Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 19. júna 2012*

„Ochranné známky — Aproximácia právnych predpisov členských štátov — Smernica 2008/95/ES — Identifikácia výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky — Požiadavky jasnosti a presnosti — Použitie názvov tried niceského triedenia na účely zápisu ochranných známok — Prípustnosť — Rozsah ochrany poskytnutej ochrannou známkou“

Vo veci C-307/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Spojené kráľovstvo) z 27. mája 2010, predloženým High Court of Justice (Queen's Bench Division) a doručený Súdnemu dvoru 28. júna 2010, ktorý súvisí s konaním:

Chartered Institute of Patent Attorneys

proti

Registrar of Trade Marks,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský a U. Lõhmus (spravodajca), sudcovia M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadžiev a C. Toader,

generálny advokát: Y. Bot,

tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 11. októbra 2011,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Chartered Institute of Patent Attorneys, v zastúpení: M. Edenborough, QC,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Hathaway, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Malynicz, barrister,

— česká vláda, v zastúpení: M. Smolek a V. Štencel, splnomocnení zástupcovia,

— dánska vláda, v zastúpení: C. Vang, splnomocnený zástupca,

* Jazyk konania: angličtina.

— nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

— Írsko, v zastúpení: N. Travers, BL,

— francúzska vláda, v zastúpení: B. Cabouat, G. de Bergues a S. Menez, splnomocnení zástupcovia,

— rakúska vláda, v zastúpení: E. Riedl, splnomocnený zástupca,

— poľská vláda, v zastúpení: M. Szpunar, splnomocnený zástupca,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,

— slovenská vláda, v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa,

— fínska vláda, v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca,

— Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis a R. Pethke, splnomocnení zástupcovia,

— Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 29. novembra 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Chartered Institute of Patent Attorneys (ďalej len „CIPA“) a Registrar of Trade Marks (orgán príslušný pre zápis ochranných známok v Spojenom kráľovstve, ďalej len „Registrar“), ktorý sa týka odmietnutia zápisu slovného označenia „IP TRANSLATOR“ zo strany Registrar ako národnej ochrannej známky.

Právny rámec

Medzinárodné právo

3 Na medzinárodnej úrovni je právo ochranných známok upravené v dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva podpísanom v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovanom v Štokholme 14. júla 1967 a zmenenom a doplnenom 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Spojených národov*, zv. 828, číslo 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“). Všetky členské štáty Európskej únie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

4 Podľa článku 19 Parížskeho dohovoru si štáty, na ktoré sa tento dohovor uplatňuje, vyhradzujú právo dojednávať oddelene medzi sebou osobitné dohody na ochranu priemyslového vlastníctva.

5 Toto ustanovenie bolo základom pre prijatie Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, naposledy revidovanej v Ženeve 13. mája 1977 a zmenenej a doplnenej 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Spojených národov*, zv. 1154, číslo I-18200, s. 89, ďalej len „Niceská dohoda“). Podľa jej článku 1:

„1. Štáty, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu a prijímajú spoločné triedenie výrobkov a služieb pre zápis známok [ďalej len ‚niceské triedenie‘].

2. [Niceské] triedenie obsahuje:

i) zoznam tried, ku ktorému sú v prípade potreby pripojené vysvetlivky;

ii) abecedný zoznam výrobkov a služieb… s označením triedy, do ktorej sa zaraďuje každý výrobok alebo služba.

…“

6 Článok 2 Niceskej dohody s názvom „Právny dosah a použitie triedenia“ znie takto:

„1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah [niceského] triedenia taký, aký mu priznáva každý štát Osobitnej únie. Najmä [niceské] triedenie nezaväzuje štáty Osobitnej únie, ani ak ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani ak ide o uznanie známok služieb.

2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť použiť [niceské] triedenie buď ako systém hlavného, alebo pomocného systému [buď ako hlavný, alebo pomocný systém – *neoficiálny preklad*].

3. Príslušné úrady štátov Osobitnej únie uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch známok čísla tried [niceského] triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.

4. Skutočnosť, že v abecednom zozname [výrobkov a služieb] sa uvádza určitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré môžu k tomuto názvu existovať.“

7 Niceské triedenie spravuje medzinárodná kancelária Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Zoznam tried tohto triedenia od 1. januára 2002 zahŕňa 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. Každá trieda je označená jedným alebo viacerými všeobecnými označeniami, spoločne nazývanými „názvy tried“, ktoré všeobecne uvádzajú oblasti, do ktorých výrobky a služby tejto triedy v zásade spadajú. Abecedný zoznam výrobkov a služieb obsahuje približne 12 000 položiek.

8 Podľa pokynov pre používateľa niceského triedenia je pre ubezpečenie sa o správnom zatriedení každého výrobku alebo služby potrebné prihliadať na abecedný zoznam výrobkov a služieb, ako aj na vysvetlivky týkajúce sa rôznych tried. Ak výrobok alebo služba nemôžu byť zatriedené s pomocou zoznamu tried, vysvetliviek alebo abecedného zoznamu výrobkov a služieb, všeobecné poznámky stanovujú kritériá, ktoré treba uplatniť.

9 Podľa databázy WIPO z členských štátov iba Cyperská republika a Maltská republika nie sú zmluvnými stranami Niceskej dohody, ale napriek tomu používajú niceské triedenie.

10 Niceské triedenie je revidované každých päť rokov výborom znalcov. Deviata verzia účinná v čase vzniku skutkových okolností bola od 1. januára 2012 nahradená desiatou verziou.

Právo Únie

Smernica 2008/95

11 Smernica 2008/95 nahradila prvú smernicu 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).

12 Podľa znenia odôvodnení 6, 8, 11 a 13 smernice 2008/95:

„(6) … členské štáty by mali mať… možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, zrušenia a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom.

…

(8) Dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov [členských štátov], si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné. …

…

(11) Ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, by mala byť v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna. …

…

(13) Všetky členské štáty Spoločenstva sú viazané Parížskym dohovorom…. Je potrebné, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne konzistentné s ustanoveniami tohto dohovoru. Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosti členských štátov vyplývajúce z tohto dohovoru….“

13 Článok 3 ods. 1 a 3 smernice 2008/95 stanovuje:

„1. 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, 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.“

14 Článok 4 ods. 1 písm. a) tejto smernice upravuje:

„Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú:

a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka.“

Oznámenie č. 4/03

15 Cieľom oznámenia predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) č. 4/03 zo 16. júna 2003 o používaní názvov tried v zoznamoch výrobkov a služieb na účely prihlášok a zápisov ochranných známok Spoločenstva (Ú. v. ÚHVT 9/03, s. 1647) je v súlade s jeho bodom I vysvetliť a objasniť prax ÚHVT „týkajúcu sa používania názvov tried a dôsledkov tohto používania, ak sú prihlášky alebo zápisy ochrannej známky Spoločenstva predmetom obmedzenia alebo čiastočného späťvzatia alebo ak sú predmetom námietkového konania alebo konania o vyhlásenie neplatnosti“.

16 Podľa znenia bodu III druhého odseku uvedeného oznámenia:

„Používanie všeobecných označení alebo celých názvov tried stanovených v niceskom triedení predstavuje príslušnú špecifikáciu výrobkov a služieb v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Používanie týchto údajov umožňuje správne triedenie a rozdelenie. [ÚHVT] nebráni používaniu všeobecných označení a názvov tried z dôvodu, že by boli príliš neurčité alebo nejasné, na rozdiel od praxe niektorých národných úradov Európskej únie a tretích krajín, so zreteľom na určité názvy tried a určité všeobecné označenia.“

17 Bod IV prvý odsek oznámenia č. 4/03 uvádza:

„34 tried výrobkov a 11 tried služieb obsahuje všetky výrobky a služby. V dôsledku toho použitie všetkých všeobecných označení uvedených v názve triedy konkrétnej triedy predstavuje požiadavku so zreteľom na všetky výrobky alebo služby spadajúce do tejto konkrétnej triedy.“

Anglické právo

18 Smernica 89/104 bola do anglického práva prebratá zákonom o ochranných známkach z roku 1994 (Trade Marks Act 1994, ďalej len „zákon z roku 1994“).

19 Podľa článku 32 ods. 2 písm. c) tohto zákona prihláška ochrannej známky musí obsahovať „označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada“.

20 Podľa znenia článku 34 ods. 1 toho istého zákona:

„1. Výrobky alebo služby sú na účely zápisu ochranných známok zatriedené podľa stanoveného triedenia.

2. Vo všetkých otázkach týkajúcich sa triedy, do ktorej patria výrobky alebo služby, rozhoduje Registrar, voči ktorého rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.“

21 Zákon z roku 1994 bol doplnený nariadením o ochranných známkach (Trade Marks Rules 2008), ktoré upravuje prax a konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva v Spojenom kráľovstve (UKIPO). Podľa pravidla 8 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia musí prihlasovateľ špecifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada národná ochranná známka, tak, aby bola jasne označená ich povaha.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

22 Dňa 16. októbra 2009 CIPA podal podľa článku 32 zákona z roku 1994 prihlášku označenia „IP TRANSLATOR“ ako národnej ochrannej známky. Na identifikovanie služieb dotknutých týmto zápisom CIPA použil všeobecné výrazy názvu triedy 41 niceského triedenia a to „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“.

23 Rozhodnutím z 12. februára 2010 Registrar na základe vnútroštátnych ustanovení zodpovedajúcich článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 túto prihlášku preskúmal. Registrar vykladal túto prihlášku podľa oznámenia č. 4/03 a dospel k záveru, že uvedená prihláška odkazuje nielen na služby takého typu, aký uvádza CIPA, ale na akúkoľvek službu patriacu do triedy 41 niceského triedenia, vrátane prekladateľských služieb. Pre tieto prekladateľské služby označenie „IP TRANSLATOR“ na jednej strane nemá rozlišovaciu spôsobilosť a na druhej strane má opisnú povahu. Okrem toho neexistoval žiadny dôkaz o tom, že slovné označenie „IP TRANSLATOR“ získalo pred dňom podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho používania v súvislosti s prekladateľskými službami. CIPA tiež nepožiadal, aby tieto služby boli vylúčené z jeho prihlášky ochrannej známky.

24 Dňa 25. februára 2010 CIPA podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na vnútroštátnom súde a tvrdil, že jeho prihláška neuvádzala, a teda ani nezahŕňala prekladateľské služby patriace do uvedenej triedy 41. Z tohto dôvodu boli námietky proti zápisu, ktoré uvádzal Registrar, mylné a jeho prihláška bola zamietnutá nedôvodne.

25 Podľa vnútroštátneho súdu je nesporné, že prekladateľské služby obvykle nie sú považované za podkategóriu služieb „vzdelávania“, „zabezpečovania výcvikov, kurzov a školení“, „zábavy“, „športových činností“ alebo „kultúrnych činností“.

26 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania navyše vyplýva, že okrem abecedného zoznamu výrobkov a služieb obsahujúceho 167 hesiel, ktoré podrobne opisujú služby spadajúce do triedy 41 niceského triedenia, databáza, ktorú na účely zákona z roku 1994 spravuje Registrar, obsahuje viac ako 2 000 hesiel podrobne opisujúcich služby, ktoré spadajú do uvedenej triedy 41, a databáza Euroace, spravovaná ÚHVT na účely nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ich obsahuje viac ako 3 000.

27 Vnútroštátny súd poznamenáva, že ak by bol postoj, ktorý zastáva Registrar, správny, prihláška CIPA by sa vzťahovala na všetky tieto heslá vrátane prekladateľských služieb. V takom prípade by sa táto prihláška vzťahovala na výrobky alebo služby, ktoré v nej nie sú uvedené a nie sú uvedené ani v žiadnom zápise, ktorý z nej vyplýva. Podľa jeho názoru tento prístup odporuje požiadavke, aby boli jednotlivé výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, označené jasne a presne.

28 Vnútroštátny súd tiež poukazuje na prieskum, ktorý v roku 2008 vykonal Association of European Trade Mark Owners (Ochranné známky), z ktorého vyplynulo, že v rámci jednotlivých členských štátov je prax rozdielna, pretože niektoré príslušné orgány uplatňujú prístup založený na výklade stanovenom v oznámení č. 4/03, zatiaľ čo iné orgány zastávajú iný prístup.

29 Za týchto podmienok The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Je v kontexte smernice 2008/95…:

1. nevyhnutné, aby boli jednotlivé výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, označené s určitou mierou jasnosti a presnosti, a ak áno, aká je táto konkrétna miera jasnosti a presnosti?

2. prípustné použiť všeobecné pojmy uvedené v názvoch tried [niceského] triedenia na účely označenia jednotlivých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky?

3. nevyhnutné alebo prípustné, aby sa takéto použitie všeobecných pojmov uvedených v názvoch tried predmetného triedenia… vykladalo v súlade s oznámením č. 4/03…?“

O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania

30 Vo svojich písomných pripomienkach ÚHVT uvádza, že návrh na začatie prejudiciálneho konania treba vyhlásiť za neprípustný z dôvodu, že je vykonštruovaný, takže odpoveď Súdneho dvora na prejudiciálne otázky nemá pre rozhodnutie sporu vo veci samej význam. Európska komisia tiež vyjadrila pochybnosti, pokiaľ ide o skutočnú potrebu predmetného zápisu.

31 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry konanie, ktoré upravuje článok 267 ZFEÚ, je nástrojom spolupráce medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi, prostredníctvom ktorého Súdny dvor poskytuje týmto súdom výklad práva Únie, ktorý potrebujú pre vyriešenie sporu, ktorý prejednávajú tieto súdy (pozri najmä rozsudky zo 16. júla 1992, Meilicke, C-83/91, Zb. s. I-4871, bod 22, a z 24. marca 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Zb. s. I-2119, bod 65).

32 V rámci tejto spolupráce platí pri otázkach týkajúcich sa práva Únie prezumpcia relevantnosti. Zamietnutie návrhu vnútroštátneho súdu Súdnym dvorom je možné len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, pokiaľ ide o hypotetický problém, alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na otázky, ktoré sa mu položili (pozri najmä rozsudky zo 16. októbra 2003, Traunfellner, C-421/01, Zb. s. I-11941, bod 37; z 5. decembra 2006, Cipolla a i., C-94/04 a C-202/04, Zb. s. I-11421, bod 25, ako aj z 1. júna 2010, Blanco Pérez a Chao Gómez, C-570/07 a C-571/07, Zb. s. I-4629, bod 36).

33 Vo veci samej však nejde o takýto prípad. Je nesporné, že prihláška ochrannej známky bola skutočne podaná a že Registrar ju zamietol, hoci sa odklonil od svojej obvyklej praxe. Okrem toho výklad, o ktorý žiada vnútroštátny súd, skutočne vychádza z objektívnej potreby, ktorá je vlastná riešeniu ním prejednávaného sporu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. novembra 2005, Mangold, C-144/04, Zb. s. I-9981, bod 38).

34 Z toho vyplýva, že tento návrh na začatie prejudiciálneho konania treba považovať za prípustný.

O prejudiciálnych otázkach

35 Svojimi tromi otázkami, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica 2008/95 vykladať v tom zmysle, že si vyžaduje, aby výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, boli identifikované s určitou mierou jasnosti a presnosti. V prípade kladnej odpovede chce vnútroštátny súd vedieť, či sa vzhľadom na uvedené požiadavky jasnosti a presnosti má smernica 2008/95 vykladať v tom zmysle, že jej odporuje, aby prihlasovateľ národnej ochrannej známky identifikoval uvedené výrobky a služby, používajúc všeobecné označenia názvov tried niceského triedenia a aby používanie všetkých všeobecných označení názvov konkrétnej triedy niceského triedenia bolo považované za dovolávanie sa všetkých výrobkov alebo služieb, ktoré patria do tejto konkrétnej triedy.

36 Na úvod treba pripomenúť, že cieľom ochrany udeľovanej ochrannou známkou je najmä, ako to spresňuje odôvodnenie 11 smernice 2008/95, zaručiť funkciu jej pôvodu, teda zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu výrobku alebo služby označených ochrannou známkou

tým, že sa mu bez možnosti zámeny umožní rozlíšiť tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28; z 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, Zb. s. I-11737, body 34 a 35, ako aj z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Zb. s. I-4893, bod 45).

37 Z toho vyplýva, že zápis označenia ako ochrannej známky sa musí vždy žiadať vzhľadom na určité výrobky alebo služby. Zatiaľ čo grafická prezentácia označenia v prihláške má za účel definovať presný predmet ochrany udeľovanej ochrannou známkou (pozri rozsudok Sieckmann, už citovaný, bod 48), rozsah tejto ochrany je určený povahou a počtom výrobkov a služieb, ktoré sú identifikované v uvedenej prihláške.

O požiadavkách jasnosti a presnosti pri identifikovaní výrobkov a služieb

38 Na úvod treba konštatovať, že žiadne ustanovenie smernice 2008/95 neupravuje priamo otázku identifikácie dotknutých výrobkov a služieb.

39 Toto konštatovanie však nepostačuje na prijatie záveru, že určenie výrobkov alebo služieb na účely zápisu národnej ochrannej známky je otázkou, ktorá nepatrí do pôsobnosti smernice 2008/95.

40 Hoci z odôvodnenia 6 smernice 2008/95 iste vyplýva, že členské štáty majú zachovanú možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa najmä zápisu ochranných známok (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Zb. s. I-5873, bod 30, a zo 14. júna 2007, Häupl, C-246/05, Zb. s. I-4673, bod 26), skutočnosťou zostáva, že Súdny dvor už rozhodol, že určenie povahy a obsahu výrobkov alebo služieb spôsobilých byť predmetom ochrany prostredníctvom zapísanej ochrannej známky nepodlieha procesným ustanoveniam o zápise ochranných známok, ale hmotnoprávnym podmienkam pre nadobudnutie práva z ochrannej známky (rozsudok Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, už citovaný, bod 31).

41 V tejto súvislosti odôvodnenie 8 smernice 2008/95 zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná aproximácia právnych predpisov členských štátov, si vyžaduje, aby boli podmienky získania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch zhodné (pozri v tomto zmysle rozsudky Sieckmann, už citovaný, bod 36; z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 122, a z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Zb. s. I-8701, bod 31).

42 Pokiaľ ide o požiadavku jasnosti a presnosti pri identifikovaní výrobkov a služieb, ktorých sa týka prihláška označenia ako ochrannej známky, treba konštatovať, že uplatnenie určitých ustanovení smernice 2008/95 vo veľkej miere závisí od otázky, či výrobky alebo služby, ktorých sa prihlasovaná ochranná známka týka, sú identifikované dostatočne jasne a presne.

43 Najmä otázka, či ochranná známka patrí alebo nepatrí pod jeden z dôvodov zamietnutia zápisu ochranných známok alebo neplatnosti zapísaných ochranných známok, uvedených v článku 3 smernice 2008/95, musí byť posudzovaná *in concreto* vo vzťahu k výrobkom alebo službám pre ktoré sa zápis žiada (pozri rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 33, a z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Zb. s. I-1455, bod 31).

44 Podobne ďalšie dôvody zamietnutia alebo neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami uvedené v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice predpokladajú zhodu alebo podobnosť výrobkov alebo služieb označovaných dvomi kolidujúcimi ochrannými známkami.

45 Okrem toho Súdny dvor už rozhodol, že hoci nie je potrebné označiť konkrétne službu alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, keďže na ich identifikovanie postačí použiť všeobecné slovné spojenia, naopak od navrhovateľa treba požadovať, aby špecifikoval tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa služby týkajú, napríklad prostredníctvom iných presnejších označení. Také spresnenia uľahčia uplatňovanie článkov

smernice 2008/95 uvedených v predchádzajúcich bodoch bez podstatného obmedzenia ochrany, ktorú poskytuje ochranná známka (pozri analogicky rozsudok Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, už citovaný, body 49 až 51).

46 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že zápis ochrannej známky do verejného registra má za cieľ sprístupniť ochrannú známku príslušným orgánom a verejnosti, a predovšetkým hospodárskym subjektom (rozsudok Sieckmann, už citovaný, bod 49, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Zb. s. I-6129, bod 28).

47 Na jednej strane musia príslušné orgány dostatočne jasne a presne poznať výrobky alebo služby označené ochrannou známkou, aby mohli plniť svoje povinnosti týkajúce sa predbežného preskúmania prihlášok o zápis ochranných známok, ako aj uverejnenia a vedenia vhodného a presného registra ochranných známok (pozri analogicky rozsudky Sieckmann, už citovaný, bod 50, ako aj Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 29).

48 Na druhej strane hospodárske subjekty musia mať možnosť dozvedieť sa jasne a presne o zápisoch alebo prihláškach ich terajších, ako aj potenciálnych konkurentov a získať tak príslušné informácie o právach tretích osôb (rozsudky Sieckmann, už citovaný, bod 51, ako aj Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 30).

49 Preto si smernica 2008/95 vyžaduje, aby výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne, tak aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah požadovanej ochrany iba na tomto základe.

O používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia

50 Treba poznamenať, že smernica 2008/95 neobsahuje žiadny odkaz na niceské triedenie a v dôsledku toho neukladá členským štátom žiadnu povinnosť ani zákaz používať niceské triedenie na účely zápisu národných ochranných známok.

51 Napriek tomu povinnosť používať tento nástroj vyplýva z článku 2 ods. 3 Niceskej dohody, ktorý stanovuje, že príslušné úrady štátov Osobitnej únie, ktorá zahŕňa takmer všetky členské štáty, budú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch ochranných známok uvádzať čísla tried niceského triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.

52 Keďže Niceská dohoda bola prijatá na základe článku 19 Parížskeho dohovoru a keďže smernica 2008/95 podľa znenia jej odôvodnenia 13 nemá mať vplyv na povinnosti členských štátov vyplývajúce z tohto dohovoru, treba konštatovať, že táto smernica nebráni tomu, aby príslušné vnútroštátne orgány vyžadovali alebo akceptovali, aby prihlasovateľ národnej ochrannej známky identifikoval výrobky a služby, pre ktoré žiada ochranu udeľovanú ochrannou známkou prostredníctvom použitia niceského triedenia.

53 Napriek tomu s cieľom zaručiť potrebný účinok smernice 2008/95 a správne fungovanie systému zápisu ochranných známok, musí takéto označenie spĺňať požiadavky jasnosti a presnosti vyžadované touto smernicou, ako sa konštatuje v bode 49 tohto rozsudku.

54 V tejto súvislosti treba poznamenať, že niektoré všeobecné označenia uvádzané v názvoch tried niceského triedenia sú samy osebe dostatočne jasné a presné na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnili určiť rozsah ochrany udeľovanej ochrannou známkou, zatiaľ čo iné nie sú schopné splniť túto požiadavku, keďže sú veľmi všeobecné a zahŕňajú príliš odlišné výrobky alebo služby na to, aby boli zlučiteľné s funkciou pôvodu ochrannej známky.

55 Príslušným orgánom teda prislúcha vykonať posúdenie v každom jednotlivom prípade v závislosti od výrobkov alebo služieb, pre ktoré prihlasovateľ žiada ochranu udeľovanú ochrannou známkou, aby určili, či tieto označenia spĺňajú požiadavky jasnosti a presnosti.

56 Preto smernica 2008/95 nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried niceského triedenia s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnila určiť rozsah požadovanej ochrany.

O rozsahu ochrany vyplývajúcej z používania všetkých všeobecných označení názvu konkrétnej triedy

57 Treba pripomenúť, že Súdny dvor už konštatoval, že je možné žiadať zápis ochrannej známky buď pre všetky výrobky alebo služby, ktoré zahŕňa trieda niceského triedenia, alebo iba pre niektoré z týchto výrobkov alebo služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 112).

58 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ako aj z pripomienok predložených Súdnemu dvoru vyplýva, že aktuálne existujú dva prístupy, pokiaľ ide o používanie všeobecných označení názvov tried niceského triedenia a to prístup zodpovedajúci tomu, aký vyplýva z oznámenia č. 4/03, v zmysle ktorého používanie všetkých všeobecných označení konkrétnej triedy niceského triedenia predstavuje dovolávanie sa všetkých výrobkov alebo služieb, ktoré patria do tejto konkrétnej triedy, a doslovný prístup, ktorý smeruje k tomu, že pojmom použitým v týchto označeniach sa dáva ich prirodzený a obvyklý význam.

59 V tejto súvislosti väčšina účastníkov konania prítomných na pojednávaní v reakcii na otázku položenú Súdnym dvorom uvádzala, že paralelná existencia týchto dvoch prístupov môže ovplyvniť správne fungovanie systému ochranných známok v Únii. Zdôraznené bolo najmä to, že dva prístupy môžu viesť k rozdielom v rozsahu ochrany národnej ochrannej známky, ak je zapísaná vo viacerých členských štátoch, ale tiež v rozsahu ochrany tej istej ochrannej známky, ak je zapísaná aj ako ochranná známka Spoločenstva. Takýto rozdiel môže medzi iným ovplyvňovať výsledok žaloby proti falšovaniu a takáto žaloba môže mať väčší úspech v členských štátoch, ktoré sa inšpirujú prístupom podľa oznámenia č. 4/03.

60 Okrem toho situácia, v ktorej rozsah ochrany udeľovanej ochrannou známkou závisí od výkladového prístupu, ktorý zaujal príslušný orgán, a nie od skutočnej vôle prihlasovateľa, môže ohroziť právnu istotu tak uvedeného prihlasovateľa, ako aj tretích hospodárskych subjektov.

61 Preto vzhľadom na rešpektovanie požiadaviek jasnosti a presnosti spomenutých vyššie prihlasovateľ národnej ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy niceského triedenia, musí na identifikovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname konkrétnej dotknutej triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb. V prípade ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených výrobkov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.

62 Prihláška, ktorá neumožňuje stanoviť, či použitím názvu konkrétnej triedy niceského triedenia prihlasovateľ má na mysli všetky alebo iba časť výrobkov tejto triedy, nemôže byť považovaná za dostatočne jasnú a presnú.

63 V konaní vo veci samej tak prislúcha vnútroštátnemu súdu, aby určil, či CIPA pri použití všetkých všeobecných označení názvu triedy 41 niceského triedenia vo svojej prihláške spresnil, či sa táto prihláška vzťahuje alebo sa nevzťahuje na všetky služby tejto triedy, a najmä, či sa jeho prihláška týka alebo netýka prekladateľských služieb.

64 Na položené otázka preto treba odpovedať, že:

— smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne, tak aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe,

— smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried niceského triedenia s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná,

— prihlasovateľ národnej ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy niceského triedenia, musí na identifikovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname tejto triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb. V prípade ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených výrobkov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.

O trovách

65 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 (veľká komora) rozhodol takto:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli prihlasovateľom identifikované dostatočne jasne a presne, tak aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe.

Smernica 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni používaniu všeobecných označení názvov tried triedenia uvedeného v článku 1 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok, prijatej na diplomatickej konferencii v Nice 15. júna 1957, naposledy revidovanej v Ženeve 13. mája 1977 a zmenenej a doplnenej 28. septembra 1979, s cieľom identifikovať výrobky a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, pokiaľ je takáto identifikácia dostatočne jasná a presná.

Prihlasovateľ národnej ochrannej známky, ktorý používa všetky všeobecné označenia názvu konkrétnej triedy triedenia uvedeného v článku uvedenej Niceskej dohody, musí na identifikovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana ochrannej známky, spresniť, či sa jeho prihláška vzťahuje na všetky výrobky alebo služby vymenované v abecednom zozname tejto triedy alebo iba na niektoré z týchto výrobkov alebo služieb. V prípade ak sa prihláška týka iba niektorých z uvedených výrobkov alebo služieb, musí prihlasovateľ spresniť, ktoré výrobky alebo služby patriace do tejto triedy sa tým majú na mysli.

Podpisy