STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY JULIANE KOKOTT

přednesené dne 14. dubna 2011 [1]

I – Úvod

1. Ten, kdo užívá neoprávněně cizí ochrannou známku nebo podobné označení v obchodním styku, porušuje práva majitele této ochranné známky. Platí to však i pro podnik, který na zakázku jiné osoby plní nápoje do plechovek, které jsou označeny dotčeným označením? A jaké důsledky vzniknou, jsou-li tyto výrobky určeny pro přímý vývoz z území, na němž je ochranná známka chráněna? Tyto otázky vznikají v tomto řízení.

II – Právní rámec

2. Relevantní je první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [2] (dále jen „směrnice o ochranných známkách“).

3. Práva vyplývající z ochranné známky jsou stanovena v článku 5 směrnice o ochranných známkách:

„1) Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly

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

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2) [...]

1 — Původní jazyk: němčina.

2 — Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, naposledy změněná přílohou XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. 1994, L 1, s. 482), zrušená a nahrazená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EG ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25).

3) Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;

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

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením výrobky;

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

4) [...]“

4. Mimoto je třeba odkázat na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví [3].

5. Článek 1 směrnice 2004/48 popisuje její předmět:

„Tato směrnice se týká opatření, řízení a nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví. Pro účely této směrnice zahrnuje pojem ‚práva duševního vlastnictví‘ práva průmyslového vlastnictví.“

6. Třetí věta článku 11 směrnice upravuje nároky vůči prostředníkům:

„Aniž je dotčen čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29/ES[4], zajistí členské státy, aby nositelé práv mohli požádat o vydání soudního zákazu vůči prostředníkům, jejichž služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví.“

III – Skutkový stav a žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

7. Společnost Red Bull GmbH (dále jen „Red Bull“) vyrábí energetický nápoj pod světově známou ochrannou známkou RED BULL a obchoduje s ním. Red Bull tuto ochrannou známku registrovala s mezinárodním účinkem mimo jiné ve státech Beneluxu.

8. Společnost Frisdranken Industrie Winters BV (dále jen „Winters“) je podnikem, jehož hlavní činnost spočívá v tzv. „plnění“

3 — Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32.

4 — Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).

plechovek nápoji, které byly vyrobeny tímto podnikem nebo třetími osobami.

9. Společnost Smart Drinks Ltd. (dále jen „Smart Drinks“), právnická osoba založená dle práva Britských Panenských ostrovů, která zde má své sídlo, je se společností Red Bull v konkurenčním vztahu.

10. Winters plnila osvěžující nápoje do plechovek na základě zakázky společnosti Smart Drinks. Za tímto účelem dodávala Smart Drinks společnosti Winters prázdné plechovky a k tomu náležející uzávěry opatřené různými označeními, ozdobami a nápisy. Dodané plechovky byly mimo jiné opatřeny označeními BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, později změněné na LONG HORN, a LIVE WIRE. Mimoto dodávala společnost Smart Drinks společnosti Winters extrakt osvěžujícího nápoje. Winters následně plnila plechovky dle pokynů/receptury společnosti Smart Drinks určitým množstvím extraktu, doplnila vodou a případně kyselinou uhličitou a plechovky následně uzavřela. Poté poskytla naplněné plechovky opět k dispozici společnosti Smart Drinks, která je následně vyvážela do států mimo Benelux.

11. Činnost, kterou Winters prováděla pro Smart Drinks – v případě projednávaného sporu – spočívala pouze ve výše uvedeném procesu plnění nápojů do plechovek. Prodej a dodávání výrobků společnosti Smart Drinks nebo třetím osobám nebyl součástí těchto činností.

12. Společnost Red Bull se dne 2. srpna 2006 v rámci řízení o předběžném opatření domáhala, aby soud určil, že Winters se musí zdržet jakéhokoli užívání označení totožných s různými ochrannými známkami, jež Red Bull uvedla v žalobě. K tomu uvedla, že plněním plechovek, na nichž jsou umístěna výše uvedená označení, porušuje Winters příslušná práva vyplývající z ochranných známek společnosti Red Bull.

13. Oba soudy nižšího stupně v původním řízení konstatovaly, že Winters porušuje práva vyplývající z ochranné známky společnosti Red Bull. Při posouzení totožnosti mezi užívanými označeními a ochrannou známkou je třeba vycházet v abstraktním smyslu z průměrného spotřebitele v Beneluxu.

14. Hoge Raad, k němuž Winters podala kasační opravný prostředek, nyní Soudnímu dvoru předkládá k rozhodnutí následující otázky:

1. a) Musí být pouhé „plnění“ obalů opatřených označením považováno za užívání tohoto označení v obchodním styku ve smyslu článku 5 směrnice o ochranných známkách, i když toto plnění představuje službu poskytnutou pro třetí osobu a na její zakázku, jež slouží k rozlišování výrobků tohoto zadavatele?

   b) Je pro zodpovězení otázky č. 1 písm. a) rozhodné, zda se jedná o protiprávní jednání ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice o ochranných známkách?

2. Pakliže bude otázka č. 1 písm. a) zodpovězena kladně, může být užívání označení ve státech Beneluxu zakázáno podle článku 5 směrnice o ochranných známkách i tehdy, jsou-li výrobky opatřené tímto označením určeny výhradně pro vývoz do států mimo

   a) oblast Beneluxu nebo

   b) Evropskou unii a v rámci uvedených území – s výjimkou podniku, který provedl plnění výrobků – nemohou být veřejností vnímány?

3. Pakliže bude otázka č. 2 [písm. a) nebo b)] zodpovězena kladně: Je vnímání průměrně informovaného, obezřetného a rozumného spotřebitele v Beneluxu (resp. v Evropské unii) – který za daných okolností může být určen pouze na fiktivním nebo abstraktním základě – rozhodující, nebo je třeba v této souvislosti vycházet z jiného kritéria, například z vnímání spotřebitele ve státě kam se dané výrobky vyváží?

15. Frisdranken Industrie Winters BV, Red Bull GmbH a Evropská komise předložily svá písemná a ústní vyjádření. Jednání konaného dne 10. března 2011 se krom toho účastnila Polská republika.

IV – Právní posouzení

16. Toto řízení vznáší tři základní otázky, a to *zaprvé*, zda poskytovatel služby, jež na zakázku jiné osoby plní nápoj do plechovky opatřené označením podobným ochranné známce, porušuje práva vyplývající z ochranné známky (otázka 1 písm. a), *zadruhé*, zda je ochranná známka porušena i v případě, že tyto výrobky jsou určeny na vývoz z území, na němž je ochranná známka chráněna (otázka 2) a *zatřetí*, na základě jakých kritérií je třeba posoudit nebezpečí záměny u výrobků určených na vývoz (otázka 3).

A – *K otázce 1 písm. a)*

17. Podstatou otázky 1 písm. a) předkládajícího soudu je, zda je pouhé plnění plechovek od nápojů opatřených označením třeba považovat za užívání tohoto označení v obchodním styku ve smyslu článku 5 směrnice o ochranných známkách, i když plnění představuje službu poskytnutou pro třetí osobu a na její zakázku, jejímž předmětem jsou výrobky této třetí osoby.

18. V souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice o ochranných známkách vyplývají ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele výlučná práva, na jejichž základě je tento oprávněn za určitých podmínek zakázat všem třetím osobám, jež nemají jeho souhlas, aby

v obchodním styku užívaly označení totožné nebo podobné jeho ochranné známce [5].

19. Jednání uvedená v čl. 5 odst. 3 směrnice o ochranných známkách, mezi něž náleží zejména umísťování označení na výrobky nebo jeho obaly (písm. a), představují rovněž užívání [6].

20. Plnění nápojů do plechovek opatřených dotčenými označeními, odpovídá umístění těchto označení na nápoje, neboť nápoje jsou nezbytně spojovány s označeními na nádobě [7]. Bylo by tedy možné mít za to, že Winters tato označení užívá pro výrobky ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách.

21. Soudní dvůr však rozhodl, že čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice o ochranných známkách je třeba (v zásadě) vykládat tak, že upravuje užívání označení totožného nebo podobného ochranné známce pro výrobky uváděné do oběhu nebo služby poskytované *třetí osobou* [8].

22. Soudní dvůr v této souvislosti rovněž odkázal na strukturu článku 5 směrnice o ochranných známkách: užívání označení pro výrobky nebo služby ve smyslu odstavce 1 a 2 tohoto článku představuje užívání za účelem rozlišování těchto výrobků nebo služeb, zatímco odstavec 5 tohoto článku se týká „užívání označení k jinému účelu, než je rozlišování výrobků nebo služeb“ [9].

23. Tato judikatura mířila zejména na skutečnost, že předmětem užívání označení musí být rozlišování výrobků a služeb. Tak tomu je v projednávané věci, jelikož dotčená označení mají rozlišovat příslušné nápoje společnosti Smart Drinks od jiných nápojů.

24. Nedávno však Soudní dvůr zdůraznil, že užívání označení totožného nebo podobného ochranné známce třetí osobou v každém případě znamená, že třetí osoba označení užívá

5 — Rozsudek ze dne 12. června 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C- 533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 32).

6 — Rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 41); ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017, bod 20); ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s I-2417, bod 61).

7 — Srov. mé stanovisko ze dne 7. dubna 2011, Viking Gas (C-46/10, dosud probíhající před Soudním dvorem, bod 18 a násl.).

8 — Rozsudky Adam Opel (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 28) a O2 Holdings & O2 (UK) (citovaný v poznámce pod čarou č. 5, bod 34). Viz rovněž rozsudky ze dne 11. září 2007, Céline (C-17/06, Sb. rozh. s. I-7041, body 22 a násl.), jakož i Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 60).

9 — Rozsudky ze dne 23. září 1999, BMW, C- 63/97, Recueil, s. I-905, bod 38), a Céline (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 20).

v rámci *vlastní* obchodní komunikace [10]. Pro to hovoří systematický vztah mezi článkem 5 a 6 směrnice o ochranných známkách, na nějž Soudní dvůr poukázal již dříve. Jelikož se pojmy „výrobky" a „služby" v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) směrnice o ochranných známkách nutně týkají těch, jež jsou třetími osobami uvedeny na trh či dodávány, musí se podle článku 5 rovněž užívání označení v zásadě vztahovat i na výrobky a služby třetích osob, jež je užívají [11].

25. V tomto ohledu Winters neporušila práva vyplývající z ochranné známky. Winters totiž označení neužívá v rámci své vlastní obchodní komunikace. Podnik především neprodává plechovky s nápoji opatřené dotčeným označením, nýbrž pouze ve věci v původním řízení nabízí službu - plnění plechovek.

26. Tato služba je zcela nezávislá na dotčeném označení nebo ochranné známce společnosti Red Bull. Tím se odlišuje od případů užívání pro výrobky nebo služby jiných osob, v nichž Soudní dvůr rozhodl, že spadají pod čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách. Jednalo se o případy služeb, jež se týkaly některého značkových výrobků [12] nebo u nichž se prostřednictvím srovnávací reklamy odlišovalo od jiných služeb označených ochrannými známkami [13]. Ochranné známky byly přitom užívány v obchodní komunikaci.

27. Soudní dvůr mimoto uznal, že užívání se případně může vztahovat rovněž na výrobky nebo služby *jiné* osoby, na jejíž účet uživatel jedná [14]. V případě, jehož se týkala projednávaná věc, se jednalo o prostředníka, který prodával na zakázku majitele výrobky, na něž se vztahovala ochranná známka [15].

28. Plnění označených plechovek s nápoji však není srovnatelné s prodejem na cizí účet. Zprostředkovatel vystupuje vůči spotřebiteli s dotčeným označením. Užívá jej tedy ve vlastní obchodní komunikaci, takže spotřebitel si může vytvořit spojitost mezi zprostředkovatelem a ochrannou známkou [16]. Plnírna vystupující s dotčeným označením pouze vůči svému zadavateli, naproti tomu nemůže být spojována s ochrannou známkou.

10 — Rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 56).

11 — Rozsudek Adam Opel (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 29).

12 — V rozsudku BMW, citovaném v poznámce pod čarou č. 9, se jednalo o opravu vozidel této značky.

13 — Rozsudek O2 Holdings & O2 (UK), citovaný v poznámce pod čarou č. 5, se týkal srovnávací reklamy na telefonní služby.

14 — Rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 60) a usnesení ze dne 19. února 2009, UDV North America (C-62/08, Sb. rozh. s. I-1279, body 43 až 51).

15 — Usnesení UDV North America (citované v poznámce pod čarou č. 14).

16 — Usnesení UDV North America (citované v poznámce pod čarou č. 14, body 47 až 49).

29. Nejedná se tedy o uznanou výjimku ze zásady, že označení jsou z pohledu práva ochranných známek užívána pouze v rámci vlastní obchodní komunikace.

30. Projednávaný případ by však mohl být podnětem ke stanovení další výjimky pro plnírnu.

31. Pro to hovoří zejména skutečnost, že v původním případě existovalo podezření na porušení práv vyplývajících z ochranné známky na základě známosti ochranné známky společnosti Red Bull. To platí tím spíše, že Winters podle vlastních údajů sama plní nápoje pro Red Bull, a tuto ochrannou známku tedy musela znát.

32. Takové subjektivní prvky však nelze zohlednit, jelikož porušení práva vyplývajícího z ochranné známky nezávisí na jakémkoli zavinění – i když nároky na náhradu škody například podle německého práva předpokládají úmysl nebo nedbalost [17].

33. Mimoto by taková výjimka pro poskytovatele služeb, jako je Winters, znamenala nepřiměřené riziko. Byly by dotčeny nejen plnírny, nýbrž i podniky, jež na zakázku jiné osoby výrobky balí či zpracovávají obaly [18]. V praxi mohou tyto subjekty jen stěží zaručit, že označení zvolená zadavatelem neporušují jiné ochranné známky.

34. Právě jednoduchých ochranných známek, jež nezískaly dobré jméno ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, totiž existuje nepřehledně velké množství [19]. Poskytovatelé služeb nejsou v praxi schopni přezkoumávat, zda při každé zakázce dodrželi tato práva vyplývající z ochranných známek. To platí zejména pro obrazové ochranné známky, které doposud ještě nebyly automaticky přímo přezkoumávány. Ještě obtížnější by bylo, kdyby se v případech, na něž se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách, jenž je v projednávaném případě relevantní, rovněž dále přezkoumávalo, zda existují dostatečně *podobné* jednoduché ochranné známky, u nichž by mohla být porušena práva z nich vyplývající.

35. Tyto potíže, které vznikají při předcházení porušení práv vyplývajících z ochranných známek, sice nedosahují rozměru, jemuž by

17 — Viz § 14 odst. 6 německého Markengesetz (zákon o ochranných známkách).

18 — Soudní dvůr se v dosud probíhajících věcech Orifarm a další (C-400/09, Úř. věst. C 312, s. 23), jakož i Paranova Danmark a Paranova Pack (C-207/10, Úř. věst. C 179, s. 23) zabývá podobně položenou otázkou, zda při změně obalu paralelně dovezených léků musí být uveden podnik, který změnil obal, či zadavatel této změny obalu.

19 — Ke dni 28. února 2001 bylo pouze u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu zapsáno přes 700 000 ochranných známek Společenství (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, navštívena dne 16. března 2011).

čelila služba internetových sponzorovaných odkazů, která umožňuje svým zákazníkům užívání ochranných známek a označení podobných ochranným známkách za reklamními účely [20]. Tyto případy jsou však svou povahou srovnatelné. V projednávaném případě tedy nepřipadá v úvahu – podobně jako v případě internetové služby – že by poskytovatel služby porušil práva vyplývající z ochranné známky.

36. Komise se sice obává, že by skutečnost, že porušení práv vyplývajících z ochranné známky plnírnou na zakázku jiné osoby je vyloučeno, podněcovala ke zneužití, jelikož podniky, jež se snaží o porušení práv vyplývajících z ochranné známky, pověří protiprávním jednáním třetí osoby.

37. Obava ze zneužití však může být rozptýlena na základě třetí věty článku 11 směrnice 2004/48. Toto ustanovení umožňuje nařídit zákaz proti prostředníkům, jejichž služby třetí osoba využije za účelem porušení práva duševního vlastnictví.

38. Takový zákaz sice rovněž předpokládá, že práva vyplývající z ochranné známky byla porušena, avšak postačuje, je-li užívání označení, které se nachází na plechovkách, přičteno zadavateli prostředníka. Aniž je dotčena druhá otázka, je tomu tak v projednávaném případě, jelikož zadavatel Smart Drinks vybrala dotčená označení a užívá je k označení svých výrobků [21].

39. Na rozdíl od sankce za porušení práva vyplývajícího z ochranné známky prostředníkem neposkytuje sice třetí věta článku 11 směrnice 2004/48 žádnou náhradu škody, avšak tato náhrada škody může být uplatněna podle vnitrostátních právních předpisů týkajících se deliktního účastenství prostředníka na porušení práv vyplývajících z ochranné známky zadavatele – zejména ve formě pomoci ke spáchání protiprávního jednání. Pouhá nedbalost však obvykle nemůže postačovat k založení účastenství [22].

40. Na otázku 1 písm. a) je tedy třeba odpovědět tak, že pouze „plnění“ obalů opatřených označením nelze považovat za užívání tohoto označení v obchodním styku ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách, představuje-li toto plnění pouze službu pro třetí osobu a na její zakázku.

20 — Srov. rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 56 a násl.).

21 — Srov. v tomto smyslu rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 51 a násl.).

22 — Srov. ohledně německého práva § 830 Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník) a §§ 26, 27 Strafgesetzbuch (trestní zákoník), jakož i konkrétně k porušení práv vyplývajících z ochranné známky Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung“, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz-Kommentar, 9. vydání, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 794, bod 272.

B – *K otázce 1 písm. b)*

41. Touto otázkou si Hoge Raad přeje zjistit, zda je relevantní, zda došlo k protiprávnímu jednání ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice o ochranných známkách.

42. Je sporné, zda je tato otázka pro rozhodnutí vůbec relevantní, jelikož Red Bull se podle předkládacího rozhodnutí a vlastních údajů v původním řízení opírá o ochrannou známku RED BULL, a žádné označení totožné s touto ochrannou známkou nebylo použito. V tomto ohledu je použití čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách vyloučeno.

43. Pakliže by Soudní dvůr měl na tuto otázku přesto odpovědět, mám společně se zúčastněnými za to, že pro zodpovězení otázky 1 písm. a) není relevantní, zda došlo k protiprávnímu jednání ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice o ochranných známkách.

C – *K otázce 2*

44. Hoge Raad předkládá otázku 2 pouze pro případ, že plnírna sama porušuje práva vyplývající z ochranné známky společnosti Red Bull, neboť tento soud má pravděpodobně za to, že nároky vůči plnírně takové porušení předpokládají. Tento předpoklad by však byl nesprávný, jelikož majitel ochranné známky podle třetí věty článku 11 směrnice 2004/48 může požadovat zákaz dalšího plnění, a rovněž – podle okolností – náhradu škody z důvodu deliktního účastenství na porušení práva vyplývajícího z ochranné známky, v případě, že zadavatel plnírny – v tomto případě Smart Drinks – porušil práva vyplývající z ochranné známky ve smyslu článku 5 směrnice o ochranných známkách. I přes navrhnutou odpověď na otázku 1 písm. a) je tedy třeba nezbytné odpovědět i na otázku 2, aby byla předkládajícímu soudu podána užitečná odpověď[23].

45. Je třeba objasnit, zda může být užívání označení podle článku 5 směrnice o ochranných známkách zakázáno v Beneluxu i tehdy, jsou-li výrobky opatřené označením určeny výhradně na vývoz do států mimo Benelux nebo Evropskou unii a toto označení nemůže být na dotčeném území – kromě podniku, který plnil výrobky – veřejností vnímáno.

23 — Srov. k nezbytnosti výkladu žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce s ohledem na užitečnou odpověď zejména rozsudky ze dne 12. července 1979, Union Laitière Normande (244/78, Recueil, s. 2663, bod 5); ze dne 12. prosince 1990, SARPP (C-241/89, Recueil, s. I-4695, bod 8), a ze dne 29. ledna 2008, Promusicae (C-275/06, Sb. rozh. s. I-271, bod 42).

1. K podmínkám porušení práv vyplývajících z ochranné známky

46. Pro porušení práv vyplývajících z ochranné známky hovoří skutečnost, že čl. 5 odst. 3 směrnice o ochranných známkách stanoví výslovně zákazy umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly (písm. a) a dovážet či vyvážet pod tímto označením výrobky (písm. c). Bylo již odkázáno na to, že jednání uvedené v čl. 5 odst. 3 představuje užívání výrobků nebo služeb [24].

47. Článek 5 odst. 3 směrnice o ochranných známkách je však použitelný pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky čl. 5 odst. 1 nebo 2.

48. V projednávaném případě je třeba přezkoumat čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách. Podle něj je majitel zapsané ochranné známky oprávněn zakázat všem třetím osobám, aby v obchodním styku užívaly označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

49. Pakliže předkládající soud shledá, že kvůli podobnosti užívaného označení s ochrannou známkou společnosti Red Bull existuje nebezpečí záměny, jsou tyto podmínky *prima facie* splněny. Vývoz výrobků na tom nic nemění, jelikož jsou určeny k prodeji, takže označení mají být v obchodním styku použita.

50. Nechybí ani možné poškození funkcí ochranné známky [25], jelikož nebezpečí záměny s sebou nezbytně nese riziko poškození funkce označení původu [26].

24 — Viz bod 19 výše.

25 — Srov. k této dodatečné podmínce porušení práv vyplývajících z ochranné známky rozsudky Arsenal Football Club (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 51); ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C- 487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 60); ze dne 23. března 2010, Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 76), a ze dne 8. července 2010, Portakabin a Portakabin (C-558/08, Sb. rozh. s. I-6963, bod 29).

26 — Srov. rozsudky L'Oréal a další (citovaný v poznámce pod čarou č. 25, bod 59), jakož i Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 25, bod 50 a násl.) a stanovisko generálního advokáta Poiarese Madura ze dne 22. září 2009, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 100).

2. K případům tranzitu

51. Pochybnosti o porušení práv vyplývajících z ochranné známky však vznikají v případech, v nichž Soudní dvůr vyloučil porušení práv vyplývajících z ochranné známky při tranzitu výrobků, které porušují práva vyplývající z ochranné známky [27].

52. Tyto případy by bylo možné chápat tak, že Soudní dvůr i přes čl. 5 odst. 3 písm. c) směrnice o ochranných známkách povoluje jak dovoz, tak i vývoz takových výrobků.

53. To by však bylo nedorozumění.

54. V nedávných případech týkajících se tranzitu totiž Soudní dvůr zdůraznil stávající celní kontrolu výrobků [28]. Jednalo se o vnější tranzit, v jehož rámci vše probíhá tak, jako by výrobky před propuštěním do volného oběhu, k němuž mělo dojít teprve v cílové zemi, nikdy nevstoupily na území Společenství [29].

55. Dokud existuje celní kontrola, nemohou být výrobky na území Unie – v rozporu s právy vyplývajícími z ochranné známky – uvedeny na trh [30]. Jsou-li tyto výrobky naproti tomu předmětem jednání třetí osoby, k němuž došlo během jejich propuštění do režimu vnějšího tranzitu, který s sebou nezbytně nese jejich uvedení na trh v uvedeném členském státě tranzitu [31], může majitel práva vyplývajícího z ochranné známky další tranzit zakázat.

56. Výrobky, jež byly vyrobeny na území, kde je ochranná známka chráněna, naproti tomu v zásadě nepodléhají celní kontrole. Na tomto území je naopak propuštěno do volného oběhu, i když existuje úmysl je přímo vyvézt. Existuje tedy nebezpečí, že výrobky přesto budou na území, pro něž je ochranná známka zapsána, uvedeny na trh; ať už v případě, že majitel změní své záměry, či výrobky získá třetí osoba.

27 — Rozsudky ze dne 23. října 2003, Rioglass a Transremar (C-115/02, Recueil, s. I- 12705); ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735), a ze dne 9. listopadu 2006, Montex Holdings (C-281/05, Sb. rozh. s. I-10881).

28 — Rozsudky Class International (citovaný v poznámce pod čarou č. 27, body 37 a násl.) a Montex Holdings (citovaný v poznámce pod čarou č. 27, body 16 a násl.).

29 — Rozsudek Montex Holdings (citovaný v poznámce pod čarou č. 27, bod 18).

30 — Srov. stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 26. května 2005, Class International (C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735, bod 36).

31 — Rozsudek Montex Holdings (citovaný v poznámce pod čarou č. 27, bod 23).

57. Toto riziko porušení práv vyplývajících z ochranné známky odůvodňuje, že podle článku 5 směrnice o ochranných známkách lze zakázat užívání označení na území, pro něž je ochranná známka zapsána, jsou-li výrobky opatřené označením určeny výlučně pro vývoz do států mimo toto území a na dotčeném území – kromě plnírny, která výrobky plnila – nemohou být veřejností vnímány.

D – *K otázce 3*

58. Otázka 3 se týká kritéria, které je třeba použít při přezkumu porušení práv vyplývajících z ochranné známky.

59. Užívá-li třetí osoba označení podobné ochranné známce pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána, může majitel ochranné známky bránit užívání uvedeného označení pouze v případě, že existuje nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny existuje tehdy, může-li se veřejnost domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených [32].

60. Otázkou 3 má být určena veřejnost, kterou je třeba zohlednit v projednávaném případě: je rozhodující vnímání průměrně informovaného, obezřetného a rozumného spotřebitele na území, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je třeba v této souvislosti vycházet z jiného kritéria, například z vnímání spotřebitele, jenž pochází ze státu, kam se dané výrobky vyvážejí?

61. Odpověď vyplývá z úvah týkajících se otázky 2 a zejména územně omezeného účinku ochranné známky. Jelikož je porušení práv vyplývajících z ochranné známky na základě vývozu výrobků založeno na riziku uvedení na trh na území, pro něž je ochranná známka zapsána [33], musí být zohledněno vnímání průměrně informovaného, obezřetného a rozumného spotřebitele na tomto území.

32 — Rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 25, body 50 a násl.).

33 — Viz výše, zejména body 56 a násl.

V – Závěry

62. Navrhuji proto odpovědět na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce takto:

1. Pouhé „plnění“ obalů opatřených označením nelze považovat za užívání tohoto označení v obchodním styku ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jestliže toto plnění představuje pouze službu pro třetí osobu a na její zakázku.

2. Článek 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 umožňuje zakázat užívání označení, které může být zaměněno s ochrannou známkou, na území, pro které je ochranná známka zapsána, jsou-li výrobky opatřené označením určeny výlučně pro vývoz do států mimo toto území a na dotčeném území – kromě podniku, který výrobky plnil – nemohou být veřejností vnímány.

3. Nebezpečí záměny musí být přezkoumáno na základě vnímání průměrně informovaného, obezřetného a rozumného spotřebitele na území, pro které je ochranná známka zapsána.