Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
NIILO JÄÄSKINEN
prednesené 26. januára 2012 [1]

Spojené veci C-90/11 a C-91/11

Alfred Strigl
proti
Deutsches Patent- und Markenamt
a
Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
proti
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

[návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Bundespatentgericht (Nemecko)]

„Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Dôvody zamietnutia alebo neplatnosti stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Absolútne dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) — Slovná ochranná známka zložená z opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, zodpovedajúcich začiatočným písmenám slov tvoriacich uvedenú syntagmu — Opisný charakter — Rozlišovacia spôsobilosť — Kritériá posúdenia — Požiadavka dostupnosti — Rozlišovacia funkcia ochrannej známky“

I – Úvod

1. Oba návrhy na začatie prejudiciálneho konania predložené Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko), ktoré sú predmetom týchto návrhov, sa týkajú výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [2].

2. Vo veciach samých sa sporné slovné ochranné známky skladajú z viacerých prvkov. Obe tieto ochranné známky, v danom prípade „Multi Markets Fund MMF“ a „NAI – Der Natur-Aktien-Index“, sú zložené z opisnej syntagmy, ktorej predchádza alebo po nej nasleduje sekvencia písmen (skratka), ktorá nie je sama osebe opisná, pričom táto sekvencia písmen zodpovedá začiatočným písmenám slov tvoriacich uvedenú slovnú syntagmu.

1 — Jazyk prednesu: francúzština.
2 — Ú. v. EÚ L 299, s. 25.

3. V týchto veciach má Súdny dvor doplniť svoju judikatúru v oblasti ochranných známok, a konkrétnejšie, rozhodnúť o dosahu dvoch dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95, ktoré sú založené jednak na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a jednak na zložení výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie vlastností výrobku alebo služby označených ochrannou známkou.

4. V danej oblasti sa neustále nastoľujú otázky v súvislosti s vyváženosťou medzi ochranou záujmov prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky a nevyhnutnosťou zohľadniť všeobecné záujmy. Uvedené všeobecné záujmy spočívajú najmä v tom, že dostupnosť opisných označení nemožno neoprávnene obmedziť (požiadavka dostupnosti) a že sa spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi predmetného výrobku alebo služby musí umožniť odlíšiť tento výrobok alebo službu od iných výrobkov a služieb, ktoré majú iný pôvod (rozlišovacia funkcia). Otázky, ktoré položil Bundespatentgericht, sa v podstate snažia identifikovať relevantné prvky na spresnenie vzťahu medzi týmito dvomi kategóriami cieľov práva ochranných známok.

II – Právny rámec

A – *Právo Únie*

5. Článok 3 ods. 1 smernice 2008/95[3] s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ stanovuje:

„Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

…

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek [údajov – *neoficiálny preklad*], ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

…“

B – *Vnútroštátne právo*

6. Ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 v podstate zodpovedajú ustanoveniam § 8 ods. 2 bodom 1 a 2 zákona o ochrane ochranných známok (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, ďalej len „MarkenG“). Tieto ustanovenia stanovujú:

„2. Zo zápisu sú vylúčené ochranné známky

(1) ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté výrobky alebo služby;

(2) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb…“

3 — V tejto súvislosti treba uviesť, že znenie ustanovení článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 zodpovedá zneniu článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

III – Spory vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom

A – *Vec Strigl (C-90/11)*

7. Alfred Strigl podal v roku 2008 na Deutsches Patent- und Markenamt (nemecký patentový a známkový úrad) prihlášku slovnej ochrannej známky Multi Markets Fund MMF na označenie služieb zaradených do triedy 36 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení (ďalej len „Niceská dohoda“).

8. Tieto služby sú opísané takto: „poisťovníctvo (poradenstvo, predaj a sprostredkovanie poistení); poradenstvo v oblasti poistenia; finančné služby (služby bánk a úverových inštitúcií, finančné poradenstvo, finančné investovanie, úschova peňazí, peňažné záležitosti); služby v oblasti nehnuteľností (správa nehnuteľností a domov, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností); majetkové a finančné poradenstvo“.

9. Dvomi rozhodnutiami z 23. mája 2008 a z 11. septembra 2008 Deutsches Patent- und Markenamt zamietol prihlášku na základe § 8 ods. 2 bodov 1 a 2 MarkenG. V tejto súvislosti v podstate zastával názor, že výraz „Multi Markets Fund“ označuje fond, ktorý investuje na mnohých rôznych trhoch. Rovnako sa domnieval, že si možno ľahko predstaviť, že verejnosť bude chápať sekvenciu písmen „MMF“ ako jasnú skratku prvých troch slovných prvkov označenia, a to z dôvodu, že táto skratka bezprostredne nasleduje po týchto troch prvkoch a preberá ich začiatočné písmená.

10. Deutsches Patent- und Markenamt z toho vyvodil, že označenie ako celok neprevyšuje súhrn prvkov, ktoré ho tvoria. Aj keď pripustil, že sekvencii písmen „MMF“ možno priznať rôzne významy, ak by sa táto sekvencia písmen posudzovala samostatne, domnieval sa, že výber je zjavne zúžený, pokiaľ sa zohľadnia ostatné prvky ochrannej známky a služby, pre ktoré sa zápis označenia požaduje.

11. A. Strigl podal odvolanie na Bundespatentgericht, ktorým sa domáhal zrušenia rozhodnutí Deutsches Patent- und Markenamt, ktorými bol zamietnutý zápis tejto slovnej ochrannej známky. Zastával názor, že táto slovná ochranná známka má mnoho významov. Skutočnosť, že prvok „MMF“ môže zodpovedať mnohým skratkám, podľa neho postačuje na zamietnutie tvrdenia, že toto označenie možno používať ako opisné.

12. Keďže Bundespatentgericht zastával názor, že rozhodnutie o uvedenom odvolaní závisí od výkladu smernice 2008/95, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa dôvod zamietnutia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a/alebo c) smernice [2008/95] uplatňovať aj na slovnú ochrannú známku, ktorá je tvorená spojením opisnej syntagmy a neopisnej sekvencie písmen, ak táto sekvencia písmen je verejnosťou vnímaná ako skratka danej syntagmy, keďže preberá začiatočné písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a ochrannú známku ako celok teda možno chápať ako kombináciu navzájom sa vysvetľujúcich opisných údajov alebo skratiek?“

B – *Vec Securvita (C-91/11)*

13. Slovná ochranná známka NAI – Der Natur-Aktien-Index bola v roku 2001 zapísaná na Deutsches Patent- und Markenamt v mene spoločnosti Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (ďalej len „Securvita“) pre tieto služby zaradené do triedy 36 Niceskej dohody: „poisťovníctvo; finančné záležitosti, peňažné záležitosti; služby v oblasti nehnuteľností“.

14. V roku 2007 podala spoločnosť Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (ďalej len „Öko-Invest“) návrh na vyhlásenie neplatnosti uvedenej ochrannej známky na základe tvrdenia, že sekvencia písmen „NAI“ sa vo finančnom odvetví používa ako skratka syntagmy „Natur-Aktien-Index“. Na podporu svojho návrhu spoločnosť Öko-Invest tvrdí, že keďže táto syntagma nachádzajúca sa priamo za sekvenciou písmen „NAI“ je opisným údajom, sekvencia písmen, ktorá je vnímaná len ako skratka syntagmy, sa musí tiež považovať za opisný údaj.

15. Rozhodnutím z 28. mája 2008 Deutsches Patent- und Markenamt vyhovel návrhu Öko-Invest a uvedenú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú, keďže zastával názor, že dôvod zamietnutia stanovený v § 8 ods. 2 bode 1 MarkenG bráni zápisu tejto ochrannej známky. Podľa jeho názoru sa ochranná známka ako celok zužuje na kombináciu čisto opisných údajov, ktorým predchádza skratka, a to sekvencia písmen „NAI“, ktorú verejnosť vníma ako skratku.

16. Spoločnosť Securvita na podporu odvolania, ktoré podala proti tomuto rozhodnutiu na Bundespatentgericht, tvrdí, že voči tejto ochrannej známke nemožno uplatniť nijaký dôvod zamietnutia. Osobitne odkázala na skutočnosť, že štvrtý odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) vyhovel jej prihláške ochrannej známky Spoločenstva NAI – Der Natur-Aktien-Index rozhodnutím z 15. októbra 2009 vo veci R 1630/2008-4, v ktorom zastával názor, že táto ochranná známka je označením, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je opisné. [4]

17. Za týchto okolností Bundespatentgericht rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa dôvod zamietnutia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a/alebo c) smernice [2008/95] uplatňovať aj na slovnú ochrannú známku, ktorá je tvorená spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, ak táto sekvencia písmen je verejnosťou vnímaná ako skratka danej syntagmy, keďže preberá začiatočné písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a ochrannú známku ako celok teda možno chápať ako kombináciu navzájom sa vysvetľujúcich opisných údajov alebo skratiek?“

18. Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundespatentgericht, boli doručené do kancelárie Súdneho dvora 25. februára 2011.

19. Uznesením predsedu Súdneho dvora z 26. mája 2011 boli veci C-90/11 a C-91/11 spojené na účely konania a rozsudku.

20. Písomné pripomienky predložil jeden z účastníkov konania vo veci samej, a to spoločnosť Securvita, talianska a poľská vláda, ako aj Európska komisia. Žiadny z účastníkov konania nepožadoval, aby sa konalo pojednávanie.

IV – Analýza

A – *Všeobecné pripomienky*

1. Úvodné poznámky

21. Na úvod treba poznamenať, že ustanovenia smernice 2008/95 sú veľmi podobné ustanoveniam nariadenia č. 207/2009. V danom prípade sa dôvody zamietnutia alebo neplatnosti stanovené v smernici 2008/95, ktorých výklad požaduje vnútroštátny súd, ako som už uviedol, zhodujú s absolútnymi dôvodmi zamietnutia stanovenými v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia. Z dôvodu tejto totožnosti odkážem tiež na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa ustanovení článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. [5]

4 — Okrem toho spoločnosť Securvita podala na ÚHVT prihlášku označenia „Natur-Aktien-Index“ (bez skratky „NAI“) ako ochrannej známky Spoločenstva. Prieskumový pracovník zamietol zápis uvedenej ochrannej známky 14. februára 2007. Odvolanie podané proti tomuto rozhodnutiu štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol 26. mája 2008 vo veci R 525/2007-4. Žaloba proti tomuto rozhodnutiu bola uznesením Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 30. júna 2009, Securvita/ÚHVT (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Zb. s. II-2171), vyhlásená za zjavne neprípustnú.

5 — Treba však spresniť, že predmetná judikatúra sa týka hlavne prvej smernice 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), nahradenej smernicou 2008/95, a nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), nahradeného nariadením č. 207/2009.

22. Pokiaľ ide o odpoveď na prejudiciálne otázky, netreba rozlišovať medzi otázkami položenými v oboch veciach samých, pretože právna otázka, ktorú nastolil vnútroštátny súd, je v podstate totožná. Vďaka doplneniu výrazu „sama osebe“ [6] v prvej časti prejudiciálnej otázky vo veci Securvita, sa táto otázka javí ako presnejšia, i keď je v zásade podobná ako otázka položená vo veci Strigl. Z tohto dôvodu budem na účely týchto návrhov vychádzať z formulácie otázky vo veci Securvita.

23. V rámci týchto vecí chce vnútroštátny súd v podstate zistiť, ako treba z hľadiska dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a/alebo c) smernice 2008/95 posúdiť ochrannú známku zloženú z opisnej syntagmy a zo sekvencie písmen, ktorá preberá začiatočné písmena slov tejto syntagmy a ktorú možno samu osebe považovať za neopisnú.

2. O vyhláseniach o vzdaní sa výlučného práva

24. Keďže sporné ochranné známky sú zložené z opisných prvkov, ako aj z prvkov, ktoré nie sú samy osebe opisné, treba uviesť paralelu so systémom zavedeným nariadením č. 207/2009. Na základe článku 37 ods. 2 uvedeného nariadenia totiž ÚHVT môže ako podmienku na zápis ochrannej známky požadovať, aby prihlasovateľ vyhlásil, že nebude uplatňovať výlučné právo vo vzťahu k prvku ochrannej známky, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť (tiež nazývaný „disclaimer“), pokiaľ ponechanie tohto prvku v ochrannej známke môže vyvolať pochybnosti o rozsahu jej ochrany (ďalej len „vyhlásenie o vzdaní sa výlučného práva“) [7].

25. Podľa nariadenia č. 207/2009 však možnosť priznaná ÚHVT požiadať prihlasovateľa ochrannej známky, aby vykonal vyhlásenie o vzdaní sa výlučného práva, vôbec neznamená, že by toto vyhlásenie mohlo mať vplyv na otázku, či určité označenie možno, alebo nemožno zapísať. Zápis ochrannej známky, ktorú tvoria viaceré prvky, z ktorých niektoré sú opisné alebo bez rozlišovacej spôsobilosti, sa vo všeobecnosti zamietne len vtedy, ak ochranná známka ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. [8]

26. Ak vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva môžu mať vplyv na posúdenie rozsahu ochrany priznanej ochrannej známke v prípade kolízie ochranných známok, ÚHVT zjavne túto možnosť vyplývajúcu z nariadenia č. 207/2009 nevyužíva. Naopak, ÚHVT zrejme uplatňuje zásadu, podľa ktorej sa ochrana v prípade označení tvorených z viacerých prvkov nemôže priznať len niektorému z týchto prvkov. [9]

3. O všeobecných záujmoch, ktoré sú základom dôvodov zamietnutia a neplatnosti

27. Pri skúmaní dôvodov zamietnutia a neplatnosti stanovených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 treba náležite zohľadniť ciele, ktoré tieto dôvody sledujú, a všeobecné záujmy, ktoré sú ich základom. Preto je v tejto súvislosti vhodné uviesť niekoľko poznámok.

28. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že jednotlivé dôvody zamietnutia a neplatnosti stanovené v článku 3 smernice 2008/95, ako aj absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 nariadenia č. 207/2009 sa musia vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je základom každého z týchto dôvodov. [10]

6 — V nemeckej verzii: „soliert betrachtet“.

7 — Smernica 2008/95 nestanovuje takéto vyhlásenie o vzdaní sa výlučného práva. Keďže však procesné otázky nie sú súčasťou harmonizácie vykonanej uvedenou smernicou, vnútroštátne právne predpisy členských štátov môžu takéto otázky upraviť. Nevylučujem teda, že existencia vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva v právnych poriadkoch niektorých členských štátov môže mať vplyv na posúdenie sporných ochranných známok.

8 — Pozri „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, ktorá je dostupná na internetovej adrese http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

9 — Pozri v tomto zmysle bod 73 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, Zb. s. I-8403).

10 — Pozri v tejto súvislosti v kontexte s výkladom dôvodov zamietnutia stanovených v článku 7 nariadenia č. 207/2009 rozsudky z 19. apríla 2007, ÚHVT/Celltech, C-273/05 P, Zb. s. I-2883, bod 74, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 59 a citovanú judikatúru. Pokiaľ ide o dôvody zamietnutia alebo neplatnosti uvedené v článku 3 smernice 2008/95, pozri najmä rozsudok z 12. februára 2004, Campina Melkunie BV (C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 34 a citovanú judikatúru).

29. Po prvé, pokiaľ ide o cieľ dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť uskutočnenie cieľa všeobecného záujmu spočívajúceho v tom, aby označenia alebo údaje opisujúce vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohli všetci voľne používať. [11]

30. Ratio, ktoré je základom dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, tak odráža nevyhnutnosť zabezpečiť dostupnosť niektorých označení a zaistiť, aby tieto označenia mohli voľne používať všetky hospodárske subjekty v danom odvetví. [12] Táto zásada, ktorá má svoj pôvod v nemeckom práve („Freihaltebedürfnis"), tak predstavuje základný prvok na účely výkladu tohto dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti. [13]

31. Z tejto požiadavky dostupnosti vyplýva, že dôvod zamietnutia alebo neplatnosti uvedený v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 musí teda zabrániť tomu, aby opisné označenia alebo údaje, na ktoré sa vzťahuje táto požiadavka, boli vyhradené pre jediný podnik z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky. [14] Na rozdiel od nemeckej právnej náuky však Súdny dvor zdôraznil, že uplatnenie dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 nezávisí od existencie požiadavky určitej, aktuálnej a vážnej dostupnosti, a že teda nie je relevatné poznať počet konkurentov, ktorí majú alebo by mohli mať záujem na používaní dotknutého označenia. [15]

32. Po druhé, pokiaľ tu ide o dôvod zamietnutia alebo neplatnosti stanovený v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že relevantný všeobecný záujem úzko súvisí so základnou funkciou ochrannej známky, a síce tou, ktorej cieľom je umožniť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, bez možnej zámeny s tovarmi alebo službami, ktoré majú iný pôvod. [16]

33. Pri skúmaní položených prejudiciálnych otázok treba prihliadať na tieto všeobecné záujmy.

B – *Posúdenie dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti*

1. O vzťahu medzi opisným charakterom a rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky

34. Na úvod treba poukázať na to, že dôvody zamietnutia alebo neplatnosti uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice spolu úzko súvisia. Pokiaľ bol totiž výlučný opisný charakter preukázaný v súlade s uvedeným písmenom c), je možné použiť písmeno b) uvedeného článku. Inými slovami, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky vyplýva z opisnej povahy označenia, a nie naopak. [17]

11 — Pozri v tejto súvislosti najmä rozsudky z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, Zb. s. I-1541, bod 37 a citovanú judikatúru; Campina Melkunie, už citovaný, bod 35 a citovanú judikatúru, ako aj z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31 a citovanú judikatúru.

12 — Pokiaľ ide o charakteristiky nemeckej právnej náuky, pozri najmä FRISCH, A.: *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007.

13 — Generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer už dôkladne analyzoval rozsah a pôvod požiadavky dostupnosti v nemeckom práve (v bode 33 a násl. svojich návrhov vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439), takže sa môžem obmedziť na niekoľko úvodných pripomienok umožňujúcich lepšie pochopiť úlohu tohto pojmu v kontexte práva Únie.

14 — Pozri v tomto zmysle najmä rozsudky z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 62 a citovanú judikatúru; ÚHVT/Celltech, už citovaný, bod 75, ako aj zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 25.

15 — Pozri v tomto zmysle rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný, bod 39 a citovanú judikatúru.

16 — V judikatúre Súdny dvor vyjadril túto myšlienku, ktorá rôznymi spôsobmi odkazuje na rozlišovaciu funkciu ochrannej známky. Pozri najmä rozsudky z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, Zb. s. I-8625, body 37 až 39; z 12. júla 2011, L'Oréal SA a i., C-324/09, Zb. s. I-6011, bod 80; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 56 a citovanú judikatúru, a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51.

17 — Pozri bod 43 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT (C-104/00 P, Zb. s. I-7561).

35. Pri svojej analýze budem vychádzať z uvedenej hypotézy. V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že označenie nemusí mať rozlišovaciu spôsobilosť aj z iných dôvodov, než je jeho prípadný opisný charakter [18], a že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia nemôže vychádzať výlučne z jeho opisného charakteru bez toho, aby sa zohľadnili jednotlivé všeobecné záujmy, ktoré sú základom oboch dôvodov zamietnutia. [19]

36. Je dôležité tiež poznamenať, že na rozdiel od toho, čo tvrdila Komisia vo svojich písomných pripomienkach, je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými dôvodmi zamietnutia alebo neplatnosti uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95. Podľa ustálenej judikatúru totiž platí, že aj keď sa príslušné oblasti pôsobnosti týchto dôvodov do určitej miery prekrývajú, všetky dôvody sú navzájom nezávislé a vyžadujú si samostatné preskúmanie. [20]

37. Za týchto okolností treba okrem iného poznamenať, že Súdny dvor už konštatoval, že opisný charakter ochrannej známky zloženej z viacerých slov alebo slova a číslice môže byť sčasti skúmaný pre každý z jej prvkov oddelene, avšak v každom prípade musí byť konštatovaný aj pre celok, ktorý tieto prvky tvoria. [21]

38. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že jednoduchá kombinácia prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, vo všeobecnosti sama osebe opisuje uvedené vlastnosti v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95. Takáto kombinácia však nemusí byť opisná v zmysle tohto ustanovenia pod podmienkou, že vyvoláva dojem dostatočne vzdialený od dojmu vyvolaného jednoduchým spojením uvedených prvkov. [22]

39. Navyše skutočnosť, že každý z týchto prvkov nemá sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje, že kombinácia týchto prvkov môže napriek tomu takúto spôsobilosť vykazovať. [23]

40. Čo sa týka slovných ochranných známok, o ktoré ide vo veciach samých a ktoré sú zložené z opisných slov, ku ktorým je pripojená sekvencia písmen zodpovedajúcich začiatočným písmenám uvedených slov, ktorú možno samostatne považovať za neopisnú, nastoľuje sa otázka, či doplnenie skratky, ktorá sama osebe nie je opisná, k opisnej syntagme môže viesť k tomu, že tieto slovné prvky ako celok získajú neopisný charakter, či dokonca rozlišovaciu spôsobilosť, ktorý sa vyžaduje na účely zápisu takejto ochrannej známky.

41. Inými slovami, v konaní vo veci samej treba určiť, či jedna a tá istá sekvencia písmen pre rovnaké tovary a služby sa musí vždy posudzovať rovnako bez ohľadu na to, či táto sekvencia písmen bola prihlásená ako ochranná známka samostatne alebo v spojení s ďalšími opisnými prvkami.

42. V tejto súvislosti je užitočné poznamenať, že podľa Súdneho dvora slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, nevyhnutne nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto výrobkom alebo službám. [24]

43. Vzhľadom na tieto okolnosti je zrejme nevyhnutné pristúpiť k posúdeniu predmetných ochranných známok analýzou prvkov, z ktorých sú tieto ochranné známky zložené, a následne pristúpiť k ich celkovému preskúmaniu.

18 — Pozri v tomto zmysle rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný, bod 46 a citovanú judikatúru.

19 — Rozsudok Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, body 55 až 62.

20 — Pozri v tomto zmysle rozsudok Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 54 a citovanú judikatúru.

21 — Pozri okrem iného uznesenie zo 6. februára 2009, MPDV Mikrolab/ÚHVT, C-17/08 P, Zb. s. I-16, bod 38 a citovanú judikatúru.

22 — Rozsudok Campina Melkunie, už citovaný, body 39 a 40.

23 — Pozri v tejto súvislosti rozsudok z 13. januára 2011, Media-Saturn-Holding/ÚHVT, C-92/10 P, bod 36, ako aj rozsudky Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 41, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 29.

24 — Pozri najmä rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 86.

2. O prvkoch tvoriacich ochranné známky

44. Pokiaľ ide o vec Strigl a ochrannú známku Multi Markets Fund MMF, vnútroštátny súd v podstate zastáva názor, že syntagma „Multi Markets Fund“ je údaj slúžiaci na označenie služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška, a to služieb poskytovaných osobitne v rámci fondu investujúceho na rôznych trhoch. Rovnako tvrdí, že príslušná skupina verejnosti môže ľahko pochopiť slová, ktoré tvoria syntagmu „Multi Markets Fund“, či už sú posudzované samostatne, alebo ako celok, ktorý tvoria.

45. Pokiaľ ide o samotnú sekvenciu písmen „MMF“, vnútroštátny súd uvádza, že táto sekvencia by sa mala považovať za kombináciu písmen, ktorej nemožno ako takej priznať opisný význam. Uvádza však, že táto sekvencia písmen nasleduje bezprostredne po syntagme „Multi Markets Fund“, čo ho vedie k záveru, že túto sekvenciu by príslušná skupina verejnosti vnímala ako skratku uvedenej syntagmy. Podľa vnútroštátneho súdu takéto chápanie zodpovedá prirodzenému a logickému vnímaniu bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa.

46. Pokiaľ ide ďalej o vec Securvita a ochrannú známku NAI – Der Natur-Aktien-Index, výraz „Natur-Aktien-Index“ opisuje, rovnako ako výrazy „Öko-Aktien“, „Umweltaktien“ alebo „grüne Aktien“, akcie niektorých ekologicky orientovaných podnikov, čiže určitý druh cenných papierov. Okrem toho označenie „Natur-Aktie“ sa v značnom rozsahu používa na opis vlastností rôznych výrobkov vo finančnom odvetví. Podľa vnútroštátneho súdu syntagma opisuje z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti vlastnosti služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95.

47. Pokiaľ ide o sekvenciu písmen „NAI“, ktorá je spolu so spojovníkom pred syntagmou „Der Natur-Aktien-Index“, vnútroštátny súd uvádza, že táto sekvencia písmen nie je bežná a všeobecne zrozumiteľná skratka, ktorú by príslušná skupina verejnosti mohla považovať za údaj o vlastnostiach služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná. V dôsledku toho tak samotná sekvencia písmen „NAI“ nemôže v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 opisovať vlastnosti služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná.

3. O celkovom dojme vyvolanom ochrannými známkami

48. V prvom rade uvádzam, že hoci také sekvencie písmen, o aké ide vo veciach samých, by sa mohli považovať za sekvencie, ktoré samy osebe majú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o služby, na ktoré sa vzťahujú predmetné ochranné známky, nič to nemení na tom, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nemožno analyzovať výlučne vo vzťahu k jednotlivým prvkom tvoriacim ochrannú známku, ale hlavne vo vzťahu k celkovému dojmu, ktorý ochranná známka vyvoláva.

49. Pokiaľ však ide o celkový dojem vyvolaný ochrannými známkami, o ktoré ide vo veciach samých, vnútroštátny súd zdôrazňuje, že tri predmetné veľké písmena „MMF“ a „NAI“ sa zhodujú s tromi slovami predmetných syntagiem, a to „Multi Markets Fund“ a „Natur-Aktien-Index“. Verejnosť tak môže ľahko rozpoznať sekvenciu písmen ako skratku syntagmy, ktorá je pred ňou, alebo prípadne nasleduje po nej.

50. Vo veci zloženia ochrannej známky „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ treba tiež poznamenať, že po sekvencii písmen „NAI“ nasleduje spojovník, ktorý ju spojuje so syntagmou. Tento spojovník možno považovať, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, za posilňujúci celkový dojem, podľa ktorého ide len o skratku syntagmy, ktorá po nej nasleduje. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti poznamenáva, že tento záver nemožno spochybniť tým, že skratka „NAI“ neobsahuje začiatočné písmeno určitého člena „Der“, ktorý sa nachádza v následnej syntagme, keďže člen „Der“ je doplnkový prvok vo vzťahu k podstatným menám, ktorých začiatočné písmená sú obsiahnuté v predmetnej skratke.

51. V tejto súvislosti pre úplnosť poznamenávam, že odôvodnenie štvrtého senátu ÚHVT týkajúce sa zápisu ochrannej známky NAI – Der Natur-Aktien-Index ako ochrannej známky Spoločenstva je podľa môjho názoru málo presvedčivé. Podľa názoru ÚHVT sekvencia písmen „NAI“ nemá sama osebe nijaký opisný význam a doplnenie syntagmy „Der Natur-Aktien-Index“ na tejto skutočnosti nič nemení. Zastáva názor, že iný záver by mal za následok, že by sa takáto sekvencia písmen mohla „následne“ v dôsledku doplnenia opisných slovných prvkov stať ako celok opisnou.[25]

52. Nie je síce vylúčené, že takéto sekvencie písmen môžu mať samy osebe rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ môžu ako také odkazovať na iné skratky a pokiaľ samy osebe neopisujú výrobky alebo služby označené predmetnými ochrannými známkami. Chcem však zdôrazniť, že priemerný spotrebiteľ vo všeobecnosti vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky.[26]

53. Stanovisko vyjadrené v rozhodnutí ÚHVT totiž nezohľadňuje celkový dojem, ktorý sa, ako som už uviedol, musí zohľadniť pri posúdení dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95. Vzhľadom na celkový dojem vyvolaný ochrannými známkami, ktoré sú zložené zo syntagmy opisujúcej predmetné výrobky alebo služby, ako aj zo sekvencie písmen zodpovedajúcich začiatočným písmenám slov tvoriacich uvedenú syntagmu, je táto syntagma zrejme dominantným prvkom takýchto ochranných známok. Podľa môjho názoru nemôže sekvencia písmen zodpovedajúcich začiatočným písmenám troch slov predmetnej syntagmy vyvolať dojem, ktorý by bol dostatočne vzdialený od dojmu vyvolaného jednoduchým spojením prvkov, ktoré tvoria ochrannú známku.

54. Rád by som dodal, že sekvencia písmen, ktorú príslušná skupina verejnosti vníma ako skratku syntagmy, ku ktorej je táto skratka pripojená, nemôže prevládať nad súhrnom všetkých prvkov ochrannej známky ako celku, a to aj keď možno zastávať názor, že daná sekvencia môže sama osebe mať rozlišovaciu spôsobilosť. Opisný charakter prvku ochrannej známky, a síce sekvencie písmen, tak vyplýva z ochrannej známky ako celku. Napríklad celkový dojem vyvolaný imaginárnou slovnou ochrannou známkou „Two for tea – 24T“ sa tak odlišuje od celkového dojmu vyvolaného „24T“.

55. Zdôrazňujem, že význam ochrannej známky sa musí určiť celkovo. Celkové posúdenie ochrannej známky môže v prípade ochrannej známky, ktorej prvky sú navzájom úzko spojené a dva z jej prvkov sa vzájomne vysvetľujú, viesť k záveru odlišnému od záveru, ku ktorému sa dospeje v prípade, ak sa každý z prvkov tejto ochrannej známky posúdi samostatne.

56. Na základe celkového posúdenia ochranných známok, o ktoré ide vo veciach samých, preto zastávam názor, že verejnosť priznáva skratke, ktorá nie je sama osebe opisná, len opisný význam vyplývajúci zo syntagmy, ku ktorej je skratka pripojená, z dôvodu pripojenia rôznych prvkov, ktoré sa vzájomne vysvetľujú. Z toho vyplýva, že sekvencia písmen preberajúca začiatočné písmená slov tvoriacich syntagmu má vo vzťahu k tejto syntagme len vedľajšie postavenie, čo ma vedie k záveru, že prvok spočívajúci v takejto sekvencii písmen je v celkovom dojme vyvolanom takouto ochrannou známkou zanedbateľný.[27] Syntagma, ktorá má opisný charakter, tak priznáva ochrannej známke ako celku opisný význam.

57. Napriek tomuto záveru zostáva odpovedať na otázku vnútroštátneho súdu týkajúcu sa príslušných oblastí pôsobnosti dôvodov zamietnutia a neplatnosti stanovených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95, pokiaľ ide o ochranné známky, ktoré sú predmetom konania vo veciach samých.

25 — Pozri najmä body 12 a 16 už citovaného rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. októbra 2009 vo veci R 1630/2008-4.

26 — Pozri najmä v kontexte posúdenia pravdepodobnosti zámeny rozsudok z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT (C-254/09 P, Zb. s. I-7989, bod 45 a citovanú judikatúru).

27 — Pozri analogicky rozsudok Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, už citovaný, bod 57.

4. O výbere medzi dôvodmi zamietnutia alebo neplatnosti uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. b) a písm. c) smernice 2008/95

58. Pokiaľ ide o rozdiel, ktorý treba vidieť medzi článkom 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 v prípade takých ochranných známok, o aké ide vo veciach samých, do úvahy treba vziať nielen opisný charakter predmetných ochranných známok, ktorý sa musí konštatovať na základe celkového dojmu, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, ale aj všeobecné záujmy, ktoré sú základom príslušných dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti. Treba teda ešte raz poukázať na požiadavku dostupnosti, ktorá sa vzťahuje na určité označenia, a ďalej na rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, ktorá musí umožniť odlíšiť výrobky a služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, od ostatných výrobkov a služieb, ktoré majú iný pôvod.

59. Z tohto hľadiska by povolenie zápisu ochrannej známky zloženej výlučne z opisných označení alebo údajov, v prípade ktorých sa musí zabezpečiť dostupnosť pre všetkých, bolo v rozpore so samotným zmyslom dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95.

60. S cieľom zabezpečiť úplnú realizáciu tohto cieľa voľného používania Súdny dvor spresnil, že nie je totiž nevyhnutné, aby označenia alebo údaje tvoriace ochrannú známku, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, sa v čase podania prihlášky skutočne používali na účely opisu takých výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, alebo na účely opisu vlastností týchto tovarov alebo služieb. Postačuje, že tieto označenia a údaje sa môžu na takéto účely používať.[28] Z toho vyplýva, že zápis slovného označenia sa musí zamietnuť podľa článku 3 ods. 1 písm. c), ak aspoň jeden z jeho možných významov označuje vlastnosť dotknutých výrobkov alebo služieb.[29]

61. Znenie článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 sa však vzťahuje na ochranné známky, ktoré sú zložené výlučne z opisných označení alebo údajov. Vo veciach samých sa však sporné ochranné známky skladajú z opisných prvkov (syntagiem) na jednej strane a z prvkov, ktoré sú samy osebe neopisné (sekvencie písmen), na druhej strane. Ako už bolo uvedené vyššie, v takomto prípade opisný význam sekvencie písmen, ktorá je sama osebe neopisná, vyplýva z celkového posúdenia ochrannej známky. Konkrétnejšie, opisný charakter uvedených sekvencií písmen vyplýva zo slov syntagmy, ktorých začiatočné písmená tvoria predmetné sekvencie.

62. Neexistuje však nijaká nevyhnutnosť zabezpečiť dostupnosť každej z takýchto sekvencií písmen, ani ochrannej známky ako celku, pretože aj keď má táto ochranná známka opisný význam, nie je zložená výlučne z takýchto označení alebo údajov. Z tohto dôvodu treba na účely preskúmania predmetných ochranných známok, o ktoré ide vo veciach samých, uplatniť kritérium rozlišovacej spôsobilosti stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95.

63. Pokiaľ ide o preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti takejto kombinácie prvkov v zmysle písmena b) uvedeného článku, vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť, či sporné ochranné známky ako celok môžu, alebo nemôžu zabezpečiť základnú funkciu ochrannej známky spočívajúcu v odlíšení výrobkov alebo služieb, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, od iných výrobkov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod. Nastoľuje sa tu otázka, či kombinácia opisných prvkov s prvkom, ktorý nie je sám osebe opisný, avšak je opisný v kontexte predmetnej ochrannej známky, môže vyvolať dojem, ktorý je dostatočne vzdialený dojmu vyvolanému jednoduchým spojením uvedených prvkov.[30]

28 — Pozri najmä rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný, bod 38 a citovanú judikatúru.

29 — Pozri najmä uznesenie z 5. februára 2010, Mergel a i./ÚHVT, C-80/09 P, Zb. s. I-17, bod 37 a citovanú judikatúru.

30 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. februára 2010, Lancôme/ÚHVT, C-408/08 P, Zb. s. I-1347, bod 61 a citovanú judikatúru.

64. Na záver, pokiaľ ide o celkové posúdenie ochrannej známky tvorenej spojením opisnej syntagmy so sekvenciou písmen zodpovedajúcich začiatočným písmenám slov tejto sekvencie, zastávam názor, že sekvencia písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, získa opisný charakter v tomto osobitnom kontexte. Pokiaľ ochranná známka vytvorená z takýchto prvkov nie je zložená výlučne z opisných označení alebo údajov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95, je na účely posúdenia možnosti zápisu ochrannej známky takéhoto druhu nevyhnutné použiť článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95.

V – Návrh

65. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby sa na prejudiciálne otázky, ktoré položil Bundesgerichtshof, odpovedalo takto:

Slovná ochranná známka tvorená spojením opisnej syntagmy so sekvenciou písmen, ktorá sama osebe nie je opisná, zodpovedajúcich začiatočnému písmenu každého slova syntagmy, a z tohto dôvodu verejnosťou vnímaná ako skratka tejto syntagmy, a ktorú teda možno ako celok chápať ako kombináciu opisných údajov alebo skratiek, ktoré sa navzájom vysvetľujú, sa musí posúdiť z hľadiska dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, a nie z hľadiska dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. c) tejto smernice, lebo takáto ochranná známka nie je výlučne zložená z opisných označení alebo údajov.