

## STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 7. března 2006 <sup>1</sup>

### I – Úvod

společnosti vyrábějící automobily v případě, že je tento znak užíván třetími osobami na zmenšených modelech.

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud příslušný v občanskoprávních a trestních věcech) se dotazuje, zda zmenšené modely, které představují vozidla známého německého výrobce, porušují právo k ochranné známce, uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104/EHS <sup>2</sup>, vzhledem k tomu, že na jejich masce chladiče je umístěno odpovídající logo. Podpůrně poukazuje na odchylku stanovenou v čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedené právní úpravy Společenství.

2. Pochybnost vznikla tím, že sporné označení, které bylo původně zapsáno pro skutečná motorová vozidla, rozšířilo později svou platnost i na hračky. Předkládající soud se tedy dotazuje na dosah ochrany znaku

3. Ve stanovisku předneseném ve věci OHIM v. Zapf Creation <sup>3</sup> generální advokát F. G. Jacobs správně poznamenal, že „je základní vlastností mnoha hraček, [...] že něco představují“. Doplnil bych, že podstata hraček spočívá v tom, že znovu vytvářejí předměty a události světových dějin, aby je přizpůsobily mentalitě dětí nebo těch, kdo potřebují v kontaktu s jejich postuláty více obrazotvornosti, bez nebezpečí strádání a utrpení, které s sebou někdy lidský život přináší. Jistá severoamerická expedice objevila před druhou světovou válkou v chaldejském městě Ur hrobku dítěte, které zemřelo čtyři tisíce let před Kristem, a v ní byla uložena malá stříbrná loďka. Již před šesti tisíci lety se tedy objevily stopy těchto předmětů, provádějících sny těch, kdo stojí na prahu dobrodružství života. V této předběžné otázce je namístě přezkoumat, zda kopie ochranné známky, která byla rovněž

1 – Původní jazyk: španělština.

2 – První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1 ; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

3 – Přednesené dne 19. února 2004 (usnesení ze dne 1. prosince 2004, C-498/01 P, Sb. rozh. s. I-11349, bod 28).

zapsána pro hračky napodobující skutečnost, porušuje práva majitele ochranné známky, nebo zda může být považována za jednu z mezi těchto práv.

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

[...]"

## II – Právní rámec

4. Za účelem vyřešení sporu požaduje předkládající soud výklad čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, které jsou rovnocenné čl. 14 odst. 2 bodu 1, a čl. 23 bodu 2 Markengesetz<sup>4</sup> (německý zákon o ochranných známkách), jejichž obsah zde však není nutno uvádět.

6. Článek 6 odst. 1 písm. b) téže směrnice, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

5. Článek 5 odst. 1 písm. a) směrnice, nazvaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

- a) [...]

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností;

<sup>4</sup> — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG), ze dne 25. října 1994 (BGBl. I, s. 3082).

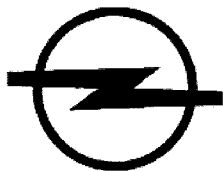
[...]

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

[...]"

### III – Skutkové okolnosti sporu v původním řízení a předběžné otázky

7. Žalobkyně v původním řízení, společnost Adam Opel AG (dále jen „společnost Opel AG“), je jedním z největších a nejznámějších podniků evropského automobilového průmyslu<sup>5</sup>. Již po mnoho let používá jako své logo tzv. „blesk Opel“ („Opel-Blitz“) a je majitelkou níže vyobrazené obrazové ochranné známky č. 1157264:



5 — Některé údaje o objemu prodeje, uvedené ve vyjádřeních společnosti Opel, svědčí o jejím hospodářském významu: v roce 2004 prodala 351 955 vozidel na německém trhu a více než jeden milion na trhu evropském; její podíl na trhu v uvedené zemi dosáhl v témže roce 10,24 % a stupeň známosti ochranné známky přibližně 96 %.

8. Tento znak byl zapsán v Německu dne 10. dubna 1990 pro různé výrobky, jakož i pro „hračky“. Žalobkyně totiž užívá ochrannou známku pro modely vozidel, které i když byly vyrobeny držiteli licence, jsou distribuovány prostřednictvím její sítě pro distribuci příslušenství.

9. Společnost AUTEK AG, žalovaná u Landgericht Nürnberg-Fürth, vyrábí zmenšené modely vozidel na dálkové ovládání, které uvádí na trh pod ochrannou známkou „Cartronic“.

10. Na začátku roku 2004 společnost Opel AG zjistila, že se na maloobchodním trhu v její zemi vyskytují prototypy modelů vozidel na dálkové ovládání v měřítku 1:24 za jednotkovou cenu 9 eur, mezi nimiž je i model Opel Astra V8 kupé, na jehož masce chladiče byla umístěna chráněná ochranná známka po vzoru originálního vozidla.

11. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že na úvodní stránce návodu k použití, který je přiložen k obalu, je jasně viditelným způsobem uvedeno označení „Cartronic®“, jakož i označení „AUTEK® AG“ a „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“, uvedená na zadní straně. Stejně tak je označení „Cartronic®“ znovu uvedeno na přední straně dálkového ovladače, zatímco na spodní straně dálkového ovladače je na samolepicím štítku uvedeno označení „AUTEK® AG D 90441 Nürnberg“.

12. Společnost Opel AG má za to, že umístění jejího loga na exemplářích druhého účastníka sporu představuje porušení jejich práv vyplývajících z průmyslového vlastnictví. Podle jejího názoru užívá žalovaná toto logo stejným způsobem pro totožné výrobky, a sice pro hračky představující vozidla, a proto se domáhá toho, aby byla v rámci donucovacího opatření žalované uložena pokuta v maximální výši 250 000 eur, nebo trest odnětí svobody, jakož i odstranění sporného označení v obchodním styku, a požaduje odškodnění za veškerou újmu, kterou utrpěla, jakož i zákaz prodávat zmenšené modely vozidel označených uvedeným označením. Krom toho požaduje, aby byly zničeny všechny zmenšené modely vozidel označené jejím logem<sup>6</sup>.

13. Žalovaná v původním řízení, jakož i vedlejší účastník řízení na podporu jejích návrhových žádání, německý svaz průmyslu hraček (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.), požadují, aby byla návrhová žádání společnosti Opel AG zamítnuta.

14. Předkládající soud, který má za to, že vyřešení sporu závisí na výkladu výše uvedených ustanovení, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Představuje užívání chráněné ochranné známky, která je chráněna také pro ‚hračky‘, užívání jakožto ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, jestliže výrobce zmenšeného modelu automobilu jako hračky napodobí model skutečně existujícího vozidla ve zmenšeném měřítku, včetně ochranné známky majitele ochranné známky umístěné na modelu, a tento zmenšený model uvádí na trh?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

Představuje způsob užívání ochranné známky popsany v první otázce údaj týkající se druhu nebo jakosti zmenšeného modelu vozidla ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104?

3) V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Jaká jsou v případech tohoto druhu rozhodující kritéria, která umožní posoudit, kdy užívání ochranné známky odpovídá poctivým zvyklostem v obchodě nebo v průmyslu?

6 — Dosah těchto požadavků je zřetelnější ve světle číselných údajů, které poskytla společnost Opel AG během jednání; poslední jmenovaná společnost uvedla, že spolupracuje s 23 držiteli licence, kteří pokrývají 85 % výroby, přičemž objem prodeje dosáhl v roce 2004 600 000 jednotek a v roce 2005 již přibližně 760 000 jednotek.

Je konkrétně v souladu s uvedenými zvyklostmi, jestliže výrobce zmenšeného modelu vozidla umístí na obal a na příslušenství nezbytné pro užívání zmenšeného modelu pro veřejnost rozpoznatelné označení své ochranné známky, jakož i svou obchodní firmu s uvedením sídla podniku?“

#### IV – Řízení u Soudního dvora

15. Předkládací rozhodnutí bylo zapsáno v kanceláři Soudního dvora dne 8. února 2005.

16. Svá písemná vyjádření ve lhůtě stanovené článkem 20 statutu Soudního dvora předložily společnosti Opel AG a AUTECH AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., francouzská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise Evropských společenství.

17. Na jednání konaném dne 2. února 2006 účastníci původního řízení, vedlejší účastníci řízení a zástupci vlády Spojeného království a Komise ústně přednesli svá tvrzení.

#### V – Rozbor předběžných otázek

##### A – *K první otázce*

18. Svou první otázkou se Landgericht Nürnberg-Fürth dotazuje, zda za okolností sporu v původním řízení bylo logo společnosti Opel AG užíváno „jako ochranná známka“ ve smyslu judikatury Soudního dvora. Je tedy namístě přistoupit k podrobnému přezkumu několika stanovisek a rozsudků, v jejichž světle musí být skutkové okolnosti sporu posuzovány.

19. Právní nauka jednomyslně označuje oprávnění majitele zapsaného označení jakožto „výlučná práva“<sup>7</sup>, která mu umožňují zakázat třetím osobám, aby bez jeho souhlasu užívaly ochrannou známku.

20. Výklad čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 vyplývá z rozsudku BMW<sup>8</sup>, jehož

7 – V německém právu, pokud jde o čl. 14 odst. 1, Markengesetz, Ekey, F. L., *Markenrecht*, vyd. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 170, bod 2; ve španělském právu a v právu Společenství, Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, vyd. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, s. 433; pokud jde o článek 9 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1), pozmeněné nařízením Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83), a nařízením Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1)], který odpovídá článku 5 směrnice 89/104, Von Mühlendahl, A. a Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, vyd. C. H. Beck/vyd. Stämpfli + Cie AG, Bern/Mnichov, 1998, s. 45 a násl.

8 – Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C-63/97, Recueil, s. I-905).

bod 38 vymezil působnost v závislosti na užívání znaku, a to buď za účelem odlišení dotčených výrobků nebo služeb jako pocházejících od určitého podniku, tedy *jakožto ochranné známky*, nebo za jinými účely.

21. Přezkum judikatury Soudního dvora v dané oblasti se tedy musí soustředit na dva aspekty: užívání označení jakožto ochranné známky a jeho užívání za jinými účely.

22. Ve vyjádřeních, která byla předložena Soudnímu dvoru, nejsou skutkové okolnosti zpochybněny, takže pro účely výkonu *iuris prohibendi* majitelem práva průmyslového vlastnictví, na něž odkazuje čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, jsou považovány za prokázané; jejich faktické zjištění ostatně přísluší vnitrostátnímu soudu. Podobně je tomu ve smyslu daného ustanovení i u „výrobků“, neboť v původním řízení jsou zjevně uváděny vyrobené předměty<sup>9</sup>.

1. Užívání označení jakožto zapsané ochranné známky

23. Vycházíme-li z výše uvedeného rozsudku BMW, pak byly meze výlučného

práva, přiznaného v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, upřesněny některými pozdějšími rozsudky.

24. Mimořádný význam má v této souvislosti výše uvedená věc Arsenal; ve stanovisku k této věci jsem zdůraznil, že pokud směrnice přiznává v případech totožnosti absolutní ochranu, je namístě mít za to, že s ohledem na duch práva ochranných známek výraz „absolutní“ znamená to, že je majiteli zajištěna ochrana nezávisle na nebezpečí záměny, protože v takových situacích existuje předpoklad, že by tomu tak mělo být, a nikoli to, že je majiteli zajištěna ochrana proti všem a za všech okolností. Článek 5 odst. 1 písm. a) vytváří tedy předpoklad *iuris tantum*, předpokládaje totožnost výrobků<sup>10</sup>.

25. Podobně je tomu i u rozsudků Soudního dvora, které na základě teleologického přístupu ke sporným ustanovením stanovily, že účelem výlučného práva stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 je zajistit, aby majitel ochranné známky chránil v tomto ohledu své specifické zájmy, takže ochranná známka může naplnit své vlastní funkce, zejména zaručovat spotřebitelům původ výrobku<sup>11</sup>.

9 — Podle metodologie rozsudku ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, body 40 a 41).

10 — Body 51 a 52 stanoviska.

11 — Bod 51 rozsudku Arsenal Football Club.

26. Podle ustálené judikatury je hlavním cílem označení poskytnout kupujícímu údaj o původu výrobku nebo služby tak, aby je mohl bez možnosti záměny odlišit od výrobků jiného původu, a zaručit tak, že byly vyrobeny nebo poskytnuty jediným podnikem, který je odpovědný za jejich jakost<sup>12</sup>.

27. V původním řízení je nesporné, že znak Opel je umístován na karoserii hraček představujících zmenšené modely vozidel, ať již byly vyrobeny určitým držitelem licence podniku nebo třetí osobou, přičemž podobnost je natolik vysoká, že v zásadě naznačuje totožnost výrobků, uvedenou ve sporném ustanovení. Vnitrostátnímu soudu však přísluší přistoupit k tomuto přezkumu, jak jsem již naznačil ve stanovisku k věci Arsenal<sup>13</sup>.

28. Rozsudek vydaný v téže věci tedy určil meze výkonu pravomocí, jež čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 přiznává majiteli označení a brání tomu, aby zakázal užívání jiného totožného označení, nezasahuje-li toto užívání do jeho práv jakožto majitele zapsaného podle určených pravidel, takže na některé

případy užívání k čistě popisným účelům se toto ustanovení nevztahuje<sup>14</sup>.

29. Rozsudek Anheuser-Busch<sup>15</sup> poskytl metodu určení případné újmy, když určil, že tato újma vzniká, pokud užívání označení, které je vytýkáno třetí osobě, je s to v obchodním styku navozovat dojem existence materiálního spojení mezi výrobky třetí osoby a majitelem ochranné známky, přičemž je třeba ověřit, zda si dotčení spotřebitelé vykládají označení, tak jak je třetí osobou užíváno, jako označující podnik, který je majitelem zápisu<sup>16</sup>. Poté opakuje, že předkládajícímu soudu přísluší, aby provedl toto ověření ve vztahu ke konkrétním okolnostem věci v původním řízení<sup>17</sup>.

2. Užívání, která nezasahují do základní funkce ochranné známky

30. Užívání označení podle pravidel popsaných ve výše uvedeném rozsudku BMW je s ohledem na systematiku směrnice 89/104 jediné, které se vymyká výsadám přiznaným majiteli ochranné známky v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104.

12 — Mimo jiné rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7); ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30), a ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439, bod 43).

13 — Body 53 a 54.

14 — Bod 54 rozsudku Arsenal Football Club.

15 — Rozsudek ze dne 16. listopadu 2004 (C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989).

16 — Bod 60 rozsudku uvedeného v předchozí poznámce pod čarou, díky němuž úvahy Soudního dvora, uvedené v bodech 56 a 57 rozsudku Arsenal Football Club, získaly podobu obecného prohlášení.

17 — Bod 61.

31. Odchyly stanovené v článku 6, zejména v jeho odst. 1 písm. b), se použijí, pokud zapsaný znak vykonává funkci, která je pro ochrannou známku typická, ale kdy z důvodů obecného zájmu jsou třetí osoby za určitých okolností oprávněny využívat jeho výhod.

32. V souladu s judikaturou nepředstavují odkazy na zapsané ochranné známky za účelem čistě popisným užívání jakožto ochranné známky, neboť v takových situacích není porušen žádný aspekt, který má uvedený čl. 5 odst. 1 chránit<sup>18</sup>.

33. Ve stanovisku k věci Arsenal jsem zaujal názor, který zahrnoval způsoby užívání mimo obchodní styk, z nichž jsem vyjmenoval soukromá užívání, užívání symbolů nesplňujících podmínky pro jejich zápis a užívání za účelem vzdělávání<sup>19</sup>. V minulosti však příslušelo vnitrostátnímu soudu, aby určil okamžik, kdy je již ochranná známka užívána jako taková, a tak jsem zdůraznil potřebu zvážení dalších prvků, zejména povahy

kolidujícího zboží, struktury trhu nebo zavedení ochranné známky<sup>20</sup>.

34. Užívání, která nezasahují do základní funkce ochranné známky, tedy představují otevřenou kategorii, která musí být postupně doplňována konkrétními případy, takže na rozdíl od případů uvedených v čl. 6 odst. 1 směrnice 89/104 nevyžadují restriktivní výklad, neboť nepředstavují odchyly, nýbrž meze užívání *ius prohibendi*.

3. Souvislost se skutkovými okolnostmi původního řízení

35. Poté, co bylo nastíněno panorama relevantní judikatury, je za účelem poskytnutí užitečné odpovědi předkládajícímu soudu namísto zkoumat hermeneutická pravidla, přizpůsobená skutkovým zvláštnostem daných předběžných otázek.

18 — Rozsudek ze dne 14. května 2002, Hölderhoff (C-2/00, Recueil, s. I-4187, bod 16). Jednalo se o obchodní transakci, v níž M. Hölderhoff nabídl zákazníkovi k prodeji polodrahokamy a ozdobné kameny, jejichž výbrus byl označen ochrannými známkami „Spirit Sun“ a „Context Cut“, zapsanými jménem U. Freieslebena. Zákazník si u M. Hölderhoffa objednal dva granáty s výbrusem Spirit Sun, a přestože ani dodací list ani faktura neuváděly tyto ochranné známky, jejich majitel podal proti M. Hölderhoffovi žalobu.

19 — Body 55 až 64 stanoviska ve věci Arsenal Football Club.

36. V projednávaném případě patří umístění loga „blesk Opel“ na hračky mezi užívání, která nezasahují do funkce ochranné známky, a to ze dvou důvodů:

20 — Tamtéž, bod 53.



## a) Povaha sporného výrobku

37. V průmyslu hraček jsou již od roku 1898 běžně vyráběny a uváděny na trh zmenšené modely skutečných motorových vozidel, jakož i jiných dopravních prostředků (vlaků, letadel, lodí). Z autíček se stala „Proustova madeleine“ dospělých, kteří znovu prožívají to, co prožili jako děti v krátkých kalhotách<sup>21</sup>, dávající volný průchod svým snům.

38. Ačkoli bylo původním záměrem převést skutečnost do zmenšené podoby pro velmi konkrétní veřejnost, a sice děti, a představit jim tak svět dospělých přizpůsobený jejich velikosti<sup>22</sup>, okruh adresátů se postupně rozšiřoval, až posléze zahrnul i sběratele z řad dospělých. Právě tato posledně jmenovaná skupina požadovala nejvyšší možnou věrnost modelu, čímž pravděpodobně zvýšila i požadavky kladené na kvalitu kopie. Tento druh výrobků je tedy nadále vytvářen pouze kopírováním, a to nejen těch nejzřetelnějších vlastností, ale i těch nejnecotnějších.

21 — Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, vyd. Du May, Boulogne-Villancourt, s. 8.

22 — Dětská psychologie není jednoznačná, existují mnohé příklady dětí, které dávají přednost fantazii před napodobováním dospělých; Ana María Matute ve své povídce „Suchá větvička“, *Historias de la Artámila*, vyd. Destino, Barcelona, 1993, s. 123 a násl., dojemně líčí dívku hrající si se svou „panenkou“ jménem „Pipa“, kterou představovala pouhá „suchá větvička zabalená v kousku látky upevněném provázkem“ (s. 125). Vinou nemoci je dívka upoutána na lůžko bez své nenávratně ztracené hračky. Když jí její sousedka, paní Clementina, přinese dárek, „panenku s kučeravými vlasy a kulatými očima“ (s. 128), dívka zklamaně vykřikne: „To není Pipa! To není Pipa!“ (s. 129).

39. Komise správně uvádí, že výrobce těchto modelů uspokojí přání zákazníka, pokud jde o věrohodnou napodobeninu originálu, pouze tehdy, je-li mu umožněno, aby v nejvyšší možné míře respektoval veškeré detaily, včetně toho, aby uváděl např. ve svých katalogích údaje uvedené na skutečném vozidle.

40. Jak uvádí společnost Opel AG, není tomu však tak dávno, co si průmysl motorových vozidel přivlastnil prostřednictvím „merchandisingu“ hospodářský potenciál těchto předmětů, které mohl využívat jako technickou reklamu, aby si získal věrnost zákazníků, a v případě tohoto podniku je podle jeho vlastních vyjádření prokazatelné, že jeho logo bylo rozšířeno na hračky až v roce 1990. V důsledku toho si lze jen stěží představit, že u veřejnosti dojde automaticky k asociaci znaku automobilů s výrobcem.

41. Jak uvádí Komise, trh se zmenšenými modely je rovněž ohrožen nebezpečím monopolu, což vyplývá z přehnaně restriktivního výkladu dosahu *ius prohibendi*, podle něhož jsou pouze držitelé licence oprávněni detailně napodobovat skutečně existující motorová vozidla, čímž dochází k neoprávněnému omezování svobody podnikání konkurentů.

## b) Vnímání spotřebitele

s cílem podřídit se přáním veřejnosti a tím ji upoutat<sup>23</sup>.

42. Jak jsem již uvedl, podle rozsudku Anheuser-Busch vyplývá konstatování případné újmy vzniklé užíváním, které je přičitatelné třetí osobě, z toho, že v obchodním styku byl navozen dojem materiálního spojení mezi výrobky třetí osoby a podnikem, který je majitelem zápisu, a je tedy namístě ověřit, zda dotyční zákazníci vnímají tento symbol jako označující podnik, pro který je zapsán.

45. Mám ostatně za to, že model a jeho originální vzor nepředstavují tutéž kategorii zboží; nejedná se tedy o totožné výrobky v souladu se zněním čl. 5 odst.1 písm. a) směrnice 89/104.

43. Předkládající soud zkoumal vazbu mezi znakem Opel, umístěným na modelech, a původní ochrannou známkou, přičemž byl přesvědčen, že veřejnost považuje hračku za model skutečně existujícího automobilu Opel. Nachází tedy vazbu mezi zmenšeným prototypem a skutečným motorovým vozidlem, nikoli však v případě modelů, které pro společnost Opel AG vyrobili držitelé její licence.

46. S ohledem na poskytnutá vysvětlení navrhuji, aby na první předběžnou otázku Soudní dvůr odpověděl takto:

44. Stejně jako Komise mám i já za to, že z výše uvedeného nevyplývá, že ve sporu v původním řízení došlo k porušení práv k ochranné známce; bylo by tomu tak pouze, pokud by u spotřebitele došlo k asociaci loga Opel u zmenšených modelů vyrobených třetími osobami s logem, které je umístěno na modelech uváděných na trh společností Opel AG. V každém případě skutečnost, že uživatel nachází vazbu mezi ochrannou známkou týkající se hračky a ochrannou známkou originálu, je nelibostným důsledkem věrného napodobení, o něž je usilováno

„Užívání označení, které je zapsáno pro hračky, nepředstavuje užívání jakožto ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, pokud výrobce modelu vozidla napodobuje ve zmenšeném měřítku model skutečně existujícího vozidla, na němž je umístěna ochranná známka majitele, a uvádí jej na trh.“

23 – Hans Christian Andersen ve své povídce „Statečný cinový voják“, *Pohádky*, SNDK, 1967, s. 65, takto popisuje očekávání spotřebitele vůči modelům a jeho zklamání, jsou-li nedokonalé: „Prvé, co slyšeli na tomto světě, když bylo sejmuto víko z krabice, v níž leželi, bylo zvolání: ‚Cinový vojákci!‘ Volal tak malý chlapec a tleskal rukama. Dostal je, protože měl dnes narozeniny. Stavěl si je na stůl. Vojáček se sobě navlas podobal, jenom jeden z nich byl trochu jiný: měl jedinou nohu, neboť jej lili naposled a již se na něj nedostalo dost cinů“.

B – *Ke druhé a třetí otázce*

47. Druhá a třetí otázka byly položeny pouze pro případ kladné odpovědi na otázku první, takže vzhledem k výše uvedenému není nutné se jimi zabývat. Přesto však uvedu v této souvislosti několik podpůrných, čistě hypotetických úvah.

48. Vycházíme tedy nyní z předpokladu, že ve sporu v původním řízení došlo k porušení práv k ochranné známce Opel AG, a pokusme se zjistit, zda toto porušení případně představuje odchylku ze zásahu do těchto práv, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.

49. Zdá se, že Landgericht Nürnberg-Fürth připouští pouze to, aby bylo užívání sporné ochranné známky považováno za údaj týkající se druhu nebo jakosti, nikoli však „jiných vlastností“ ve smyslu uvedeného článku.

50. Toto ustanovení hledá rovnováhu mezi zájmy monopolu majitele práva k průmyslovému vlastnictví a zájmy obchodního styku, jejichž cílem je zaručit volnou dostupnost pojmů určených k pojmenování výrobků a služeb<sup>24</sup>. Jak však Komise správně

uvádí, povaha odchylky tohoto ustanovení ve vztahu k článku 5 však vyžaduje restriktivní výklad, takže lze jen stěží připustit, že umístění označení Opel na karoserii zmenšených modelů vozidel může být považováno za údaj týkající se druhu nebo jakosti.

51. Vzhledem k tomu, že povaha činnosti spojené s vytvářením modelů spočívá v podstatě ve věrném a detailním napodobování skutečnosti, je však namístě mít za to, že znak ochranné známky je prvkem, který je vlastní originálu a který je uveden mezi jinými vlastnostmi v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, jakožto sloužící lepšímu informování spotřebitele a tomu, aby všechny hospodářské subjekty v daném odvětví vykonávaly hospodářskou soutěž za stejných podmínek<sup>25</sup>.

52. V souladu s tímto řešením je každý ze zmenšených modelů vozidel považován za druh výrobku, u něhož existuje širší nabídka.

53. Připustíme-li, že skutkové okolnosti v původním řízení spadají do působnosti čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, zbývá vyřešit třetí otázku, tedy zda bylo užívání ochranné známky Opel v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo

24 – K čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, Von Mühlendahl, A. a Ohlgart, D. C., výše uvedené dílo, s. 54.

25 – Fernández-Nóvoa, C., výše uvedené dílo, s. 459, upozorňuje na to, že cílem uvedeného ustanovení je ochrana těchto zájmů.

v obchodě, druhou podmínkou umožňující dovolat se tohoto ustanovení.

54. Nejnovější judikatura Soudního dvora dává v tomto ohledu jednoznačný směr, o němž postačí uvést krátkou zmínku.

55. Soudní dvůr především několikrát uvedl, že podmínka, která vyžaduje, aby bylo užívání ochranné známky v souladu se zvyklostmi, které jsou běžné na trhu, odpovídá povinnosti loajality vzhledem k oprávněným zájmům majitele ochranné známky<sup>26</sup>.

56. Zadruhé, rozsudek Gillette Company a Gillette Group Finland<sup>27</sup> podal výklad těchto výrazů, když určil, že užívání ochranné známky není v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, zejména pokud vzbuzuje domněnku, že mezi třetí osobou a majitelem ochranné známky existuje obchodní propojení; pokud ovlivňuje hodnotu ochranné známky tím, že protiprávně těží z její rozlišovací způsobilosti nebo z jejího dobrého jména; pokud způsobuje oslabení důvěry nebo hanobení uvedené ochranné známky; nebo pokud třetí osoba představuje svůj výrobek jako napodobeninu nebo reprodukci výrobku opatřeného ochrannou známkou, jejímž majitelem není.

57. Posledně jmenovaný případ nezahrnuje hračky v podobě zmenšených modelů, neboť tyto nenapodobují modely vyrobené držiteli licence společnosti Opel, nýbrž skutečně existující vozidlo vyrobené tímto podnikem, Opel Astra V8 kupé.

58. Ve výše uvedeném rozsudku Anheuser-Busch Soudní dvůr zdůraznil, že dodržování této podmínky poctivého užívání musí být posuzováno se zohledněním míry, v níž by jednak užívání obchodního jména třetí osoby bylo chápáno dotčenou veřejností nebo přinejmenším značnou částí této veřejnosti tak, že označuje vztah mezi výrobky třetí osoby a výrobky majitele ochranné známky nebo osoby oprávněně užívat ochrannou známku, a jednak v níž si toho třetí osoba měla být vědoma. Okolnost, že se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem v členském státě, kde je zapsána a kde se požaduje její ochrana a z níž by třetí osoba mohla mít prospěch pro uvedení svých výrobků na trh, představuje rovněž faktor, který musí být při tomto posouzení zohledněn<sup>28</sup>.

59. Vnitrostátní soud má k dispozici tato kritéria, aby je mohl použít ve sporu, v němž rozhoduje. Posledně jmenovaný rozsudek totiž doplnil, že tomuto soudu přísluší, aby přistoupil k celkovému posouzení všech relevantních okolností, a to za účelem posouzení, zda dané užívání bylo v souladu s uvedenými poctivými zvyklostmi<sup>29</sup>.

26 — Výše uvedený rozsudek BMW, bod 61, a rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 24).

27 — Rozsudek ze dne 17. března 2005 (C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337).

28 — Bod 83 rozsudku Anheuser-Busch.

29 — Bod 84 rozsudku uvedeného v předcházející poznámce.

60. V důsledku toho bych se odvažoval tvrdit, že způsob, jakým společnost AUTEK uvádí své výrobky, uvádějí viditelným způsobem své označení „Cartronic®“, jakož i označení „AUTEK® AG“ a „Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg“ i na dálkovém ovladači, svědčí o poctivém chování, které je v plném souladu s obchodními zvyklostmi. Tento přístup tedy nedává žádnou příčinu k podezření na zneužití ochranné známky Opel, která je umístěna

tam, kde to každý spotřebitel očekává, a sice na masce chladiče vozidla.

61. S ohledem na předchozí vysvětlení navrhuji, aby Soudní dvůr případně odpověděl na druhou a třetí otázku v souladu s výše uvedenými úvahami.

## VI – Závěry

62. Ve světle výše uvedených úvah navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl Landericht Nürnberg-Fürth takto:

„1) Užívání označení, které je zapsáno pro hračky, nepředstavuje užívání jakožto ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud výrobce modelu vozidla napodobuje ve zmenšeném měřítku model skutečně existujícího vozidla, na němž je umístěna ochranná známka majitele, a uvádí jej na trh.“

63. V případě, že Soudní dvůr nebude sdílet tento názor na první otázku, navrhuji, aby na druhou a třetí otázku odpověděl takto:

- „2) Způsob užívání ochranné známky popsany v první otázce představuje údaj týkající se jiných vlastností zmenšeného modelu vozidla ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.
- 3) V takových případech, jako je projednávaná věc, představují relevantní kritéria k určení, zda užívání ochranné známky je v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, kritéria vyplývající z judikatury Soudního dvora ve výše uvedených rozsudcích Anheuser-Busch a Gillette Company a Gillette Group.

Pokud výrobce modelu vozidla umístí na obal a na příslušenství nezbytné pro užívání hračky označení, které je v obchodě rozpoznatelné jako jeho ochranná známka, jakož i svou obchodní firmu s uvedením sídla podniku, jedná v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě, aniž by bylo dotčeno celkové posouzení všech relevantních okolností, které přísluší vnitrostátnímu soudu.“