, ako aj žiletky podobné tým, ktoré uvádza na trh spoločnosť Gillette Company, majiteľka ochranných známok Gillette a Sensor. Tieto žiletky sa predávali pod ochrannou známkou Parason Flexor a na ich obale bola nálepka s týmto textom: „Všetky držiaky Parason Flexor a Gillette Sensor sa hodia na použitie v kombinácii s touto žiletkou“ [37]. Dotknutý podnik nebol na základe licencie na ochrannú známku ani inej zmluvy oprávnený používať ochranné známky, ktorých majiteľom je Gillette Company. Gillette Company za týchto okolností podala žalobu na vnútroštátny súd, v ktorej tvrdila, že tento podnik porušil práva k jej zapísaným ochranným známkam.

54. Z rozsudku Gillette vyplýva, že používanie ochrannej známky EÚ treťou osobou podľa článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 závisí od toho, či je cieľom tohto používania poskytnúť verejnosti zrozumiteľné a úplné informácie o zamýšľanom účele výrobku, ktorý táto tretia osoba

[34] Rozsudok zo 17. marca 2005, C-228/03, EU:C:2005:177 (ďalej len „rozsudok Gillette“).

[35] Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

[36] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

[37] Rozsudok Gillette (bod 14).

uvádza na trh.[38] Okrem toho toto používanie muselo byť nevyhnutné, t. j. tieto informácie nemohli byť v praxi verejnosti sprístupnené treťou osobou bez použitia ochrannej známky EÚ, ktorej majiteľom nebola táto tretia osoba.[39]

55. Je dôležité mať na pamäti, že znenie článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 sa už nezameriava na požiadavku nevyhnutnosti, tá sa spomína len ako ilustrácia v súvislosti s „označením zamýšľaného účelu“. V dôsledku toho by hlavným kritériom pri uplatňovaní článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 malo byť to, či používanie ochrannej známky EÚ treťou stranou plní funkciu výlučnej identifikácie alebo odkazu na tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky („referenčné používanie“).[40] Na túto obranu proti tvrdeniu, že prišlo k porušeniu článku 9 tohto nariadenia sa nevzťahuje požiadavka nevyhnutnosti stanovená v rozsudku Gillette, ktorá sa naďalej uplatňuje na používanie ochrannej známky EÚ len na osobitný účel označenia zamýšľaného účelu tovaru alebo služby.[41]

56. Účastníci konania vo veci samej sa najprv nezhodujú v tom, či používanie označenia ako prvku mriežky chladiča plní funkciu výlučnej identifikácie alebo odkazu na tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky. Taktiež sa nezhodnú na tom, či toto označenie môže byť použité na informovanie príslušnej verejnosti o účele mriežky chladiča a či požiadavku nevyhnutnosti, ktorá sa v tomto prípade uplatňuje, možno považovať za požiadavku technickej povahy, a nie informačnej hodnoty.

57. V tejto súvislosti sa domnievam, že po prvé používanie označenia, o ktoré ide v prejednávanej veci, neplní funkciu výlučnej identifikácie alebo odkazu na tovary alebo služby, ktoré pochádzajú od žalobkyne vo veci samej. Spotrebitelia mriežok chladiča musia mať nepochybne možnosť získať informáciu, že náhradný diel je vhodný alebo určený pre automobily konkrétneho výrobcu. Podľa môjho názoru je však zrejmé, že začlenenie prvku do mriežky chladiča, ktorý slúži len na vloženie a montáž ďalšieho príslušenstva – loga výrobcu automobilu –, nepredstavuje referenčné používanie v zmysle článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001. Ako som uviedla vo svojej analýze k prvej otázke písm. c) a d), tento prvok plní technickú funkciu,[42] a nie určovací cieľ.

58. Po druhé z podobných dôvodov sa domnievam, že označenie dotknuté vo veci samej nemožno chápať ako označenie zamýšľaného účelu mriežky chladiča, najmä ako príslušenstvo alebo náhradný diel. Okrem toho aj za predpokladu opaku by technická potreba používať označenie zhodné s dotknutou ochrannou známkou alebo jej podobné nespĺňala požiadavku nevyhnutnosti podľa článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001, keďže informovanie konečného spotrebiteľa zostáva cieľom, ktorý sa musí použitím ochrannej známky sledovať. Inými slovami technická potreba, ako ju uvádza vnútroštátny súd vo formulácii prvej otázky písm. a), nemôže byť uvádzaná na účely obmedzenia práv majiteľa ochrannej známky podľa článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001.

38 Rozsudok Gillette (bod 34).

39 Rozsudok Gillette (bod 35). Pozri tiež rozsudok 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 Pozri tiež KUR, A., SENFTLEBEN, M.: *European Trade Mark Law – A commentary*. Oxford University Press, 2017, s. 420.

42 Pozri bod 30 vyššie.

59. Z vyššie uvedeného vyplýva, že článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje predajcovi náhradných dielov do automobilov, konkrétne mriežok chladiča, uvádzať na trh tieto diely, ak obsahujú prvok na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilov, ktorý je z dôvodu svojho tvaru zhodný s ochrannou známkou EÚ tohto výrobcu alebo je jej zameniteľne podobný.

C. Prvá otázka písm. b)

60. Pokiaľ ide o prvú otázku písm. b), odpoveď by sa mala poskytnúť len vtedy, ak Súdny dvor odpovie na prvú otázku písm. a) v rozpore s mojím návrhom. V takom prípade bude potrebné preskúmať, či je používanie ochrannej známky EÚ v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode v zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia 2017/1001.

61. Judikatúra Súdneho dvora poskytuje v tejto súvislosti podrobné usmernenia.[43]

62. Podľa Súdneho dvora používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, ak sa v prvom rade uskutočňuje takým spôsobom, že môže vzbudzovať dojem, že existuje obchodný vzťah medzi treťou osobou a majiteľom ochrannej známky. Okrem toho takéto používanie ochrannej známky nemôže ovplyvniť jej hodnotu tým, že neoprávnene ťaží z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena. Ochranná známka sa ďalej nepoužíva v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia 2017/1001, ak ju znevažuje alebo poškodzuje jej povesť. Nakoniec je používanie ochrannej známky tiež nezlučiteľné s čestným konaním v priemysle a obchode, ak tretia osoba prezentuje svoj výrobok ako imitáciu alebo kópiu výrobku označeného touto ochrannou známkou.

63. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či za okolností sporu vo veci samej bolo používanie ochrannej známky v súlade s čestným konaním. Ako však tvrdí Komisia, vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci sa zdá, že osobitný význam majú tri konkrétne prvky tohto posúdenia.

64. Po prvé, ako som už uviedla, Súdny dvor rozhodol, že používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode, ak pri ňom dochádza k „znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti“ tejto ochrannej známky.[44] Vzhľadom na podobnosť medzi tvarom ochrannej známky použitej v prípade upevňovacieho prvku a samotnou ochrannou známkou – t. j. logom výrobcu automobilov – by mal vnútroštátny súd okrem iného určiť, či je v tomto kontexte relevantná záruka kvality výrobkov ponúkaných žalovaným. Nižšia kvalita, než akú zabezpečujú výrobcovia originálnych náhradných dielov, by mohla nepriaznivo ovplyvniť funkciu zaručenia kvality ochrannej známky.

65. Po druhé Súdny dvor rozhodol, že prezentácia výrobku ako „imitácie alebo kópie výrobku“ je v rozpore s čestným konaním.[45] Vnútroštátnemu súdu teda prináleží, aby vzhľadom na povahu náhradných dielov dotknutých výrobkov a ich podobnosť s originálnymi dielmi preskúmal, či žalovaný prijal potrebné opatrenia na to, aby uviedol, že tieto výrobky vyrobil on, a aby zabezpečil, že nebudú považované za napodobeniny alebo reprodukcie originálnych dielov.

[43] Pozri rozsudky Gillette (body 41 až 49) a BMW (body 51, 52 a 61).

[44] Rozsudok Gillette (bod 44).

[45] Rozsudok Gillette (bod 45).

66. Po tretie vzhľadom na podmienky podobné tým, ktoré Súdny dvor stanovil v súvislosti s článkom 110 ods. 1 nariadenia č. 6/2002,[46] výrobca alebo predajca náhradných dielov má povinnosť náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o dodržiavanie podmienok potrebných na zabezpečenie toho, aby následní používatelia dodržiavali čestné konanie v priemysle alebo obchode. Najmä s cieľom určiť dodržiavanie čestného konania je potrebné posúdiť, či výrobca neoriginálnych náhradných dielov dodržal povinnosť jasným a viditeľným spôsobom informovať následného používateľa v dodávateľskom reťazci tým, že na výrobku, jeho obale, v katalógoch alebo predajných dokladoch uvedie, že tieto diely nevyrába výrobca originálnych náhradných dielov. Ďalej je potrebné overiť, či výrobca náhradných dielov vhodnými prostriedkami vrátane zmluvných zabezpečil, aby následní používatelia v dodávateľskom reťazci nekonali spôsobom, ktorý by mohol byť zavádzajúci, pokiaľ ide o pôvod tovaru, alebo by mohol znevažovať predmetnú ochrannú známku.

67. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy a za predpokladu, že by Súdny dvor – na rozdiel od mojej analýzy prvej otázky písm. a) – dospel k záveru, že článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 umožňuje používanie ochrannej známky EÚ za okolností, o aké ide vo veci samej, článok 14 ods. 2 toho istého nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé požaduje, aby používaním ochrannej známky EÚ nedochádzalo k znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti tejto známky, po druhé aby používateľ podnikol potrebné kroky s cieľom uviesť, že výrobky vyrobil on, a zabezpečiť, že sa nebudú považovať za napodobeniny alebo kópie originálnych dielov, a po tretie aby mal výrobca alebo predajca náhradných dielov povinnosť náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o dodržiavanie podmienok potrebných na zabezpečenie toho, že následní používatelia budú dodržiavať čestné konanie v priemysle alebo obchode.

V. Návrh

68. Na základe vyššie uvedenej analýzy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú otázku písm. c) a d), ktoré položil Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava, Poľsko), takto:

1. Článok 9 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že:

   začlenenie prvku do neoriginálnej mriežky chladiča na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilov, ktorý kopíruje tvar obrazovej ochrannej známky EÚ tohto výrobcu alebo je s ňou zameniteľne podobný, nepredstavuje používanie označenia v obchodnom styku v zmysle týchto ustanovení, najmä ak nastanú okolnosti uvedené v tomto návrhu v súvislosti s predajom týchto mriežok chladiča a s dotknutým geografickým trhom, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

   Ak by Súdny dvor odpovedal na prvú otázku písm. c) a d) opačným spôsobom, navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú otázku písm. a) takto:

2. Článok 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001

   sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje predajcovi náhradných dielov do automobilov, konkrétne mriežok chladiča, uvádzať na trh tieto diely, ak obsahujú prvok na vloženie a namontovanie loga výrobcu automobilov, ktorý je z dôvodu svojho tvaru zhodný s ochrannou známkou EÚ tohto výrobcu alebo je jej zameniteľne podobný.

[46] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. decembra 2017, Acacia a D'Amato (C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, body 85 až 88).

Ak by Súdny dvor odpovedal na prvú otázku písm. a) opačným spôsobom, navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú otázku písm. b) takto:

3. Článok 14 ods. 2 nariadenia 2017/1001

sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé požaduje, aby používaním ochrannej známky EÚ nedochádzalo k znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti tejto známky, po druhé aby používateľ podnikol potrebné kroky s cieľom náležite uviesť, že výrobky vyrobil on, a zabezpečiť, že sa nebudú považovať za napodobeniny alebo kópie originálnych dielov, a po tretie aby mal výrobca alebo predajca náhradných dielov povinnosť náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o dodržiavanie podmienok potrebných na zabezpečenie toho, že následní používatelia budú dodržiavať čestné konanie v priemysle alebo obchode.