NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
ANTONIO TIZZANO
prednesené 9. decembra 2004 [1]

I — Úvod

1. Predmetom danej veci je návrh na začatie prejudiciálneho konania, predložený Suomen Korkein Oikeus (Najvyšší súd, Fínsko) na účely výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej len „smernica 89/104" alebo jednoducho „smernica") [2]. V skratke, vnútroštátny súd sa Súdneho dvora pýta, za akých okolností musí byť použitie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, považované za oprávnené v zmysle smernice.

1 — Jazyk prednesu: taliančina.
2 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.

II — Právny rámec

Relevantné ustanovenia práva Spoločenstva

2. Spoločenstvo zasiahlo do úpravy oblasti ochranných známok, pokiaľ ide o to, čo nás v predmetnej veci zaujíma, prijatím smernice 89/104, ktorá pristupuje k aproximácii právnych predpisov členských štátov v niektorých aspektoch tejto oblasti, avšak bez toho, aby viedla k úplnej aproximácii.

3. Pripomínam predovšetkým desiate odôvodnenie smernice, ktoré okrem iného uvádza, že funkciou ochrany poskytnutej zapísanej ochrannej známke „je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu".

4. Na účely prejednávanej veci má tiež význam článok 5 ods. 1, ktorý stanovuje, že:

„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."

5. Na daný účel má tiež význam článok 6 ods. 1, ktorý stanovuje:

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

...

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

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

6. Nakoniec je potrebné spomenúť smernicu Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 v oblasti klamlivej reklamy [3], zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/EHS zo 6. októbra 1997, ktorá zahŕňa porovnávaciu reklamu [4] (ďalej len pomerne „zmenená smernica 84/450" a „smernica 97/55"), ktorej účelom je v zmysle článku 1, „chrániť spotrebiteľov,

3 — Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227.
4 — Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365.

osoby vykonávajúce živnosť alebo obchodujúce alebo vykonávajúce remeslo alebo profesiu, ako aj chrániť záujmy verejnosti vo všeobecnosti proti klamlivej reklame a jej nekalým následkom a ustanoviť podmienky, za ktorých je porovnávacia reklama povolená".

7. Článok 3a ods. 1 zmenenej smernice 84/450 stanovuje, že

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnania týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

...

d) nespôsobuje zmätok trhu medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami, tovarmi a službami inzerenta a súťažiteľa;

e) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné názvy, ďalšie identifikačné označenia, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa;

...

g) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;

h) nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom."

Vnútroštátna právna úprava

8. Oblasť ochranných známok je vo Fínsku upravená v tavaramerkkilaki (fínsky zákon o ochranných známkach, ďalej len „tavaramerkkilaki") [5].

5 — Zákon o ochranných známkach č. 7/1964 z 10. januára 1964.

9. Článok 4 ods. 1 tavaramerkkilaki definuje výlučné právo majiteľa ochrannej známky nasledujúcim spôsobom:

„Z práva umiestňovať rozlišovacie označenie na tovary, upravené v článkoch 1 až 3 tohto zákona vyplýva, že nikto iný ako majiteľ označenia nemôže v obchodnom styku používať ako označenie pre svoj tovar názvy, ktoré by mohli spôsobovať zámenu, či už na tovaroch alebo ich obaloch, v reklamách alebo dokumentoch obchodného charakteru alebo iným spôsobom, vrátane ústneho používania."

10. Článok 4 ods. 2 toho istého zákona ďalej upresňuje, že:

„Za neoprávnené používanie v zmysle odseku 1 sa okrem iného považuje uvedenie na trh príslušenstva alebo náhradných dielov a iných podobných vecí vhodných na použitie s tovarom vyrobeným alebo predávaným inou osobou, ktorého ochrannú známku pripomínajú spôsobom vytvárajúcim dojem, že tovar uvedený na trh pochádza od majiteľa ochrannej známky alebo že tento majiteľ povolil používanie svojej ochrannej známky."

11. Z uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že toto posledné ustanovenie je chápané ako výnimka z výlučného práva majiteľa ochrannej známky v tom zmysle, že o porušenie jeho práv nejde za predpokladu, že subjekt pri uvádzaní svojich tovarov na trh uvedie ochrannú známku tretej osoby takým spôsobom, že nie je možné domnievať sa, že tovar uvedený na trh pochádza od majiteľa ochrannej známky alebo že tento dal súhlas na jej použitie.

III — Skutkový stav a konanie

12. Americká spoločnosť The Gillette Company je majiteľom ochranných známok „Gillette" a „Sensor", ktoré sú zapísané vo Fínsku pre určité tovary, medzi ktorými sú aj holiace strojčeky. Jej dcérskej spoločnosti vo Fínsku Gillette Group Finland Oy (pre označenie oboch spoločností sa ďalej bude používať výraz „Gillette") patrí výlučné právo používať tieto ochranné známky vo Fínsku, kde predáva rôzne holiace strojčeky, medzi inými holiace strojčeky zložené z držiaka a vymeniteľnej žiletky, ako aj žiletky predávané samostatne.

13. Fínska spoločnosť LA-Laboratoires Ltd Oy (ďalej len „LA") predáva vo Fínsku tovary rovnakého druhu, to znamená holiace strojčeky zložené z držiaka a vymeniteľnej žiletky, ako aj žiletky predávané samostatne. Táto

spoločnosť uviedla na trh žiletky pod ochrannou známkou „PARASON FLEXOR", pričom na ich obale je červená nálepka s nápisom: „Všetky držiaky PARASON FLEXOR a GILLETTE SENSOR sa hodia na použitie v kombinácii s touto žiletkou".

14. Z uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že spoločnosť LA nebola oprávnená na základe licencie alebo inej zmluvy používať ochranné známky spoločnosti Gillette.

15. Gilette teda podala žalobu na LA pred Helsingin Käräjäoikeus (súd prvého stupňa Helsinki), namietajúc, že správanie žalovanej porušuje jej práva zo zapísaných ochranných známok „Gillette" a „Sensor". Podľa žalobkyne správanie spoločnosti LA vytváralo mylný dojem, že tovary LA sú rovnaké alebo podobné jej vlastným, alebo že LA bola oprávnená na základe licencie alebo na základe iného právneho dôvodu používať uvedené ochranné známky.

16. Helsingin Käräjäoikeus prijal túto tézu a v rozhodnutí z 30. marca 2000 rozhodol, že spoločnosť LA použitím týchto ochranných známok na obaloch žiletiek na holenie „PARASON FLEXOR", ktoré táto spoločnosť predáva, porušila výlučné právo, ktoré patrí Gillette podľa článku 4 ods. 1 tavaramerkkilaki.

17. Helsingin Käräjäoikeus vylúčil, že by bola v danom prípade uplatniteľná výnimka uvedená v článku 4 ods. 2 tavaramerkkilaki. Táto výnimka, ktorá musí byť predmetom reštriktívneho výkladu vo svetle smernice 89/104, osobitne jej článku 6 ods. 1 písm. c), sa nevzťahuje na hlavné časti tovaru, ale iba na jeho náhradné diely, príslušenstvo a iné podobné diely. Podľa Käräjäoikeus držiak a aj žiletka musia byť považované za hlavné časti holiaceho strojčeka, a preto nespadajú do oblasti pôsobnosti výnimky.

18. Fínsky súd teda zakázal spoločnosti LA pokračovať alebo obnoviť svoje praktiky a prikázal jej tiež odstrániť z obalov nápisy „Gillette" a „Sensor" a zničiť nálepky s týmito nápismi používané vo Fínsku, ako aj nahradiť spoločnosti Gillette spôsobenú škodu.

19. Spoločnosť LA podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie pred Helsingin Hovioikeus (Odvolací súd Helsinki), ktorý 17. mája 2001 vydal úplne odlišné rozhodnutie.

20. Súd druhého stupňa sa predovšetkým domnieval, že žiletky predstavujú náhradné diely v zmysle článku 4 ods. 2 tavaramerkkilaki. V každom prípade spotrebiteľ, ktorý už vlastní držiak „GILLETTE SENSOR", je vďaka nápisu na nálepke informovaný, že tento držiak môže byť používaný nielen so žiletkami od Gillette, ale aj so žiletkami „PARASON FLEXOR". Okrem toho bolo potvrdené, že na obaloch žiletiek od LA boli viditeľným spôsobom uvedené ochranné známky „Parason" a „Flexor", ktoré jednoznačne označovali pôvod tovaru, zatiaľ čo ochranné známky „Gillette" a „Sensor" boli na obaloch žiletiek uvedené malým písmom, na nálepkách relatívne malého rozmeru. To vylučuje, aby išlo o obchodné zneužitie ochrannej známky patriacej inej osobe alebo že by vznikol dojem, že existuje obchodné spojenie medzi majiteľmi odlišných ochranných známok. Odvolací súd teda uzavrel, že spoločnosť LA použila ochranné známky spoločnosti Gillette za podmienok stanovených článkom 4 ods. 2 tavaramerkkilaki.

21. Gillette teda podala návrh na obnovu konania na Korkein Oikeus, ktorý vyjadril pochybnosti o výklade článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104.

22. Korkein Oikeus preto uznesením z 23. mája 2003 rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104,

1) aké sú kritériá

a) umožňujúce určiť, či sa tovar má považovať za náhradný diel alebo príslušenstvo, a

b) umožňujúce určiť tovary odlišné od tých, ktoré sa považujú za náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré môžu takisto patriť do oblasti pôsobnosti vyššie citovaného ustanovenia?

2) Má sa legálnosť používania ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, hodnotiť inak v závislosti od toho, či je tovar možné považovať za náhradný diel alebo za príslušenstvo, alebo či ide o tovar, ktorý z nejakého iného dôvodu patrí do oblasti pôsobnosti vyššie citovaného ustanovenia?

3) Ako sa má vykladať požiadavka, že používanie má byť ‚potrebné' na označenie účelu tovaru? Je kritérium potrebnosti splnené, keď je možné uviesť takýto účel použitia samostatne bez toho, aby sa urobil výslovný odkaz na ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, pridržiavajúc sa napríklad technického princípu fungovania tovaru? Aký má potom význam skutočnosť, že spôsob predstavovania tovaru bez výslovného uvedenia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, je možno menej jasný pre spotrebiteľov?

4) Ktoré prvky je potrebné vziať do úvahy pri hodnotení dodržiavania čestného konania v priemysle alebo obchode? Znamená skutočnosť, že sa uvedie ochranná známka, ktorej majiteľom je iná osoba, pri predaji vlastných tovarov, že tieto tovary sú rovnocenné z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska technických alebo iných vlastností s tovarmi uvádzanými na trh pod ochrannou známkou inej osoby?

5) Má skutočnosť, že hospodársky subjekt odkazujúci na ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, uvádza na trh nielen náhradné diely alebo príslušenstvo, ale aj samotný tovar, s ktorým sa tento náhradný diel alebo toto príslušenstvo má používať, dopad na oprávnenosť používania ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba?"

23. V takto začatom konaní predložili písomné pripomienky žalobca vo veci samej, vláda Spojeného kráľovstva, fínska vláda a Komisia.

24. Na pojednávaní 21. októbra 2004 vystúpili účastníci konania vo veci samej, fínska vláda a Komisia.

IV — Právna analýza

Úvod

25. Ako je známe a potvrdené v desiatom odôvodnení smernice 89/104, ako aj v ustálenej judikatúre, základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť pôvod tovaru. [6]

6 — Pozri okrem iných rozsudky Súdneho dvora z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51; z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 36, a zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 59.

26. Aby bola táto funkcia náležite chránená, majiteľ ochrannej známky musí mať možnosť zakázať tretím stranám, aby ju bez jeho súhlasu používali, ak by jej použitie mohlo spôsobiť zmätok u spotrebiteľov tým, že by sa mylne domnievali, že určitý tovar bol vyrobený majiteľom ochrannej známky. Článok 5 ods. 1 tejto smernice preto zveruje majiteľovi ochrannej známky výlučné právo na jej používanie.

27. Toto právo však nemá neobmedzený dosah. Článok 6 tejto smernice totiž stanovuje, že v niektorých prípadoch môže byť ochranná známka oprávnene použitá na tovaroch, ktoré nie sú vyrobené samotným majiteľom tejto ochrannej známky.

28. Podľa znenia tohto ustanovenia je použitie ochrannej známky tretím stranám povolené, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku a za predpokladu, že tretia strana ju používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode (ďalej tiež ako „čestné používanie").

29. Dôvody, ktoré opodstatňujú takéto obmedzenie výlučného používania ochrannej známky, boli upresnené samotným Súdnym dvorom. Podľa ustálenej judikatúry totiž „obmedzením účinkov práv, ktoré plynú majiteľovi ochrannej známky z článku 5 smernice 89/104, článok 6 tejto smernice má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru a slobody poskytovania služieb na spoločnom trhu, a to takým spôsobom, aby právo z ochrannej známky mohlo naplniť svoju úlohu podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy". [7]

30. Možno teda povedať, že obmedzením výlučného práva uvedeného v článku 5, článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 smeruje k zabezpečeniu rovnováhy medzi záujmom majiteľa ochrannej známky, aby ochranná známka mohla plniť svoju funkciu zaručenia pôvodu tovarov, ktoré tento vyrába, a medzi záujmom ostatných subjektov mať úplný prístup na trh a okrem toho bez vylúčenia — ako zdá sa potvrdzuje rozsiahly odkaz citovanej judikatúry Súdneho dvora na voľný pohyb tovarov, a ako bude vidno ďalej — že do úvahy môžu prísť aj iné záujmy.

O prvej a druhej otázke

31. Toľko na úvod, teraz pristúpim k otázkam, ktoré predložil vnútroštátny súd.

7 — Rozsudok zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 16, a tam citovaná judikatúra.

32. Prvými dvoma otázkami, ktoré preskúmam spolu, sa tento súd v podstate pýta, aké sú kritériá, na účely uplatnenia článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, pre odlíšenie hlavných tovarov od príslušenstva a náhradných dielov, ako aj pre určenie, aké iné tovary odlišné od príslušenstva a náhradných dielov môžu spadať do oblasti pôsobnosti tohto ustanovenia. Cieľom toho je stanoviť, či oprávnenosť umiestnenia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, na týchto iných tovaroch musí byť predmetom odlišného hodnotenia, ako je hodnotenie vykonávané v prípade náhradných dielov a príslušenstva.

33. Ako som uviedol vyššie, jednou z podmienok, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť ochranná známka patriaca inej osobe umiestnená na tovare je, že táto ochranná známka plní funkciu označenia zamýšľaného účelu tohto tovaru, nie jeho pôvodu.

34. Zdá sa mi, že z tohto hľadiska sa možnosť používať ochrannú známku inej osoby, na určenie účelu tovaru a bez uvedenia jeho pôvodu, prejavuje v podstate podobným spôsobom pre každý výrobok alebo službu.

35. Iste, tento predpoklad je častejšie splnený pri príslušenstve a náhradných dieloch, ktoré musia byť používané spolu s hlavným výrobkom, ktorý môže byť vo väčšine prípadov určený len prostredníctvom svojej ochrannej známky. Stačí si predstaviť, pri citovaní príkladov uvedených vládou Spojeného kráľovstva, výfuk alebo nosič na bicykle, určené osobitne pre autá Volkswagen Polo. Ten istý predpoklad sa však môže potvrdiť aj pri tovaroch, ktoré síce môžu byť používané spolu, ale pri ktorých nie je jeden tovar príslušenstvom alebo náhradným dielom toho druhého. Opäť vychádzajúc z príkladov vlády Spojeného kráľovstva mám na mysli počítač vyrobený podnikom Alfa a operačný systém vytvorený podnikom Beta, ktoré sú navzájom kompatibilné. Nejde tu ani o príslušenstvo, ani o náhradné diely, pretože každý tovar existuje samostatne. Môže byť však odôvodnené, aby dotknutý podnik oznámil verejnosti, že účelom jeho tovaru je tovar druhého podniku, a naopak.

36. Domnievam sa preto, že na základe predmetnej podmienky nemôže byť žiaden tovar alebo služba v zásade vylúčená z oblasti pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. c) smernice. Či teda ide o hlavný tovar, príslušenstvo alebo náhradný diel, ak je uvedenie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, potrebné na označenie jeho účelu, prejednávaná podmienka musí byť považovaná za splnenú.

37. Tento výklad sa mi zdá byť posilnený aj inými argumentmi. Vychádzajúc zo samotného znenia predmetného ustanovenia, pozorujem, že pred pojmy príslušenstvo a náhradné diely predkladá časticu „predovšetkým". To oprávňuje domnievať sa, že obmedzenie výlučného práva sa môže vzťahovať aj na tovary, ktoré nie sú príslušenstvom alebo náhradnými dielmi, keďže ako pripomína Komisia, návrh smernice, ktorý predložila, jasne vylučoval túto možnosť, ale neskôr bol práve v tomto bode zmenený. [8]

38. Na druhej strane, ako poznamenala vláda Spojeného kráľovstva, uvedené ustanovenie spomína nielen tovary, ale aj služby, pri ktorých by bolo zložité určiť náhradné diely alebo príslušenstvo.

39. To všetko podľa mňa potvrdzuje, že na účely uplatnenia článku 6 ods. 1 písm. c) smernice nie je potrebné najprv kvalifikovať určitý tovar ako hlavný tovar alebo ako príslušenstvo či náhradný diel, pretože *vo všetkých prípadoch* je rozhodujúce to, či je uvedenie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, potrebné na označenie účelu tovaru (alebo služby) a či nespôsobuje zmätok v súvislosti so svojím pôvodom.

40. Ak je to však tak, potom v tejto veci nepovažujem za potrebné, aby sa Súdny dvor vyjadril ku kritériám spôsobilým určiť hlavné tovary a odlíšiť ich od príslušenstva a náhradných dielov, ako je o to žiadaný v prvej otázke.

41. Navrhujem preto odpovedať na prvú a druhú otázku v tom zmysle, že na účely uplatnenia článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 89/104 je potrebné iba stanoviť, či je uvedenie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, potrebné na označenie účelu tovaru (alebo služby) a či nespôsobuje zmätok v súvislosti so svojím pôvodom, a že hodnotenie oprávnenosti používania ochrannej známky inej osoby sa nelíši podľa toho, či ide o hlavný tovar alebo o príslušenstvo či náhradný diel.

O tretej otázke

42. Treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké prvky je potrebné vziať

8 — Článok 5 návrhu prvej smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, predložený Komisiou 25. novembra 1980, stanovoval, že „ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku: ... c) ochrannú známku s cieľom označiť účel príslušenstva alebo náhradných dielov..." (Ú. v. ES C 351, 1980, s. 1).

do úvahy pri hodnotení, či je použitie ochrannej známky treťou stranou „potrebné" na označenie účelu tovaru v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice.

43. Zúčastnené strany uviedli v pripomienkach predložených Súdnemu dvoru dva dosť odlišné výklady tejto podmienky potrebnosti použitia ochrannej známky treťou osobou.

44. Vláda Spojeného kráľovstva navrhuje, aby sa táto podmienka považovala za splnenú, pokiaľ uvedenie ochrannej známky inej osoby predstavuje „účinný a presný prostriedok"[9] pre poskytnutie informácií týkajúcich sa účelu tovaru pre jeho prípadných nadobúdateľov.

45. Na tento účel pripomína, že cieľ predmetného ustanovenia spočíva v umožnení rozvoja nenarušenej hospodárskej súťaže a že príliš rigidný výklad uvedenej podmienky by ohrozil potrebný účinok tohto ustanovenia.

46. Podľa mienky Spojeného kráľovstva, ak by sa totiž požiadavka potrebnosti uvedenia ochrannej známky inej osoby považovala za splnenú len vtedy, ak by nebolo možné iným spôsobom poskytnúť informácie, ktoré prípadný nadobúdateľ potrebuje pre zistenie účelu tovaru, existovalo by tu riziko, že predmetné ustanovenie nikdy nenájde uplatnenie v praxi. Takmer vo všetkých prípadoch je totiž možné nájsť náhradný spôsob pre označenie účelu tovaru namiesto uvedenia ochrannej známky inej osoby, napríklad prostredníctvom zobrazenia alebo technického opisu druhu tovaru, s ktorým sa má predmetný tovar používať.

47. Tento názor zdieľa fínska vláda a Komisia, podľa ktorých je tiež dôležité zohľadniť charakteristiky prípadných nadobúdateľov tovaru, na ktorom je uvedená ochranná známka patriaca inej osobe. Definícia toho, čo je „potrebné" oznámiť, sa totiž líši podľa toho, či tovar smeruje ku konečným spotrebiteľom alebo k ďalším podnikateľom. Iba v tom druhom predpoklade by technické údaje mohli náležitým spôsobom poskytnúť informácie týkajúce sa účelu tovaru bez toho, aby bolo „potrebné" spomenúť ochrannú známku, ktorej majiteľom

9 — „An efficient and accurate means" v pôvodnej anglickej verzii pripomienok vlády Spojeného kráľovstva.

je iná osoba. Neuvedením ochrannej známky by však bežný spotrebiteľ ťažšie pochopil účel tovaru okrem prípadu, ak by existovali všeobecne známe technické normy, ktoré by aj takému spotrebiteľovi umožnili ľahké pochopenie účelu tovaru, o ktorý má záujem. Ako sa ukázalo v priebehu pojednávania, to by mohol byť prípad pneumatík, pre ktoré existujú zrozumiteľné kódy, ktoré umožňujú potenciálnemu nadobúdateľovi pochopiť, ktoré modely sú určené pre jeho automobil.

48. Úplne odlišnú tézu zastáva Gillette, ktorá navrhuje striktne a výlučne ekonomický výklad predmetnej podmienky. Podľa jej názoru totiž použitie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, môže byť považované za „potrebné" iba vtedy, ak pre tohto používateľa predstavuje jedinú možnosť pre uvedenie jeho tovaru na trh za ekonomicky prijateľných podmienok.

49. Pri uplatnení tejto tézy na prejednávanú vec Gillette zdôrazňuje, že účel žiletiek spoločnosti LA nie je reprezentovaný výlučne držiakmi od Gillette, ale aj držiakmi vyrobenými samotnou LA, ako aj, ako vyplynulo na pojednávaní, držiakmi iných značiek. Podľa názoru Gillette z toho vyplýva, že žiletky od LA mohli mať prístup na trh a mohli byť predávané za ekonomicky prijateľných podmienok, aj keby na ich obaloch nebolo uvedené, že môžu byť používané s držiakmi vyrobenými od Gillette.

50. Iné by bolo, ak by nebolo možné určiť účel žiletiek od LA bez uvedenia daných ochranných známok, pretože v tom prípade by pre tieto žiletky nebol žiaden dopyt a bola by tým následne vylúčená každá možnosť fungovať za ekonomicky prijateľných podmienok. Ako však zdôrazňuje Gillette, v prejednávanej veci to tak nie je, keďže LA vyrába aj držiaky, takže v dôsledku zákazu uvedenia ochranných známok Gillette na obaloch žiletiek by tieto žiletky neboli zbavené prístupu na trh.

51. Pokiaľ ide o mňa, nemám problém priznať, že téza navrhnutá Gillette viac rešpektuje znenie článku 6 ods. 1 písm. c) smernice, ktorý nehovorí o „účinnosti", ale o „potrebe" použitia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, a je samozrejmé, že tieto dva termíny nie sú synonymá.

52. Na druhej strane sa zdá, že to potvrdzuje aj konfrontácia medzi konečným znením

uvedeného ustanovenia a znením návrhu predloženého Komisiou.[10] Komisia sa totiž domnievala, že tretie osoby môžu používať ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, „s *cieľom* označiť účel príslušenstva alebo náhradných dielov"[11], avšak ako je vidieť, v konečnej verzii je užším spôsobom uvedené, že používanie je povolené „ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu...".

53. To je objasnené, ostáva však otázka, či sa diskusia môže obmedziť na jazykovednú analýzu izolovanej časti predmetného ustanovenia, alebo či sa naopak nemá komplexnejšie zaoberať zmyslom a dosahom tohto ustanovenia a účelom, ktorý zamýšľa dosiahnuť.

54. Presnejšie, je potrebné sa pýtať, či ochrana poskytnutá ochrannej známke, ktorá nepopierateľne predstavuje základný cieľ smernice, musí byť posúdená len vo vzťahu k potrebám jej majiteľa a môže byť predmetom, tak ako to uvádza Gillette, iba tých obmedzení, ktoré sú nevyhnutné z hospodárskeho hľadiska pre umožnenie prítomnosti na trhu ostatným podnikateľom, alebo či výnimka, ktorú v tomto ohľade zavádza článok 6, zohľadňuje aj význam iných požiadaviek.

55. Myslím si, že uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na hodnoty a záujmy, ktoré v ňom nie sú výslovne spomenuté, ale ktoré by bolo v širšej perspektíve zložité prehliadnuť. O to viac, že na nich odkazuje samotná, vyššie citovaná judikatúra Súdneho dvora (pozri bod 29 vyššie) keď uvádza, že článok 6 ods. 1 „má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru a slobody poskytovania služieb na spoločnom trhu, a to takým spôsobom, aby právo z ochrannej známky mohlo naplniť svoju úlohu podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy".

56. Ako zdôraznil Súdny dvor, v predmetnej veci teda ide o zosúladenie dvoch rozličných záujmov, ktoré však oba smerujú k zachovaniu systému nenarušenej hospodárskej súťaže, a v konečnom dôsledku teda k zaručeniu práva spotrebiteľov vybrať si medzi viacerými, navzájom zastupiteľnými tovarmi. Inými slovami treba zastávať názor, že okrem ochrany ekonomických záujmov majiteľa ochrannej známky je zámerom smernice aj zabezpečenie možnosti výberu

10 — Článok 5 písm. c), uvedený v poznámke pod čiarou 8.
11 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

pre spotrebiteľov, zaručujúc im nielen pôvod tovaru, ale aj plné využitie výhod vyplývajúcich z hospodárskej súťaže medzi tovarmi, ktoré sú schopné uspokojiť rovnakú potrebu.

57. Ak sú vďaka výnimke zavedenej článkom 6 ods. 1 tieto odlišné záujmy predmetom jedného celku, vyplýva z toho, že v kontexte komplexnejšej analýzy ustanovenia, o ktorom som zmienil vyššie, sa nemožno obmedziť na uvedenie doslovných tvrdení časti ustanovenia v snahe povýšiť jeden z týchto záujmov a vylúčiť význam iných, pretože ako tvrdí samotný Súdny dvor, právna norma sa snaží zosúladiť všetky záujmy.

58. Napokon sa nazdávam, že významný dôkaz potreby zohľadniť a pokiaľ možno zosúladiť uvedené rozličné požiadavky, opäť vyplýva z judikatúry Spoločenstva a najmä zo známeho rozsudku BMW [12], v ktorom Súdny dvor zosúladil požiadavku ochrany majiteľa ochrannej známky s požiadavkou ochrany spotrebiteľa aj z hľadiska širšej hospodárskej súťaže a úplnosti informácií, ktoré mu musia byť zaručené.

59. Pokiaľ ide o to, čo nás v predmetnej veci zaujíma, pripomínam, že v práve spomenutom prípade majiteľ autoservisu nespadajúceho do siete BMW vykonával opravy automobilov tejto značky a v reklamných inzerátoch uvádzal, že „sa špecializuje na BMW". Spoločnosť BMW sa domnievala, že na takéto správanie sa nemôže vzťahovať výnimka uvedená v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice, a teda že musí byť považované za porušenie výlučného práva, ktorého majiteľom je BMW. Podľa spoločnosti BMW totiž v miere, v akej mohol podnikateľ z pohľadu hospodárskej životnosti jeho činnosti ponúknuť opravovacie služby aj bez uvedenia nejakej konkrétnej značky (a teda nejakej ochrannej známky), uvedenie ochrannej známky BMW nespĺňalo podmienku nevyhnutnosti, stanovenú citovaným ustanovením.

60. Tento výklad predmetnej podmienky, ktorý sa podľa mňa nelíši od výkladu zastávaného v prejednávanej veci spoločnosťou Gillette, Súdny dvor podľa mňa nepodporil. Tento totiž namiesto toho, aby sa pozastavil nad obchodnou životaschopnosťou činnosti majiteľa autoservisu v prípade neuvedenia ochrannej známky BMW, vzal do úvahy výlučne potrebu poskytnúť jeho zákazníkom čo najúplnejšie informácie.

61. Uviedol predovšetkým, že „použitie (ochrannej známky BMW) smeruje

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

k označeniu tovarov, ktoré predstavujú predmet poskytovanej služby a je potrebné na označenie ich účelu", dodajúc ďalej, že „ak nezávislý podnikateľ vykonáva údržbu a opravu automobilov BMW alebo je skutočne špecializovaný v tejto oblasti, táto informácia nemôže byť v praxi jeho zákazníkom oznámená bez použitia ochrannej známky BMW". [13]

62. Týmto spôsobom Súdny dvor prijal tézu, ktorú navrhol generálny advokát Jacobs v návrhoch prednesených v danej veci [14], ktorý zdôraznil, že problém v danom prípade pozostával v podstate v tom, či bol obchodník za vyššie opísaných okolností „oprávnený opísať povahu služieb, ktoré ponúka". [15] Generálny advokát dospel dokonca až k tvrdeniu, že „zakázanie takého použitia ochrannej známky (by v tomto prípade predstavovalo) neoprávnené obmedzenie slobody hospodárskeho subjektu". [16]

63. Nazdávam sa, že výklad danej podmienky, ktorý vyplýva z tejto judikatúry, nie je taký nepružný, ako tvrdí Gillette. Táto podmienka sa naopak zdá splnená vďaka jedinej skutočnosti, že použitie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, predstavuje jediný účinný spôsob rozšírenia palety tovarov, medzi ktorými si prípadný nadobúdateľ môže vybrať.

64. Ak budeme vychádzať z tohto výkladu aj na účely prejednávanej veci, možno z neho vyvodiť, že ak by ochranná známka patriaca Gillette nebola uvedená na obaloch žiletiek od LA, spotrebitelia by sa nemuseli inou cestou dozvedieť o objektívne existujúcej kompatibilite týchto tovarov s držiakmi od Gillette, a tak mohli byť prísť o informáciu užitočnú pri ich obchodných výberoch. Preto ak by to bol jediný spôsob pre poskytnutie tejto informácie, použitie ochrannej známky Gillette musí byť považované za „nevyhnutné" v zmysle smernice.

65. Vnútroštátny súd je prirodzene príslušný odpovedať na túto otázku, a teda preveriť, či v prípade neuvedenia ochranných známok patriacich Gillette na obaloch žiletiek od LA, by potenciálni nadobúdatelia mohli byť iným spôsobom účinne informovaní o možnosti použiť žiletky s držiakmi vyrobenými Gillette. Použitie jej ochranných známok by napríklad nemuselo byť potrebné, ak by existovali technické normy známe spotrebi-

13 — Už citovaný rozsudok BMW, body 59 a 60.

14 — V návrhoch prednesených 2. apríla 1998 generálny advokát Jacobs, pokladajúc za „nereálnu", tézu, podľa ktorej majiteľ autoservisu mohol ponúknuť svoje služby bez toho, aby musel uviesť niektorú konkrétnu automobilovú značku, potvrdil, že „ak bol totiž špecializovaný v údržbe a oprave automobilov BMW, je zložité pochopiť, ako by mohol oznámiť túto okolnosť svojim zákazníkom bez použitia značky BMW" (bod 54).

15 — Už citované návrhy, bod 55.

16 — Už citované návrhy, bod 55.

teľom, ktoré by určili vzájomnú kompatibilitu držiakov a žiletiek (presne tak, ako to bolo v spomenutom prípade s pneumatikami).

66. Hoci uprednostňujem práve naznačené riešenie, musím priznať, že okrem toho, že toto riešenie neodstraňuje námietky všeobecného charakteru uvedené Gillette (nadmerné zníženie ochrany majiteľa ochrannej známky), ponecháva tiež širokú mieru neistoty v súvislosti s jeho uplatnením. Tomuto následku je však podľa mňa zložité uniknúť, ak budeme naďalej izolovať diskusiu o skúške potrebnosti od ostatných podmienok stanovených článkom 6 ods. 1, obmedzujúc ju tým, ako som už povedal, na jazykovednú diskusiu o príslušnej časti tohto ustanovenia.

67. Iné je však, ak sa vezme do úvahy skutočnosť, že táto skúška nevyčerpáva obsah predmetnej normy, ale iba ju dopĺňa, a vlastne je úzko spojená s osobitnou podmienkou týkajúcou sa spôsobov použitia ochrannej známky inej osoby, uvádzaného ako potrebné (a teda pri rešpektovaní čestného používania). Inými slovami skutočnosť, že výklad tejto podmienky je predmetom samostatnej prejudiciálnej otázky, nemôže viesť k takému rozdeleniu diskusie, že sa prehliadne priame spojenie existujúce medzi rôznymi časťami ustanovenia, ktoré práve z tohto dôvodu môže mať vplyv na výklad každej z nich.

68. Zdá sa mi, že miera neistoty, ktorá, ako som už povedal, sa nevyhnutne spája zo skúškou potrebnosti, môže byť prekonaná práve preverením podmienok a spôsobov použitia ochrannej známky, spôsobom uvedeným v samotnom článku 6 ods. 1. Práve tým môžu byť uspokojené oprávnené obavy z ujmy, ktorá by menej rigoróznym výkladom podmienky potrebnosti mohla postihnúť ochranu poskytnutú ochrannej známke.

69. O to viac totiž možno súhlasiť s týmto výkladom, o čo prísnejšie bude preverenie uvedených podmienok. Práve týmto konkrétnym preverením sa zároveň bude môcť lepšie posúdiť skutočná „potrebnosť" použitia ochrannej známky a ak to bude potrebné, odstrániť pochybnosti, ktoré sa v tomto ohľade môžu vždy vyskytnúť.

70. Napokon samotný Súdny dvor nerozhodol o otázke, ktorá je tu prejednávaná, prostredníctvom postupných a samostatných

testov, teda najprv „zmeraním" stupňa „nevyhnutnosti" použitia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, a potom preverením, či je toto použitie v súlade s „čestným konaním". Viedol naopak jedinú diskusiu, v ktorej bol dôraz kladený na určenie „potrebnosti" menší ako dôraz kladený na súlad s čestným konaním, keďže to je rozhodujúce pre vyhnutie sa každému zmätku o pôvode tovaru, a teda pre ochranu majiteľa ochrannej známky. [17]

71. Teda len na základe vyššie uvedených upresnení navrhujem Súdnemu dvoru, aby na tretiu prejudiciálnu otázku odpovedal v tom zmysle, že použitie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, je potrebné na označenie účelu tovaru, pokiaľ predstavuje jediný spôsob poskytnutia úplných informácií spotrebiteľom o možnom použití tohto tovaru.

O štvrtej otázke

72. Pristúpim teraz k výkladu výrazu „používanie v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode", o ktorý žiada vnútroštátny súd Súdny dvor vo svojej štvrtej otázke, keďže článok 6 ods. 1 smernice 89/104 podmieňuje týmto súladom možnosť tretej strany používať ochrannú známku inej osoby.

73. V tomto ohľade pripomínam, že podľa ustálenej judikatúry „podmienka ‚čestného používania' predstavuje... vyjadrenie povinnosti lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky". [18] To je objasnené, ostáva však určiť dosah tejto povinnosti, keďže v smernici 89/104 nie je jej presná definícia.

74. Zdá sa mi, že na túto otázku možno odpovedať práve prostredníctvom relevantnej judikatúry Súdneho dvora, z ktorej možno vyvodiť prvky spôsobilé vymedziť dosah skúmanej povinnosti. Súdny dvor totiž objasnil, že tretia strana nemôže používať ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, „spôsobom, ktorý môže vyvolať dojem, že existuje obchodné spojenie medzi dvoma podnikmi". [19] Okrem toho uviedol, že podnik, ktorý uvádza ochrannú známku,

17 — Pozri už citovaný rozsudok BMW, body 61 a nasl., a príslušné návrhy, body 55 a 56.

18 — Už citované rozsudky BMW, bod 61, a Gerolsteiner Brunnen, bod 24.

19 — Už citovaný rozsudok BMW, bod 64.

ktorej majiteľom je iná osoba, nesmie získať „neoprávnený prospech z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo z jej dobrého mena". O neoprávnený prospech ide predovšetkým vtedy, ak vyplýva zo skutočnosti, že prípadní nadobúdatelia sa môžu domnievať, že existuje spojenie medzi majiteľom ochrannej známky a podnikom, ktorý tovar vyrobil. [20]

75. Ale okrem judikatúry možno užitočné údaje získať, ako navrhujú vnútroštátny súd, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia, aj z ustanovení práva Spoločenstva v oblasti klamlivej a porovnávacej reklamy, a predovšetkým zo smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55.

76. Z odôvodnení č. 13 až 15 tejto posledne uvedenej smernice totiž vyplýva, že výlučné právo, ktoré majiteľovi ochrannej známky priznáva článok 5 smernice 89/104, nie je porušené, ak tretia strana používa túto ochrannú známku v súlade s podmienkami stanovenými smernicou 97/55.

77. Z toho vyplýva, že ak je správa, oznámená prostredníctvom uvedenia ochrannej známky, povolená v zmysle ustanovení o klamlivej a porovnávacej reklame, podmienka „čestného používania" uvedená v článku 6 ods. 1 smernice 89/104 sa môže považovať za splnenú.

78. Podmienky, ktoré článok 3a zmenenej smernice 84/450 (článok pridaný na základe článku 1 ods. 4 smernice 97/55) stanovuje pre povolenie porovnávacej reklamy (a ktoré nás v prejednávanom prípade najviac zaujímajú), sa podstatne neodlišujú od podmienok vyvodených zo spomenutej judikatúry Súdneho dvora. Vyžaduje sa teda, aby takáto reklama nespôsobila zmätok na trhu medzi inzerentom a súťažiteľom [písm. d)] a nevyužívala nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky súťažiteľa [písm. g)].

79. Z vyššie spomenutej judikatúry a ustanovení zmenenej smernice 84/450 teda vyplýva, že za neoprávnené sa považuje také použitie ochrannej známky inej osoby, ktoré môže vyvolať zmätok o pôvode tovaru u jeho prípadných nadobúdateľov. Predovšetkým títo nesmú byť vedení k domnienke, že tovar patrí majiteľovi ochrannej známky, a teda že sa vyznačuje rovnakou kvalitou ako tovary ním vyrobené.

20 — Už citovaný rozsudok BMW, body 52 a 53. Musím upresniť, že úvaha, ktorá je v ňom rozvinutá, sa týkala článku 7 ods. 2 smernice 89/104; v bodoch 62 a 63 však Súdny dvor stanovil, že tie isté úvahy „sa uplatňujú *mutatis mutandis*" na článok 6 ods. 1.

80. Fínska vláda a vláda Spojeného kráľovstva však namietajú, že ak podnik uvedie na svojom tovare ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, nemusí tým nevyhnutne tvrdiť, že existuje kvalitatívna rovnocennosť medzi jeho vlastnými tovarmi a tovarmi majiteľa ochrannej známky. Samotný Súdny dvor v rozsudku BMW v podstate uznal oprávnenosť použitia ochrannej známky patriacej inej osobe zo strany podnikateľa, ktorý chce „dodať svojej vlastnej činnosti znak kvality". [21]

81. Ako však bolo uvedené vyššie (pozri bod 59 vyššie), toto vyjadrenie sa týkalo, pokiaľ ide o to, čo nás v predmetnej veci zaujíma, opráv automobilov značky BMW. Predmetom činnosti podnikateľa teda boli tovary, ktoré oprávnene niesli ochrannú známku BMW; „znak kvality", ktorý podnikateľ získal z predmetu svojej činnosti, nebolo možné považovať za neoprávnený, pretože predstavoval odraz skutočnosti, že tento podnikateľ bol spôsobilý pracovať s tovarmi, ktorých kvalita bola zaručená prítomnosťou ochrannej známky BMW.

82. V prejednávanom prípade je naopak výroba žiletiek spoločnosti LA v čase oznámenia informácie o použiteľnosti žiletiek s držiakmi od Gillette už ukončenou činnosťou. Preto by kompatibilnosť medzi dvoma tovarmi nemala zasiahnuť do hodnotenia spotrebiteľov o kvalite žiletiek od LA. Pokiaľ by však uvedenie ochrannej známky priviedlo tieto subjekty k domnienke, že kvalita dvoch druhov žiletiek je rovnaká, potom by sa podmienka súladu s „čestným používaním" nemohla považovať za splnenú.

83. Vnútroštátnemu súdu teda prislúcha zistiť, či uvedenie ochranných známok Gillette na obaloch žiletiek od spoločnosti LA smeruje k poskytnutiu takých informácií pre prípadných nadobúdateľov, ktoré sa týkajú iba možnosti pripevnenia žiletiek od LA na držiaky od Gillette, pretože sú kompatibilné, alebo či naopak toto uvedenie zanecháva tiež dojem, že žiletky od LA majú rovnaké holiace vlastnosti, a teda rovnakú kvalitu ako žiletky od Gillette.

84. Na tento účel musí skúmanie vnútroštátneho súdu pozostávať z „celkového hodnotenia, pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov". [22] To požadoval Súdny dvor vo vzťahu k spôsobom hodnotenia rizika vzniku zámeny, na účely určenia dosahu výlučného práva, ktoré patrí majiteľovi ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104. Keďže však definícia podmienky čestného používania

21 — Už citovaný rozsudok BMW, bod 53.

22 — Rozsudok z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40.

nevyhnutne končí zasiahnutím do dosahu tohto výlučného práva, určujúc mu viac alebo menej široké obmedzenie, zdá sa mi, že aj hodnotenie, ktoré musí vnútroštátny súd vykonať v súvislosti so splnením tejto podmienky, musí zohľadniť práve uvedené kritérium [23].

85. Na základe vyššie uvedeného preto navrhujem Súdnemu dvoru, aby na štvrtú prejudiciálnu otázku odpovedal v tom zmysle, že hospodársky subjekt koná v súlade s „čestným konaním v priemysle a obchode", ak prostredníctvom použitia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, nevyvoláva dojem, že existuje obchodné spojenie medzi ním a majiteľom ochrannej známky a nezískava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tejto ochrannej známky. Skutočnosť, že aj hospodársky subjekt predáva takéto tovary a uvádza na nich ochrannú známku, ktorej majiteľom je iná osoba, nemusí nevyhnutne znamenať, že tým tvrdí, že existuje kvalitatívna rovnocennosť medzi jeho vlastnými tovarmi a tovarmi majiteľa ochrannej známky. Správanie hospodárskeho subjektu musí byť preto predmetom celkového zhodnotenia všetkých relevantných faktorov.

23 — Pripomínam *in limine*, že rovnaký prístup bol Súdnym dvorom prijatý vo vzťahu k prevereniu dodržania podmienok uvedených v zmenenej smernici 84/450, keď uviedol, že na tento účel „je potrebné zohľadniť celkovú prezentáciu namietanej reklamy" (rozsudok z 25. októbra 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Zb. s. I-7945, bod 60).

O piatej otázke

86. Piatou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je hodnotenie oprávnenosti použitia ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, ovplyvnené skutočnosťou, že hospodársky subjekt, ktorý umiestni túto ochrannú známku na vlastnom tovare, predáva tiež druh tovaru, s ktorým má byť prvý tovar použitý.

87. Myslím si, že pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné oddeliť od nej dva odlišné aspekty, z ktorých jeden sa týka podmienky potrebnosti a druhý podmienky súladu s „čestným používaním", ktoré boli pomerne preskúmané v rámci analýzy tretej a štvrtej prejudiciálnej otázky.

88. Pokiaľ ide o prvý aspekt, musím povedať, že ak by sa v súvislosti s podmienkou potrebnosti prijal ekonomický prístup navrhnutý Gillette, potom by skutočnosť, že spoločnosť LA predáva okrem žiletiek aj držiaky, ktoré predstavujú jeden z ich možných účelov, mohla spôsobiť pochybnosti o splnení tejto podmienky, pretože dopyt trhu po žiletkách od LA by existoval aj napriek neuvedeniu ochrannej známky Gillette a bol by reprezentovaný majiteľmi držiakov, ktoré táto spoločnosť uviedla na trh.

89. Keďže som však z vyššie uvedených dôvodov prišiel k záveru, že podmienka nevyhnutnosti je splnená, ak uvedenie ochrannej známky inej osoby na tovare predstavuje jediný spôsob pre poskytnutie úplných informácií spotrebiteľom o možnom použití tohto tovaru, hodnotenie oprávnenosti použitia ochrannej známky sa mi nezdá byť ovplyvnené skutočnosťou, že tretia osoba predáva aj tovar, ktorý predstavuje jeden z možných účelov tovaru, na ktorom je uvedená ochranná známka patriaca inej osobe.

90. Naopak, pokiaľ ide o aspekt týkajúci sa súladu s „čestným používaním", tak ako Spojené kráľovstvo, Fínsko a Komisia sa obmedzím na konštatovanie, že tento aspekt, ktorý je uvedený v predmetnej otázke je len jedným z prvkov, hoci dôležitým, ktorý musí vnútroštátny súd vziať do úvahy pri posúdení, či je použitie ochrannej známky treťou stranou v súlade s týmto čestným používaním.

91. Navrhujem preto odpovedať na piatu otázku v tom zmysle, že skutočnosť, že podnikateľský subjekt uvádzajúci ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, na svojom vlastnom tovare, predáva tiež druh tovaru, s ktorým má byť prvý tovar používaný, predstavuje dôležitý prvok pri posúdení, či je použitie ochrannej známky oprávnené, ale nemení kritériá tohto posúdenia.

V — Návrh

92. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálne otázky predložené Korkein Oikeus odpovedal takto:

„1) Keďže na účely uplatnenia článku 6 ods. 1 písm. c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov

v oblasti ochranných známok je potrebné iba stanoviť, či je uvedenie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, potrebné na označenie účelu tovaru (alebo služby) a či nespôsobuje zmätok v súvislosti s jeho pôvodom, posúdenie oprávnenosti používania tejto ochrannej známky sa nelíši podľa toho, či ide o hlavný tovar alebo o príslušenstvo či náhradný diel.

2) Použitie ochrannej známky, ktorej majiteľom je iná osoba, je nevyhnutné na označenie účelu tovaru, ak to predstavuje jediný spôsob pre poskytnutie úplných informácií jeho prípadným nadobúdateľom o možných spôsoboch použitia tohto tovaru.

3) Hospodársky subjekt koná v súlade s „čestným konaním v priemysle a obchode", ak používaním ochrannej známky, ktorej nie je majiteľom, nevyvoláva dojem, že existuje obchodné spojenie medzi ním a majiteľom ochrannej známky, a nezískava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky. Skutočnosť, že hospodársky subjekt tiež predáva takéto tovary a uvádza na nich ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, automaticky neznamená, že tým tvrdí, že existuje kvalitatívna rovnocennosť medzi jeho tovarmi a tovarmi majiteľa ochrannej známky. Správanie hospodárskeho subjektu musí byť preto predmetom celkového zhodnotenia všetkých relevantných faktorov.

4) Skutočnosť, že hospodársky subjekt uvádzajúci na svojom vlastnom tovare ochrannú známku, ktorej nie je majiteľom, predáva tiež druh tovaru, s ktorým má byť prvý tovar používaný, predstavuje dôležitý prvok pre posúdenie oprávnenosti používania ochrannej známky, ale nemení kritériá tohto posúdenia.