NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 7. apríla 2011 [1]

I — Úvod

1. Smie podnik plniť svoj výrobok do použitého obalu konkurenta a predávať ho v tejto podobe, ak je uvedený obal chránený ako ochranná známka? O tejto otázke sa rozhoduje v prejednávanej veci. Ak by sa v tejto súvislosti vzala do úvahy známa fľaša spoločnosti Coca Cola, odpoveď by bola zrejme jasná. Platí však to isté aj v prípade, ak ide o inovovanú fľašu na plyn, za ktorú zákazník zaplatí viac ako za plyn, ktorý sa v nej nachádza?

II — Právny rámec

2. Rozhodujúca 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“).

3. Práva z ochrannej známky sú upravené v článku 5 smernice:

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

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. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám [tretím osobám – *neoficiálny preklad*], ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92; naposledy zmenená prílohou XVII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore, Ú. v. ES L 1, 1994, s. 482, zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).

služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. V rámci odsekov 1 a 2 [Ak sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, – *neoficiálny preklad*] 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. Odôvodnenie č. 10 smernice vysvetľuje účel ochrany ochrannej známky takto:

„Ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna. …"

5. Článok 7 smernice upravuje vyčerpanie práv z ochrannej známky, ako aj ďalej existujúce práva majiteľa ochrannej známky:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav."

6. Podľa informácií vnútroštátneho súdu boli tieto ustanovenia v Dánsku do vnútroštátneho právneho poriadku takmer doslovne prevzaté podľa smernice.

III — Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania

7. Podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania je skutkový stav takýto.

8. Obchodná činnosť spoločnosti BP Gas A/S (ďalej len „BP", ktorá sa medzičasom zmenila na spoločnosť Kosan Gas A/S, ďalej

len „Kosan“) pozostáva okrem iného z výroby a predaja plynu vo fľašiach súkromným osobám a podnikateľom. Označenie a logo BP sú zapísané ako ochranné známky Spoločenstva. Obe, slovná ochranná známka aj obrazová ochranná známka, sú okrem iného zapísané pre chemické výrobky vrátane plynu.

9. Od roku 2001 spoločnosť BP uvádza na trh v Dánsku plyn vo fľaši, v takzvanej kompozitnej fľaši (odľahčená fľaša). Špecifický tvar fľaše je zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva a ako dánska ochranná známka. Oba zápisy sa viažu na trojrozmerné ochranné známky, ktoré sa vzťahujú na plynné palivo a nádobu na tekuté palivo [3]. Spoločnosť BP používa kompozitnú fľašu na základe dohody o výhradnej distribúcii, ktorú uzavrela s nórskym výrobcom fľaše. Spoločnosť BP má v Dánsku výlučnú licenciu používať kompozitnú fľašu, ktorej tvar je chránený ochrannou známkou (tzv. *vareudstyrsmærke*), a taktiež má v Dánsku právo na podanie žaloby pre porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Slovná ochranná známka a/alebo obrazová ochranná známka spoločnosti BP sú umiestnené na kompozitnej fľaši.

10. Pri prvom zakúpení kompozitnej fľaše naplnenej plynom od jedného z predajcov spoločnosti BP spotrebiteľ zaplatí tiež za fľašu, ktorá sa tak stáva jeho majetkom. Jednou z obchodných činností spoločnosti BP je tiež opätovné plnenie prázdnych fliaš. Na tento účel spotrebiteľ navštívi jedného z predajcov BP a po zaplatení za plyn môže jednoducho vymeniť prázdnu fľašu za plnú kompozitnú fľašu, ktorú naplnila spoločnosť BP.

11. Spoločnosť Viking Gas A/S (ďalej len „Viking“) pôsobí v oblasti predaja plynu a vykonáva aj činnosti, ktoré sú s predajom plynu spojené, pričom sama plyn nevyrába. Spoločnosť má v Dánsku jednu plniacu stanicu, z ktorej sa fľaše, predovšetkým kompozitné fľaše, po naplnení plynom distribuujú samostatným predajcom, s ktorými Viking spolupracuje. Po naplnení fľaše spoločnosť Viking pripevní na fľašu nálepku, na ktorej je uvedený názov spoločnosti Viking a číslo plniacej stanice, a ďalšiu nálepku, ktorá okrem iného obsahuje zákonom požadovanú informáciu o plniacej stanici a obsahu fľaše atď. Ochranné známky spoločnosti BP umiestnené na fľaši nie sú pritom ani odstránené, ani zakryté. Spotrebiteľ môže navštíviť jedného z predajcov spoločnosti Viking a po zaplatení za plyn mu predajca vymení prázdnu fľašu – ktorá môže byť aj kompozitnou fľašou – za rovnakú fľašu, ktorú naplnila spoločnosť Viking.

12. Spoločnosť BP predtým používala ako fľaše na plyn aj iné fľaše. Išlo o oceľové tlakové nádoby rovnakého typu ako tie, ktoré používali skoro všetci podnikatelia na trhu a ktoré sa používali štandardne vo väčšine sveta, a to o žlté oceľové tlakové nádoby rôznych

3 — Zápis príslušnej ochrannej známky Spoločenstva (č. 003780343) platí aj pre nádoby na plyn.

veľkostí. Tvar týchto iných nádob nebol zapísaný ako ochranná známka, ale – rovnako ako v prípade kompozitných fliaš – je na nich zobrazená slovná a/alebo obrazová ochranná známka spoločnosti BP. Spoločnosť Viking tvrdí, že spoločnosť BP mnoho rokov tolerovala a stále toleruje skutočnosť, že iné firmy opätovne napĺňajú tieto iné nádoby.

13. V spore vo veci samej ide o to, či spoločnosť Viking plnením a predajom plynu v kompozitných fľašiach spoločnosti BP porušila práva, ktoré spoločnosti BP plynú z ochranných známok. Dva súdy nižšieho stupňa zakázali spoločnosti Viking používať tvar chránený ochrannou známkou a iné ochranné známky spoločnosti BP pri plnení kompozitných fliaš spoločnosti BP plynom vo fľašiach na účely predaja.

14. Na základe uvedeného Højesteret podáva dánsky Najvyšší súdny dvor na Súdny dvor Európskej únie návrh na začatie prejudiciálneho konania o týchto otázkach:

„1. Má sa článok 5 v spojení s článkom 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že podnik B sa dopustila porušenia práv z ochrannej známky, ak plní plynom fľaše, ktoré pochádzajú od spoločnosti A, a následne tento plyn predáva za týchto okolností:

a) podnik A predáva plyn v takzvaných kompozitných fľašiach osobitného tvaru, ktorý je ako taký, teda ako ochranná známka tvorená obalom, zapísaný ako dánska ochranná známka a ako ochranná známka Spoločenstva. Podnik A nie je majiteľom týchto ochranných známok tvorených obalom, ale má výlučnú licenciu na ich používanie v Dánsku a taktiež má právo na podanie žaloby pre porušenie práv z týchto ochranných známok v Dánsku;

b) pri prvom zakúpení kompozitnej fľaše naplnenej plynom od jedného z predajcov podniku A spotrebiteľ zaplatí tiež za fľašu, ktorá sa tak stáva jeho majetkom;

c) podnik A plní kompozitné fľaše tak, že spotrebitelia si u jedeného z predajcov podniku A môžu po zaplatení ceny za plyn vymeniť prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu naplnenú podnikom A;

d) obchodná činnosť podniku B pozostáva z plnenia fliaš plynom, a najmä kompozitných fliaš, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka tvorená

obalom uvedená v [písm.] a), a to tak, že spotrebitelia si u predajcu spolupracujúceho s podnikom B môžu po zaplatení ceny za plyn vymeniť prázdnu kompozitnú fľašu za podobnú fľašu, ktorú naplnil podnik B;

e) akonáhle podnik B naplní predmetné kompozitné fľaše plynom, umiestni na ne nálepky uvádzajúce, že plnenie uskutočnil podnik B?

2. Ak možno predpokladať, že spotrebitelia celkovo nadobudnú dojem, že existuje spojitosť medzi podnikmi A a B, má sa to považovať za významné na účely odpovede na prvú otázku?

3. Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je možné dospieť k odlišnému záveru, ak na kompozitných fľašiach – okrem toho, že sa na ne vzťahuje ochranná známka tvorená vyššie uvedeným obalom – sú tiež zobrazené (sú na nich plasticky vytlačené) zapísané slovné a/alebo obrazové ochranné známky podniku A, ktoré sú stále viditeľné, aj napriek nálepkám umiestneným podnikom B?

4. Ak je odpoveď na prvú alebo tretiu otázku kladná, je možné dospieť k odlišnému záveru za predpokladu, že pokiaľ ide o iné fľaše, na ktoré sa nevzťahuje ochranná známka tvorená vyššie uvedeným obalom, ale na ktorých sa nachádza slovná a/alebo obrazová ochranná známka podniku A, uvedený podnik A mnoho rokov toleroval a stále toleruje plnenie týchto fliaš inými podnikmi?

5. Ak je odpoveď na prvú alebo tretiu otázku kladná, je možné dospieť k odlišnému záveru v prípade, ak sa spotrebiteľ priamo obráti na podnik B, kde

a) po zaplatení plynu dostane výmenou za prázdnu kompozitnú fľašu podobnú fľašu naplnenú podnikom B alebo

b) po zaplatení plynu mu prázdnu kompozitnú fľašu, ktorú si so sebou priniesol, naplnia plynom?“

15. Písomnej časti konania a na pojednávaní, ktoré sa konalo 20. januára 2011, sa zúčastnili spoločnosť Viking, spoločnosť Kosan ako právny nástupca spoločnosti BP, Talianska republika a Európska komisia.

IV — Právne posúdenie

A — *O prvých štyroch prejudiciálnych otázkach*

16. Pomocou prvých štyroch otázok by sa vnútroštátny súd v podstate chcel dozvedieť, či podnik tým, že opätovne plní a predáva fľaše na plyn, porušuje právo z ochrannej známky iného podniku, ktorý je vo vzťahu k fľaši majiteľom ochrannej známky tvorenej obalom na plyn a nádobou na plyn.

17. Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice priznáva zapísaná ochranná známka svojmu majiteľovi výlučné práva. Podľa článku 5 ods. 1 písm. a) smernice má majiteľ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

18. Kompozitná fľaša je ako ochranná známka zapísaná pre plyn a fľaše na plyn. V prejednávanej veci dochádza k predaju oboch produktov, čo nevyhnutne spôsobuje, že sa uvedená ochranná známka používa v prípade oboch výrobkov. Fľaša na plyn je pri predaji označená ochrannou známkou a plnenie fľaše na plyn predstavuje umiestnenie ochrannej známky na tovar, ktorým je plyn. Preto ide o prípad v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice.

19. Označenie zhodné s ochrannou známkou – kompozitná fľaša – sa používa aj v obchodnom styku, pretože sa používanie uskutočňuje v súvislosti s obchodnou činnosťou zameranou na získanie hospodárskeho prospechu a nie v súkromnej sfére. [4]

20. Pri izolovanom posúdení znenia článku 5 ods. 1 písm. a) smernice by spoločnosť Kosan teda mohla spoločnosti Viking zakázať predaj znovu naplnených kompozitných fliaš. Pri bližšom pohľade sa však ukáže, že toto právo plynúce z ochrannej známky podlieha značným obmedzeniam. Preto je nevyhnutné odlíšiť predaj fľaše od predaja plynu.

1. O predaji fľaše na plyn

21. Článok 7 smernice obsahuje výnimku z výlučného práva majiteľa ochrannej známky uvedeného v článku 5 tejto smernice, podľa ktorej sa právo tohto majiteľa zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky vyčerpá, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom

4 — Rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 40.

alebo s jeho súhlasom na trh v EHP [5], ak neexistujú legitímne dôvody, na základe ktorých môže tento majiteľ namietať proti ďalšiemu uvádzaniu uvedených tovarov na trh. [6]

22. V prípade ďalšieho predaja použitých tovarov, ktoré boli pôvodne uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo osobou, ktorá ním bola oprávnená na uvádzanie tovarov na trh pod touto ochrannou známkou, ide o „ďalšie obchodovanie s tovarom" v zmysle článku 7 smernice. Používanie ochrannej známky na účely tohto ďalšieho predaja môže zakázať jej majiteľ, len ak „legitímne dôvody" v zmysle odseku 2 tohto článku odôvodňujú, že môže proti tomuto uvádzaniu na trh namietať. [7]

23. Článok 7 ods. 2 smernice uvádza ako legitímny dôvod, ktorý bráni obchodovaniu, najmä to, že sa po uvedení na trh tovar zmenil alebo zhoršil jeho stav. O legitímny dôvod ide aj v prípade, ak používanie označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, vážne poškodzuje dobré meno ochrannej známky. [8]

24. Možnosť poškodenia dobrého mena v dôsledku zmeny vyplýva v prejednávanej veci len z tvrdení spoločnosti Kosan, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti BP, týkajúcich sa rizika výbuchu fľaše na plyn alebo požiaru, pri ktorom by bolo zničené označenie fľaše. Ak by spoločnosť Viking – napríklad v dôsledku chýb pri plnení fľaše alebo z dôvodu špecifických vlastností použitého plynu – bola zodpovedná za uvedenú nehodu, avšak odkaz na jej zodpovednosť by sa stratil, mohlo by to poškodiť dobré meno spoločnosti Kosan.

25. Opísané riziko je však typické pre ďalší predaj použitého tovaru a zásada vyčerpania s ním v zásade počíta. Dokonca je možné predstaviť si veľké množstvo výrobkov, ktoré by pri ďalšom predaji mali oveľa vyššie riziko vzniku škody ako opätovne naplnená fľaša na plyn, avšak výrobca nemá možnosť zabrániť ich ďalšiemu predaju: spomeňme len všetky možné druhy vozidiel, najmä autá, motorky alebo bicykle. Uvedené vozidlá by už v dôsledku svojho predchádzajúceho používania

5 — Predaj v ostatných členských štátoch by znamenal vyčerpanie pre fľaše, ktoré spoločnosť Viking Gas A/S neskôr dovezie do Dánska, pozri rozsudky z 22. júna 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, Zb. s. 1039, bod 6); z 20. januára 1981, Musik-Vertrieb membran a K-tel International (55/80 a 57/80, Zb. s. 147, bod 10), a z 28. apríla 1998, Metronome Musik (C-200/96, Zb. s. I-1953, bod 14).

6 — Rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin, C-558/08, Zb. s. I-6963, bod 74.

7 — Rozsudok Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 76).

8 — Rozsudok Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 79).

mohli mať skryté vady, a tie by potom u nového kupujúceho spôsobili nehody, ktoré by mohli poškodiť dobré meno výrobcu.

26. Bez zmeny alebo zhoršenia stavu tovaru nemôže majiteľ ochrannej známky – ani napriek uvedenému riziku poškodenia jeho dobrého mena – zabrániť ďalšiemu predaju tovaru, ktorý je označený jeho ochrannou známkou.

27. Spoločnosť Kosan však okrem toho uvádza aj riziko zodpovednosti podľa právnej úpravy zodpovednosti za chybné výrobky, avšak podľa článku 4 smernice 85/374/EHS [9] predpokladom uvedenej zodpovednosti je, aby poškodená osoba dokázala príčinnú súvislosť medzi chybou a škodou. Bez chyby výrobku, za ktorý by spoločnosť Kosan zodpovedala, je teda zodpovednosť za chybný výrobok vylúčená. Ani toto riziko teda nepredstavuje opodstatnený záujem, ktorý by bránil ďalšiemu predaju.

28. O legitímny dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice ide aj v prípade, keď ďalší predajca vyvolá dojem, že existuje obchodný vzťah medzi ním a majiteľom ochrannej známky, a najmä, že podnik uskutočňujúci ďalší predaj patrí do obchodnej siete majiteľa tejto ochrannej známky alebo že medzi týmito podnikmi existuje osobitný vzťah. Uvedený dojem by bol mylný a navyše nie je potrebný na to, aby sa zabezpečilo ďalšie obchodovanie s tovarom uvedeným na trh pod označením ochrannej známky majiteľom alebo s jeho súhlasom, a na to, aby sa zabezpečil cieľ pravidla vyčerpania stanoveného v článku 7 smernice. [10]

29. Príslušným označením fľaše sa musí zabrániť tomu, aby vznikol dojem, že medzi oboma spoločnosťami existuje osobitný vzťah, ktorý je naznačený v druhej prejudiciálnej otázke. Ak sú spotrebitelia v zmysle štvrtej otázky zvyknutí na to, že fľaše na plyn znovu plnia iné spoločnosti, nemalo by to predstavovať neprekonateľnú prekážku. [11]

30. Uvedené nálepky však údajne prípadné nálepky spoločnosti Kosan, ktoré boli nalepené na kompozitné fľaše a slúžia na označenie ich pôvodu, neobmedzujú tým spôsobom, že ich prekrývajú. V takomto prípade by totiž išlo o poškodzovanie základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je uviesť a zabezpečiť pôvod výrobku, a zabránilo by to tomu, aby spotrebiteľ rozlíšil tovar pochádzajúci od majiteľa ochrannej známky od tovaru pochádzajúceho od ďalšieho predajcu alebo iných tretích osôb. [12]

9 — Smernica Rady z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, s. 29; Mim. vyd. 15/001, s. 257) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/34/ES z 10. mája 1999 (Ú. v. ES L 141, s. 20; Mim. vyd. 15/004, s. 147).

10 — Rozsudok Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 80).

11 — Pozri rozsudok Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 84).

12 — Rozsudok Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 86).

31. Zatiaľ nie je isté, či odstránenie ochrannej známky v každom prípade bráni ďalšiemu predaju tovaru.[13] Ak by však uvedené odstránenie nebolo založené na legitímnom záujme nadobúdateľa tovaru,[14] právna úprava ochranných známok by chránila v zásade legitímny záujem majiteľa ochrannej známky spočívajúci v označení jeho plnenia.

2. O predaji plynu

32. Keďže vnútroštátny súd uvádza, že spoločnosť Kosan ani neodstránila, ani neprekryla ochranné známky umiestnené na fľaši, a v tretej otázke sa dokonca pýta, či by uvedená skutočnosť viedla k zmene záveru, treba predpokladať, že uvedené požiadavky sú splnené už označením znovu naplnených kompozitných fliaš.

35. Teraz treba preskúmať, či majiteľ práv z ochrannej známky môže brániť predaju plynu vo fľaši na plyn, ktorá je zapísaná ako ochranná známka.

33. Pokiaľ ide o záujem o výlučné používanie kompozitných fliaš na účely predaja plynu vo fľašiach, na uvedený záujem sa nevzťahuje právna ochrana vyplývajúca z ochrannej známky ako označenia pôvodu fliaš na plyn. Preto je potrebné ďalej ju preskúmať, a to v súvislosti s predajom plynu.

36. Vyčerpanie práv z ochrannej známky, ktorú predstavuje kompozitná fľaša, neprichádza v súvislosti s plynom, ktorý plní spoločnosť Viking Gas A/S, do úvahy, pretože oprávnená osoba ho predtým neuvádzala do obehu pod uvedenou ochrannou známkou. Tým článok 7 ods. 1 smernice nebráni tomu, aby sa použil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice.

34. Fľaša na plyn, ktorá je zapísaná ako ochranná známka, môže byť predmetom ďalšieho predaja po tom, čo ju jej majiteľ prvýkrát uviedol na trh, v prípade, ak neexistujú osobitné okolnosti zakladajúce legitímny záujem majiteľa ochrannej známky, ktoré by odôvodňovali jeho námietku. Taký záujem však v prejednávanej veci nebol preukázaný.

37. Majiteľ ochrannej známky však na základe článku 5 ods. 1 písm. a) smernice nemôže zabrániť používaniu zhodného označenia v prípade, ak uvedené použitie nemôže

13 — Na ilustráciu návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jääskinen 9. decembra 2010, L'Oréal a i. (C-324/09, rozsudok už citovaný, bod 73 a nasl.).

14 — Konečníspotrebitelia môžu mať legitímny záujem, aby pri zjavne rozpoznateľných ochranných známkach neplnili úlohu nositeľov reklamy majiteľa ochrannej známky bez toho, aby im odstránenie ochrannej známky neskôr bránilo v ďalšom predaji tovaru.

poškodiť žiadnu z funkcií ochrannej známky. [15] Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb, [16] ale takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality tohto tovaru alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia. [17]

a) O funkcii označenia pôvodu

38. K zasahovaniu do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky dochádza, keď pri používaní v prípade bežne informovaného a primerane pozorného spotrebiteľa neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či označené tovary alebo služby pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby. [18]

39. Z uvedeného vyplýva, že funkcia označenia pôvodu ochrannej známky je narušená nielen v prípade, keď spotrebitelia pri kúpe fľaše na plyn, ktorú naplnila iná spoločnosť, predpokladajú, že plyn pochádza od majiteľa ochrannej známky, ale aj vtedy, ak spotrebitelia spravidla v zmysle druhej otázky nadobudnú dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky a spoločnosťou, ktorá fľašu znovu naplnila, existuje spojitosť. Uvedenému použitiu by mohol majiteľ práv plynúcich z ochrannej známky brániť.

40. Narušenie funkcie označenia pôvodu je však vylúčené v prípade, ak sa pomocou príslušného označenia účinne zabráni tomu, aby vznikol omyl o pôvode plynu alebo o vzťahu medzi spoločnosťou, ktorá plyn plní, a majiteľom ochrannej známky. V tejto súvislosti však nestačí poskytnúť príslušné pokyny len predajným miestam, pretože by mimo miesta predaja mohol vzniknúť dojem, že sa vo fľašiach nachádza plyn, ktorý naplnil majiteľ ochrannej známky. [19] Proti označeniu samotnej fľaše by však túto námietku nebolo možné použiť.

41. Otázkou ostáva, či nálepky, o ktorých hovorí vnútroštátny súd, dostatočne jasne preukazujú, že plyn nachádzajúci sa vo fľaši

15 — Rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 51; z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb. s. I-5185, bod 60; z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 76, a Portakabin, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 29.

16 — Keďže článok 5 ods. 1 písm. b) smernice vychádza z pravdepodobnosti zámeny – čiže z narušenia funkcie označenia pôvodu –, je v prípade nezhodného označenia ťažké si predstaviť, že by výlučne na základe ostatných funkcií ochrannej známky išlo o porušenie práv plynúcich z ochrannej známky, pozri rozsudky L'Oréal a i. (už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 59) a Portakabin (už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 50 a nasl.); pozri aj návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro 22. septembra 2009, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 100).

17 — Rozsudky L'Oréal a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 58; Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 77, a Portakabin, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 30.

18 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 84 a citovaná judikatúra.

19 — Rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 57.

nepochádza od majiteľa ochrannej známky. To musí preskúmať príslušný vnútroštátny súd.

42. Pri tomto skúmaní bude rozhodujúce, ako označenie vníma priemerný spotrebiteľ tohto druhu tovaru, [20] a teda spôsoby predaja na trhu s plynom vo fľašiach. Ak je spotrebiteľ v zmysle štvrtej otázky zvyknutý na to, že spoločnosti opätovne plnia fľaše na plyn, ktoré na trh neuvádzajú prvýkrát, je menej pravdepodobné, že dôjde k omylu.

43. Pri posudzovaní, či sú iné ochranné známky podniku, ktorý fľašu prvýkrát predal, v zmysle tretej otázky napriek označeniu spoločnosti, ktorá fľašu znovu naplní, stále viditeľné, treba zohľadniť, či je posledné uvedené označenie dostatočné na to, aby to zabránilo omylom o pôvode plynu.

44. V prípade účinnej prevencie vzniku omylu o pôvode plynu treba preskúmať, či skutočnosť, že iný podnik použije fľašu na predaj plynu, bude mať vplyv na ostatné funkcie ochrannej známky.

b) O zaručení kvality tovaru

45. Funkcia zaručenia kvality tovaru spravidla kráča ruka v ruke s funkciou označenia pôvodu tovaru. Ochranná známka ukazuje, že tovar spĺňa normy kvality identifikovateľného majiteľa ochrannej známky. Funkcia zaručenia kvality je narušená v prípade, ak sa pod ochrannou známkou distribuuje tovar, ktorý nespĺňa požiadavky kvality, napríklad zo strany držiteľa licencie [21] alebo po zhoršení stavu tovaru zo strany kupujúceho. [22]

46. Ak však označenie fliaš vylučuje akúkoľvek súvislosť s majiteľom ochrannej známky, nemá v prejednávanej veci spotrebiteľ žiadny dôvod predpokladať, že majiteľ ochrannej známky nesie zodpovednosť za kvalitu plynu.

47. Existujú však aj prípady, keď ochranná známka označuje kvalitu tovaru bez toho, aby zároveň poukazovala na jeho špecifický pôvod. Tak je združenie nemeckých spoločností predávajúcich minerálne vody majiteľom kolektívnej ochrannej známky na tvar fľaše vody. Túto fľašu používa mnoho spoločností, a preto nemôže označovať pôvod vody. Má však byť používaná len na minerálnu vodu, a tým pádom je znakom tejto vlastnosti výrobkov.

20 — Rozsudky z 11. novembra 1997, Sabèl, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25, a zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135, bod 25.

21 — Článok 8 ods. 2 smernice, pozri moje návrhy z 3. decembra 2008, Copad (C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 28 a nasl.).

22 — Na tomto mieste je možné použiť článok 7 ods. 2 smernice.

V zmysle uvedeného by teda používanie fľaše na stolovú vodu poškodilo jej funkciu zabezpečenia kvality tovaru. [23]

48. V prejednávanej veci neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by fľaša na plyn mala zaručiť istú kvalitu plynu, ktorá by v uvedenom zmysle nezávisela od pôvodu plynu. Okrem toho Komisia upozornila na to, že plyn vo fľaši je štandardizovaným tovarom, a tak spotrebitelia očakávajú v zásade od všetkých predajcov tovar s rovnakou kvalitou.

49. V prípade dostatočných informácií o podniku, ktorý fľašu naplnil, teda neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by došlo k narušeniu funkcie zabezpečenia kvality tovaru.

c) Komunikačná, investičná a reklamná funkcia

50. Predaj znovu naplnených fliaš by mohol ovplyvniť funkcie ochrannej známky, a to funkciu komunikačnú, investičnú a reklamnú.

51. Súdny dvor sa doteraz len v rozsudku Google France a Google vyjadril k obsahu určitej funkcie, a to reklamnej funkcie. V zmysle judikatúry Súdneho dvora je majiteľ ochrannej známky oprávnený zakázať používanie označenia zhodného s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná táto ochranná známka, bez jeho súhlasu, keď toto používanie spôsobuje zasahovanie do používania ochrannej známky jej majiteľom ako prostriedku podpory predaja alebo ako nástroja obchodnej stratégie. [24]

52. Predaj cudzieho plynu v kompozitných fľašiach by mohol obmedziť možnosť použiť fľašu ako prvok na podporu predaja alebo ako nástroj obchodnej stratégie.

53. Keďže spoločnosť Viking používa rovnaké fľaše, je jasné, že si spoločnosť Kosan nemôže robiť reklamu tým, že je *jedinou* spoločnosťou, ktorá predáva plyn v týchto mimoriadne praktických fľašiach. Uvedená nevýhoda sa týka špeciálnych technických vlastností kompozitnej fľaše ako nádoby na plyn. Hospodárske využitie technických vlastností nie je predmetom právnej úpravy ochranných známok, je chránené patentmi, resp. dizajnom a úžitkovými vzormi. Ak v tomto zmysle existuje aj duševné vlastníctvo, k jeho vyčerpaniu

23 — Rozsudok Oberlandesgerichts Zweibrücken z 8. januára 1999, vec „Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen“ (2 U 21/98, právo duševného vlastníctva a autorské právo, 2000, 511) to pokladá za výnimku z vyčerpania práv v zmysle článku 7 ods. 2 smernice.

24 — Rozsudok Google France a Google, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 92.

koniec koncov dochádza pri prvom predaji kompozitnej fľaše. Preto sa nezistilo narušenie funkcií ochrannej známky.

54. Na význam fľaše na plyn ako ochrannej známky a jej použitie na reklamné účely však vplýva fakt, že fľaša sa už viac nebude dávať do súvislosti výlučne s plynom spoločnosti Kosan.

55. Právo z ochrannej známky je priamo zamerané na to, aby zaručilo exkluzívne používanie ochrannej známky tak, aby mohol majiteľ ochrannej známky posilniť vzťah medzi týmto označením a svojimi tovarmi a službami. Ak označenie používa síce intenzívne, ale exkluzívne, označenie nadobúda rozlišovaciu spôsobilosť. Tovary a služby označené ochrannou známkou je možné ľahšie identifikovať ako produkty pochádzajúce od majiteľa ochrannej známky. Spotrebitelia dokážu ľahšie odlíšiť rôzne ponuky, čím dochádza k posilneniu hospodárskej súťaže. [25]

56. Táto funkcia ochrannej známky je narušená v prípade, ak ochrannú známku používajú iné subjekty, a to aj v prípade, ak by sa pri použití jasne ukázalo, že tovar alebo služby sú iného pôvodu. Spotrebitelia, ktorí pod touto značkou získajú cudzí tovar, si ho totiž s majiteľom ochrannej známky budú oveľa slabšie spájať.

57. Uvedené účinky sú v prejednávanej veci viac ako jasné: najmä spotrebiteľ, ktorý v predajni už zďaleka vidí kompozitné fľaše, si nebude musieť myslieť, že sa v nich nachádza plyn firmy Kosan, keďže vie, že v týchto fľašiach predáva plyn aj spoločnosť Viking.

58. Ide o nevýhodu pre spoločnosť Kosan a táto nevýhoda sa týka funkcií ochrannej známky. V tejto súvislosti je narušená nielen reklamná funkcia, ale zároveň aj komunikačná funkcia uvedenej známky a nepriamo – v dôsledku licenčných nákladov za kompozitnú fľašu – aj investičná funkcia. Ak je súčasťou licenčného poplatku za ochrannú známku na fľašu aj cena za použitie ochrannej známky na plyn, dá sa predpokladať, že spoločnosť Kosan nikdy nedosiahne očakávanú hospodársku protihodnotu.

59. Každé nevýhodne ovplyvnenie uvedených funkcií však ešte nie je dôvodom na použitie článku 5 ods. 1 smernice. Ochrana týchto funkcií na základe uvedených ustanovení totiž nesmie – *po prvé* – zneužiť podmienky použitia špeciálnych ochranných

25 — Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 13. júna 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 45.

ustanovení [26] a musí – *po druhé* – rešpektovať prevažujúce cudzie záujmy. [27]

60. Opísané znevýhodnenie majiteľa ochrannej známky spočíva koniec koncov v rozptýlení, [28] proti ktorému sú v zásade špeciálne chránené len známe značky, a to podľa článku 5 ods. 2 smernice. Vnútroštátny súd však očividne vychádza z toho, že kompozitná fľaša nepredstavuje známu značku v zmysle článku 5 ods. 2. Predpokladom uvedenej ochrany je navyše aj to, že používanie označenia neoprávneným spôsobom bez náležitého dôvodu poškodzuje rozlišovaciu spôsobilosť známej ochrannej známky.

61. Pri používaní označenia zhodného s ochrannou známkou na tovar a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, sú jednoduché ochranné známky v zásade chránené pred rozptýlením. Uvedená ochrana je však len akýmsi odrazom ochrany funkcie označenia pôvodu. To, že nemá samostatný význam, dokazuje už fakt, že ostatné subjekty môžu používať jednoduché ochranné známky na tovary a služby, ktoré nie sú porovnateľné. Aj také použitie by postačovalo na to, aby došlo k oslabeniu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

62. Ak by na základe zvýšeného rozptyľovacieho účinku z dôvodu použitia tovaru rovnakého druhu vznikla tendencia chrániť ochrannú známku, v prejednávanej veci prevážia iné záujmy.

63. To, že je také zváženie možné, dokazuje rozsudok Google France a Google [29], ktorý bol citovaný v súvislosti s reklamnou funkciou. V uvedenom prípade sa ukázalo, že používanie ochrannej známky tretími osobami v rámci internetovej služby platených odkazov môže zvýšiť náklady, ktoré má majiteľ ochrannej známky za využívanie tejto služby na účely vlastnej reklamy. Súdny dvor však túto nevýhodu nepovažoval za možné obmedzenie reklamnej funkcie, pretože tomuto reklamnému opatreniu pripísal len druhoradý význam.

26 — Pozri aj návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs 29. apríla 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 42), ktorý sa veľmi zdržanlivo vyjadril k ochrane ochrannej známky na základe týchto funkcií v prípade, ak nehrozia omyly o pôvode a kvalite tovaru.

27 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro vo veci Google France a Google, už citované v poznámke pod čiarou 16, bod 102.

28 — Pozri definíciu v rozsudku L'Oréal a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 39.

29 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 15, body 94 až 97.

64. Tento záver je v konečnom dôsledku výrazom zváženia záujmov, ktoré sa, ako uviedol generálny advokát Poiares Maduro pri určovaní rozsahu ochrany všetkých funkcií ochrannej známky, – s výnimkou funkcie označenia pôvodu – vyžaduje. [30]

65. Za okolností daných v prejednávanej veci preváži vlastnícky vzťah spotrebiteľa ku kompozitnej fľaši a ochrana hospodárskej súťaže [31] nad dotknutými funkciami ochrannej známky.

66. Pri využití svojho vlastníckeho práva k fľaši by spotrebitelia neboli slobodní, ale prakticky by boli závislí od jedného predávajúceho, pretože ostatní by fľaše nemohli používať účelne.

67. Zároveň by došlo k enormnému obmedzeniu hospodárskej súťaže na trhu s plynom vo fľašiach. Ak by spotrebitelia mohli prázdne fľaše na plyn vymieňať len v spoločnosti Kosan, pre iných predajcov by sa stali nedosiahnuteľnými. Situáciu možno porovnať s ponukou opráv pre istú značku áut. Podľa článku 6 ods. 1 smernice, ktorý v prejednávanej veci nie je možné použiť, možno uvedené služby propagovať za pomoci značky auta, pretože inak by bola hospodárska súťaž medzi zmluvnými dielňami a nezávislými dielňami vylúčená. [32]

68. Z uvedeného vyplýva, že použitie jednoduchých ochranných známok tvorených obalom v prípade tovaru rovnakého druhu bez poškodenia funkcie označenia pôvodu nie je z dôvodu poškodenia rozlišovacej spôsobilosti prípustné v tom prípade, ak by zákaz tohto použitia obmedzil vlastníctvo spotrebiteľov alebo do značnej miery obmedzil hospodársku súťaž. V prejednávanej veci nie je potrebné rozhodnúť o tom, ako by sa na také použitie ochrannej známky nazeralo v prípade menších zásahov do hospodárskej súťaže a kvalitatívne menšieho obmedzenia vlastníctva spotrebiteľov.

30 — Návrhy vo veci Google France a Google, už citované v poznámke pod čiarou č 16, bod 102.

31 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro vo veci Google France a Google, už citované v poznámke pod čiarou16, bod 103.

32 — Pozri rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 62.

69. Na prvé štyri otázky treba teda odpovedať tak, že majiteľ práv z ochrannej známky k fľaši na plyn, ktorá je zapísaná ako ochranná známka, nemôže namietať proti predaju plynu v exemplároch tejto fľaše, ktoré predtým uviedol na trh, iným podnikom v prípade, ak bolo dostatočne jasne preukázané, že predávaný plyn nepochádza od neho a že s ním nemá nijakú súvislosť.

71. Prvá situácia sa ničím podstatným nelíši od tej, o ktorej bola reč doteraz: podnik, ktorý vykonáva opätovné naplnenie fliaš, predáva plyn vo fľaši, ktorá je zapísaná ako ochranná známka iného podniku.

B — *O piatej otázke*

70. Pomocou piatej otázky by chcel vnútroštátny súd zistiť, či by sa prípad posudzoval inak, ak by sám spotrebiteľ osobne navštívil priamo podnik, ktorý znovu plní fľaše na plyn, kde po zaplatení za plyn dostal výmenou za prázdnu kompozitnú fľašu podobnú naplnenú fľašu alebo kde by mu po zaplatení plynu prázdnu kompozitnú fľašu, ktorú si so sebou priniesol, naplnili plynom.

72. Druhý prípad má na základe informácií o skutkovom stave, ktoré sú obsahom návrhu na začatie prejudiciálneho konania, fiktívnu povahu. V konaní vo veci samej nejde práve o to, že si zákazník nechá znovu naplniť svoju fľašu, ale o výmenu prázdnych fliaš za fľaše znovu naplnené. Ako uviedli účastníci konania, nie je to reálne, pretože existuje len veľmi málo zariadení, kde vykonávajú opakované plnenie fliaš na plyn a kde spotrebiteľ môže svoju fľašu odovzdať priamo na naplnenie. Keďže Súdny dvor neodpovedá na hypotetické otázky [33], táto čiastková otázka nie je prípustná.

33 — Ustálená judikatúra, pozri len rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, Zb. s. I-13533, bod 25.

V — Návrh

73. Preto Súdnemu dvoru navrhujem, aby na návrh na začatie prejudiciálneho konania odpovedal takto:

Majiteľ práv z ochrannej známky k fľaši na plyn, ktorá je zapísaná ako ochranná známka, nemôže namietať proti predaju plynu v exemplároch tejto fľaše, ktoré predtým uviedol na trh, iným podnikom v prípade, ak bolo dostatočne jasne preukázané, že predávaný plyn nepochádza od neho a že s ním nemá nijakú súvislosť.