# NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY JULIANE KOKOTT prednesené 14. apríla 2011 [1]

## I — Úvod

1. Ten, kto v obchodnom styku neoprávnene používa cudziu ochrannú známku alebo podobné označenie, zasahuje do práv majiteľa tejto ochrannej známky. Uplatní sa však uvedené aj na podnik, ktorý pre tretiu osobu plní nápojmi plechovky označené sporným označením? A aké následky nastanú v prípade, ak sú tieto tovary určené priamo na vývoz z územia, kde táto ochranná známka požíva ochranu? Tieto otázky vyvstávajú v predmetnom konaní.

## II — Právny rámec

2. Relevantnou v tejto veci je prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [2] (ďalej len smernica o ochranných známkach).

3. Práva z ochrannej známky stanovuje článok 5 smernice o ochranných známkach:

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

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

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. …

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 104, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, naposledy zmenená a doplnená prílohou XVII Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, s. 482), zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

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

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

"4. …

pojem ‚práva duševného vlastníctva ' zahrnuje tiež práva priemyselného vlastníctva. "

6. Článok 11 tretia veta smernice upravuje nároky voči sprostredkovateľom:

Členské štáty tiež zabezpečia, aby vlastníci práv mali možnosť navrhnúť vydanie súdneho príkazu proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia strana na porušovanie práva duševného vlastníctva; tým nie je dotknutý článok 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES [4].

**III — Skutkové okolnosti a návrh na začatie prejudiciálneho konania**

4. Okrem toho treba odkázať na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva [3].

5. Článok 1 smernice 2004/48 stanovuje jej predmet:

„Táto smernica sa týka opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy potrebných na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Na účely tejto smernice

7. Spoločnosť Red Bull GmbH (ďalej len spoločnosť Red Bull) vyrába a uvádza na trh energetický nápoj pod celosvetovo známou ochrannou známkou RED BULL. Spoločnosť Red Bull si túto ochrannú známku dala medzinárodne zaregistrovať okrem iného pre štáty Beneluxu.

8. Spoločnosť Frisdranken Industrie Winters BV (ďalej len spoločnosť Winters) je podnik, ktorého hlavným predmetom

3 — Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.

4 — Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001

činnosti je plnenie plechoviek nápojmi vyrábanými samotnou spoločnosťou alebo tretími subjektmi.

9. Spoločnosť Smart Drinks Ltd. (ďalej len spoločnosť Smart Drinks), právnická osoba založená podľa práva Britských panenských ostrovov, kde má aj sídlo, je konkurentom spoločnosti Red Bull.

10. Winters plnila plechovky osviežujúcim nápojom pre Smart Drinks. Na tento účel dodala spoločnosť Smart Drinks spoločnosti Winters prázdne plechovky a ich uzávery vyobrazujúce rozličné označenia, ozdoby a nápisy. Dodané plechovky niesli okrem iného označenia BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, neskôr zmenené na LONG HORN a LIVE WIRE. Smart Drinks tiež dodala spoločnosti Winters základný sirup na osviežujúci nápoj. Winters následne naplnila plechovky podľa pokynov spoločnosti Smart Drinks určeným objemom sirupu, doplnila ich vodou a podľa potreby oxidom uhličitým a plechovky uzatvorila. Spoločnosť Winters potom naplnené plechovky odovzdala spoločnosti Smart Drinks, ktorá ich vyvážala mimo Beneluxu.

11. V prejednávanom spore činnosť spoločnosti Winters pre spoločnosť Smart Drinks spočívala iba v uvedenom plniacom procese. Predaj a/alebo dodanie tovaru spoločnosti Smart Drinks alebo tretej osobe nebolo súčasťou jej činnosti.

12. Spoločnosť Red Bull sa 2. augusta 2006 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia domáhala, aby súd spoločnosti Winters uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek používania označení zhodných s ochrannými známkami spoločnosti Red Bull uvedenými v žalobe. V tejto súvislosti uviedla, že spoločnosť Winters plnením plechoviek, na ktorých sú umiestnené vyššie uvedené označenia, zasiahla do príslušných práv spoločnosti Red Bull z ochrannej známky.

13. Oba súdy nižšieho stupňa rozhodli, že spoločnosť Winters porušila práva spoločnosti Red Bull vyplývajúce z jej ochrannej známky. Pri posúdení podobnosti medzi použitými označeniami a ochrannou známkou treba vychádzať abstraktne z pohľadu priemerného spotrebiteľa v Beneluxe.

14. Hoge Raad, na ktorom spoločnosť Winters podala kasačný opravný prostriedok, predkladá Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

a) Je potrebné jednoduché „plnenie“ obalov opatrených označením kvalifikovať ako používanie tohto označenia v obchodnom styku v zmysle článku 5 smernice o ochranných známkach, hoci k tomuto plneniu dochádza z dôvodu poskytovania služby pre tretiu osobu a na jej žiadosť na odlíšenie výrobkov tohto objednávateľa?

b) Vyžaduje prvá otázka písm. a) inú odpoveď vtedy, ak ide o zásah do práv uvedený v článku 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice o ochranných známkach?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku písm. a) kladná, možno používanie označenia zakázať v Beneluxe aj na základe článku 5 smernice o ochranných známkach, ak výrobky opatrené označením boli určené výlučne na vývoz mimo

   a) územia Beneluxu alebo

   b) Európskej únie a ak sa tam s nimi verejnosť nemôže stretávať, okrem podniku, v ktorom došlo k plneniu?

3. Ak druhá otázka [písm. a) alebo b)] vyžaduje kladnú odpoveď, podľa akého kritéria sa posudzuje existencia zásahu do práv: je to vnímanie priemerne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa v Beneluxe (resp. v Európskej únii), ktoré teda za daných okolností nemôže byť zhodnotené inak ako teoreticky alebo abstraktne, alebo treba v tomto ohľade vychádzať z iného kritéria, napríklad vnímania spotrebiteľa v krajine, do ktorej sa výrobky vyvážajú?

15. Spoločnosť Frisdranken Industrie Winters BV, spoločnosť Red Bull GmbH a Európska komisia predložili svoje písomné a ústne pripomienky. Na pojednávaní 10. marca 2011 sa zúčastnila aj Poľská republika.

## IV — Právne posúdenie

16. V prejednávanej veci vyvstávajú tri základné otázky, a to *po prvé*, či poskytovateľ služieb, ktorý pre tretiu osobu plní nápojmi plechovky s podobným označením, ako je ochranná známka, zasahuje do práv z ochrannej známky [prvá otázka písm. a)], *po druhé*, či je do práv z ochrannej známky zasiahnuté aj vtedy, ak sú tieto tovary určené na vývoz mimo územia, na ktorom je ochranná známka chránená (druhá otázka), a *po tretie*, na základe akých kritérií treba posúdiť pravdepodobnosť zámeny výrobkov určených na vývoz (tretia otázka).

### A — *O prvej otázke písm. a)*

17. Prvou otázkou písm. a) sa vnútroštátny súd pýta, či jednoduché plnenie plechoviek nápojmi opatrených označením treba kvalifikovať ako používanie tohto označenia v obchodnom styku v zmysle článku 5 smernice o ochranných známkach, hoci je toto plnenie poskytovaním služby pre tretiu osobu a na jej žiadosť, ktorej predmetom je tovar tejto tretej osoby.

18. V súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 smernice o ochranných známkach priznáva zapísaná ochranná známka svojmu majiteľovi výlučné právo, ktoré mu za určitých podmienok umožňuje zakázať tretím osobám používať

v obchodnom styku bez jeho súhlasu označenie zhodné alebo podobné jeho ochrannej známke. [5]

19. Konanie uvedené v článku 5 ods. 3 smernice o ochranných známkach, najmä umiestňovanie označení na tovary alebo ich obaly [písm. a)], sa taktiež považuje za používanie. [6]

20. Plnenie nápojov do plechoviek, ktoré sú opatrené sporným označením, zodpovedá umiestňovaniu týchto označení na nápoje, keďže nápoje sú nevyhnutne spájané s označením nádoby. [7] Možno teda predpokladať, že spoločnosť Winters používa tieto označenia pre tovary v zmysle článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach.

21. Súdny dvor však rozhodol, že článok 5 ods. 1 a 2 smernice o ochranných známkach sa má v zásade vykladať v tom zmysle, že sa týka použitia označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou pre tovary uvádzané na trh alebo služby poskytované tretími osobami. [8]

22. Súdny dvor v tejto súvislosti poukázal aj na systematiku článku 5 smernice o ochranných známkach: používanie označenia pre tovary alebo služby v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku je používanie s cieľom rozlíšiť tovary a služby, kým odsek 5 tohto článku sa týka používania označenia na iné účely než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb. [9]

23. Táto judikatúra sa zamerala predovšetkým na to, že použitie označenia musí sledovať rozlíšenie tovarov a služieb. Uvedené platí aj v prejednávanej veci, keďže účelom sporných označení je rozlíšiť príslušné nápoje spoločnosti Smart Drinks od iných nápojov.

24. Nedávno však Súdny dvor zdôraznil, že používanie označenia zhodného alebo podobného s ochrannou známkou majiteľa treťou osobou implikuje prinajmenšom to, že táto tretia osoba používa označenie v rámci

5 — Rozsudok z 12. júna 2008
6 — Rozsudky z 12. novembra 2002
7 — Pozri moje návrhy zo 7. apríla 2011
8 — Rozsudky Adam Opel, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 28, a O2 Holdings & O2 (UK), už citovaný v poznámke pod čiarou 5, bod 34. Pozri aj rozsudky z 11. septembra 2007
9 — Rozsudky z 23. februára 1999

*svojej* obchodnej komunikácie. [10] Uvedené potvrdzuje systematická súvislosť medzi článkami 5 a 6 smernice o ochranných známkach, ktorú Súdny dvor zdôraznil už v minulosti. Keďže sa pojmy tovary a služby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) smernice o ochranných známkach týkajú len tých tovarov a služieb, ktoré uvádzajú na trh alebo dodávajú tretie osoby, musí sa aj používanie označenia podľa článku 5 v zásade vzťahovať takisto na tovary a služby tretích osôb, ktoré ich používajú. [11]

25. V tomto zmysle spoločnosť Winters nezasiahla do práv z ochrannej známky. Winters totiž označenie nepoužíva v rámci svojej obchodnej komunikácie. Predovšetkým plechovky s nápojmi označené spornými označeniami nepredáva, ale v prejednávanej veci len poskytuje službu – plnenie plechoviek nápojmi.

26. Táto služba je úplne nezávislá od sporných označení alebo ochrannej známky spoločnosti Red Bull. Týmto sa odlišuje od prípadov používania pre cudzie tovary alebo služby, o ktorých Súdny dvor rozhodol, že patria do pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach. V uvedenom prípade šlo o služby, ktoré sa týkali určitých značkových tovarov [12] alebo sa od iných služieb označených ochrannou známkou odlišovali prostredníctvom porovnávacej reklamy. [13] Ochranné známky sa v týchto prípadoch používali v obchodnej komunikácii.

27. Okrem toho Súdny dvor uznal, že používanie sa môže týkať aj tovarov alebo služieb *tretej* osoby, na ktorej účet používateľ koná. [14] Uvedený spor sa týkal sprostredkovateľa, ktorý na účet vlastníka predával tovary označené ochrannou známkou. [15]

28. Plnenie označených plechoviek nápojmi však nemožno stotožňovať s predajom na účet tretej osoby. Sprostredkovateľ vystupuje voči spotrebiteľovi so sporným označením. Toto označenie teda používa v obchodnom styku, čím si spotrebiteľ môže vytvoriť najmä spojitosť medzi sprostredkovateľom a ochrannou známkou. [16] Naopak podnik, v ktorom sa uskutočnilo plnenie a ktorý s dotknutým označením vystupuje len voči objednávateľovi, nemožno spájať s ochrannou známkou.

10 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 56.

11 — Rozsudok Adam Opel, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 29.

12 — Rozsudok BMW, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, sa týkal opravy motorových vozidiel tejto značky.

13 — Rozsudok O2 Holdings & O2 (UK), už citovaný v poznámke pod čiarou 5, sa týkal porovnávacej reklamy na telekomunikačné služby.

14 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 60, a uznesenie z 19. februára 2009

15 — Uznesenie UDV North America, už citované v poznámke pod čiarou 14.

16 — Uznesenie UDV North America, už citované v poznámke pod čiarou 14, body 47 až 49.

29. Z uvedených dôvodov preto nejde o uznanú výnimku zo zásady, že z pohľadu práva ochranných známok možno označenie používať len v rámci vlastného obchodného styku.

30. Prejednávaná vec by však mohla byť podnetom na vytvorenie ďalšej výnimky pre podniky, ktoré plnia plechovky nápojmi.

31. To podporuje najmä skutočnosť, že v spore vo veci samej existuje podozrenie zo zásahu do práv z ochrannej známky v dôsledku známosti ochrannej známky spoločnosti Red Bull. Uvedené platí o to viac, že spoločnosť Winters podľa vlastných vyjadrení sama plní nápoje pre spoločnosť Red Bull, a teda jej táto ochranná známka musela byť známa.

32. Na takéto subjektívne prvky však nemožno prihliadať, pretože na zásah do práv z ochrannej známky sa nevyžaduje existencia zavinenia, a to ani v prípadoch, v ktorých sa na vznik nároku na náhradu škody, napríklad podľa nemeckého práva, vyžaduje úmysel alebo nedbanlivosť. [17]

33. Okrem toho by takáto výnimka poskytovateľov služieb, akým je spoločnosť Winters, vystavila neprimeraným rizikám. Dotknuté by neboli len podniky, ktoré plnia nápoje, ale aj podniky, ktoré na účet tretej osoby balia tovary alebo spracúvajú obaly. [18] Tieto podniky môžu v praxi len ťažko zaručiť, že označenia, ktoré vybral objednávateľ, nezasahujú do cudzích práv z ochrannej známky.

34. Predovšetkým existuje neprehľadné množstvo práve jednoduchých ochranných známok, ktoré nie sú známe v zmysle článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach. [19] Poskytovatelia služieb nemajú pri každej zákazke možnosť preskúmať zachovanie práv z ochranných známok. To platí najmä v prípadoch obrazových ochranných známok, ktoré doposiaľ nemožno prehľadávať automaticky. Ešte zložitejšie by bolo v prípadoch, na ktoré sa uplatní článok 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach, preskúmavať, či existujú dostatočne *podobné* jednoduché ochranné známky, ktorých práva by mohli byť porušené.

35. Tieto ťažkosti, ktoré vznikajú v súvislosti s predchádzaním zásahu do práv z ochrannej známky, nedosahujú rozmery, ktoré by

17 — Pozri § 14 ods. 6 nemeckého zákona o ochranných známkach.

18 — Súdny dvor sa v prebiehajúcich konaniach Orifarm a i. (C-400/09, Ú. v. EÚ C 312, s. 23), ako aj Paranova Danmark a Paranova Pack (C-207/10, Ú. v. EÚ C 179, s. 23) zaoberá podobne formulovanou otázkou, či sa v prípade úpravy balenia súbežne dovážaných liekov musí uviesť podnik, ktorý balenie upravil, alebo objednávateľ tejto úpravy obalu.

19 — Do 28. februára 2011

sa dotýkali služby internetových sponzorovaných odkazov, ktorá svojim zákazníkom umožňuje používať ochranné známky a označenia podobné ochranným známkam na reklamné účely. [20] Tieto prípady sú však vo svojej podstate porovnateľné. Z tohto dôvodu je, podobne ako v prípade internetových služieb, zásah do práv z ochrannej známky poskytovateľom služieb vylúčený.

36. Komisia sa obáva, že by vylúčenie zásahu do práv z ochrannej známky podnikom, v ktorom dochádza k plneniu plechoviek nápojmi pre tretiu osobu, mohlo viesť k zneužitiu, pretože podniky snažiace sa porušiť práva z ochrannej známky by mohli protiprávnym konaním poveriť tretie osoby.

37. Obavám zo zneužitia však možno čeliť uplatnením článku 11 tretej vety smernice 2004/48. Toto ustanovenie pripúšťa možnosť navrhnúť vydanie súdneho príkazu voči sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia strana na porušovanie práva duševného vlastníctva.

38. Takýto príkaz si síce vyžaduje zásah do práv z ochrannej známky, postačuje však, aby objednávateľovi sprostredkovateľa bolo možné pripočítať používanie označení na plechovkách. Bez toho, aby tým bola dotknutá druhá otázka, je to tak v predmetnom prípade, pretože objednávateľ Smart Drinks vybral sporné označenia a použil ich na identifikáciu svojich tovarov. [21]

39. Hoci článok 11 tretia veta smernice 2004/48 na rozdiel od sankcie za zásah do práv z ochrannej známky sprostredkovateľom nepriznáva nárok na náhradu škody, tento nárok možno uplatniť podľa vnútroštátnych predpisov upravujúcich protiprávnu účasť sprostredkovateľa na porušení práv z ochrannej známky objednávateľa, najmä vo forme spolupáchateľstva. Jednoduchá nedbanlivosť však obvykle k založeniu účasti nemôže postačovať. [22]

40. Na prvú otázku písm. a) preto treba odpovedať tak, že jednoduché plnenie obalov opatrených označením sa nepovažuje za používanie tohto označenia v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach, ak je toto plnenie iba službou poskytovanou pre tretiu osobu.

20 — Pozri rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 56 a nasl.

21 — Pozri v tomto zmysle rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 51 a nasl.

22 — Pozri § 830 občianskeho zákonníka a § 26 a § 27 trestného zákonníka v nemeckom práve, ako aj osobitne k zásahu do práv z ochrannej známky HACKER, F.: § 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung. In: STRÖBELE, P., HACKER, F.: *Markengesetz-Kommentar*. 9. vyd. Köln: Carl-Heymanns-Verlag, 2009, s. 794, bod 272.

B — *O prvej otázke písm. b)*

41. Touto otázkou sa Hoge Raad pýta, či je relevantné to, že ide o protiprávne konanie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice o ochranných známkach.

42. Je sporné, či je táto otázka na rozhodnutie vo veci vôbec relevantná, keďže spoločnosť Red Bull sa podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania a vlastných vyjadrení vo veci samej odvoláva na ochrannú známku RED BULL, ale zhodné označenie sa nepoužilo. Z uvedeného dôvodu je preto uplatnenie článku 5 ods. 1 písm. a) smernice o ochranných známkach vylúčené.

43. V prípade, ak by mal Súdny dvor aj napriek tomu na túto otázku odpovedať, zastávam spolu so zúčastnenými názor, že pre odpoveď na prvú otázku písm. a) nie je relevantné, či k protiprávnemu konaniu došlo podľa článku 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice o ochranných známkach.

C — *O druhej otázke*

44. Hoge Raad kladie druhú otázku len pre prípad, ak by podnik, v ktorom došlo k plneniu plechoviek nápojmi, sám porušil práva spoločnosti Red Bull z ochrannej známky, keďže tento súd sa pravdepodobne domnieva, že nároky voči podniku, v ktorom došlo k plneniu plechoviek nápojmi, vzniknú len v prípade takéhoto porušenia. Tento predpoklad by však nebol správny, pretože majiteľ ochrannej známky môže podľa článku 11 ods. 3 smernice 2004/48 žiadať zákaz ďalšieho plnenia plechoviek nápojmi a podľa okolností tiež uplatniť nárok na náhradu škody z dôvodu protiprávnej účasti na porušovaní práv z ochrannej známky v prípade, ak objednávateľ podniku, v ktorom došlo k plneniu plechoviek nápojmi, v tomto prípade spoločnosť Smart Drinks, porušil práva z ochrannej známky v zmysle článku 5 smernice o ochranných známkach. V tomto zmysle je aj napriek navrhovanej odpovedi na prvú otázku písm. a) potrebné odpovedať i na druhú otázku, a to s cieľom poskytnúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď. [23]

45. Treba objasniť, či používanie označenia podľa článku 5 smernice o ochranných známkach možno na území Beneluxu zakázať aj vtedy, ak boli tovary opatrené týmto označením určené výlučne na vývoz do štátov mimo územia Beneluxu alebo Európskej únie a verejnosť s výnimkou podniku, v ktorom došlo k plneniu plechoviek nápojmi, sa na príslušnom území s týmto tovarmi nemôže stretávať.

23 — K nevyhnutnosti výkladu návrhu na začatie prejudiciálneho konania s ohľadom na užitočnú odpoveď pozri najmä rozsudky z 12. júla 1979

1. O podmienkach porušenia práv z ochrannej známky

46. V prospech porušenia práv z ochrannej známky hovorí skutočnosť, že článok 5 ods. 3 smernice o ochranných známkach výslovne stanovuje zákaz umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal [písm. a)] a vyvážať takto označený tovar [písm. c)]. Ako už bolo uvedené vyššie, typy konania vymenované v článku 5 ods. 3 sa považujú za používanie tovarov alebo služieb. [24]

47. Článok 5 ods. 3 smernice o ochranných známkach sa však uplatní len vtedy, ak sú splnené podmienky článku 5 ods. 1 alebo 2.

48. V prejednávanej veci treba preskúmať článok 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach. Podľa tohto článku má majiteľ zapísanej ochrannej známky právo zakázať všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

49. Ak vnútroštátny súd rozhodne, že podobnosť použitého označenia s ochrannou známkou spoločnosti Red Bull vyvoláva nebezpečenstvo zámeny, sú tieto podmienky *prima facie* splnené. Na tom nemení nič ani vývoz tovaru, keďže tieto tovary sú určené na predaj, a teda označenia sa majú použiť v obchodnom styku.

50. Nechýbala by ani možná ujma na funkcii ochrannej známky [25], pretože nebezpečenstvo zámeny nevyhnutne prináša aj zásah do funkcie ochrannej známky ako označenia pôvodu. [26]

24 — Pozri bod 19 vyššie.

25 — K tejto dodatočnej podmienke porušenia práv z ochrannej známky pozri rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 51; z 18. júna 2009

26 — Pozri rozsudky L'Oréal a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 25, bod 59, ako aj Portakabin a Portakabin, už citovaný v poznámke pod čiarou 25, bod 50 a nasl., a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro 22. septembra 2009

2. O prípadoch tranzitu

51. Pochybnosti o porušení práv z ochrannej známky však vznikajú v prípadoch, keď Súdny dvor vylúčil porušenie práv z ochrannej známky pri tranzite výrobkov porušujúcich práva z ochrannej známky. [27]

52. Tieto prípady možno vykladať tak, že Súdny dvor aj napriek článku 5 ods. 3 písm. c) smernice o ochranných známkach pripúšťa jednak dovoz a jednak vývoz takýchto tovarov.

53. Takýto výklad by však bol nedorozumením.

54. V nedávnych prípadoch tranzitu totiž Súdny dvor zdôraznil existujúci colný dohľad nad tovarmi. [28] Tieto prípady sa týkali vonkajšieho tranzitu, ktorý prebieha tak, akoby tovary pred prepustením do voľného obehu, ku ktorému má dôjsť až v cieľovej krajine, na územie Spoločenstva nikdy nevstúpili. [29]

55. Pokiaľ existuje colný dohľad, nemôžu byť tovary v rozpore s právom z ochrannej známky uvedené na trh v rámci Únie. [30] Ak sú tieto tovary napriek tomu predmetom aktu tretej osoby vykonaného v čase, keď bol tento tovar prepustený do colného režimu vonkajšieho tranzitu, ktorý nevyhnutne predpokladá uvedenie tohto tovaru na trh v uvedenom členskom štáte tranzitu [31], môže majiteľ práv z ochrannej známky ďalší tranzit zakázať.

56. Naopak tovary vyrobené na území, kde ochranná známka požíva ochranu, nepodliehajú colnej kontrole. Na tomto území sú prepustené do voľného obehu, a to aj v prípade, ak existuje úmysel priamo ich vyviezť. V tejto súvislosti existuje riziko, že tieto tovary budú napriek tomu uvedené na trh na území, kde ochranná známka požíva ochranu; či už v prípade, ak majiteľ zmení svoje úmysly, alebo v prípade, ak výrobky získajú tretie osoby.

27 — Rozsudky z 23. októbra 2003

28 — Rozsudky Class International, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 37 a nasl., a Montex Holdings, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 16 a nasl.

29 — Rozsudok Montex Holdings, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 18.

30 — Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs 26. mája 2005

31 — Rozsudok Montex Holdings, už citovaný v poznámke pod čiarou 27, bod 23.

57. Takéto riziko zásahu do práv z ochrannej známky odôvodňuje, že podľa článku 5 smernice o ochranných známkach možno zakázať používanie označenia na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, v prípade, ak sú výrobky opatrené označením určené výlučne na vývoz do štátov mimo tohto územia, a na dotknutom území, okrem podniku, v ktorom došlo k plneniu plechoviek nápojmi, sa verejnosť s nimi nemôže stretávať.

D — *O tretej otázke*

58. Tretia otázka sa týka kritéria, ktoré treba uplatniť pri skúmaní zásahu do práv z ochrannej známky.

59. Ak tretia osoba používa označenie podobné ochrannej známke pre tovary a služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, má majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie tohto označenia len v prípade, ak existuje pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny nastáva v prípade, ak sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. [32]

60. Na základe tretej otázky sa má určiť verejnosť, ktorá je relevantná v prejednávanej veci: je rozhodujúce vnímanie priemerne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa v oblasti, pre ktorú je ochranná známka zaregistrovaná, alebo sa má v tejto súvislosti vychádzať z iného kritéria, napríklad z vnímania spotrebiteľa z krajiny, do ktorej sa tovar vyváža?

61. Odpoveď na túto otázku vyplýva z úvah v súvislosti s druhou otázkou a najmä z územne obmedzených účinkov ochrany, ktorú ochranná známka požíva. Keďže sa zásah do práv z ochrannej známky na základe vývozu tovarov zakladá na riziku, že tieto tovary budú uvedené na trh na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná [33], treba vychádzať z vnímania priemerne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa na tomto území.

32 — Rozsudok Portakabin a Portakabin, už citovaný v poznámke pod čiarou 25, bod 50 a nasl.

33 — Pozri vyššie, najmä bod 56 a nasl.

## V — Návrh

62. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálne otázky odpovedal takto:

1. Jednoduché plnenie „obalov opatrených označením sa nepovažuje za používanie označenia v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) prvej smernice 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ak je toto plnenie iba službou poskytovanou pre tretiu osobu na základe jej objednávky.

2. Článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 umožňuje zakázať používanie označenia, ktoré môže byť zameniteľné s ochrannou známkou na území, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, v prípade, ak sú výrobky opatrené označením určené výlučne na vývoz do štátov mimo tohto územia, a na dotknutom území, okrem podniku, v ktorom došlo k plneniu, sa s nimi verejnosť nemôže stretávať.

3. Pravdepodobnosť zámeny sa musí skúmať na základe vnímania priemerne informovaného, primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa na území, pre ktoré je ochranná známka zaregistrovaná."