ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

16. září 2004 *

Ve věci C-404/02,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES,

podaná rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené království) ze dne 3. září 2002, zapsaným do rejstříku Soudního dvora dne 12. listopadu 2002, v řízení

Nichols plc

proti

Registrar of Trade Marks,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, C. Gulmann (zpravodaj), J.-P. Puissochet, R. Schintgen a N. Colneric, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: M. Múgica Arzamendi, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. listopadu 2003,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Nichols plc C. Morcomem, QC,

— za vládu Spojeného království P. Ormond, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s D. Alexanderem, barrister,

— za řeckou vládu G. Skiani a S. Trekli, jako zmocněnkyněmi,

— za francouzskou vládu G. de Bergues a A. Bodard-Hermant, jako zmocněnci,

— za Komisi Evropských společenství K. Banks, jako zmocněnkyní,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 15. ledna 2004,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Nichols plc (dále jen „Nichols"), společností se sídlem ve Spojeném království, a Registrar of Trade Marks (ředitelem úřadu pro zápis ochranných známek) ohledně zamítnutí zápisu rozšířeného příjmení jako ochranné známky pro určité výrobky.

Právní rámec

3 Článek 2 směrnice 89/104, nazvaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku", zní takto:

„Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků."

4 Článek 3 téže směrnice, nazvaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost", stanoví:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]"

5 Článek 6, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky", upřesňuje:

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

a) své jméno a adresu;

[...]

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

[...]"

Spor v původním řízení a předběžné otázky

6 Nichols předložila Registrar of Trade Marks přihlášku ochranné známky tvořené příjmením „Nichols", zejména pro automaty, ale také pro potraviny a nápoje obvykle distribuované těmito přístroji.

7 Rozhodnutím ze dne 11. května 2001 Registrar of Trade Marks vyhověl žádosti, pokud jde o automaty, ale ve zbývající části ji zamítl.

8 Konstatoval, že příjmení „Nichols", včetně jeho fonetického ekvivalentu „Nicholls" a ve tvaru jednotného čísla „Nichol", je ve Spojeném království rozšířené s ohledem na početnost svého výskytu v londýnském telefonním seznamu.

9 Pokud jde o potraviny a nápoje, takové příjmení tedy samo o sobě nemělo způsobilost označit, že tyto potraviny a nápoje pocházejí z jednoho a téhož podniku.

Vzhledem k dotčeným činnostem a možné velikosti trhu tohoto zboží by příjmení „Nichols" mohli používat i jiní výrobci a dodavatelé. Je tedy málo pravděpodobné, že by se veřejnost domnívala, že na tomto trhu působí pouze jeden subjekt pod zmíněným příjmením. V důsledku toho ochranná známka tvořená tímto příjmením postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost pro potraviny a nápoje.

10 Naproti tomu, co se týče automatů, tento trh je osobitější a působí na něm méně subjektů. Tudíž pro toto zboží může být ochranná známka zapsána.

11 Nichols podala odvolání proti rozhodnutí ze dne 11. května 2001 k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Tento soud poznamenává, že United Kingdom Trade Marks Registry (úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království) je toho názoru, že zápis jmen, a zvláště rozšířených příjmení, musí být opatrně zvažován, aby se prvnímu přihlašovateli neposkytla nepoctivá výhoda. Obecně, čím více je jméno rozšířeno, tím méně je úřad nakloněn k jeho zápisu, pokud není prokázáno, že toto jméno skutečně nabylo rozlišovací způsobilost. Zmíněný úřad bere v úvahu také počet zboží a služeb, jakož i počet osob, se stejným nebo podobným jménem, které mohou být tímto zápisem dotčeny.

13 Předkládající soud má za to, že vyvstává otázka, zda zcela běžné příjmení musí být považováno za postrádající rozlišovací způsobilost do doby, než získá takovouto způsobilost užíváním.

14 Domnívá se, že je třeba vzít v úvahu omezení účinků ochranné známky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, pokud se jedná o užívání vlastního jména třetí osobou. Podle předkládajícího soudu čím širší je možné omezení stanovené v tomto ustanovení, tím menší bude mít zápis negativní dopad na dotčené osoby. Je tudíž namístě přezkoumat, v jakém rozsahu jsou omezení, stanovená v článku 6 směrnice 89/104, relevantní, pokud jde o určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, o jejíž zápis je žádáno.

15 V tomto ohledu se předkládající soud táže, zda se čl. 6 odst. 1 písm. a) použije nejen na jména fyzických osob, ale také na jména společností. Mimoto se ptá, co znamená výraz „poctivými zvyklostmi" použitý v tomto ustanovení.

16 V této souvislosti se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Za jakých podmínek může být zápis ochranné známky (tedy ‚označení', které splňuje podmínky článku 2 směrnice 89/104/EHS), která je tvořena pouze z jednoho příjmení, zamítnut z důvodu, že ochranná známka sama o sobě, postrádá rozlišovací způsobilost' ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice?

2) Zvláště předtím, než takové označení získá rozlišovací způsobilosti užíváním,

a) musí být nebo

b) může být zamítnut jeho zápis, pokud se jedná o příjmení běžné v členském státě, v němž je o zápis obchodní ochranné známky žádáno nebo pokud se jedná o příjmení běžné v jednom nebo více jiných členských státech?

3) V případě kladné odpovědi na druhou otázku písm. a) nebo b) je správné, že vnitrostátní orgány řeší problém odkazem na předpokládaná očekávání průměrného spotřebitele ve vztahu k dotčenému zboží/službám v členském státě s přihlédnutím k běžné povaze příjmení, povaze dotčených výrobků nebo služeb a rozšířenému (nebo nerozšířenému) užívání příjmení na dotčeném trhu?

4) Je pro určení, zda příjmení ‚postrádá rozlišovací způsobilost' ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice, důležité, že účinky zápisu obchodní ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a)?

5) V případě, že ano,

a) je třeba chápat slovo ‚jméno' uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice tak, že zahrnuje společnost nebo firmu, a

b) co se rozumí ‚poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě'; zvláště, použije se tento výraz, pokud

i) žalovaná v praxi neklame veřejnost používáním svého příjmení nebo pokud

ii) žalovaná tímto vyvolá jednoduše neúmyslnou záměnu?"

K prvním čtyřem otázkám

17 Předkládající soud se svými čtyřmi otázkami, které je třeba přezkoumat společně, v podstatě táže, za jakých podmínek má být v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 posouzena existence nebo neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené příjmením, zvláště pokud je toto příjmení rozšířené, a má-li okolnost, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, vliv na toto posouzení.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

18 Nichols se domnívá, že zápis ochranné známky nemůže být zamítnut pouze z důvodu, že se jedná o rozšířené příjmení. Dovolává se svévolné povahy kritéria

vycházejícího ve sporu v původním řízení z početnosti výskytu příjmení v londýnském telefonním seznamu. S příjmeními nemůže být zacházeno zvláštním způsobem, přísnějším než s jinými označeními, která mohou tvořit ochrannou známku. Musí být zapsána jako všechna ostatní označení, umožňují-li odlišit podle původu výrobky a služby, pro něž je zápis žádán. Při posouzení existence rozlišovací způsobilosti je namístě vzít v úvahu čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104.

19 Řecká a francouzská vláda, jakož i Komise, mají také za to, že s příjmeními, a to dokonce i s rozšířenými, má být zacházeno jako s jinými kategoriemi označení, s ohledem na dotčené výrobky nebo služby a na vnímání relevantní veřejnosti, pokud jde o funkci ochranné známky jako označení původu.

20 Vláda Spojeného království se domnívá, že je velmi nepravděpodobné, že rozšířené příjmení označuje pouze výrobky a služby podniku, který žádá o zápis zmíněného příjmení jako ochranné známky. Ochranná známka, která neoznačuje výlučně výrobky nebo služby určitého podniku, nemůže být zapsána pro nesoulad s čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104. V tomto případě neplní ochranná známka funkci označení původu. V úvahu se musí vzít předpokládaná očekávání průměrného spotřebitele ohledně ochranné známky. Skutečnosti, k nimž je třeba přihlédnout, mohou zahrnovat běžnou povahu příjmení, počet podniků dodávajících dotčené výrobky nebo poskytujících dotčené služby, jakož i rozšířené nebo nerozšířené užívání příjmení v dotčeném odvětví.

21 Francouzská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise, mají za to, že čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 nemá vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti prováděné v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) téže směrnice.

Odpověď Soudního dvora

22 Článek 2 směrnice 89/104 obsahuje seznam, kvalifikovaný sedmým bodem odůvodnění této směrnice za „příkladný", označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiného podniku, to znamená, jsou-li způsobilá plnit funkci označení původu ochranné známky. Tento seznam zmiňuje výslovně „osobní jména".

23 Ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis žádán, a jednak k vnímání zúčastněného okruhu osob (viz rozsudky ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, body 59 a 63, a ze dne 12. února 2004, Henkel, C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 50).

24 V tomto ohledu dotčené ustanovení nerozlišuje mezi označeními různé povahy [viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 42, a ohledně téhož ustanovení obsaženého v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), usnesení ze dne 28. června 2004, Glaverbel *v.* OHIM, C-445/02 P, Recueil, s. I-6267, bod 21].

25 Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených osobním jménem jsou tudíž stejná jako kritéria použitelná na jiné kategorie ochranných známek.

26 Přísnější obecná kritéria posouzení vycházející například z:

— předem stanoveného počtu osob majících stejné jméno, při jehož překročení bude toto jméno považováno za postrádající rozlišovací způsobilost,

— počtu podniků dodávajících výrobky nebo poskytujících služby stejného typu, jako jsou výrobky nebo služby, na něž se vztahuje přihláška, a

— rozšířeného nebo nerozšířeného užívání příjmení v dotčeném odvětví,

nemohou být použitelná na takové ochranné známky.

27 Rozlišovací způsobilost ochranné známky, bez ohledu na kategorii, do níž spadá, musí být předmětem konkrétního posouzení.

28 V rámci tohoto posouzení se zajisté může jevit, že například vnímání zúčastněné veřejnosti není nezbytně stejné u každé kategorie, a tudíž se může ukázat náročnějším prokázat rozlišovací způsobilost ochranných známek určitých kategorií než ochranných známek jiných kategorií [viz zejména výše uvedený rozsudek Henkel, bod 52, jakož i ohledně čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble *v.* OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 36, a výše uvedené usnesení Glaverbe *v.* OHIM, bod 23].

29 Nicméně větší obtíž, k níž může popřípadě dojít při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilosti určitých ochranných známek, nemůže odůvodnit předpoklad, že takové ochranné známky postrádají *a priori* rozlišovací způsobilost nebo ji mohou nabýt pouze užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104.

30 Stejně jako výraz běžného jazyka může i rozšířené příjmení plnit funkci označení původu ochranné známky, a tudíž rozlišit dotčené výrobky nebo služby, pokud neexistuje jiný důvod zamítnutí zápisu než důvod uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, a sice například druhová nebo popisná povaha ochranné známky nebo existence staršího práva.

31 Ostatně bez ohledu na to, do jaké kategorie spadá ochranná známka, o jejíž zápis je žádáno, nemůže být zápis ochranné známky tvořené příjmením zamítnut z důvodu, že by se prvnímu přihlašovateli poskytla výhoda, vzhledem k tomu, že směrnice 89/104 neobsahuje žádné ustanovení v tomto smyslu.

32 V každém případě okolnost, že čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 umožňuje třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jména, nemá vliv na posouzení existence rozlišovací způsobilosti ochranné známky v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) téže směrnice.

33 Článek 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 totiž obecně omezuje, ve prospěch subjektů téhož nebo podobného jména s přihlašovanou ochrannou známkou, právo spojené s touto ochrannou známkou po jejím zápisu, tedy poté, co byla existence rozlišovací způsobilosti ochranné známky prokázána. Nemůže být tudíž vzato v úvahu při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky před jejím zápisem.

34 Je tudíž třeba na první čtyři otázky odpovědět tak, že posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené příjmením, a to dokonce i rozšířeným, v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, musí být provedeno v konkrétním případě podle kritérií použitelných na jakékoliv označení uvedené v článku 2 zmíněné směrnice ve vztahu jednak k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, a jednak ke vnímání zúčastněného okruhu osob. Okolnost, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) téže směrnice, nemá vliv na toto posouzení.

K páté otázce

35 Pokud se jedná o pátou otázku, je třeba konstatovat, že byla položena pro případ kladné odpovědi na čtvrtou otázku. Vzhledem k tomu, že odpověď na čtvrtou otázku je záporná, není třeba odpovídat na otázku pátou.

K nákladům řízení

36 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření než vyjádření účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl:

Posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené příjmením, a to dokonce i rozšířeným, v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být provedeno v konkrétním případě podle kritérií použitelných na jakékoliv označení uvedené v článku 2 zmíněné směrnice ve vztahu jednak k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, a jednak ke vnímání zúčastněného okruhu osob. Okolnost, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) téže směrnice, nemá vliv na toto posouzení.

Podpisy.