ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 21. januára 2010 *

Vo veci C-398/08 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 12. septembra 2008,

Audi AG, so sídlom v Ingolstadte (Nemecko), v zastúpení: S. O. Gillert a F. Schiwek, Rechtsanwälte,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda komory A. Tizzano, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (spravodajca) a J.-J. Kasel,

generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: K. Malaček, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. septembra 2009,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním sa spoločnosť Audi AG (ďalej len „Audi“) domáha toho, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 9. júla 2008, Audi/ÚHVT (Vorsprung durch Technik) (T-70/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. decembra 2005 (vec R 237/2005-2, ďalej len „sporné

rozhodnutie“), ktorým bolo čiastočne potvrdené rozhodnutie prieskumového pracovníka, ktorý zamietol zápis slovnej ochrannej známky Vorsprung durch Technik pre časť označovaných tovarov a služieb.

Právny rámec

2 Článok 7 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), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185, ďalej len „nariadenie č. 40/94“), stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

…

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;

…

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva.

…“

3 Článok 63 nariadenia č. 40/94, nazvaný „Žaloby pred súdnym dvorom“, stanovuje:

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní.

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov, porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

…“

Skutkové okolnosti

4 Spoločnosť Audi podala 30. januára 2003 na ÚHVT prihlášku podľa nariadenia č. 40/94 na zápis slovnej ochrannej známky Vorsprung durch Technik ako ochrannej známky Spoločenstva. Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júla 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre jednotlivé triedy zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 9: „prístroje a nástroje na vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie účely a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince; registračné pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje“;

— trieda 12: „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vzduchu“;

— trieda 14: „drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, bižutéria, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre“;

— trieda 16: „papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku;

vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; tlačiarenské platne“;

— trieda 18: „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surová koža; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky“;

— trieda 25: „odevy, obuv a pokrývky hlavy“;

— trieda 28: „hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček“;

— trieda 35: „reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“;

— trieda 36: „poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností“;

— trieda 37: „stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné služby“;

— trieda 38: „telekomunikačné služby“;

— trieda 39: „preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním“;

— trieda 40: „spracovanie a úprava materiálov“;

— trieda 41: „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“;

— trieda 42: „vedecké a technologické služby, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právnické služby“;

— trieda 43: „reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie“;

— trieda 45: „osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku“.

5 Dňa 7. januára 2004 prieskumový pracovník vo svojom oznámení o dôvodoch zamietnutia uviedol, že výraz „Vorsprung durch Technik“ („náskok vďaka technike“) pre niektoré tovary a služby zaradené do tried 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42 a týkajúce sa techniky predstavuje objektívny odkaz, ktorý je vnímaný dotknutým spotrebiteľom ako opísanie v rámci reklamy. V dôsledku toho by prihlasovaná ochranná známka nemala

rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby. Čo sa však týka tovarov zaradených do triedy 12, uviedol, že zápis uvedenej ochrannej známky je prípustný, pretože ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre motorové vozidlá a ich súčasti. V tejto súvislosti odkázal na slovnú ochrannú známku Spoločenstva Vorsprung durch Technik, ktorá bola zapísaná 27. apríla 2001 pod číslom 621086 pre uvedené tovary zaradené do triedy 12.

6 Listom z 24. februára 2004 Audi napadla dôvody uvedené prieskumovým pracovníkom v uvedenom oznámení, pričom predovšetkým tvrdila, že ochranná známka Spoločenstva č. 621086 bola zapísaná nie preto, lebo nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ale preto, lebo mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. V druhom oznámení o dôvodoch zamietnutia z 30. júna 2004 prieskumový pracovník vysvetlil, že v čase preskúmania prihlášky uvedenej ochrannej známky spoločnosti Audi nedopatrením nebolo oznámené, že táto známka bola zapísaná len z dôvodu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti. Keďže uvedená prihláška je z roku 1997, teraz sa vyžaduje, aby Audi predložila dôkaz o nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky vzhľadom na všetky uvedené tovary a služby, aj tie, ktoré sú zaradené do triedy 12.

7 Rozhodnutím z 12. januára 2005 prieskumový pracovník čiastočne zamietol prihlášku uvedenej ochrannej známky pre niektoré tovary a služby zaradené do tried 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42, pričom zopakoval dôvody uvedené vo svojom oznámení o dôvodoch zamietnutia zo 7. januára 2004. V tomto novom rozhodnutí o zamietnutí bolo tiež konštatované, že nebol predložený nijaký dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre tovary zaradené do triedy 12.

8 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát vyhovel odvolaniu podanému spoločnosťou Audi pre tovary zaradené do triedy 12 z dôvodu, že skoršie rozhodnutie týkajúce sa zápisu ochrannej známky č. 621086 predstavovalo dôkaz, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre vozidlá a zariadenia na pohyb po zemi.

Vo zvyšnej časti, najmä čo sa týka ostatných tovarov a služieb, ktoré boli predmetom námietok prieskumového pracovníka, bolo odvolanie zamietnuté.

9 Odvolací senát sa domnieval, že rozlišovanie vykonané prieskumovým pracovníkom medzi tovarmi a službami týkajúcimi sa techniky je otázne. V tejto súvislosti vysvetlil, že „skoro všetky tovary a služby sa aspoň čiastočne týkajú techniky. Technika má dôležitú úlohu aj v odevnom odvetví. Výrobca takých tovarov, ktoré sú na vysokej technickej úrovni, má veľkú výhodu v porovnaní s konkurenčnými podnikmi. Slogan ‚Vorsprung durch Technik' šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie výrobky a služby. Kombinácia slov zložená len z tohto jednoduchého objektívneho odkazu nemá v zásade rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na to, že okrem tovarov zaradených do triedy 12 žalobca nepredložil nijaký dôkaz o zaužívaní sloganu ‚Vorsprung durch Technik' ako ochrannej známky medzi verejnosťou, prihláška musí byť zamietnutá v rozsahu, v akom sa týka tovarov a služieb obsiahnutých v iných triedach".

Napadnutý rozsudok

10 Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorú spoločnosť Audi podala proti spornému rozhodnutiu 28. februára 2006. Súd prvého stupňa tým zamietol oba žalobné dôvody žalobkyne založené na porušení jednak článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a jednak práva na obranu.

11 Prvá časť prvého žalobného dôvodu, ktorou Audi vytýkala spornému rozhodnutiu, že neobsahovalo konštatovania vzťahujúce sa na dotknutú verejnosť a na jej vnímanie prihlasovanej ochrannej známky, bola zamietnutá v bodoch 30 až 33 napadnutého rozsudku.

12 Súd prvého stupňa po tom, ako pripomenul judikatúru, podľa ktorej sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí posúdiť najmä z pohľadu jej vnímania príslušnou skupinou verejnosti s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, v bode 30 napadnutého rozsudku uviedol, že sporné rozhodnutie síce skutočne neobsahuje „diferencované posúdenie“ pre všetky tovary a služby zaradené do všetkých tried uvedených v prihláške, ktorú predložila Audi, obsahuje však analýzu vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti s ohľadom na označované tovary a služby uvedené v prihláške, ako to vyžaduje daná judikatúra.

13 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v bode 31 napadnutého rozsudku uviedol, že zo sporného rozhodnutia je možné vyvodiť, že odvolací senát sa v podstate domnieval, že verejnosť je rovnomerne dotknutá technikou vzťahujúcou sa na označované tovary a služby uvedené v prihláške danej ochrannej známky a že táto verejnosť vníma výraz „Vorsprung durch Technik“ ako slogan obsahujúci objektívny propagačný odkaz.

14 V tomto kontexte Súd prvého stupňa v bode 32 napadnutého rozsudku najmä konštatoval, že podľa uvedenej judikatúry sa nevyžaduje úplná analýza všetkých tovarov a služieb pre všetky triedy uvedené v danej prihláške, keďže prieskumový pracovník alebo odvolací senát môžu tvrdiť, že príslušná skupina verejnosti bude rovnakým spôsobom vnímať prihlasovanú ochrannú známku pre všetky uvedené tovary a služby. Podľa tejto judikatúry však nie je napadnuteľné to, že odvolací senát vykonal uvedenú analýzu, pričom dospel k záveru, že verejnosť vníma rovnako všetky triedy tovarov a služieb označené touto ochrannou známkou, a to tým viac, že odvolací senát spochybnil podľa jeho názoru nesprávne rozlišovanie medzi triedami, ktoré vykonal prieskumový pracovník.

15 Napokon Súd prvého stupňa v bode 33 napadnutého rozsudku zamietol tvrdenie spoločnosti Audi, že v prejednávanej veci nie je možné predpokladať jednotný názor verejnosti, keďže vzhľadom na rozdielnu povahu tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška uvedenej ochrannej známky, je stupeň ich technickej zložitosti veľmi rozdielny. Súd prvého stupňa v tejto súvislosti uviedol, že odvolací senát v spornom rozhodnutí výslovne pripustil tento stupeň technickej zložitosti podľa jednotlivých tovarov a služieb, pričom sa domnieval, že sa „aspoň čiastočne“ týkali techniky. Podľa Súdu prvého stupňa sa však uvedený senát v podstate domnieval, že nemecký výraz

„Vorsprung durch Technik“ je všeobecne vnímaný ako objektívny a propagačný bez ohľadu na tento rozdielny stupeň technickej zložitosti.

16 Druhá časť prvého žalobného dôvodu je založená na tom, že prihlasovaná ochranná známka nepredstavuje opisný objektívny odkaz, ale vedie k zamysleniu sa, má fantazijný prvok, je zapamätateľná a napovedá o vzťahoch medzi tovarmi či službami označenými touto ochrannou známkou a podnikom pôvodu. Táto časť žalobného dôvodu bola zamietnutá v bodoch 34 až 48 napadnutého rozsudku.

17 Súd prvého stupňa v bodoch 34 a 35 napadnutého rozsudku najskôr konštatoval, že zo spisu, a predovšetkým z dokumentu, ktorý ÚHVT predložil ako prílohu k vyjadreniu k žalobe spoločnosti Audi a v ktorom táto spoločnosť vysvetľuje anglickej verejnosti výraz „Vorsprung durch Technik“, jasne vyplýva, že prihlasovaná ochranná známka pre ňu predstavuje vychvaľovací, skoro až reklamný slogan. Súd prvého stupňa však ďalej v bode 36 daného rozsudku uviedol, že v súlade s jeho vlastnou judikatúrou, ako aj podľa rozsudku Súdneho dvora zo 4. októbra 2001, Merz & Krell (C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 40), prihlášku ochrannej známky ako takú nie je možné vylúčiť z dôvodu tohto vychvaľovacieho či reklamného používania.

18 Súd prvého stupňa, odkazujúc na bod 27 napadnutého rozsudku, v ktorom pripomenul judikatúru, podľa ktorej také označenie, ktoré ako reklamný slogan plní iné funkcie ako funkcie ochrannej známky v tradičnom slova zmysle, však nadobúda rozlišovaciu spôsobilosť iba vtedy, ak ho možno bezprostredne vnímať ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov alebo služieb, napokon v bode 37 tohto rozsudku uviedol, že treba overiť, či je to tak v uvedenej veci, alebo či je naopak uvedená ochranná známka len jednoduchým objektívnym odkazom, ktorý bude príslušnou skupinou verejnosti vnímaný ako propagačný.

19 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v bodoch 41 a 42 napadnutého rozsudku rozhodol, že i keď ochranná známka Vorsprung durch Technik môže mať viacero významov, predstavovať hru slov alebo byť vnímaná ako fantazijná, prekvapivá a neočakávaná,

a tým pádom zapamätateľná, neznamená to, že má rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa uvedeného súdu je ochranná známka na základe týchto rôznych prvkov rozlišovacia, iba ak ju dotknutá verejnosť bezprostredne vníma ako údaj o obchodnom pôvode ňou označených tovarov alebo služieb. V prejednávanej veci by ju však dotknutá verejnosť, definovaná odvolacím senátom ako všetky skupiny verejnosti dotknuté tovarmi a službami, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, v skutočnosti vnímala najmä ako reklamný slogan.

20 Súd prvého stupňa totiž v bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku po prvé uviedol, že vzhľadom na širokú definíciu pojmu technika v nemčine odkaz na tento pojem nemôže dať rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známke s ohľadom na všetky označované tovary a služby. Po druhé nemecké slovo „Vorsprung" znamenajúce „pokrok" v spojení s predložkou „durch" znamenajúcou „vďaka" napovedá predmetnej skupine verejnosti, a najmä nemeckej verejnosti, skôr o propagačnej povahe prihlášky ochrannej známky. Po tretie, ak je v prípade kombinovanej ochrannej známky potrebné ju pre posúdenie jej rozlišovacej spôsobilosti skúmať ako celok, treba tiež uviesť, že ochranná známka je určená širokej verejnosti a že väčšina podnikov, ktoré chcú poskytovať tovary a služby tejto širokej verejnosti, môže so zreteľom na jej propagačnú povahu použiť tento výraz ako vlastný, a to bez ohľadu na to, aký výklad mu treba dať.

21 Súd prvého stupňa v bode 46 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že ochranná známka Vorsprung durch Technik neobsahuje prvky, ktoré by okrem jej zrejmého propagačného významu umožňovali dotknutej verejnosti ľahko a bezprostredne si zapamätať označenie ako rozlišovaciu ochrannú známku pre ňou označované tovary a služby.

22 Svojím druhým žalobným dôvodom Audi tvrdí, že odvolací senát nesprávne uplatnil článok 38 ods. 3 a článok 73 druhú vetu nariadenia č. 40/94 a najmä porušil jej práva na obranu tým, že pred prijatím sporného rozhodnutia ju neinformoval, že zamýšľa zamietnuť prihlášku uvedenej ochrannej známky pre všetky označené tovary a služby, okrem tovarov a služieb zaradených do triedy 12, a teda aj tých, pre ktoré prieskumový pracovník zápis povolil. Tento žalobný dôvod bol zamietnutý v bodoch 58 až 64

napadnutého rozsudku. Súd prvého stupňa v tejto súvislosti konštatoval, že v rozpore s tým, čo tvrdí Audi, uvedené rozhodnutie zrušuje rozhodnutie prieskumového pracovníka z 12. januára 2005, len pokiaľ ide o tovary zaradené do triedy 12, a teda neobsahuje ďalšiu výhradu v súvislosti s týmto rozhodnutím.

Návrhy účastníkov konania pred Súdnym dvorom

23 Svojím odvolaním sa spoločnosť Audi domáha, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, ako aj sporné rozhodnutie v rozsahu, v akom čiastočne zamieta odvolanie podané proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka z 12. januára 2005, a aby zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

24 ÚHVT navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania.

O odvolaní

25 Na podporu svojho odvolania Audi uvádza dva odvolacie dôvody založené na porušení jednak článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a jednak článku 63 tohto nariadenia a článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

26 Prvý dôvod sa delí na dve časti. V prvej časti Audi tvrdí, že Súd prvého stupňa dostatočne nevymedzil dotknutú verejnosť, zatiaľ čo v druhej časti, ktorú treba preskúmať najskôr, sa snaží preukázať, že Súd prvého stupňa uplatnil príliš prísne kritérium na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

Argumentácia účastníkov konania týkajúca sa druhej časti prvého odvolacieho dôvodu

27 Audi v druhej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu tvrdí, že Súd prvého stupňa na účely uznania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky nesprávne stanovil prísnejšie požiadavky ako sa bežne požadujú len preto, že ochranná známka predstavuje reklamný slogan.

28 Tým, že Súd prvého stupňa vyžaduje, aby označenie mohlo byť „bezprostredne“ vnímané ako označenie obchodného pôvodu dotknutých tovarov alebo služieb, totiž uplatnil kritérium, ktoré ide nad rámec požiadaviek článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj tých, ktoré tento súd bežne vyžaduje na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky.

29 V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa zjavne založil svoje rozhodnutie na predpoklade, že používanie ochrannej známky Vorsprung durch Technik ako reklamného sloganu bráni uznaniu jej rozlišovacej spôsobilosti a musí byť v určitom rozsahu kompenzované kritériom „bezprostredného“ vnímania tejto ochrannej známky ako označenia obchodného pôvodu dotknutých tovarov a služieb. Tým pripustil, že táto ochranná známka môže mať viacero významov, predstavovať hru slov

alebo byť vnímaná ako fantazijná, prekvapivá a neočakávaná, a tým pádom zapamätateľná, ale odmietol jej priznať rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že dotknutá verejnosť ju vníma predovšetkým ako reklamný slogan a nie ako označenie tohto obchodného pôvodu. V posúdení, ktoré Súd prvého stupňa v tejto súvislosti vykonal v bode 42 uvedeného rozsudku, opätovne, ale inými slovami uviedol, že ochranná známka Vorsprung durch Technik je sloganom, ktorý je reklamnej povahy, pričom však nevysvetlil, prečo nemôže byť vnímaná ako označenie obchodného pôvodu daných tovarov alebo služieb.

30 Týmto prístupom Súd prvého stupňa podľa odvolateľky nerešpektoval skutočnosť, že reklamné slogany nepredstavujú osobitnú formu ochrannej známky, ale jednoduchú slovnú ochrannú známku, na ktorú sa vzťahujú všeobecné zásady stanovené judikatúrou na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, čo bolo potvrdené predovšetkým rozsudkom Súdneho dvora z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 36). Samotná skutočnosť, že ochranná známka je považovaná za reklamný slogan alebo že označenie má propagačnú povahu, teda nebránia uznaniu dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti takejto ochrannej známky. Neexistuje totiž žiadna právna zásada, podľa ktorej by označenie, ktoré má pozitívnu konotáciu, vôbec nemalo alebo nemalo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

31 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nestanovil prísnejšie požiadavky ako tie, ktoré sú bežne vyžadované v súvislosti so stupňom rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ani nezaviedol nové právne kritériá na určenie rozlišovacej spôsobilosti, ale v súlade so svojou ustálenou judikatúrou týkajúcou sa reklamných sloganov formuloval empirickú zásadu, že označenia, ktoré plnia iné úlohy ako len označiť obchodný pôvod tovarov a služieb, nie sú nevyhnutne vnímané spotrebiteľom ako slovné označenie úplne nezávislé od ochrannej známky. V týchto prípadoch je totiž možné, dokonca až nevyhnutné, že pri vnímaní spotrebiteľa bude funkcia označenia pôvodu zastretá inou funkciou. Navyše toto Súdny dvor potvrdil inými slovami vo svojom rozsudku z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT (C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 51), pre označenia, ktoré sa zamieňajú so vzhľadom samotného tovaru. V duchu

tejto judikatúry chcel Súd prvého stupňa použitím príslovkového spojenia „bezprostredne“ vyjadriť nebezpečenstvo, že sa môže stať, že spotrebiteľ bude vnímať iba reklamnú funkciu reklamného sloganu.

Posúdenie Súdnym dvorom

32 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

33 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle tohto článku znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 32; ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 42; zo 4. októbra 2007, Henkel/ÚHVT, C-144/06 P, Zb. s. I-8109, bod 34, ako aj z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 66).

34 Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti (rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 33; z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 25; Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 35, ako aj Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 67).

35 Pokiaľ ide o ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami, ich zápis nie je vylúčený z dôvodu tohto používania (pozri rozsudok Merz & Krell, už citovaný, bod 40, ako aj rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 41).

36 Súdny dvor v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti takých ochranných známok už rozhodol, že sa nemajú uplatňovať prísnejšie kritériá ako tie, ktoré sa uplatňujú pri posúdení iných označení (rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, body 32 a 44).

37 Z ustálenej judikatúry však vyplýva, že ak sú kritériá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti rovnaké pre jednotlivé druhy ochranných známok, môže sa zdať, že pri uplatnení týchto kritérií vnímanie každého druhu ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké, a teda môže byť ťažšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť niektorých druhov ochranných známok vo vzťahu k iným druhom (pozri rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 36; ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 34, ako aj Henkel/ÚHVT, už citovaný, body 36 a 38).

38 Hoci Súdny dvor nevylúčil, že táto judikatúra sa môže za určitých podmienok zdať relevantná pre slovné ochranné známky zložené z reklamných sloganov, zdôraznil, že ťažkosti pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známok z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré je oprávnene potrebné zohľadniť, neodôvodňujú stanovenie osobitných kritérií nahradzujúcich kritérium rozlišovacej spôsobilosti alebo odchyľujúcich sa od neho v zmysle judikatúry uvedenej v bodoch 33 a 34 tohto rozsudku (pozri rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, body 35 a 36).

39 Predovšetkým rozhodol, že nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, respektíve „koncepčné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“, na to, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vyžadovanú v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, body 31 a 32; pozri tiež rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 41).

40 V tomto prípade však odôvodnenie Súdu prvého stupňa vychádza z chybného výkladu zásad uvedených v bodoch 36 až 39 tohto rozsudku.

41 Treba totiž konštatovať, že hoci Súd prvého stupňa v bode 36 napadnutého rozsudku uviedol, že z judikatúry vyplýva, že prihlášku ochrannej známky nie je možné vylúčiť z dôvodu jej vychvaľovacieho či reklamného používania, následne v podstate odôvodnil svoje rozhodnutie, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, tým, že je vnímaná ako reklamný slogan, a teda práve jej vychvaľovacím a reklamným používaním.

42 Súd prvého stupňa v bodoch 41 a 42 napadnutého rozsudku teda rozhodol, že i keď ochranná známka Vorsprung durch Technik môže mať viacero významov, predstavovať hru slov alebo byť vnímaná ako fantazijná, prekvapivá a neočakávaná, a tým pádom zapamätateľná, neznamená to, že má rozlišovaciu spôsobilosť. Súd prvého stupňa rozhodol, že ochranná známka je na základe týchto rôznych prvkov rozlišovacia, iba ak ju dotknutá verejnosť bezprostredne vníma ako údaj o obchodnom pôvode tovarov alebo služieb označených takou ochrannou známkou. V prejednávanej veci by ju však dotknutá verejnosť vnímala najmä ako reklamný slogan.

43 Súd prvého stupňa založil tento záver na preskúmaní, ktoré vykonal v bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku. Po prvé sa domnieval, že vzhľadom na širokú definíciu pojmu technika odkaz na tento pojem nemôže prihlasovanej ochrannej známke dať vo vzťahu k všetkým označeným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Po druhé slovo „Vorsprung“, ktoré znamená „pokrok“, v spojení s predložkou „durch“ znamenajúcou „vďaka“ napovedá predmetnej skupine verejnosti, a najmä nemeckej verejnosti, skôr o propagačnej povahe prihlášky ochrannej známky. Po tretie, ak je v prípade kombinovanej ochrannej známky na posúdenie jej rozlišovacej spôsobilosti potrebné skúmať ju ako celok, treba tiež uviesť, že táto ochranná známka je určená širokej verejnosti a že väčšina podnikov, ktoré chcú poskytovať tovary a služby tejto širokej verejnosti, môže so zreteľom na jej propagačnú povahu použiť tento výraz ako vlastný bez ohľadu na to, aký výklad mu treba dať.

44 Hoci je pravda, ako už navyše bolo pripomenuté v bode 33 tohto rozsudku, že ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť len v rozsahu, v akom je spôsobilá identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako pochádzajúce od určitého podniku, treba konštatovať, že len skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama osebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

45 V tejto súvislosti treba najmä zdôrazniť, že propagačný význam slovnej ochrannej známky nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje. Taká ochranná známka teda môže byť vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je ochranná známka vnímaná verejnosťou ako označenie tohto pôvodu, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade, chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť.

46 Odôvodnením uvedeným v bodoch 42 a 43 tohto rozsudku Súd prvého stupňa nepodporil svoj záver, že prihlasovaná ochranná známka nebude vnímaná príslušnou skupinou verejnosti ako označenie obchodného pôvodu pre dotknuté tovary a služby, ale v podstate upozornil na skutočnosť, že ochranná známka je tvorená reklamným sloganom a vnímaná ako taká.

47 Pokiaľ ide o konštatovanie Súdu prvého stupňa uvedené v bode 41 napadnutého rozsudku, podľa ktorého ochranná známka Vorsprung durch Technik môže mať viacero významov, predstavovať hru slov alebo byť vnímaná ako fantazijná, prekvapivá a neočakávaná, a tým pádom zapamätateľná, treba uviesť, že i keď existencia týchto vlastností, ako vyplýva z bodu 39 tohto rozsudku, nie je nevyhnutnou podmienkou na

to, aby reklamný slogan nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť, nič to nemení na skutočnosti, že ich prítomnosť môže v zásade dať rozlišovaciu spôsobilosť tomuto sloganu.

48 Čo sa týka záveru Súdu prvého stupňa uvedeného v bode 46 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „ochranná známka Vorsprung durch Technik teda neobsahuje prvky, ktoré by okrem jej zrejmého reklamného významu umožňovali dotknutej verejnosti ľahko a bezprostredne si zapamätať výraz ako rozlišovaciu ochrannú známku pre ním označené tovary a služby“, stačí uviesť, že nielen, že tento záver nie je vôbec podporený odôvodnením, ktoré mu predchádza, ale je navyše v určitej miere vyvrátený konštatovaním uvedeným v bode 41 daného rozsudku, ktoré bolo pripomenuté v predchádzajúcom bode tohto rozsudku.

49 Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Audi oprávnene tvrdí, že Súd prvého stupňa sa pri svojom posúdení podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Druhej časti prvého odvolacieho dôvodu, ktorý uvádza odvolateľka na podporu svojho odvolania, je preto potrebné vyhovieť, a teda treba vyhovieť tomuto odvolaciemu dôvodu, pričom nie je potrebné preskúmať jeho prvú časť.

50 Okrem toho, keďže druhý odvolací dôvod sa vzťahuje na údajnú nesprávnosť konštatovania uvedeného v súvislosti s uvedeným posúdením, nie je potrebné skúmať tento dôvod.

51 Za týchto okolností treba napadnutý rozsudok zrušiť v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa na základe nesprávneho posúdenia rozhodol, že druhý odvolací senát prijatím sporného rozhodnutia neporušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

O žalobe pred Súdom prvého stupňa

52 Podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora môže Súdny dvor Európskej únie v prípade zrušenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa sám právoplatne rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje. V prejednávanej veci ide o tento prípad.

53 Ako už odvolací senát uviedol v spornom rozhodnutí, výraz „Vorsprung durch Technik" je slogan, ktorý ma dobré meno a ktorý spoločnosť Audi dlhé roky používa na podporu predaja svojich motorových vozidiel. Tento slogan bol zapísaný v roku 2001 ako ochranná známka Spoločenstva pre tovary zaradené do triedy 12 na základe dôkazu o tom, že tento slogan je veľmi dobre známy v nemecky hovoriacich oblastiach.

54 Pokiaľ ide o iné dotknuté tovary a služby, ako tie, ktoré sú zaradené do triedy 12, odvolací senát odôvodnil zamietnutie zápisu tým, že slogan „Vorsprung durch Technik" šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie výrobky a služby. Podľa odvolacieho senátu kombinácia slov, ktorá predstavuje len tento jednoduchý objektívny odkaz, v zásade nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísaná len v prípade, že bude predložený dôkaz o jej zaužívaní medzi verejnosťou.

55 Treba konštatovať, že toto posúdenie sa zakladá na nesprávnom uplatnení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

56 V tejto súvislosti treba uviesť, že ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami, šíria vo svojej

podstate a vo väčšom či menšom rozsahu objektívny odkaz. Z judikatúry pripomenutej v bodoch 35 a 36 tohto rozsudku však vyplýva, že to neznamená, že by také ochranné známky len z tohto dôvodu nemali rozlišovaciu spôsobilosť.

57 Vzhľadom na to, že také ochranné známky teda nie sú opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, môžu vyjadrovať objektívny odkaz, hoci aj jednoduchý, a môžu spotrebiteľa informovať o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Tak je to najmä v prípade, keď sa tieto ochranné známky neobmedzujú len na bežný reklamný odkaz, ale obsahujú určitú originalitu a výstižnosť, vyžadujú minimálne výkladové úsilie alebo spúšťajú rozpoznávací proces medzi dotknutou verejnosťou.

58 Hoci slogan „Vorsprung durch Technik“ šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie výrobky a služby, na základe tejto okolnosti nie je možné dospieť k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovacia spôsobilosť. Akokoľvek je totiž tento odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek ďalšieho preskúmania vylúčené, že uvedená ochranná známka môže informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb.

59 V tejto súvislosti treba konštatovať, že uvedený odkaz nevyplýva jednoznačne z uvedeného sloganu. Ako tvrdila Audi, slovné spojenie „Vorsprung durch Technik“, ktoré znamená „náskok vďaka technike“, napovedá na prvý pohľad len o príčinnom vzťahu, a preto vyžaduje určité výkladové úsilie zo strany verejnosti. Tento slogan navyše svedčí o určitej originalite a výstižnosti, ktoré ho robia ľahko zapamätateľným. Napokon, keďže ide o slogan, ktorý má dobré meno a Audi ho používa dlhé roky, nie je možné vylúčiť ani skutočnosť, že dotknutá verejnosť si už vytvorila spojitosť medzi týmto sloganom a automobilmi vyrábanými touto spoločnosťou, čo tiež uľahčuje rozpoznať obchodný pôvod označených tovarov alebo služieb touto verejnosťou.

60 Z uvedeného vyplýva, že sporné rozhodnutie musí byť zrušené v rozsahu, v akom druhý odvolací senát čiastočne zamietol na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 prihlášku ochrannej známky Vorsprung durch Technik.

O trovách

61 Podľa článku 122 prvého odseku Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak je odvolanie dôvodné a ak Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.

62 Podľa článku 69 ods. 2 uvedeného rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 118 tohto poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže spoločnosť Audi navrhla zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania a tento nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 9. júla 2008, Audi/ÚHVT (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), sa zrušuje v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev rozhodol, že druhý odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) svojím rozhodnutím zo 16. decembra 2005 (vec R 237/2005-2) neporušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993**

o ochrannej známke spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994.

2. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. decembra 2005 (vec R 237/2005-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom tento senát čiastočne zamietol na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, zmeneného a doplneného nariadením č. 3288/94, prihlášku ochrannej známky Vorsprung durch Technik.

3. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Podpisy