NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 7. marca 2006 [1]

I — Úvod

1. Landgericht Nürnberg-Fürth sa pýta, či zmenšené modely zobrazujúce motorové vozidlá známeho nemeckého výrobcu porušujú právo z ochrannej známky chránené článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104/EHS [2], pretože na chladiči je umiestnené príslušné logo. Subsidiárne sa pýta na výnimku stanovenú v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice.

2. Jeho pochybnosti vyplývajú zo skutočnosti, že ochrana sporného označenia zapísaného pôvodne pre skutočné motorové vozidlá bola dodatočne rozšírená na hračky. Vnútroštátny súd sa chce preto dozvedieť, aký je rozsah ochrany loga automobilového podniku v prípade jeho používania tretími osobami na zmenšených modeloch.

3. V prednesených návrhoch vo veci ÚHVT/Zapf Creation [3] generálny advokát Jacobs výstižne poznamenal, že „základnou charakteristikou mnohých hračiek... je skutočnosť, že niečo znázorňujú". Ja chcem dodať, že podstatou hračky je znovuvytvoriť predmety a udalosti svetových dejín s cieľom prispôsobiť ich mentalite dieťaťa alebo osôb, ktoré potrebujú názornejšie zaobchádzanie s ich postulátmi, a tak preklenúť núdzu a utrpenie, ktoré ľudská existencia niekedy prináša. Jedna anglicko-severoamerická expedícia objavila pred druhou svetovou vojnou v chaldejskom meste Ur hrob dieťaťa, ktoré zomrelo 4 000 rokov p. n. l., kde bola vložená malá loďka zo striebra. Pred viac ako 6 000 rokmi už existovali zjavne tieto predmety, ktoré sprevádzali predstavy tých, ktorí poznali dobrodružstvo života. Pokiaľ ide o položenú prejudiciálnu otázku, je potrebné skúmať, či kópia ochrannej známky zapísanej

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — 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).

3 — Prednesené 19. februára 2004 (uznesenie z 1. decembra 2004, C-498/01 P, Zb. s. I-11349), bod 28.

aj pre hračky napodobňujúce skutočnosť porušuje práva majiteľa ochrannej známky, alebo sa môže považovať za jednu z hraníc týchto práv.

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochrannej známky zapísaná;

...“

II — Právny rámec

4. Na to, aby mohol vnútroštátny súd rozhodnúť vo veci samej, žiada o výklad článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktoré zodpovedajú § 14 ods. 2 bodu 1 a § 23 bodu 2 nemeckého zákona o ochrannej známke (ďalej len „Markengesetz“) [4], ktoré teda nie je potrebné tu uvádzať.

5. Článok 5 s nadpisom „Práva z ochrannej známky“ odsek 1 písm. a) smernice stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám [tretím osobám — *neoficiálny preklad*], ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

6. Článok 6 s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ odsek 1 písm. b) smernice stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám [tretím osobám — *neoficiálny preklad*] používať v obchodnom styku:

a) ...

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

...

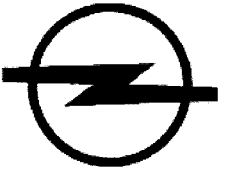
4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) [zákon o ochrane ochranných známok a iných označení] z 25. októbra 1994 (BGBl. I, s. 3082).

za predpokladu, že ich tretia strana [tretia osoba — *neoficiálny preklad*] používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

...“

III — Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a prejudiciálne otázky

7. Žalobkyňa vo veci samej, spoločnosť Adam Opel AG (ďalej len „Opel AG“), patrí k najväčším podnikom európskeho automobilového priemyslu a je jedným z najznámejších. [5] Už mnoho rokov používa tzv. „Opel-blesk“ („Opel-Blitz“) ako logo a je majiteľkou tejto obrazovej ochrannej známky č. 1157264:



8. Tento znak bol 10. apríla 1990 v Nemecku zapísaný pre rôzne výrobky, ako aj pre „hračky“. Opel používa ochrannú známku aj pre zmenšené modely vozidiel, aj keď ich necháva vyrábať držiteľmi licencií, ktoré distribuuje prostredníctvom svojej siete doplnkového odbytu.

9. Spoločnosť Autec AG (ďalej len „Autec“), žalovaná pred Landgericht Nürnberg-Fürth, vyrába zmenšené modely vozidiel na diaľkové ovládanie, ktoré uvádza na trh pod ochrannou známkou „Cartronic“.

10. Začiatkom roka 2004 spoločnosť Opel AG zistila, že sa na nemeckom maloobchodnom trhu vyskytujú modely vozidiel na diaľkové ovládanie v mierke 1:24 za cenu 9,99 eura za kus, medzi nimi aj napodobenina automobila Opel Astra V8 Coupé, na chladiči ktorého bola umiestnená chránená ochrannej známky podľa vzoru originálneho vozidla.

11. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že na prednej strane návodu na použitie spojeného s obalom je jasne viditeľné označenie „Cartronic®“ a na jeho zadnej strane sú uvedené údaje „AUTEC® AG“ a „Autec® AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg“. Takisto na prednej strane diaľkového ovládania sa ešte raz nachádza označenie „Cartronic®“ a na spodnej strane nálepka s odkazom na „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“.

5 — Niektoré údaje uvedené v pripomienkach zástupcov spoločnosti Opel poukazujú na hospodársky význam tohto podniku: v roku 2004 sa predalo na nemeckom trhu 351 955 vozidiel a viac ako milión na európskom trhu, jeho podiel na trhu v Nemecku v roku 2004 bol 10,24 % a miera poznania ochrannej známky dosiahla 96 %.

12. Spoločnosť Opel AG zastáva názor, že umiestnenie jej loga na modeloch žalovanej porušuje jej práva vyplývajúce z priemyselného vlastníctva. Zastáva stanovisko, že žalovaná používa logo rovnakým spôsobom pre zhodné výrobky, totiž hračkárske autá. Preto navrhuje, pod hrozbou poriadkovej pokuty do výšky 250 000 eur, subsidiárne pod hrozbou trestu odňatia slobody, uložiť povinnosť spoločnosti Autec, aby sa zdržala používania sporného označenia v obchodnom styku, ako aj predaja zmenšených modelov vozidiel s týmto označením a aby nahradila utrpenú ujmu. Okrem toho žiada zničenie všetkých zmenšených modelov vozidiel označených jej logom. [6]

13. Spoločnosť Autec a vedľajší účastník konania na podporu jej návrhov Deutsche Verband der Spielwaren-Industrie eV [nemecký spolok hračkárskeho priemyslu] navrhujú zamietnuť návrhy spoločnosti Opel AG.

14. Vnútroštátny súd podávajúci návrh na začatie prejudiciálneho konania vychádza z toho, že rozhodnutie v právnom spore závisí od výkladu uvedených ustanovení, preto rozhodol o prerušení konania a podaní návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru o týchto otázkach:

„1. Predstavuje používanie ochrannej známky zapísanej aj pre ‚hračky' používanie ako ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach, ak výrobca hračky predstavujúcej zmenšený model automobilu reprodukuje skutočné vozidlo v zmenšenej mierke, vrátane ochrannej známky majiteľa ochrannej známky umiestnenej na modeli, a uvádza tento zmenšený model na trh?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

Je spôsob používania ochrannej známky opísaný v prvej otázke údajom o druhu alebo o kvalite zmenšeného modelu vozidla v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach?

3. Ak je odpoveď na druhú otázku kladná:

Ktoré sú v takomto prípade rozhodujúce kritériá pre posúdenie, či ochranná známka je používaná v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode?

6 — Rozsah týchto požiadaviek je lepšie viditeľný na základe čísiel, ktoré uviedla spoločnosť Opel AG na pojednávaní: uviedla, že spolupracuje s 23 držiteľmi licencie, ktorí pokrývajú 85 % produkcie a odbyt v roku 2004 bol 600 000 kusov a v roku 2005 okolo 760 000 kusov.

Je takýmto konaním prípad, keď výrobca zmenšeného modelu vozidla umiestni na jeho obal a na príslušenstvo nevyhnutné pre používanie zmenšeného modelu označenie svojej vlastnej ochrannej známky rozoznateľné pre verejnosť, ako aj svoj názov a údaj o sídle spoločnosti?"

IV — Konanie pred Súdnym dvorom

15. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol zaregistrovaný v kancelárii Súdneho dvora 8. februára 2005.

16. Písomné pripomienky v lehote stanovenej v článku 20 Štatútu Súdneho dvora predložili Opel AG, Autec AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, francúzska vláda, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskeho spoločenstva.

17. Na pojednávaní 2. februára 2006 sa zúčastnili účastníci konania vo veci samej, vedľajší účastník konania a splnomocnení zástupcovia vlády Spojeného kráľovstva a Komisie, aby ústne predniesli svoje tvrdenia.

V — Preskúmanie prejudiciálnych otázok

A — *O prvej otázke*

18. Svojou prvou otázkou sa Landgericht Nürnberg-Fürth pýta, či sa logo spoločnosti Opel AG za okolností, aké sú vo veci samej, používa „ako ochranná známka" v zmysle judikatúry Súdneho dvora. Treba teda vykonať podrobnú analýzu viacerých návrhov a rozsudkov, vo svetle ktorých sa má posúdiť skutkový stav sporu.

19. V odbornej literatúre sa oprávnenia majiteľa zapísaného označenia jednoznačne označujú ako „výlučné práva",[7] ktoré mu umožňujú zakázať používanie ochrannej známky tretími osobami bez jeho súhlasu.

20. Výklad článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 začne rozsudkom BMW[8], v ktorého

7 — V nemeckom práve o § 14 ods. 1 Markengesetz, EKEY, F. L.: *Markenrecht*. C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2003, s. 170, bod 2; v španielskom práve a práve Spoločenstva FERNÁNDEZ NÓVOA, C.: *Tratado sobre derecho de marcas*. Vyd. Marcial Pons, Madrid/Barcelona 2004, s. 433; pokiaľ ide o článok 9 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva [nariadenie Rady (ES) z 20. decembra 1993 (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146)], zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s.185) a nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. ES L 70, s. 1; Mim. vyd. 17/002, s. 3), ktorý zodpovedá článku 5 smernice 89/104, von MÜHLENDAHL, A., OHLGART, D. C.: *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/vyd. Stämpfli & Cie AG, Bern/München 1998, s. 45 a nasl.

8 — Rozsudok z 23. februára 1999, C-63/97, Zb. s. I-905.

bode 38 sa pôsobnosť tohto predpisu vymedzila podľa toho, ako sa znak používa, či na označenie príslušných tovarov alebo služieb ako pochádzajúcich od určitého podniku, teda *ako ochrannej známky*, alebo na iné účely.

21. Pri preskúmaní príslušnej judikatúry Súdneho dvora sa preto treba sústrediť na obidve tieto možnosti: používanie označenia ako ochrannej známky a jeho používanie na iné účely.

22. V pripomienkach predložených Súdnemu dvoru nie sú spochybnené skutkové okolnosti. Možno ich teda považovať za preukázané na účely výkonu práva majiteľa práva priemyslového vlastníctva teda treba vyžadovať zdržanie sa konania, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1 smernice 89/104; navyše zistenie skutkových okolností prislúcha vnútroštátnemu súdu. Podobne to platí pre otázku, či ide o „tovary" v zmysle dotknutého ustanovenia, pretože v konaní vo veci samej sa jednoznačne uvádzajú vyrobené predmety. [9]

1. Používanie označenia ako zapísanej ochrannej známky

23. Vychádzajúc z rozsudku BMW sa medze výlučného práva priznaného článkom 5 ods. 1 smernice 89/104 v neskorších rozsudkoch postupne upresňovali.

24. Podstatný význam má v tejto súvislosti už citovaná vec Arsenal. V návrhoch generálneho advokáta som v tejto veci poukázal na skutočnosť, že keď smernica v prípadoch zhodnosti poskytuje absolútnu ochranu, so zreteľom na ducha práva o ochranných známkach je výraz „absolútny" správne chápať tak, že ochrana sa poskytuje majiteľovi bez ohľadu na pravdepodobnosť zámeny, pretože v takýchto situáciách existuje domnienka, že by to tak malo byť, a nie to, že je majiteľovi zabezpečená ochrana voči všetkým a za akýchkoľvek okolností. Článok 5 ods. 1 písm. a) tým zakladá pri zhodnosti tovarov domnienku *iuris tantum*. [10]

25. Podobným spôsobom Súdny dvor vo svojich rozsudkoch na základe teleologického prístupu k sporným ustanoveniam potvrdil, že cieľom výlučného práva stanoveného v smernici 89/104 v jej článku 5 ods. 1 je, aby majiteľ ochrannej známky chránil svoje špecifické záujmy ako majiteľ ochrannej známky, tak aby táto ochranná známka mohla plniť vlastné funkcie, a najmä svoju funkciu, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru. [11]

9 — Postup zodpovedá metodológii v rozsudku z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, body 40 a 41 (ďalej len „rozsudok Arsenal").

10 — Body 51 a 52 návrhov.

11 — Bod 51 rozsudku Arsenal.

26. Podľa ustálenej judikatúry hlavným cieľom označenia je poskytnúť konečnému spotrebiteľovi údaj o pôvode tovaru alebo služby, aby mohol tieto tovary alebo služby neomylne odlíšiť od tovarov alebo služieb iného pôvodu poskytnutím záruky, že príslušné tovary alebo služby vyrobil alebo poskytol jeden jediný podnik, ktorý je zodpovedný za ich kvalitu. [12]

27. V konaní vo veci samej je nesporné, že znak Opel je umiestňovaný na karosérii hračiek predstavujúcich zmenšené modely vozidiel bez ohľadu na to, či boli vyrobené určitým držiteľom licencie podniku alebo treťou osobou, pričom podobnosť je tak veľká, že v zásade je možné domnievať sa, že ide o zhodnosť tovarov v zmysle sporného ustanovenia. Ako som však už uviedol v návrhoch vo veci Arsenal [13], prislúcha vnútroštátnemu súdu, aby vykonal toto preskúmanie.

28. Rozsudok v uvedenej veci teda určil hranice výkonu právomoci, ktoré článok 5 ods. 1 smernice 89/104 priznáva majiteľovi označenia a neoprávňuje ho, aby zakázal používanie iného zhodného označenia, pokiaľ toto používanie nepoškodzuje jeho práva ako majiteľa zapísaného podľa určitých pravidiel. Na niektoré používanie na čisto opisné účely sa teda toto ustanovenie nevzťahuje. [14]

29. Rozsudok Anheuser-Busch [15] rozvinul metódu určenia prípadnej ujmy, keď určil, že táto ujma vzniká, keď používanie označenia vytýkané tretím osobám má povahu potvrdzujúcu v obchodnom styku existenciu materiálneho prepojenia medzi tovarmi tretích osôb a majiteľom ochrannej známky, pričom je potrebné preveriť, či dotknutí spotrebitelia môžu interpretovať symbol, ako je používaný tretími osobami, ako označujúce podnik, ktorý je majiteľom zápisu. [16] Následne sa opakuje, že s ohľadom na konkrétne okolnosti veci samej toto preverenie má vykonať príslušný vnútroštátny súd. [17]

2. Používanie nezasahujúce do vlastnej funkcie ochrannej známky

30. Používanie označenia v súlade s pravidlami opísanými vyššie v už citovanom rozsudku BMW je so zreteľom na systematiku smernice 89/104 jediným, na ktoré sa nevzťahujú oprávnenia priznané majiteľovi ochrannej známky v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.

12 — Pozri tiež rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 43.

13 — Body 53 a 54.

14 — Bod 54 rozsudku Arsenal Football Club.

15 — Rozsudok zo 16. novembra 2004, C-245/02, Zb. s. I-10989.

16 — Bod 60 rozsudku citovaného v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, ktorým úvahy Súdneho dvora v bodoch 56 a 57 rozsudku Arsenal Football Club nadobudli charakter všeobecného prehlásenia.

17 — Bod 61.

31. Výnimky stanovené v článku 6, najmä v odseku 1 písm. b), sa uplatnia, pokiaľ zapísané označenie vykonáva funkciu, ktorá je typická pre ochrannú známku, ale z dôvodov verejného záujmu sú tretie osoby za určitých okolností oprávnené využívať jeho výhody.

32. V súlade s judikatúrou odkazy na zapísané ochrannej známky na čisto opisné účely nepredstavujú používanie ako ochrannej známky, lebo v takýchto situáciách nie je porušený žiadny aspekt, ktorý má byť chránený článkom 5 ods. 1. [18]

33. V mojich návrhoch vo veci Arsenal som zaujal stanovisko, ktoré obsahovalo spôsoby používania mimo obchodného styku, z ktorých som menoval súkromné používanie, používanie symbolov, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zápis, a používanie na účely vzdelávania. [19] Predtým však bolo vecou vnútroštátneho súdu určiť okamih, kedy sa už ochranná známka používa ako taká, a tak som zdôraznil potrebu zohľadniť ďalšie prvky, najmä druh porovnávaných tovarov, štruktúru trhu alebo zavedenie ochrannej známky. [20]

34. Používanie, ktoré nezasahuje do vlastnej funkcie ochrannej známky teda predstavuje otvorenú kategóriu, ktorá sa musí postupne dopĺňať konkrétnymi prípadmi. Na rozdiel od prípadov uvedených v článku 6 ods. 1 smernice 89/104 sa teda nemusia vykladať reštriktívne, lebo nepredstavujú výnimky, ale hranice uplatnenia *ius prohibendi*.

3. Súvislosť so skutkovými okolnosťami sporu vo veci samej

35. Po tom, ako bola uvedená relevantná judikatúra, na účely poskytnutia užitočnej odpovede vnútroštátnemu súdu treba preskúmať vhodné pravidlá v súvislosti so skutkovými zvláštnosťami, z ktorých vychádzajú prejudiciálne otázky.

36. V prejednávanej veci patrí umiestnenie loga „Opel-blesk" na hračky medzi používanie, ktoré nezasahuje do funkcie ochrannej známky, a to z dvoch dôvodov:

18 — Rozsudok zo 14. mája 2002, Hölterhoff, C-2/00, Zb. s. I-4187, bod 16. Išlo o obchodnú transakciu, v ktorej pán Hölterhoff ponúkol zákazníkovi na predaj polodrahokamy a ozdoby, ktorých obrúsenie bolo označené ochrannými známkami „Spirit Sun" a „Context Cut" zapísanými na meno pána U. Freieslebena. Zákazník si u pána Hölterhoffa objednal dva granátové kamene v prevedení Spirit Sun, a hoci ani dodací list, ani faktúra neuvádzali tieto ochranné známky, podal ich majiteľ žalobu proti pánovi Hölterhoffovi.

19 — Body 55 až 64 návrhov generálneho advokáta vo veci Arsenal.

20 — Bod 53 návrhov generálneho advokáta vo veci Arsenal.

a) Druh sporného výrobku

37. V hračkárskom priemysle je už od roku 1898 obvyklé vyrábať a uvádzať na trh zmenšené modely skutočných motorových vozidiel, ako aj iných dopravných prostriedkov (vlakov, lietadiel, lodí). Z malých autíčiek sa stala „Proustova madeleine", hračka pre dospelých, ktorí znovu prežívajú, čo prežili ako deti v krátkych nohaviciach a dávajú svojim snom voľný priebeh. [21]

38. Pôvodným zámerom bolo síce zobraziť skutočnosť v zmenšenej podobe pre veľmi konkrétnu cieľovú skupinu verejnosti, a to deti, a priblížiť im tak svet dospelých [22] prispôsobený ich veľkosti, okruh adresátov sa však postupne rozširoval až napokon zahrnul aj zberateľov z okruhu dospelých. Práve táto skupina zberateľov žiadala čo možno najvernejší zmenšený model originálu, čím pravdepodobne zvýšila požiadavky na kvalitu kópie. Preto sa tento druh výrobkov zhotovuje len kopírovaním, a to nielen charakteristických znakov, ale aj tých najmenších podrobností.

39. Komisia správne tvrdí, že výrobca takýchto modelov uspokojuje prianie zákazníka, čo sa týka presného zobrazenia originálu, iba v prípade, že môže v čo najväčšej možnej miere zachovať všetky detaily, vrátane údajov o skutočnom modele, napr. vo svojich katalógoch.

40. Spoločnosť Opel AG uviedla, že len nedávno si automobilový priemysel privlastnil prostredníctvom „merchandising" hospodársky potenciál týchto predmetov, ktoré môže využívať ako technickú reklamu na získavanie verných zákazníkov, a v prípade tohto podniku bolo jeho logo podľa jeho vlastného vyjadrenia rozšírené na hračky až v roku 1990. Preto sa dá len ťažko predstaviť, že verejnosť automaticky spája znak automobilu s výrobcom.

41. Komisia tiež poznamenáva, že pre trh so zmenšenými modelmi existuje nebezpečenstvo monopolu, čo vyplýva z príliš reštriktívneho výkladu dosahu *ius prohibendi* v rozsahu, v akom sú len držitelia licencií oprávnení napodobňovať skutočne existujúce motorové vozidlá do detailov, čím dochádza k obmedzovaniu slobody podnikania konkurentov neodôvodneným spôsobom.

21 — DEFRAUDAT, S.: *Majorette, ma voiture miniature préférée*. Vyd. Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.

22 — Detská psychológia nie je jednoznačná, existuje veľa príkladov detí, ktoré skôr dávajú prednosť vlastnej fantázii pred napodobovaním dospelých; Ana María Matute dojemne opisuje vo svojej poviedke La rama seca [Suchá vetvička], *Historias de la Artámila*, Ediciones Destino, Barcelona 1993, s. 123 a nasl., dievčatko, ktoré sa hrá so svojou „bábikou" menom „Pipa", avšak bola to len „suchá vetvička zabalená do kúska látky previazaná motúzom" (s. 125). Keď dievčatko ochorie, musí byť v posteli bez svojej hračky a nedá sa utíšiť. Po pohľade na darček, ktorý jej donesie suseda Doña Clementina, „bábiku s kučeravými vlasmi a guľatými očami" (s. 128), dievčatko sklamane zvolá: „To nie je Pipa! To nie je Pipa!" (s. 129) [*voľný preklad*].

b) Vnímanie spotrebiteľom

42. Ako som už uviedol, z rozsudku Anheuser-Busch vyplýva, že konštatovanie prípadnej ujmy vzniknutej používaním, ktoré možno pripísať tretej osobe, závisí od toho, či sa v obchodnom styku vyvolal dojem materiálneho prepojenia v obchodnom styku medzi výrobkami tretej osoby a podnikom, majiteľom zápisu, a je teda potrebné overiť, či dotknutí zákazníci vnímajú tento symbol ako označujúci podnik, pre ktorý je zapísaný.

43. Vnútroštátny súd skúmal prepojenie medzi znakom Opel umiestneným na zmenšených modeloch a pôvodnou ochrannou známkou a dospel k presvedčeniu, že verejnosť považuje hračku za model skutočne existujúceho automobilu Opel, to znamená, že vytvára prepojenie medzi zmenšeným prototypom a skutočným motorovým vozidlom, ale nie so zmenšenými modelmi vyrobenými pre spoločnosť Opel držiteľmi jej licencie.

44. Súhlasím s Komisiou, že z vyššie uvedeného nevyplýva, že v spore vo veci samej došlo k porušeniu práv z ochrannej známky. To by bolo iba v prípade, ak by spotrebiteľ spájal logo spoločnosti Opel na zmenšených modeloch vyrábaných tretími osobami s logom, ktoré je na modeloch uvádzaných na trh spoločnosťou Opel. Skutočnosť, že užívateľ spája ochrannú známku hračky s ochrannou známkou originálu je v každom prípade nevyhnutným dôsledkom presnej reprodukcie, ktorá s cieľom získať verejnosť sa usiluje prispôsobiť sa jej želaniam. [23]

45. Okrem toho si myslím, že zmenšený model a jeho originál nepatria do tej istej kategórie tovarov; nejde teda o zhodné výrobky podľa znenia článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.

46. So zreteľom na uvedené úvahy navrhujem odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku takto:

„Používanie označenia zapísaného pre hračky nepredstavuje používanie ako ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 98/104, pokiaľ výrobca modelu reprodukuje v zmenšenej mierke skutočné vozidlo, na ktorom je umiestnená ochranná známka majiteľa, a uvádza ho na trh.

23 — V poviedke Hansa-Christiana Andersena Statočný cínový vojačik (ANDERSEN, H. CH.: *Rozprávky*. Preklad: J. Kaňa. Bratislava: Mladé letá, 1979, s. 33 a nasl.) sú opísané očakávania spotrebiteľa vo vzťahu k napodobeninám a jeho sklamanie, ak nie sú bezchybné, takto: „Prvé, čo počuli na tomto svete, keď sa otvoril vrchnák škatule, v ktorej ležali, bolo: ‚Cínoví vojaci!' Takto zvolal malý chlapček a zatlieskal; dostal ich na narodeniny a porozkladal si ich na stôl. Vojaci boli rovnakí, ani keby si boli z oka vypadli: len jediný sa od ostatných trocha líšil. Mal iba jednu nohu, lebo ho uliali posledného a nezvýšilo na neho už dosť cínu."

B — *O druhej a tretej prejudiciálnej otázke*

47. Druhá a tretia otázka boli položené len pre prípad kladnej odpovede na prvú otázku. Preto podľa odpovede na prvú otázku, ktorú navrhujem, nie je potrebné ich ďalej skúmať. Napriek tomu však v tejto súvislosti uvediem niekoľko podporných a čisto hypotetických úvah.

48. Vychádzajme teda z predpokladu, že v spore vo veci samej došlo k porušeniu práv z ochrannej známky spoločnosti Opel AG a treba zistiť, či toto porušenie prípadne spadá pod článok 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, a teda predstavuje výnimku zo zásahu do týchto práv.

49. Landgericht Nürnberg-Fürth pripúšťa zrejme len skutočnosť, že používanie spornej ochrannej známky sa má považovať za údaj týkajúci sa druhu alebo kvality, nie však „iných vlastností" podľa znenia uvedeného článku.

50. Toto ustanovenie chce nastoliť rovnováhu medzi záujmami monopolu majiteľa práv k priemyselnému vlastníctvu a záujmami obchodného styku s cieľom zaručiť voľnú disponibilitu pojmov na opis tovarov a služieb. [24] Ako Komisia správne uvádza, charakter výnimky tohto ustanovenia vo vzťahu k článku 5 však vyžaduje reštriktívny výklad. Preto sotva možno považovať zobrazenie označenia Opel na karosérii zmenšených modelov za údaj týkajúci sa druhu alebo kvality.

51. Keďže povaha činnosti na vytváranie zmenšených modelov spočíva v podstate v presnom a podrobnom kopírovaní skutočnosti, treba vychádzať zo skutočnosti, že znak ochrannej známky je imanentným prvkom originálu na lepšie informovanie spotrebiteľa a na to, aby všetky hospodárske subjekty v príslušnom odvetví medzi sebou súťažili za rovnakých podmienok, [25] čím patrí medzi iné vlastnosti stanovené v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice.

52. Toto riešenie vedie k tomu, že každá zmenšená napodobenina vozidla sa má považovať za druh výrobku, v rámci ktorého existujú rôzne ponuky.

53. Pokiaľ pripustíme, že skutkové okolnosti vo veci samej spadajú do pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, zostáva vyriešiť tretiu otázku, či používanie ochrannej známky Opel bolo v súlade s čestným

24 — O článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 von MÜHLENDAHL, A., OHLGART, D. C.: c. d., s. 54.

25 — FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: c. d., s. 459, zameriava pozornosť na cieľ ochrany týchto záujmov sledovaný uvedeným ustanovením.

konaním v priemysle alebo obchode, teda druhú podmienku odvolania sa na toto ustanovenie.

54. Najnovšia judikatúra Súdneho dvora udáva jasný smer, ktorý stačí stručne pripomenúť.

55. Po prvé, Súdny dvor niekoľkokrát uviedol, že podmienka, ktorá sa vyžaduje na to, aby sa ochranná známka používala v súlade s praxou zaužívanou na trhu, v podstate vyjadruje povinnosť lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky. [26]

56. Po druhé, Súdny dvor v rozsudku Gillette Company a Gillette Group Finland [27] upresnil výklad týchto pojmov určením, že používanie ochrannej známky nie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, najmä pokiaľ sa vykonáva spôsobom, ktorý by mohol vytvárať predstavu, že existuje obchodné prepojenie medzi treťou osobou a majiteľom ochrannej známky, pokiaľ ovplyvňuje hodnotu ochrannej známky tým, že sa ním získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, pokiaľ dochádza k znevažovaniu alebo poškodzovaniu povesti tejto ochrannej známky, alebo pokiaľ tretia osoba prezentuje svoj tovar ako imitáciu alebo kópiu tovaru s ochrannou známkou, ktorej nie je majiteľom.

57. Posledný uvedený prípad nezahŕňa hračkárske modely, lebo tieto nenapodobňujú zmenšené modely vyrobené držiteľmi licencie spoločnosti Opel, ale skutočne existujúci automobil vyrábaný týmto podnikom, Opel Astra V8 Coupé.

58. V už citovanom rozsudku Anheuser-Busch Súdny dvor zdôraznil, že rešpektovanie tejto podmienky čestného konania musí byť posudzované, berúc do úvahy mieru, v akej by na jednej strane používanie obchodného mena tretími osobami bolo vnímané cieľovou verejnosťou alebo aspoň podstatnou časťou tejto verejnosti ako označenie spojitosti medzi tovarmi tretích osôb a majiteľom ochrannej známky alebo osobou oprávnenou používať ochrannú známku a na druhej strane by si tretie osoby mali byť toho vedomé. Faktor, ktorý musí byť braný do úvahy pri tomto posúdení, predstavuje tiež okolnosť, či ide o ochrannú známku, ktorá má v členskom štáte, kde je zapísaná a kde je požadovaná jej ochrana, určité dobré meno, z ktorého tretie osoby môžu získať prospech pri uvádzaní svojich tovarov na trh. [28]

59. Vnútroštátny súd má tieto kritériá k dispozícii, aby ich mohol uplatniť v spore, o ktorom rozhoduje. Posledný citovaný rozsudok totiž doplnil, že vnútroštátny súd je príslušný pre vykonanie celkového posúdenia všetkých relevantných skutočností na účely posúdenia, či použitie je v súlade s uvedeným čestným konaním. [29]

26 — Rozsudky BMW, už citovaný, bod 61, a zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 24.

27 — Rozsudok zo 17. marca 2005, C-228/03, Zb. s. I-2337.

28 — Bod 83 rozsudku Anheuser-Busch.

29 — Tamže, bod 84.

60. Na základe uvedeného si trúfam tvrdiť, že spôsob, akým spoločnosť Autec ponúka svoj tovar, keď viditeľným spôsobom umiestňuje svoje označenie „Cartronic®" a údaje „AUTEC® AG" a „Autec AG Daimler Straße 61 D-90441 Nürnberg" aj na diaľkovom ovládači, je čestným konaním plne v súlade s obchodnými zvyklosťami. Tento postup nevzbudzuje podozrenie o zneužití ochrannej známky Opel, ktorá je umiestnená na mieste, kde to každý spotrebiteľ očakáva, na chladiči automobilu.

61. So zohľadnením uvedených vysvetlení navrhujem Súdnemu dvoru, aby na druhú a tretiu prejudiciálnu otázku odpovedal v súlade s uvedenými úvahami.

VI — Návrh

62. So zreteľom na uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby Landgerichtu Nürnberg-Fürth odpovedal takto:

1. Používanie označenia zapísaného pre hračky nepredstavuje používanie ako ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, pokiaľ výrobca modelu reprodukuje v zmenšenej mierke skutočné vozidlo, na ktorom je umiestnená ochranná známka majiteľa, a uvádza ho na trh.

63. V prípade, že sa Súdny dvor neprikloní k tomuto názoru na prvú otázku, navrhujem odpovedať na druhú a tretiu otázku takto:

2. Spôsob používania ochrannej známky opísaný v prvej otázke predstavuje údaj týkajúci sa iných vlastností zmenšeného modelu vozidla v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.

3. V prípadoch ako je tento, relevantné kritériá na určenie, či použitie ochrannej známky je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode, sú tie kritériá, ktoré sú stanovené v judikatúre Súdneho dvora v už citovaných rozsudkoch Anheuser-Busch a Gillette Company a Gillette Group Finland.

   Pokiaľ výrobca zmenšeného modelu vozidla umiestni na obale a na príslušenstve nevyhnutnom pre používanie hračky označenie rozpoznateľné v obchodnom styku ako jeho vlastná ochranná známka, ako aj názov svojho podniku s uvedením svojho sídla, ide o konanie v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode bez toho, aby bolo dotknuté celkové posúdenie všetkých relevantných skutočností, ktoré prislúcha vnútroštátnemu súdu.