STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY JULIANE KOKOTT

přednesené dne 7. dubna 2011 [1]

I – Úvod

1. Může podnik zabalit svůj výrobek do použitého obalu soutěžitele a prodávat jej v této formě, jestliže je tento obal chráněn jako ochranná známka? Tato otázka vzniká v projednávaném případě. Při vzpomínce například na známou láhev společnosti Coca-Cola se odpověď zdá být nasnadě. Platí to však i tehdy, jedná-li se o inovativní láhev na plyn, za niž zákazník zaplatí více než za v ní obsažený plyn?

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 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 zboží 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 zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm,

1 — Původní jazyk: němčina.

2 — Úř. věst. 1989, L 40, s. 1, naposledy změněna přílohou XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Úř. věst. 1994, L 1, s. 482, zrušena a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25; Zvl. vyd. 17/01, s. 83).

pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na zboží nebo jejich obaly;

b) nabízet zboží 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 zboží;

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

4. Desátý bod odůvodnění směrnice o ochranných známkách vysvětluje cíl ochrany ochranné známky takto:

„[o]chrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní. […]"

5. Článek 7 směrnice o ochranných známkách upravuje vyčerpání práv z ochranné známky, jakož i práva, jež má majitel ochranné známky v tomto případě:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných [legitimních] důvodů námitky proti dalšímu uvádění výrobků na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh."

6. Tato ustanovení byla podle údajů předkládajícího soudu v Dánsku provedena v podobě blízké znění směrnice o ochranných známkách.

III – Skutkový stav a žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

7. Podle žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je skutkový stav následující.

8. Společnost BP Gas A/S (dále jen „BP", nyní Kosan Gas A/S, dále jen „Kosan") vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti mimo jiné

plyn v láhvích a prodává je jak soukromým osobám, tak i podnikatelům. Jméno a logo společnosti BP jsou zapsány jako ochranné známky Společenství. Jak slovní, tak i obrazová ochranná známka jsou zapsány mimo jiné pro chemické výrobky, zejména pro plyn.

9. Od roku 2001 uvádí společnost BP v Dánsku na trh plyn v tzv. kompozitové láhvi (odlehčená láhev). Specifický tvar láhve je zapsán jako ochranná známka Společenství a jako dánská ochranná známka. Obě známky jsou zapsány jako trojrozměrné ochranné známky, které se vztahují jak na plynná paliva, tak na nádoby používané pro kapalná paliva [3]. Kompozitová láhev je používána společností BP na základě dohody o výhradní distribuci uzavřené s norských výrobcem těchto láhví. Společnost BP je držitelkou výhradní licence na používání kompozitové láhve v Dánsku jako tzv. trojrozměrné ochranné známky tvořené obalem *(vareudstyrsmærke)* a je oprávněna postupovat proti porušením této ochranné známky v Dánsku. Slovní nebo obrazová ochranná známka společnosti BP jsou umístěny na kompozitové láhvi.

10. Při prvním zakoupení kompozitové láhve naplněné plynem od jednoho ze smluvních partnerů společnosti BP zaplatí spotřebitel i za tuto láhev, která se tak stává jeho majetkem. Obchodní činnost společnosti BP zahrnuje rovněž opětovné plnění prázdných láhví. Postup je takový, že se spotřebitel dostaví k jednomu ze smluvních partnerů společnosti BP a po zaplacení ceny za plyn může získat výměnou za prázdnou láhev novou kompozitovou láhev naplněnou společností BP.

11. Obchodní činnost společnosti Viking Gas A/S (dále jen „Viking“) spočívá v prodeji plynu a v souvisejících činnostech, aniž sama vyrábí plyn. Má jednu plnicí stanici v Dánsku, z níž jsou láhve, mimo jiné kompozitové láhve, po naplnění plynem distribuovány nezávislým obchodníkům, se kterými Viking spolupracuje. Po naplnění láhví je společnost Viking opatří nálepkou se svým názvem a číslem plnicí stanice, jakož i další nálepkou uvádějící informace, které vyžadují právní předpisy, mimo jiné týkající se plnicí stanice a obsahu láhve. Ochranné známky společnosti BP nejsou z láhve ani odstraňovány, ani překrývány. Spotřebitel může vyměnit u jednoho ze smluvních partnerů společnosti Viking po zaplacení ceny za plyn prázdnou láhev na plyn – i kompozitovou láhev – za podobnou láhev naplněnou společností Viking.

12. Společnost BP využívala jako láhve na plyn také jiné než kompozitové láhve. Jednalo se přitom o ocelové láhve stejného typu, jaké používaly téměř všechny subjekty na trhu a které se standardně používají v mnoha zemích světa, tedy standardizované žluté

3 — Zápis pro příslušnou ochrannou známku Společenství (č. 003780343) platí i pro nádoby na plyn.

ocelové nádoby v různých velikostech. Tyto jiné láhve nejsou zapsány jako trojrozměrné ochranné známky tvořené obalem, nýbrž stejně jako láhve kompozitové nesou slovní nebo obrazovou ochrannou známku společnosti BP. Společnost Viking tvrdí, že společnost BP po mnoho let připouštěla a nadále připouští, že jiné podniky opět plnily tyto (jiné) láhve.

13. Projednávaný spor se týká otázky, zda společnost Viking porušila plněním a prodejem plynu v kompozitových láhvích společnosti BP práva společnosti BP vyplývající z ochranných známek. Dva vnitrostátní soudy zakázaly společnosti Viking, aby používala trojrozměrnou ochrannou známku tvořenou obalem a další ochranné známky společnosti BP na základě plnění jejích kompozicových láhví plynem za účelem prodeje.

14. Z tohoto důvodu žádá dánský nejvyšší soud – Højesteret - Soudní dvůr, aby zodpověděl následující otázky:

„1) Je článek 5 ve spojení s článkem 7 směrnice o ochranných známkách třeba vykládat v tom smyslu, že společnost B se dopustila porušení práv vyplývajících z ochranné známky, jestliže plní láhve na plyn pocházející od společnosti A plynem, které pak prodává, dochází-li k tomu za následujících okolností:

a) Podnik A prodává plyn v tzv. kompozitových láhvích, které mají zvláštní tvar a které jsou jako takové, tj. jako trojrozměrná ochranná známka tvořená obalem, zapsány jako dánská ochranná známka a ochranná známka Společenství. Podnik A není majitelem těchto trojrozměrných ochranných známek tvořených obalem, avšak je držitelem výhradní licence k jejich užívání v Dánsku a je oprávněna postupovat proti porušením práv z ochranné známky v Dánsku.

b) Při prvním zakoupení kompozitové láhve naplněné plynem u jednoho ze smluvních partnerů podniku A zaplatí spotřebitel i za tuto láhev, která se tak stává jeho majetkem.

c) Společnost A nově plní kompozitové láhve tak, že spotřebitelé mohou u jednoho ze smluvních partnerů společnosti A po zaplacení ceny za plyn vyměnit prázdné kompozitové láhve na plyn za podobné láhve naplněné společností A.

d) Obchodní činnost společnosti B spočívá v plnění plynu do láhví, zejména kompozitových láhví, na něž se vztahuje trojrozměrná ochranná známka tvořená obalem uvedená v [písm.] a),

a spotřebitelé mohou u smluvního partnera podniku B po zaplacení ceny za plyn vyměnit prázdné kompozitové láhve za podobné láhve naplněné podnikem B.

e) Opatří podnik B při novém naplnění dotčených kompozitových láhví plynem tyto láhve nálepkami, na nichž je uvedeno, že nové naplnění provedla tato společnost?

2) Je-li třeba vycházet z toho, že spotřebitelé obecně nabudou dojmu, že mezi podniky B a A existuje propojení, je potřeba tuto skutečnost považovat za významnou pro účely odpovědi na první otázku?

3) Je-li na první otázku třeba odpovědět záporně: Lze dospět k odlišnému závěru, jestliže je na kompozitových láhvích – bez ohledu na to, že se na ně vztahuje zmíněná trojrozměrná ochranná známka tvořená obalem – uvedena (vyražena na láhvi) zapsaná obrazová nebo slovní ochranná známka podniku A, jež je stále viditelná, i přes nálepky použité podnikem B?

4) Je-li na otázky 1 a 3 třeba odpovědět kladně: Lze dospět k odlišnému závěru, má-li se za to, že u jiných druhů láhví, které nejsou chráněny uvedenou trojrozměrnou ochrannou známkou tvořenou obalem, nýbrž na nichž je uvedena slovní nebo obrazová ochranná známka podniku A, tato společnost po mnoho let připouštěla a nadále připouští, že jiné podniky opětovně plní tyto láhve?

5) Je-li na první nebo třetí otázku třeba odpovědět kladně: Lze dospět k odlišnému závěru v případě, že se spotřebitel přímo obrátí na podnik B, kde

a) po zaplacení ceny za plyn obdrží výměnou za prázdnou kompozitovou láhev podobnou láhev nově naplněnou podnikem B, nebo

b) mu po zaplacení bude doplněn plyn do kompozitové láhve, již si sám přinesl?“

15. Písemné části řízení a jednání konaného dne 20. ledna 2011 se účastnily společnosti Viking, Kosan jako právní nástupkyně společnosti BP, Italská republika a Evropská komise.

IV – Právní posouzení

A – *K prvním čtyřem otázkám*

16. Podstatou prvních čtyř otázek předkládajícího soudu je, zda podnik opětovným plněním láhví na plyn a jejich prodejem porušuje právo vyplývající z ochranné známky jiného podniku, kterému náleží k láhvi ochranná známka tvořená obalem pro plyn a nádoby na plyn.

17. Podle první věty čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách vyplývají ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele výlučná práva. Podle čl. 5 odst. 1 písm. a) je majitel oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána.

18. Kompozitová láhev je zapsána jako ochranná známka pro plyn a láhve na plyn. V projednávaném případě jsou oba výrobky prodávány, což vede nutně k užívání této ochranné známky pro oba výrobky. Láhev na plyn je při svém prodeji označena ochrannou známkou a plnění láhve na plyn odpovídá umístění ochranné známky na výrobek – plyn. Jedná se tedy o případ podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách.

19. Označení totožné s ochrannou známkou – kompozitová láhev – je užíváno i v obchodním styku, jelikož k užívání dochází v souvislosti obchodní činností, jejímž cílem je hospodářský zisk, a nikoli v soukromé oblasti [4].

20. Je-li znění čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách posuzováno odděleně, mohla tedy Kosan zakázat společnosti Viking prodej opětovně naplněných kompozitových láhví. Při bližším posouzení se však ukazuje, že toto právo vyplývající z ochranné známky je velmi omezené. Je tedy třeba v tomto ohledu rozlišovat mezi prodejem láhve a prodejem plynu.

1. K prodeji láhve na plyn

21. Článek 7 směrnice o ochranných známkách obsahuje výjimku z výlučného práva majitele ochranné známky zakotveného v článku 5, když stanoví, že právo majitele ochranné známky zakázat třetí osobě, aby užívala jeho ochrannou známku, je vyčerpáno, pokud jde

4 — Rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 40).

o výrobky, které byly uvedeny na trh v EHP [5] pod ochrannou známkou tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, pokud neexistují legitimní důvody pro to, aby majitel ochranné známky podal námitky proti dalšímu uvádění uvedených výrobků na trh [6].

22. Další prodej použitých výrobků třetí osobou, které byly původně uvedeny na trh pod touto ochrannou známkou majitelem ochranné známky nebo osobou, kterou k tomu zmocnil, představuje „další uvádění výrobků na trh“ ve smyslu článku 7 směrnice o ochranných známkách. Užívání ochranné známky pro tento další prodej může být zakázáno pouze tehdy, když majitel ochranné známky „na základě legitimních důvodů“ ve smyslu čl. 7 odst. 2 podá námitky proti tomuto dalšímu uvádění výrobků na trh [7].

23. Článek 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách uvádí jako legitimní důvod pro podání námitky zejména skutečnost, kdy došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh. Legitimní důvod však existuje i v případě, kdy užívání označení totožného s ochrannou známkou vážně poškozuje její dobré jméno [8].

24. Možnost poškození dobrého jména na základě změny vyplývá v projednávaném případě pouze z tvrzení společnosti Kosan, právní nástupkyně společnosti BP, které se týká rizika výbuchu láhve na plyn nebo ohně, které by zničily označení láhve. Pokud by Viking – například na základě pochybení při plnění nebo kvůli zvláštním vlastnostem použitého plynu – byla odpovědná za takovou nehodu, avšak odkaz na tuto odpovědnost by byl ztracen, mohlo by být poškozeno dobré jméno společnosti Kosan.

25. Takové riziko je však typické pro další prodej použitých předmětů a zásada vyčerpání práv je tedy v zásadě zohledňuje. Lze si dokonce představit velké množství výrobků, které při dalším prodeji mohou představovat značně vyšší riziko škody než láhev na plyn, aniž výrobce může zakázat další prodej: postačí si vzpomenout na všechny možné druhy vozidel, zejména auta, motorky nebo kola. Tyto předměty mohou mít již na základě

5 — Prodej v ostatních členských státech by odůvodnil vyčerpání práva v případě láhví, které Viking poté doveze do Dánska, srov. rozsudky ze dne 22. června 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Recueil, s. 1039, bod 6); ze dne 20. ledna 1981, Musik-Vertrieb membran a K-tel International (55/80 a 57/80, Recueil, s. 147, bod 10), a ze dne 28. dubna 1998, Metronome Musik (C-200/96, Recueil, s. I-1953, bod 14).

6 — Rozsudek ze dne 8. července 2010, Portakabin a Portakabin (C-558/08, Sb. rozh. s. I-06963, bod 74).

7 — Rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 76).

8 — Rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 79).

jejich dřívějšího užívání skryté vady, které následně v držení nabyvatele způsobí nehody, jež mohou poškodit dobré jméno výrobce.

26. Bez změny nebo zhoršení stavu výrobků však majitel ochranné známky nemůže, i přes toto riziko pro jeho dobré jméno, podat námitky proti dalšímu prodeji výrobků označených jeho ochrannou známkou.

27. Společnost Kosan mimoto sice zmiňuje riziko odpovědnosti podle práva v oblasti odpovědnosti za výrobky, tato odpovědnost však podle článku 4 směrnice 85/374/EHS [9] vyžaduje, aby poškozená osoba prokázala vadu a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou. Bez vady výrobku, za niž by Kosan byla odpovědná, je tedy odpovědnost za výrobek vyloučena. Rovněž toto riziko tedy neodůvodňuje žádný oprávněný zájem na podání námitek proti dalšímu prodeji.

28. Legitimní důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách existuje rovněž tehdy, jestliže další prodejce vyvolá dojem, že mezi ním a majitelem ochranné známky existuje hospodářské propojení, a zejména že podnik dalšího prodejce náleží do prodejní sítě nebo že mezi oběma podniky existuje zvláštní vztah. Tento dojem by byl totiž klamný a nebyl by nadto nezbytný k tomu, aby bylo umožněno další uvádění zboží na trh pod ochrannou známkou majitele nebo s jeho souhlasem, a tudíž k dosažení cíle pravidla vyčerpání stanoveného v článku 7 směrnice [10].

29. Prostřednictvím odpovídajícího označení láhve tedy musí být vyloučen dojem, že mezi oběma podniky existuje propojení, jak je uvedeno v otázce 2. Je-li spotřebitel ve smyslu otázky 4 zvyklý na to, že láhve na plyn jsou opětovně plněny jiným podnikem, nemělo by to představovat žádnou nepřekonatelnou překážku [11].

30. Tyto nálepky by však neměly být na újmu ochranných známek společnosti Kosan umístěným na kompozitové láhve, které označují původ láhve, v takovém rozsahu, že budou zakryty. V takovém případě by totiž byla narušena základní funkce ochranné známky, tedy označovat a zaručovat původ zboží, a je bráněno tomu, aby spotřebitel odlišoval zboží pocházející od majitele ochranné známky od zboží pocházejícího od dalšího prodejce či jiných třetích osob [12].

9 — Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, s. 29; Zvl. vyd. 15/01, s. 257) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999 (Úř. věst. L 141, s. 20; Zvl. vyd. 15/04, s. 147).

10 — Rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 80).

11 — Srov. rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 84).

12 — Rozsudek Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 86).

31. Není sice jisté, že odstranění ochranné známky brání v každém případě dalšímu prodeji výrobků [13]. Avšak není-li toto odstranění není založeno na oprávněném zájmu nabyvatele výrobků [14], chrání právo ochranných známek obecně oprávněný zájem majitele ochranné známky na označení jeho služby.

2. K prodeji plynu

32. Jelikož předkládající soud uvádí, že ochranné známky společnosti Kosan umístěné na láhvi nejsou ani odstraňovány, ani překryty, a v otázce 3 se dokonce táže, zda tato okolnost mění výsledek, je třeba přijmout závěr, že označení opětovně naplněných kompozitových lahví tyto požadavky splňuje.

35. Nyní je třeba přezkoumat, zda majitel práva vyplývajícího z ochranné známky může podat námitky proti prodeji plynu v láhvi na plyn, která byla zapsána jako ochranná známka.

33. Na zájem na výhradním užívání kompozitových lahví pro prodej plynu v láhvích se nevztahuje ochrana ochranné známky jako označení pro původ láhví na plyn. Je tedy třeba je přezkoumat v souvislosti s prodejem plynu.

36. Vyčerpání práva z ochranné známky, kterou představuje kompozitová láhev, nepřichází v případě plynu naplněného společností Viking v úvahu, jelikož tento plyn nebyl předtím oprávněným pod touto ochrannou známkou uveden na trh. Použití čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách tedy není na základě čl. 7 odst. 1 vyloučeno.

34. Láhev na plyn, která je zapsána jako ochranná známka, tedy může být dále prodávána poté, co ji majitel poprvé uvedl na trh, jestliže zvláštní okolnosti nezakládají oprávněný zájem, který odůvodňuje námitku majitele ochranné známky. Takový zájem však není v projednávaném případě zřejmý.

37. Majitel ochranné známky však nemůže podat námitky proti užívání označení totožného s touto ochrannou známkou na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách, jestliže toto užívání nemůže

13 — Názorně stanovisko generálního advokáta Jääskinena ze dne 9. prosince 2010, L'Oréal a další (C-324/09, probíhající před Soudním dvorem, body 73 a další).

14 — Konečný spotřebitelé tak mohou mít oprávněný zájem na tom, aby v případě zjevně rozeznatelných ochranných známek nestali „reklamními nosiči" majitele ochranné známky, aniž jim odstranění ochranné známky bude bránit v pozdějším prodeji výrobků.

poškodit žádnou z funkcí ochranné známky [15]. K těmto funkcím náleží nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby [16], nýbrž náleží k ní i její další funkce, zejména funkce zajištění kvality tohoto výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní [17].

a) K funkci označení původu

38. K zásahu do funkce ochranné známky spočívající v označení původu dochází v případě, kdy užívání běžně informovanému a přiměřeně pozornému spotřebiteli neumožňuje – nebo mu to umožňuje jen obtížně – zjistit, zda označené výrobky nebo služby pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby [18].

39. K zásahu do funkce označení původu tedy dojde nejen tehdy, když spotřebitelé při koupi láhve na plyn naplněné jiným podnikem mají za to, že plyn pochází od majitele ochranné známky, nýbrž i tehdy, když spotřebitelé ve smyslu otázky 2 zpravidla získají dojem, že mezi majitelem ochranné známky a podnikem plnícím láhve existuje propojení. Proti takovému použití by mohl majitel ochranné známky podat námitky.

40. Zásah do funkce označení původu je však vyloučen, jestliže odpovídající označení účinně zabrání omylu o původu plynu nebo o propojení mezi podnikem plnícím plyn a majitelem ochranné známky. V tomto ohledu nestačí, jsou-li odpovídající údaje poskytnuty pouze na prodejních místech, jelikož mimo prodejní místa by mohl vzniknout dojem, že v láhvích se nachází plyn naplněný majitelem ochranné známky [19]. Tato námitka by však nemohla být uplatněna proti samotnému označení láhve.

41. Zda nálepky zmíněné předkládajícím soudem dostatečně jasně ukazují, že plyn nacházející se v láhvi nepochází od majitele ochranné známky, je skutkovou otázkou.

15 — Rozsudky Arsenal Football Club (citovaný v poznámce pod čarou č. 4, 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 (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-02417, bod 76), a Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 29).

16 — Jelikož čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách stanoví nebezpečí záměny – tedy zásah do funkce spočívající v označení původu – je v případě označení, která nejsou totožná, porušení práv z ochranné známky výhradně na základě ostatních funkcí ochranných známek těžko představitelné, srov. rozsudky L'Oréal a další (citovaný v poznámce pod čarou č. 15, bod 59), jakož i Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, body 50 a násl.), viz rovněž 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-02417, bod 100).

17 — Rozsudky L'Oréal a další (citovaný v poznámce pod čarou č. 15, bod 58), Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 15, bod 77), jakož i Portakabin a Portakabin (citovaný v poznámce pod čarou č. 6, bod 30).

18 — Rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 15, bod 84 s dalšími odkazy).

19 — Rozsudek Arsenal Football Club (citovaný v poznámce pod čarou č. 4, bod 57).

Tu musí přezkoumat příslušný vnitrostátní soud.

42. Při tomto přezkumu bude rozhodující, jak označení vnímá průměrný spotřebitel tohoto druhu výrobků [20], a tedy rovněž prodejní praxe na trhu s plynem v láhvích. Je-li spotřebitel ve smyslu otázky 4 zvyklý na to, že láhve na plyn jsou opět plněny podniky, které je na trh neuvedly poprvé, je omyl méně pravděpodobný.

43. Otázku, zda jsou ještě viditelné další ochranné známky podniku, který láhve prodal poprvé, ve smyslu otázky 3 i přes označení podniku, který opět plní láhve, je třeba při přezkumu zohlednit, zda je posledně uvedené označení dostačující k tomu, aby byl vyloučen omyl o původu plynu.

44. V případě, kdy je účinně zamezeno omylu o původu plynu, je třeba přezkoumat, zda použití láhve jiným podnikem k prodeji plynu představuje zásah do jedné z dalších funkcí ochranné známky.

b) Zajištění kvality výrobků

45. Funkce zajištění kvality výrobků souvisí zpravidla s funkcí označení původu. Ochranná známka ukazuje, že výrobky odpovídají standardům kvality rozeznatelného majitele ochranné známky. Funkce kvality je tedy obvykle dotčena, jsou-li výrobky, které nesplňují tyto požadavky na kvalitu, prodávány pod ochrannou známkou, například držitelem licence [21], nebo po zhoršení stavu kupujícím [22].

46. Avšak vylučuje-li označení láhví jakékoli propojení s majitelem ochranné známky, nemá spotřebitel v projednávaném případě žádný důvod dospět k závěru, že se majitel ochranné známky zaručuje za kvalitu plynu.

47. Existují však případy, v nichž ochranná známka označuje kvalitu výrobků, aniž však současně poukazuje na její zvláštní původ. Tak je sdružení německých podniků v odvětví minerálních vod majitelem kolektivní ochranné známky ve formě láhve na vodu. Tato láhev je používána mnoha podniky, a nemůže tedy označovat původ vody. Má však být používána pouze pro minerální

20 — Rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, Sabèl (C-251/95, Recueil, s. I- 6191, bod 23); ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25), a ze dne 7. července 2005, Nestlé (C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 25).

21 — Článek 8 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, srov. mé stanovisko ze dne 3. prosince 2008, Copad (C- 59/08, Sb. rozh. s. I-3421, body 28 a násl.).

22 — Zde může být použitelný čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách.

vodu, a je tedy označením pro tuto vlastnost výrobku. V tomto ohledu by použití pro stolní vody představovalo zásah do funkce kvality [23].

48. V projednávaném případě však neexistuje žádná indicie nasvědčující tomu, že by láhev na plyn měla zajistit určitou kvalitu plynu, která je ve výše uvedeném smyslu nezávislá na původu plynu. Komise mimoto poukázala na to, že plyn v láhvi je standardizovaným výrobkem, takže spotřebitelé očekávají od všech prodávajících v zásadě stejnou kvalitu výrobků.

49. V případě dostatečných údajů o podniku, který plní láhve, tedy neexistuje žádná indicie o tom, že by došlo k zásahu do funkce kvality.

c) Sdělovací, investiční a reklamní funkce

50. Prodej opětovně naplněných láhví by však mohl zasahovat do sdělovací, investiční a reklamní funkce ochranné známky.

51. Soudní dvůr se doposud pouze v rozsudku Google France a Google vyjádřil k obsahu jedné určité funkce, a to k *reklamní* funkci. V tomto ohledu je majitel ochranné známky oprávněn zakázat užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky či službami, pro něž je tato ochranná známka zapsána, bez jeho souhlasu, jestliže toto užívání zasahuje do užívání ochranné známky jejím majitelem jakožto prvku podpory prodejů nebo jakožto nástroje obchodní strategie [24].

52. Prodej cizího plynu v kompozitových láhvích by mohl negativně ovlivnit možnost využít láhev jakožto prvek podpory prodejů nebo nástroje obchodní strategie.

53. Společnost Kosan zjevně nemůže v rámci své reklamy tvrdit, že je *jediným* podnikem, který prodává plyn v těchto zvláště praktických láhvích, když je používá i Viking. Tato nevýhoda se však týká zvláštních technických vlastností kompozitové láhve jakožto nádoby na plyn. Hospodářské využití technických vlastností není předmětem práva ochranných známek, nýbrž spadá např. do ochrany patentů resp. průmyslových vzorů. Existuje-li v tomto ohledu duševní vlastnictví, bylo

23 — Rozsudek Oberlandesgericht Zweibrücken ze dne 8. ledna 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, s. 511), považuje toto za výjimku z vyčerpání práva ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice o ochranných známkách.

24 — Rozsudek Google France a Google (citovaný v poznámce pod čarou č. 15, bod 92).

mimoto vyčerpáno prvním prodejem kompozitové láhve. Zásah do funkcí ochranné známky tedy v tomto ohledu nelze konstatovat.

54. Skutečnost, že láhev není spojována již výhradně s plynem společnosti Kosan, má naproti tomu dopady pro význam láhve na plyn jakožto ochranné známky a její použití pro reklamu.

55. Cílem práva na ochrannou známku je přímo zajistit výhradní užívání ochranné známky, aby majitel mohl posílit spojitost tohoto označení se svými výrobky či službami. Pokud užívá toto označení intenzivně, ale výhradně, získá toto označení rozlišovací způsobilost. Výrobky a služby označené ochrannou známkou lze snáze identifikovat jako výrobky či služby pocházející od majitele ochranné známky. Tím je tedy posílena hospodářská soutěž, jelikož spotřebitelé mohou lépe rozlišovat mezi různými nabídkami [25].

56. Tato funkce ochranné známky je dotčena, jestliže ochrannou známku užívají další subjekty, i kdyby bylo při tomto užívání objasněno, že výrobky nebo služby mají jiný původ.

25 — Srov. stanovisko generálního advokáta Ruíze-Jaraba Colomera ze dne 13. června 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 45).

Spotřebitelé, kteří zakoupili výrobky pod touto ochrannou známkou od jiných podniků, si je totiž dají méně snadno do souvislosti s jejich majitelem.

57. Tyto dopady jsou v projednávaném případě velmi zřejmé. Zejména spotřebitel, který uvidí na prodejním místě již zdálky kompozitovou láhev, nedospěje nutně k závěru, že se v ní nachází plyn společnosti Kosan, jestliže ví, že společnost Viking rovněž prodává plyn v těchto láhvích.

58. Toto představuje nevýhodu pro společnost Kosan, která se dotýká funkcí ochranné známky. V tomto ohledu je dotčena nejen reklamní funkce, nýbrž současně sdělovací funkce této ochranné známky a nepřímo – kvůli nákladům na licenci pro kompozitové láhve – rovněž investiční funkce. Obsahuje-li poplatek za udělení licence na právo vyplývající z ochranné známky k láhvi i cenu za užívání jakožto ochranné známky pro plyn, je třeba očekávat, že Kosan již nemůže dosáhnout očekávané hospodářské protihodnoty.

59. Každý nepříznivý dopad na tyto funkce však neodůvodňuje použití čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách. Ochrana těchto funkcí na základě těchto ustanovení totiž nemůže – *zaprvé* – zbavit podmínky

zvláštních ochranných ustanovení své podstaty [26] a musí – *zadruhé* – respektovat jiné převažující zájmy [27].

60. Popsaná nevýhoda pro majitele ochranné známky spočívá konečně v rozmělnění [28], proti němuž jsou v zásadě obzvláště chráněny podle čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách pouze ty ochranné známky, které získaly dobré jméno. Předkládající soud však zjevně vychází ze skutečnosti, že kompozitová láhev není ochrannou známkou, která získala dobré jméno ve smyslu čl. 5 odst. 2. Tato ochrana mimoto předpokládá, že užívání označení bez řádného důvodu protiprávně poškozuje rozlišovací způsobilost ochranné známky, která získala dobré jméno.

61. Při užívání totožného označení pro výrobky a služby označené ochrannou známkou se na jednoduché ochranné známky v zásadě vztahuje ochrana před rozmělněním. Tato ochrana je však pouze odrazem ochrany funkce označení původu. Skutečnost, že tato ochrana nemá samostatný význam, vyplývá již z toho, že jednoduché ochranné známky mohou být použity jinými osobami pro výrobky a služby, které nejsou srovnatelné. I takové použití může oslabit rozlišovací způsobilost ochranné známky.

62. I kdybychom se přikláněli k ochraně ochranné známky na základě většího účinku rozmělnění kvůli použití stejných výrobků, převažují v projednávaném případě jiné zájmy.

63. Skutečnost, že takové vážení je možné, ukazuje rozsudek Google France a Google [29], citovaný v souvislosti s reklamní funkcí. V uvedeném případě se ukázalo, že užívání ochranné známky třetími osobami v rámci služby optimalizace vyhledávání na internetu může majitelům této ochranné známky zvýšit náklady na využití této služby pro vlastní reklamu. Soudní dvůr měl však za to, že tato nevýhoda nepředstavuje zásah do reklamní funkce, jelikož tomuto reklamnímu opatření přiznal pouze druhořadý význam.

26 — Srov. rovněž stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 29. dubna 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, s. I-6013, bod 42), který se vyjádřil velmi zdrženlivě k ochraně ochranné známky na základě těchto funkcí, nehrozí-li žádný omyl ohledně původu nebo kvality výrobků.

27 — Stanovisko generálního advokáta Poiarese Madura ve věci Google France a Google (citované v poznámce pod čarou č. 16, bod 102).

28 — Srov. definici ve rozsudku L'Oréal a další (citovaném v poznámce pod čarou č. 15, bod 39).

29 — Citovaný v poznámce pod čarou č. 15, body 94 až 97.

64. Tento výsledek je konečně výrazem vážení zájmů, které je podle generálního advokáta Poiarese Madura nezbytné při určení rozsahu ochrany všech funkcí ochranné známky – s výjimkou funkce označení původu [30].

65. Za okolností projednávaného případu převažují vlastnictví spotřebitelů kompozitové láhve a ochrana hospodářské soutěže [31] nad dotčenými funkcemi ochranné známky.

66. Spotřebitelé by již nemohli vykonávat své vlastnické právo k láhvi svobodně, nýbrž byli by prakticky vázáni na jednoho prodejce, jelikož ostatní subjekty by nemohly láhve účelně využívat.

67. Současně by byla značně omezena hospodářská soutěž na trhu s plynem v láhvi. Kdyby spotřebitelé mohli prázdné láhve na plyn vyměnit pouze u společnosti Kosan, nemohli by být součástí klientely ostatních prodejců. Situace je v tomto ohledu srovnatelná s nabídkou služeb oprav pro určitou značku auta. Takové služby podle čl. 6 odst. 1 směrnice o ochranných známkách, který není v tomto případě použitelný, mohou být předmětem reklamy s použitím značky auta, jelikož v opačném případě by byla vyloučena hospodářská soutěž mezi smluvními dílnami a nezávislými dílnami [32].

68. Z toho je třeba vyvodit, že užívání jednoduchých ochranných známek tvořených obalem pro totožné výrobky, aniž dojde k zásahu do funkce označení původu, není z důvodu poškození rozlišovací způsobilosti v každém případě nepřípustné v případě, že by zákaz tohoto užívání značně omezil vlastnické právo spotřebitelů a hospodářskou soutěž. Jak je třeba posoudit takové užívání ochranné známky v případě menších zásahů do hospodářské soutěže a kvantitativně méně významného omezení vlastnictví spotřebitelů, nemusí být v projednávaném případě rozhodnuto.

30 — Stanovisko Google France a Google (citované v poznámce pod čarou č. 16, bod 102).

31 — Stanovisko generálního advokáta Poiarese Madura ve věci Google France a Google (citované v poznámce pod čarou č. 16, bod 103).

32 — Srov. rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 62).

69. Na první čtyři otázky je tedy třeba odpovědět tak, že majitel práva vyplývajícího z ochranné známky týkajícího se láhve na plyn zapsané jakožto ochranná známka nemůže podat námitky proti prodeji plynu, který uskutečňuje jiný podnik, v exemplářích těchto láhví, které předtím majitel práva vyplývajícího z ochranné známky uvedl na trh, je-li dostatečně objasněno, že prodávaný plyn nepochází od majitele práva vyplývajícího z ochranné známky a neexistuje s ním žádné propojení.

71. První případ nevykazuje žádné podstatné rozdíly oproti doposud projednávané situaci: podnik, který opětovně plní láhve, prodává plyn v láhvi zapsané jako ochranná známka jiného podniku.

B – *K páté otázce*

70. Pátou otázkou si předkládající soud přeje zjistit, zda by bylo třeba případ posuzovat odlišně, kdyby se spotřebitel obrátil sám přímo na podnik, který opětovně plní láhve na plyn, a vyměnil u něj po zaplacení ceny za plyn prázdnou láhev za podobnou opětovně naplněnou láhev nebo by po zaplacení nechá naplnit plyn do přinesené kompozitové láhve.

72. Druhý případ je podle skutkových údajů žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce fiktivní. V původním sporu se právě nejedná o to, že zákazník nechá nově naplnit právě svou láhev, nýbrž jedná se o výměnu prázdných láhví za nově naplněné láhve. Podle tvrzení zúčastněných je toto rovněž nereálné, jelikož existuje pouze několik zařízení, která plní láhve na plyn a u nichž spotřebitelé mohou láhev přímo odevzdat k opětovnému naplnění. Jelikož Soudní dvůr neodpovídá na žádné hypotetické otázky [33], je tato část otázky nepřípustná.

33 — Ustálená judikatura, srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010, Gowan Comércio (C-77/09, Sb. rozh. s. I-13533, bod 25).

V – Závěry

73. Navrhuji tedy Soudnímu dvoru, aby žádost o rozhodnutí o předběžné otázce zodpověděl takto:

„Majitel práva vyplývajícího z ochranné známky týkajícího se láhve na plyn zapsané jakožto ochranná známka nemůže podat námitky proti prodeji plynu, který uskutečňuje jiný podnik, v exemplářích těchto láhví, které předtím majitel práva vyplývajícího z ochranné známky uvedl na trh, je-li dostatečně objasněno, že prodávaný plyn nepochází od majitele práva vyplývajícího z ochranné známky a neexistuje s ním žádné propojení."