ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 15. februára 2007 *

Vo veci C-239/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím hof van beroep te Brussel (Belgicko) z 30. mája 2005 a doručený Súdnemu dvoru 3. júna 2005, ktorý súvisí s konaním:

BVBA Management, Training en Consultancy

proti

Benelux-Merkenbureau,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia R. Schintgen, P. Kūris (spravodajca), G. Arestis a L. Bay Larsen,

* Jazyk konania: holandčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Benelux-Merkenbureau, v zastúpení: L. de Gryse a B. Dauwe, advocaten,

— nemecká vláda, v zastúpení: M. Lumma, splnomocnený zástupca,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: N. Rasmussen a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 6. júla 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu 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, ďalej len „smernica").

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi BVBA Management, Training en Consultancy (ďalej len „MT&C“) a Benelux-Merkenbureau (Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, ďalej len „ÚOZB“) pre zamietnutie ÚOZB zapísať slovné označenie „The Kitchen Company“ prihlasované zo strany MT&C ako ochrannú známku.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3 Podľa svojho prvého odôvodnenia má smernica za cieľ aproximovať právne predpisy členských štátov o ochranných známkach s cieľom odstrániť existujúce rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu.

4 Ako vyplýva z tretieho odôvodnenia smernice, smernica nemá za cieľ vykonať aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v plnom rozsahu a obmedzuje sa na aproximáciu tých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

5 Piate odôvodnenie smernice zdôrazňuje, že členské štáty si zachovávajú úplnú slobodu pri určovaní ustanovení o postupe týkajúcom sa zápisu ochranných známok a že sú príslušné najmä na určenie formy konania o zápise.

6 Siedme odôvodnenie smernice upresňuje, že dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná aproximácia právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti podriadené rovnakým podmienkam a že dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky, napríklad absencia rozlišovacej spôsobilosti, musia byť úplne vymenované.

7 Článok 3 smernice s nadpisom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ stanovuje:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, 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. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.

...“

8 Článok 13 smernice s nadpisom „Dôvody na zamietnutie alebo výmaz týkajúce sa len niektorých tovarov alebo služieb“ stanovuje:

„Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.“

Vnútroštátna právna úprava

9 Jednotný zákon Beneluxu o ochranných známkach bol zmenený s účinnosťou od 1. januára 1996 protokolom z 2. decembra 1992 o zmene predmetného zákona (*Moniteur belge* z 12. marca 1996, s. 5317, ďalej len „ZBOZ“), s cieľom prebratia smernice do právneho poriadku troch členských štátov Beneluxu.

10 Článok 1 ZBOZ stanovuje:

„Za osobitné ochranné známky sa považujú pomenovania, vzory, znaky, pečate, písmená, čísla, tvary výrobkov alebo balení a všetky ostatné označenia slúžiace na odlíšenie výrobkov určitého podniku.

...“

11 Článok 6 bis ZBOZ stanovuje:

„1. Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu zamietne zápis prihlášky, ak sa domnieva že:

a) prihlásené označenie nepredstavuje ochrannú známku v zmysle článku 1, najmä kvôli absencii akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti uvádzanej v článku 6 *quinquies* B bode 2 Parížskeho dohovoru;

...

2. Zamietnutie zápisu sa musí týkať označenia vytvárajúceho ochrannú známku v celom jeho rozsahu. Môže sa obmedziť na jeden alebo viacero výrobkov, pre ktoré je ochranná známka určená.

3. Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu bezodkladne písomne informuje prihlasovateľa o svojom úmysle zamietnuť zápis v celom rozsahu alebo sčasti, uvedie dôvody a dá mu možnosť odpovedať na ne v lehote určenej vykonávacou vyhláškou.

4. Ak námietky úradu pre ochranné známky štátov Beneluxu proti zápisu neboli vyvrátené v stanovenej lehote, zápis prihlášky sa zamietne v celom rozsahu alebo sčasti. Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu bezodkladne písomne informuje prihlasovateľa s uvedením dôvodov zamietnutia a s poučením o opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu, uvádzanom v článku 6 *ter*.

...“

12 Podľa znenia článku 6 ter ZBOZ:

„Prihlasovateľ môže v lehote dvoch mesiacov nasledujúcich po oznámení uvádzanom v článku 6 *bis* [odsek 4] podať pred Cour d'appel de Bruxelles, Gerechtshof de La Haye alebo Cour d'appel de Luxembourg žalobu smerujúcu k nariadeniu zápisu prihlášky. ...“

13 Nakoniec v konaní o zápis ochranných známok tovarov alebo služieb ÚOZB postupuje pri triedení výrobkov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), ktorej sú tri štáty Beneluxu účastníkmi.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

14 Dňa 7. apríla 2000 MT&C, žalobca vo veci samej, podal pred ÚOZB prihlášku slovného označenia „The Kitchen Company" ako ochrannej známky pre určité výrobky tried 11, 20 a 21, ako aj pre služby patriace do tried 37 a 42 v zmysle Niceskej dohody.

15 Výrobky a služby, pre ktoré bola ochranná známka prihlasovaná, boli uvedené pre každú z uvedených tried. Pokiaľ ide o triedu 21, prihláška sa týkala kuchynských potrieb, ako aj stolovacieho a kuchynského riadu zo skla, porcelánu, nie drahých kovov, syntetických materiálov a keramiky.

16 Dňa 24. apríla 2001 predbežne a 25. februára 2002 definitívne ÚOZB oznámil svoje zamietnutie zápisu slovnej ochrannej známky „The Kitchen Company" pre absenciu rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 6 bis ods. 1 písm. a) ZBOZ.

17 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že ÚOZB neformuloval záver oddelene pre každý z výrobkov a služieb, pre ktoré bola požadovaná ochrana, ale rozhodol že prihlasované označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť pre súbor požadovanej ochrany.

18 MT&C podal pred hof van beroep te Brussel (Odvolací súd Brusel) žalobu, požadujúc zrušiť napadnuté rozhodnutie a nariadiť ÚOZB zapísať ochrannú známku pre všetky prihlasované triedy, subsidiárne pre triedy, vo vzťahu ku ktorým sa vnútroštátny súd bude domnievať, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

19 Hof van beroep te Brussel potvrdil rozhodnutie ÚOZB, podľa ktorého slovné označenie „The Kitchen Company" nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť pre súbor výrobkov a služieb uvádzaných v prihláške, s výnimkou určitých výrobkov triedy 21.

20 V tejto súvislosti hof van beroep te Brussel vysvetľuje, že medzi výrobkami patriacimi do tejto triedy má ochranná známka popisnú povahu iba vo vzťahu ku kuchynským potrebám v závislosti od jeho druhu a jeho určenia. Vo vzťahu k ostatným výrobkom sa vnútroštátny súd domnieva, že kombinácia slov „The Kitchen Company" neevokuje spontánnou lingvistickou asociáciou, vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, určenie tovarov. V dôsledku toho, a v rozpore s názorom ÚOZB, sa uvedený súd domnieva, že pri absencii rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a pretože žiadny iný dôvod zamietnutia nebol zo strany ÚOZB uvádzaný alebo pred ním preberaný má táto ochranná známka pre tieto výrobky rozlišovaciu spôsobilosť.

21 Predsa však, odkazujúc na rozsudok Cour de justice Benelux z 15. decembra 2003, BBM c. Vlaamse Toeristenbond (vec A 2002/2), ÚOZB pred vnútroštátnym súdom uvádza, že súd nemôže skúmať subsidiárny návrh MT&C, pretože MT&C nežiadal o zápis obmedzený na určité výrobky ani v pôvodnej prihláške, ani pri namietaní pred ÚOZB a že predmetný súd nemôže rozhodovať o prihláškach, ktoré nespadajú do rámca rozhodnutia ÚOZB alebo ktoré mu neboli predložené.

22 Hof van beroep te Brussel sa domnieva, že ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Zb. s. I-1619), príslušný orgán musí skúmať prihlášku pre každý z výrobkov a služieb, pre ktoré je požadovaná ochrana, a že tento orgán môže dôjsť k rôznym záverom podľa posudzovaných výrobkov alebo služieb. Vnútroštátny súd sa domnieva, že z toho musí logicky vyplývať, že v takomto prípade musí predmetný orgán uviesť svoje závery v predbežnom rozhodnutí o zamietnutí a, prípadne, v konečnom rozhodnutí.

23 Vnútroštátny súd rovnako poznamenáva, že nie je vylúčené, aby sa relevantné skutočnosti a okolnosti zmenili medzi časom, keď príslušný orgán formuloval svoje rozhodnutie, a časom, keď súd rozhoduje o žalobe proti tomuto rozhodnutiu.

24 Hof van beroep te Brussel sa domnieva, že v legislatívnom rámci, aký je určený článkami 6 bis a 6 ter ZBOZ, prax spočívajúca, ako v konaní vo veci samej, v rozhodovaní príslušného orgánu o tom, že prihlásené označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť pre súbor prihlasovanej ochrany, bez formulovania oddeleného záveru pre každý z výrobkov a služieb, môže brániť súdu rozhodujúcemu o žalobe proti takémuto rozhodnutiu zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti. V skutočnosti absencia dôvodu zamietnutia pre jeden z výrobkov uvádzaných v prihláške, ale nie pre iné výrobky, môže predstavovať skutočnosť relevantnú pre posúdenie tejto prihlášky. Napriek tomu pri absencii konečného rozhodnutia vysloveného pre každý výrobok alebo službu oddelene tento súd nemôže plne vykonávať svoje preskúmanie, keďže vnútroštátna právna úprava mu predpisuje rozhodovať iba v medziach skúmania príslušného orgánu a rozhodnutia tohto orgánu.

25 Za týchto okolností hof van beroep te Brussel rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Musí pri svojom skúmaní všetkých relevantných skutočností a okolností týkajúcich sa absolútneho dôvodu zamietnutia úrad pre ochranné známky osobitne uviesť vo svojom predbežnom a konečnom rozhodnutí [o prihláške ochrannej známky] záver, ktorý prijal so zreteľom na každý tovar a každú službu, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky?

2. Môžu byť relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré musí zohľadniť súd v prípade žaloby proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky odlišné z dôvodu času, ktorý uplynul medzi dvoma... rozhodnutiami, alebo má tento súd zohľadniť iba tie skutočnosti a okolnosti, ktoré existovali v čase rozhodnutia úradu pre ochranné známky?

3. Zabraňuje výklad, ktorý podal Súdny dvor... v rozsudku [Koninklijke KPN Nederland, už citovanom], tomu, aby sa vnútroštátne pravidlá o súdnej právomoci [predmetného súdu] vykladali v tom zmysle, že nedovoľujú, aby tento súd zohľadnil relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré sa zmenili, alebo rozhodol o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre každý tovar a každú službu [osobitne]?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

26 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica vykladať v tom zmysle, že ak príslušný orgán zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel, oddelene pri každom z výrobkov a služieb uvádzaných v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

27 Podľa názoru ÚOZB, zo skutočnosti, že existencia dôvodu zamietnutia musí byť posudzovaná vzhľadom na výrobky alebo služby, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, nevyplýva vždy povinnosť uviesť oddelene pre každý výrobok alebo službu spomenuté v prihláške dôvod, pre ktorý zápis musí alebo nemusí byť zamietnutý.

28 Nemecká vláda naopak uvádza, že príslušný orgán v zásade musí uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel, oddelene pre každý z výrobkov a služieb, pre ktoré je požadovaná ochrana prostredníctvom ochrannej známky. Predmetný orgán však nemusí vysloviť záver pre každý z predmetných výrobkov a predmetných služieb, najmä pokiaľ je možné zoskupiť niektoré z nich, vo vzťahu ku ktorým spôsobilosť na ochranu označenia, ktoré má byť chránené, musí byť považovaná za identickú.

29 Podľa Komisie Európskych spoločenstiev musí príslušný orgán odôvodniť svoje rozhodnutie o zamietnutí zápisu ochrannej známky pre všetky výrobky a služby, pre ktoré je tento zápis požadovaný. Môže sa však obmedziť na uvedenie všeobecného odôvodnenia, ak sa domnieva, že toto odôvodnenie platí pre všetky dotknuté výrobky a služby.

Posúdenie Súdnym dvorom

30 Na úvod je potrebné pripomenúť, že skúmanie dôvodov zamietnutia uvedených najmä v článku 3 smernice, ktoré je vykonávané pri podaní prihlášky, musí byť dôkladné a úplné, s cieľom predísť tomu, aby ochranné známky boli zapísané neoprávnene (rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 123 a citovaná judikatúra).

31 Navyše Súdny dvor konštatoval, že pokiaľ sa požaduje zápis ochrannej známky vo vzťahu k výrobkom alebo službám uvedeným v prihláške, otázka, či ochranná známka patrí alebo nepatrí pod jeden z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 smernice, musí byť posudzovaná *in concreto* vo vzťahu k týmto výrobkom a službám (rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 33).

32 Súdny dvor rovnako rozhodol, že ak je zápis ochrannej známky požadovaný pre rozličné výrobky alebo služby, príslušný orgán musí overiť, či ochranná známka nepatrí pod žiadny z dôvodov zamietnutia uvedený v článku 3 ods. 1 smernice vo vzťahu ku každému z výrobkov alebo služieb a môže dospieť k rôznym záverom podľa posudzovaných výrobkov alebo služieb (rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 73).

33 Okrem toho článok 13 smernice stanovuje, že ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.

34 Z toho vyplýva, že na jednej strane skúmanie dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 smernice sa musí týkať každého z výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky a, na druhej strane, že rozhodnutie, ktorým príslušný orgán zamieta zápis ochrannej známky, musí byť v zásade odôvodnené pre každý z predmetných výrobkov alebo predmetných služieb.

35 Tento záver nemôže byť spochybnený, ak sa prihláška pre súbor výrobkov alebo služieb podaná príslušnému orgánu netýka subsidiárne zápisu predmetnej ochrannej známky pre osobitné triedy výrobkov alebo služieb, alebo výrobkov alebo služieb posudzovaných oddelene.

36 Povinnosť príslušného orgánu odôvodniť zamietnutie zápisu ochrannej známky vo vzťahu ku každému z výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa tento zápis požaduje, vyplýva rovnako zo základnej požiadavky, aby akékoľvek rozhodnutie vnútroštátneho orgánu zamietajúce požívanie práva priznaného právom Spoločenstva mohlo podliehať súdnemu preskúmaniu určenému na zabezpečenie účinnej ochrany tohto práva, a ktoré sa preto musí týkať zákonnosti dôvodov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. októbra 1987, Heylens a i., 222/86, Zb. s. 4097, body 14 a 15).

37 Predsa však, ak rovnaký dôvod zamietnutia bráni kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby.

38 Vzhľadom na súhrn vyššie uvedených úvah je potrebné na prvú otázku odpovedať, že smernica sa má vykladať v tom zmysle, že ak príslušný orgán zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel pri každom z výrobkov a služieb uvádzaných v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná. Pokiaľ však rovnaký dôvod zamietnutia bráni kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby.

O druhej časti tretej otázky

39 Druhou časťou tretej otázky, ktorú je potrebné následne skúmať, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa smernica má vykladať v tom zmysle, že jej odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti

rozhodnutiu príslušného orgánu vysloviť sa k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre každý z výrobkov a služieb posudzovaných oddelene.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

40 ÚOZB poznamenáva, že v rozsahu, v akom ide o právomoc súdu pre rozhodnutie o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „pre každý z výrobkov a služieb [osobitne]", sa táto otázka prelína s prvou otázkou a musí na ňu byť daná rovnaká odpoveď. Okrem toho v rozsahu, v akom evokuje možný rozpor medzi už citovaným rozsudkom Koninklijke KPN Nederland a výkladom „vnútroštátnych predpisov upravujúcich právomoc súdu [v prípade žaloby proti rozhodnutiu vnútroštátneho orgánu]", je druhá časť tretej otázky bezpredmetná. V skutočnosti z predmetného rozsudku vyplýva, že hranice právomoci vnútroštátnych súdov sú stanovené predpismi vnútroštátneho práva.

41 Nemecká vláda naopak uvádza, že obmedzenie súdneho preskúmania vnútroštátnymi predpismi je vylúčené, pokiaľ ide o posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vykonávané oddelene podľa výrobku alebo podľa služby. Tak ako je vykladaná už citovaným rozsudkom Koninklijke KPN Nederland, smernica dáva v tomto bode príslušným orgánom povinné údaje pre rozhodovanie príslušných orgánov. Podľa menovanej vlády súdy, ktoré majú, v ich vnútroštátnom právnom poriadku, za úlohu iba overiť správnosť týchto rozhodnutí, sa môžu a majú vysloviť aj vo vzťahu k výrobkom a službám, teda o každej triede oddelene. Nemecká vláda však dodáva, že príslušný orgán sa nemusí vysloviť pre každý výrobok alebo službu, ak je možné vysloviť súhrnný záver pre výrobky a služby, vo vzťahu ku ktorým spôsobilosť na ochranu označenia, ktoré má byť chránené, musí byť považovaná za identickú.

42 Podľa Komisie smernici neodporuje to, aby vnútroštátne predpisy upravujúce právomoc súdu rozhodujúceho o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu boli vykladané v tom zmysle, že ak prihlasovateľ ochrannej známky neformuloval subsidiárnu prihlášku pre výrobky a služby, vo vzťahu ku ktorým tento orgán neuviedol žiadny dôvod pre zamietnutie, bránia tieto predpisy menovanému súdu dať uvedenému orgánu príkaz zapísať ochrannú známku pre časť výrobkov alebo služieb. Podľa Komisie ZBOZ spĺňa požiadavky smernice, najmä jej článku 3 a článku 13, ktorá ponecháva členským štátom rozsiahlu slobodu pri úprave vnútroštátnych konaní v oblasti ochranných známok.

Posúdenie Súdnym dvorom

43 Na úvod je potrebné pripomenúť, že smernica, ako vyplýva z jej tretieho odôvodnenia, nemá za cieľ vykonať aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v plnom rozsahu, ale obmedzuje sa na aproximáciu tých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

44 Navyše podľa znenia jej piateho odôvodnenia ponecháva táto smernica členským štátom úplnú slobodu pri určovaní ustanovení o postupe týkajúcom sa okrem iného zápisu ochranných známok, najmä pokiaľ ide o určenie formy konania o zápise.

45 Podľa ustálenej judikatúry v prípade, že neexistujú ustanovenia Spoločenstva, je na vnútroštátnom právnom poriadku každého členského štátu, aby stanovil procesné podmienky žalôb určených na zabezpečenie ochrany práv, ktoré osoby podliehajúce súdnej právomoci vyvodzujú z práva Spoločenstva. Súdny dvor upresnil, že tieto

podmienky nemôžu byť nevýhodnejšie, než podmienky týkajúce sa práv, ktoré majú pôvod vo vnútroštátnom právnom poriadku (zásada ekvivalencie), a že nemôžu prakticky znemožniť alebo výrazne sťažiť výkon práv priznaných právnym poriadkom Spoločenstva (zásada efektivity) (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. decembra 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Zb. s. I-9687, bod 28 a citovaná judikatúra).

46 Pokiaľ ide o vnútroštátnu právnu úpravu, akou je právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu prijať oddelený záver k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre každý z výrobkov a služieb uvedených v prihláške tejto ochrannej známky, v prípade ak sa ani táto prihláška, ani rozhodnutie predmetného orgánu netýkajú kategórií výrobkov alebo služieb alebo výrobkov alebo služieb posudzovaných samostatne, takéto obmedzenie súdnej právomoci nemožno považovať za odporujúce zásade efektivity, najmä ak zainteresovaná osoba v nadväznosti na rozsudok, ktorým jej nebolo čiastočne alebo úplne vyhovené, môže podať novú prihlášku ochrannej známky. Vnútroštátnemu súdu však prislúcha overiť, či sú predmetné zásady ekvivalencie a efektivity rešpektované.

47 Z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu prijatému k prihláške ochrannej známky musí, v medziach výkonu svojich právomocí, zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré sú definované uplatniteľnou vnútroštátnou právnou úpravou (pozri v tomto zmysle rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 36).

48 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy, na druhú časť tretej otázky je potrebné odpovedať, že smernica sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu vysloviť sa k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre

každý z výrobkov a služieb uvedených v prihláške, ak sa ani toto rozhodnutie, ani táto prihláška netýkajú kategórií výrobkov alebo služieb, alebo výrobkov alebo služieb posudzovaných samostatne.

O druhej otázke a prvej časti tretej otázky

49 Svojou druhou otázkou a prvou časťou tretej otázky, ktoré je potrebné skúmať spolu, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa smernica má vykladať v tom zmysle, že jej odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré nastali po prijatí tohto rozhodnutia.

O prípustnosti

50 Vo svojich pripomienkach ÚOZB v prvom rade vznáša námietku neprípustnosti vo vzťahu k týmto otázkam.

51 Pripomienky sa zakladajú na myšlienke, že „relevantné skutočnosti a okolnosti", ktoré majú byť zohľadnené, sú odlišné z dôvodu plynutia času od prijatia rozhodnutia ÚOZB do prijatia rozhodnutia súdom rozhodujúcim o žalobe proti tomuto rozhodnutiu. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania však nijako nevyplýva, že k takejto zmene skutočne došlo. Preto sú tieto otázky čisto teoretické a hypotetické, a teda neprípustné.

52 V tomto ohľade treba pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou, v rámci spolupráce medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi zriadenej článkom 234 ES, prináleží vnútroštátnemu súdu, ktorý spor prejednáva a ktorý musí vziať na seba zodpovednosť za následné súdne rozhodnutie, aby zhodnotil vzhľadom na osobitosti veci tak potrebu prejudiciálneho rozhodnutia pre vydanie rozsudku, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladie Súdnemu dvoru. Súdny dvor však nemôže rozhodnúť o prejudiciálnej otázke položenej vnútroštátnym súdom, ak je úplne zrejmé, že žiadaný výklad práva Spoločenstva vnútroštátnym súdom nemá žiadny reálny základ alebo s predmetom sporu vo veci samej nesúvisí, alebo ak je problém čisto hypotetickej povahy (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. októbra 2005, Schulte, C-350/03, Zb. s. I-9215, bod 43 a citovaná judikatúra).

53 To však nie je prípad týchto otázok. Vnútroštátny súd uvádza, že rozhodujúc o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu, je možné, že za okolností konania vo veci samej, mu vnútroštátna právna úprava bráni zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti. Domnieva sa, že takouto skutočnosťou, relevantnou pri skúmaní prihlášky, môže byť, že neexistuje žiadny dôvod zamietnutia pre určité výrobky, ktorých sa týka táto prihláška, hoci existuje pre iné výrobky.

54 Za týchto okolností sa zdá, že druhá otázka a prvá časť tretej otázky nie sú teoretické alebo hypotetické, a preto sú prípustné.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

55 ÚOZB uvádza, že článok 3 smernice nemôže ponúkať žiadnu odpoveď na druhú otázku.

56 Opierajúc sa o už citovaný rozsudok Koninklijke KPN Nederland, ako aj o článok 3 ods. 3 druhú vetu smernice, nemecká vláda uvádza, že otázka obmedzenia zohľadnenia skutočností a okolností, ktoré nastali alebo sa stali známymi až po rozhodnutí príslušného orgánu týkajúcom sa prihlášky ochrannej známky, patrí do právomoci členských štátov.

57 Komisia zdieľa tento názor a dodáva, že predpisy vnútroštátneho práva, ktoré bránia súdu vyhlásiť rozhodnutie príslušného orgánu za nezákonné na základe skutočností a okolností, ktoré nastali po prijatí tohto rozhodnutia, musia vyhovovať zásadám ekvivalencie a efektivity.

Posúdenie Súdnym dvorom

58 Súdny dvor na jednej strane už konštatoval, že príslušný orgán musí zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti pred prijatím konečného rozhodnutia o prihláške ochrannej známky a, na druhej strane, že súd rozhodujúci o žalobe proti takémuto rozhodnutiu musí rovnako, v medziach výkonu svojich právomocí, zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré sú definované uplatniteľnou vnútroštátnou právnou úpravou (pozri v tomto zmysle rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 36).

59 V takýchto sporoch, ako dôvodne uvádza Komisia, vnútroštátny súd preskúmava zákonnosť určitého rozhodnutia príslušného orgánu. Toto rozhodnutie teda mohlo byť vydané iba v závislosti od skutočností a okolností, o ktorých tento orgán mohol mať vedomosť v momente svojho rozhodovania.

60 Je teda potrebné prijať záver, že vnútroštátny právny poriadok môže brániť súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré nastali neskôr po prijatí tohto rozhodnutia, pri posudzovaní jeho zákonnosti.

61 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je na druhú otázku a prvú časť tretej otázky potrebné odpovedať, že smernica sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré nastali po prijatí tohto rozhodnutia.

O trovách

62 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 (druhá komora) rozhodol takto:

Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok má byť vykladaná v tom zmysle:

— **že ak príslušný orgán zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel pri každom z výrobkov a služieb uvádzaných v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná. Pokiaľ však rovnaký dôvod zamietnutia bráni kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby,**

— **že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu vysloviť sa k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky oddelene pre každý z výrobkov a služieb uvedených v prihláške, ak sa ani toto rozhodnutie, ani táto prihláška netýkajú kategórií výrobkov alebo služieb, alebo výrobkov alebo služieb posudzovaných samostatne,**

— **že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu príslušného orgánu zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré nastali po prijatí tohto rozhodnutia.**

Podpisy