ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 25. januára 2007 *

Vo veci C-48/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Landgericht Nürnberg-Fürth (Nemecko) z 28. januára 2005 a doručený Súdnemu dvoru 8. februára 2005, ktorý súvisí s konaním:

Adam Opel AG

proti

Autec AG,

za účasti:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Schiemann a M. Ilešič (spravodajca),

* Jazyk konania: nemčina.

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 2. februára 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Adam Opel AG, v zastúpení: S. Völker a A. Klett, Rechtsanwälte,

— Autec AG, v zastúpení: R. Prager a T. Nägele, Rechtsanwälte, ako aj D. Tergau, Patentanwalt,

— Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, v zastúpení: T. Nägele, Rechtsanwalt,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a A. Bodard-Hermant, splnomocnení zástupcovia,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: M. Bethell, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Tappin, barrister, a S. Malynicz, barrister,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: G. Braun, B. Rasmussen a W. Wils, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 7. marca 2006

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 6 ods. 1 písm. b) prvej smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica").

Právny rámec

2 Článok 5 smernice, nazvaný „Práva z ochrannej známky", znie:

„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 označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú [zhodné alebo sú — *neoficiálny preklad*] 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 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 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.

...

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo."

3 Článok 6 smernice, nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky", vo svojom odseku 1 stanovuje:

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

a) ich vlastné meno alebo adresu;

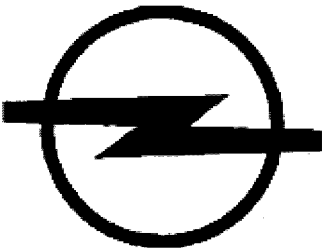
b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

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 alebo obchode."

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

4 Adam Opel AG (ďalej len „Adam Opel"), výrobca vozidiel, je majiteľom národnej obrazovej ochrannej známky vyobrazenej nižšie, zapísanej v Nemecku 10. apríla 1990 najmä pre motorové vozidlá a hračky (ďalej len „logo Opel"):



5 Autec AG (ďalej len „Autec") vyrába okrem iného zmenšené modely vozidiel na diaľkové ovládanie, ktoré distribuuje pod ochrannou známkou cartronic.

6 Začiatkom roka 2004 Adam Opel zistil, že v Nemecku je uvádzaný na trh zmenšený model Opel Astra V8 coupé v mierke 1/24[e] na diaľkové ovládanie, ktorý má na chladiči umiestnené logo Opel, ako to je na skutočnom vozidle. Táto hračka je vyrábaná spoločnosťou Autec.

7 Ochranná známka cartronic, ku ktorej je pripojený symbol ®, sa nachádza na jasne viditeľnom mieste na predsádke návodu na použitie, ktorý je priložený ku každému zmenšenému modelu, ako aj v prednej časti diaľkového ovládania. Navyše údaje „AUTEC® AG“ a „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“ sa nachádzajú na zadnej strane návodu na použitie a druhý údaj aj na samolepke umiestnenej v spodnej časti diaľkového ovládania.

8 Návrhom podaným na Landgericht Nürnberg-Fürth dal Adam Opel podnet, aby bola spoločnosti Autec uložená povinnosť najmä zdržať sa v obchodnom styku umiestňovania loga Opel na zmenšené modely vozidiel a ponúkať na predaj, uvádzať na trh alebo skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať zmenšené modely vozidiel označených touto ochrannou známkou pod hrozbou uloženia penále vo výške 250 000 eur za každé porušenie tejto povinnosti alebo subsidiárne, pod hrozbou odsúdenia na trest odňatia slobody v dĺžke maximálne šiestich mesiacov pri nezaplatení tohto penále.

9 Adam Opel zastáva názor, že používanie loga Opel na hračkách predstavujúcich zmenšené modely vozidiel, ktoré vyrába a distribuuje, predstavuje zneužitie tejto ochrannej známky. Tvrdí, že uvedená ochranná známka sa používa pre zhodné výrobky ako výrobky, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, t. j. pre hračky. Ide o používanie ako ochrannej známky v zmysle judikatúry Súdneho dvora, pretože verejnosť vychádza zo zásady, že výrobca zmenšených modelov vozidiel danej ochrannej známky ich vyrába a distribuuje na základe oprávnenia poskytnutého majiteľom ochrannej známky.

10 Vychádzajúc z rôznych rozhodnutí nemeckých súdov Autec, ktorú podporuje Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (nemecký spolok hračkárskeho priemyslu), odpovedá, že umiestnenie chránenej ochrannej známky na zmenšené modely, ktoré sú presnou napodobeninou vozidiel uvedenej ochrannej známky nepredstavuje používanie ochrannej známky ako ochrannej známky. V spornej veci nie je pôvodná funkcia loga Opel dotknutá, pretože z použitia ochranných známok

cartronic a AUTEC jasne v očiach verejnosti vyplýva, že zmenšený model nepochádza od výrobcu vozidla, ale je jeho napodobeninou. Verejnosť si napokon zvykla na skutočnosť, že hračkový priemysel už viac ako sto rokov presne napodobňuje, vrátane napríklad umiestnenia ochrannej známky, ktorou sú tieto výrobky označené, výrobky skutočne existujúce.

11 S ohľadom na rozsudok z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, Zb. s. I-905) Landgericht Nürnberg-Fürth rozhodol, že používanie loga Opel spoločnosťou Autec môže byť zakázané v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice iba vtedy, ak ide o jeho používanie ako ochrannej známky.

12 Landgericht Nürnberg-Fürth sa prikláňa k názoru, že spoločnosť Autec používa toto logo ako ochrannú známku, pretože uvedené logo odkazuje na výrobcu originálneho modelu. Okrem iného si kladie otázku, či takéto používanie, ktoré sa uvedenému súdu zdá byť takisto opisným používaním v zmysle článku 6 ods. 1 smernice, môže byť povolené v súlade s týmto ustanovením, zatiaľ čo uvedená ochranná známka bola dokonca rovnako zapísaná pre hračky.

13 Landgericht Nürnberg-Fürth na základe jeho názoru, že na rozhodnutie uvedeného sporu je potrebný výklad smernice, rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Predstavuje používanie ochrannej známky zapísanej aj pre ‚hračky' používanie ako ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice..., ak výrobca hračky predstavujúcej zmenšený model automobilu reprodukuje skutočné vozidlo v zmenšenej mierke, vrátane ochrannej známky majiteľa ochrannej známky umiestnenej na modeli, a uvádza tento zmenšený model na trh?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

Je spôsob používania ochrannej známky opísaný v prvej otázke údajom o druhu alebo o kvalite zmenšeného modelu vozidla v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) smernice...?

3. Ak je odpoveď na druhú otázku kladná:

Ktoré sú v takomto prípade rozhodujúce kritériá pre posúdenie, či ochranná známka je používaná v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode?

Je takýmto konaním prípad, keď výrobca zmenšeného modelu vozidla umiestni na jeho obal a na príslušenstvo nevyhnutné pre používanie zmenšeného modelu označenie svojej vlastnej ochrannej známky rozoznateľné pre verejnosť, ako aj svoj názov a údaj o sídle spoločnosti?"

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

O výklade článku 5 ods. 1 písm. a) smernice

14 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či v prípade, keď je ochranná známka zapísaná pre motorové vozidlá a hračky, je umiestnenie označenia

zhodného s uvedenou ochrannou známkou na zmenšených modeloch vozidiel uvedenej ochrannej známky na účely vernej reprodukcie týchto vozidiel a obchodovania s týmito zmenšenými modelmi treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky považované za používanie v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice, ktorému je majiteľ ochrannej známky oprávnený zabrániť.

15 Článok 5 smernice definuje „práva z ochrannej známky", zatiaľ čo jej článok 6 obsahuje pravidlá týkajúce sa „obmedzeni[a] účinku ochrannej známky".

16 Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Podľa písmena a) toho istého odseku toto výlučné právo oprávňuje majiteľa 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, zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Článok 5 ods. 3 smernice demonštratívnym spôsobom vymenováva spôsoby používania, ktorým môže majiteľ zabrániť podľa odseku 1 tohto článku. Iné ustanovenia smernice, akými je článok 6, definujú určité obmedzenia účinkov ochrannej známky (rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 38).

17 S cieľom zabrániť tomu, aby sa ochrana majiteľa ochrannej známky v jednotlivých štátoch odlišovala, prináleží Súdnemu dvoru poskytovať jednotný výklad článku 5 ods. 1 smernice, najmä v ňom sa nachádzajúcemu pojmu „používa[nie]" (rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný, bod 45).

18 V konaní vo veci samej je nesporné, že používanie označenia zhodného s dotknutou ochrannou známkou sa uskutočňuje v obchodnom styku, keďže sa vyskytuje v kontexte obchodnej činnosti majúcej za cieľ hospodársku výhodu a nie v súkromnej oblasti (pozri v tomto zmysle rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný, bod 40).

19 Je rovnako nesporné, že toto používanie sa uskutočnilo bez súhlasu majiteľa dotknutej ochrannej známky.

20 Keďže logo Opel bolo zapísané pre hračky, ide okrem toho o prípad uvedený v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice, t. j. o prípad označenia zhodného s dotknutou ochrannou známkou pre výrobky — hračky — zhodné s hračkami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná. V tejto súvislosti je potrebné osobitne konštatovať, že používanie, o ktoré ide vo veci samej, je používaním „tovarov" v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice, pretože súvisí s umiestnením označenia zhodného s ochrannou známkou na výrobky, ako aj s ponukou, uvádzaním na trh alebo skladovaním na tieto účely týchto výrobkov v zmysle článku 5 ods. 3 písm. a) a b) smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný, body 40 a 41).

21 Je však potrebné pripomenúť, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora bolo výlučné právo uvedené v článku 5 ods. 1 smernice poskytnuté jej majiteľovi na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečenia toho, aby táto ochranná známka mohla plniť svoje vlastné funkcie, a preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky a konkrétne do jej základnej funkcie, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru (rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný, bod 51, a zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 59).

22 Z toho vyplýva, že umiestneniu označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre hračky na zmenšené modely vozidiel treťou osobou môže byť zabránené v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice iba vtedy, ak zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky.

23 V spore vo veci samej, charakteristickej okolnosťou, že dotknutá ochranná známka je zapísaná pre motorové vozidlá a zároveň pre hračky, vnútroštátny súd vysvetlil, že v Nemecku priemerný spotrebiteľ výrobkov hračkového priemyslu, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zvyknutý na skutočnosť, že zmenšené modely vychádzajú zo skutočných vzorov a rovnako prikladá veľký význam absolútnej vernosti s originálom v tom zmysle, že uvedený spotrebiteľ chápe logo Opel nachádzajúce sa na výrobkoch Autec ako ukazovateľ skutočnosti, že ide o reprodukciu v zmenšenej mierke vozidla značky Opel.

24 Ak vnútroštátny súd svojím výkladom zamýšľal zdôrazniť, že príslušná skupina verejnosti nevníma označenie zhodné s logom Opel nachádzajúce sa na zmenšených modeloch uvádzaných na trh spoločnosťou Autec ako ukazovateľ, že tieto výrobky pochádzajú od spoločnosti Adam Opel alebo od ekonomicky prepojeného podniku, potom by mohol určiť, že dotknuté používanie vo veci samej nezasahuje do základnej funkcie loga Opel ako ochrannej známky zapísanej pre hračky.

25 Prináleží vnútroštátnemu súdu určiť s odkazom na priemerného spotrebiteľa hračiek v Nemecku, či dotknuté používanie vo veci samej predstavuje zásah do funkcií loga Opel ako ochrannej známky zapísanej pre hračky. Napokon sa nezdá, že by Adam Opel uvádzal, že toto používanie zasahuje do iných funkcií tejto ochrannej známky ako do jej základnej funkcie.

26 Okrem toho si vnútroštátny súd, ktorý vychádza z už citovaného rozsudku BMW, kladie otázku, či ide o používanie loga Opel spoločnosťou Autec ako ochrannej známky zapísanej pre motorové vozidlá.

27 V tejto súvislosti je pravdou, že už citovaná vec BMW sa týkala používania označenia zhodného s ochrannou známkou pre služby, ktoré nie sú rovnaké so službami, pre

ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, pretože dotknutá ochranná známka BMW vo veci samej bola zapísaná pre vozidlá, ale nie pre služby na opravu vozidiel. Vozidlá uvádzané na trh pod ochrannou známkou BMW majiteľom tejto ochrannej známky však predstavovali rovnako predmet služieb — oprava vozidiel — poskytovaných treťou osobou tak, že bolo potrebné identifikovať pôvod vozidiel ochrannej známky BMW, ktoré boli predmetom uvedených služieb. Na základe tohto osobitného a nerozlučného vzťahu medzi výrobkami označenými ochrannou známkou a službami poskytovanými treťou osobou Súdny dvor rozhodol, že na základe osobitných okolností už citovanej veci BMW používanie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou pre výrobky uvádzané na trh nie treťou osobou, ale majiteľom ochrannej známky, spadá pod článok 5 ods. 1 písm. a) smernice.

28 Okrem tohto osobitného príkladu používania ochrannej známky treťou osobou poskytujúcou služby, ktorého predmetom sú výrobky označené touto ochrannou známkou, článok 5 ods. 1 písm. a) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že sa týka používania označenia zhodného s ochrannou známkou pre výrobky uvádzané na trh alebo služby poskytované tretími osobami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná.

29 Na jednej strane sa totiž výklad, podľa ktorého výrobky alebo služby uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice sú výrobkami alebo službami uvádzanými na trh alebo poskytovanými tretími osobami, opiera o samotné znenie tohto ustanovenia, najmä o pojmy „používa[nie]... pre tovary alebo služby". Na druhej strane by opačný výklad viedol k tomu, že pojmy „tovary" a „služby" použité v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice označujú v konkrétnom prípade tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky, zatiaľ čo pojmy „tova[r]" alebo „služb[a]" nachádzajúci sa v článku 6 ods. 1 písm. b) a c) smernice sa týkajú nevyhnutne tovarov alebo služieb uvádzaných na trh alebo poskytovaných tretími osobami, čo by tiež znamenalo, proti štruktúre smernice, vykladať rovnaké pojmy rôznym spôsobom podľa toho, či sú uvedené v článku 5 alebo článku 6 smernice.

30 Vzhľadom na to, že v spore vo veci samej Autec vozidlá nepredáva, nepoužíva logo Opel ako ochrannú známku zapísanú pre motorové vozidlá v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice.

O výklade článku 5 ods. 2 smernice

31 Podľa ustálenej judikatúry prináleží Súdnemu dvoru poskytnúť vnútroštátnemu súdu taký výklad práva Spoločenstva, ktorý by mu mohol pomôcť rozhodnúť vo veci, ktorú prejednáva, bez ohľadu na to, či oň požiadal vo svojich otázkach (pozri rozsudky zo 7. septembra 2004, Trojani, C-456/02, Zb. s. I-7573, bod 38, a z 15. septembra 2005, Ioannidis, C-258/04, Zb. s. I-8275, bod 20).

32 Pokiaľ ide o okolnosti sporu vo veci samej, je rovnako potrebné poskytnúť vnútroštátnemu súdu výklad článku 5 ods. 2 smernice.

33 Článok 5 ods. 2 smernice síce na rozdiel od článku 5 ods. 1 smernice neukladá členským štátom povinnosť v ich vnútroštátnom práve stanoviť ochranu upravenú v tomto článku, ale obmedzuje sa na možnosť pre tieto členské štáty takúto ochranu stanoviť (rozsudok z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 18). S výhradou preskúmania vnútroštátnym súdom sa však zdá, že z otázok položených Bundesgerichtshofu (Nemecko) a preskúmaných Súdnym dvorom v už citovanej veci Davidoff vyplýva, že nemecký zákonodarca vykonal ustanovenia článku 5 ods. 2 smernice.

34 V spore vo veci samej je po prvé logo Opel takisto zapísané pre motorové vozidlá, po druhé, s výhradou preskúmania vnútroštátnym súdom, ide v Nemecku o ochrannú známku, s ktorou sa spája dobré meno pre tento typ výrobkov, a nakoniec motorové vozidlo a zmenšený model tohto vozidla nie sú podobnými výrobkami. Z toho

vyplýva, že dotknutému používaniu vo veci samej je rovnako možné zabrániť podľa článku 5 ods. 2 smernice, ak by toto používanie bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre motorové vozidlá, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

35 Adam Opel na pojednávaní pred Súdnym dvorom tvrdil, že má záujem, aby kvalita zmenšených vozidiel značky Opel bola dobrá a aby tieto modely boli úplne presné, pretože inak by utrpela povesť tejto ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre motorové vozidlá.

36 V každom prípade ide o skutkové posúdenie. Prináleží vnútroštátnemu súdu prípadne určiť, či dotknuté používanie vo veci samej predstavuje používanie bez náležitého dôvodu, ktoré nečestne ťaží z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodí.

37 Z týchto dôvodov je potrebné na prvú otázku odpovedať tak, že keď je ochranná známka — s ktorou sa spája dobré meno — zapísaná pre motorové vozidlá a zároveň pre hračky, umiestnenie označenia zhodného s touto ochrannou známkou na zmenšené modely vozidiel uvedenej ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel a uvádzanie uvedených zmenšených modelov na trh:

— predstavuje v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice používanie, ktorému má majiteľ ochrannej známky právo zabrániť, ak takéto používanie zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre hračky,

— predstavuje v zmysle článku 5 ods. 2 smernice používanie, ktorému má majiteľ ochrannej známky právo zabrániť — ak ochrana stanovená v tomto ustanovení bola zavedená do vnútroštátneho práva —, ak toto používanie bez náležitého dôvodu nečestne ťaží z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre motorové vozidlá, alebo dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodí.

O druhej otázke

38 Napriek tomu, že druhou otázkou sa vnútroštátny súd výslovne pýta na výklad článku 6 ods. 1 písm. a) smernice, z rozhodnutia vnútroštátneho súdu jasne vyplýva, že v skutočnosti chce vedieť výklad písmena b) uvedeného odseku.

39 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že používanie loga Opel v spore vo veci samej nemôže byť schválené na základe článku 6 ods. 1 písm. c) smernice. Umiestnenie tejto ochrannej známky na zmenšené modely spoločnosťou Autec totiž nemá za cieľ označenie zamýšľaného účelu týchto hračiek.

40 Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) smernice ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb.

41 Adam Opel a francúzska vláda tvrdia, že účelom tohto ustanovenia je najmä zamedziť, aby majiteľ ochrannej známky mohol zabrániť tretej osobe používať údaj opisujúci vlastnosť výrobkov alebo služieb tejto tretej osoby. Logo Opel pritom

nijako neoznačuje druh, kvalitu alebo iné vlastnosti zmenšených modelov. Komisia Európskych spoločenstiev má ten istý názor na používanie v spore vo veci samej, ale nevylučuje, že za iných skutkových okolností, za ktorých by boli zmenšené modely určené zberateľom, zhodná reprodukcia každého detailu skutočného vozidla by mohla predstavovať podstatnú vlastnosť tejto kategórie výrobkov, takže by sa článok 6 ods. 1 písm. b) smernice mohol týkať presnej kópie ochrannej známky.

42 V tejto súvislosti, ak má toto ustanovenie za svoj prvoradý cieľ zamedziť, aby majiteľ ochrannej známky mohol zabrániť konkurentom používať jeden alebo viac opisných pojmov, ktoré tvoria súčasť jeho ochrannej známky na účely označenia niektorých vlastností ich výrobkov (pozri najmä rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 28), jeho znenie túto situáciu nijako nešpecifikuje.

43 Nemôže byť teda *a priori* vylúčené, že uvedené ustanovenie povoľuje tretím osobám používať ochrannú známku, ak toto používanie predstavuje poskytovanie údaja týkajúceho sa druhu, kvality alebo iných vlastností výrobkov uvádzaných na trh týmito tretími osobami, za predpokladu, že uvedené používanie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

44 Umiestnenie označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou najmä pre motorové vozidlá na zmenšené modely vozidiel tejto ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel sa však netýka poskytnutia údaja o vlastnosti uvedených zmenšených modelov, ale je len prvkom presnej reprodukcie skutočných vozidiel.

45 Na druhú otázku je preto potrebné odpovedať tak, že keď je ochranná známka zapísaná najmä pre motorové vozidlá, umiestnenie označenia zhodného s touto

ochrannou známkou známky na zmenšené modely vozidiel uvedenej ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel a uvádzanie uvedených zmenšených modelov na trh nepredstavuje používanie údaja týkajúceho sa vlastnosti týchto zmenšených modelov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) smernice.

O tretej otázke

46 So zreteľom na odpoveď na druhú otázku nie je potrebné odpovedať na tretiu prejudiciálnu otázku.

O trovách

47 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

1. **Keď je ochranná známka — s ktorou sa spája dobré meno — zapísaná pre motorové vozidlá a zároveň pre hračky, umiestnenie označenia zhodného s touto ochrannou známkou na zmenšené modely vozidiel uvedenej**

ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel a uvádzanie uvedených zmenšených modelov na trh:

— **predstavuje v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok používanie, ktorému má majiteľ ochrannej známky právo zabrániť, ak takéto používanie zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre hračky,**

— **predstavuje v zmysle článku 5 ods. 2 uvedenej smernice používanie, ktorému má majiteľ ochrannej známky právo zabrániť — ak ochrana stanovená v tomto ustanovení bola zavedená do vnútroštátneho práva —, ak toto používanie bez náležitého dôvodu nečestne ťaží z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre motorové vozidlá, alebo dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodí.**

2. **Keď je ochranná známka zapísaná najmä pre motorové vozidlá, umiestnenie označenia zhodného s touto ochrannou známkou na zmenšené modely vozidiel uvedenej ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky na účely presnej reprodukcie týchto vozidiel a uvádzanie uvedených zmenšených modelov na trh nepredstavuje používanie údaja týkajúceho sa vlastnosti týchto zmenšených modelov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.**

Podpisy