ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)
zo 16. septembra 2004 *

Vo veci C-404/02,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234,

podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené kráľovstvo) z 3. septembra 2002 a zapísaný do registra 12. novembra 2002, ktorý súvisí s konaním:

Nichols plc

proti

Registrar of Trade Marks,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia C. Gulmann (spravodajca), J.-P. Puissochet, R. Schintgen a N. Colneric,

* Jazyk konania: angličtina.

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: M. Múgica Arzamendi, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 27. novembra 2003,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Nichols plc, v zastúpení: C. Morcom, QC,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: P. Ormond, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci D. Alexander, barrister,

— grécka vláda, v zastúpení: G. Skiani a S. Trekli, splnomocnené zástupkyne,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a A. Bodard-Hermant, splnomocnení zástupcovia,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: K. Banks, splnomocnená zástupkyňa,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. januára 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 6 ods. 1 písm. a) 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).

2 Tento návrh bol predložený vrámci konania medzi Nichols plc (ďalej len „Nichols"), spoločnosťou usadenou vo Veľkej Británii, a Registrar of Trade Marks (riaditeľom úradu pre registráciu ochranných známok), ktoré sa týka zamietnutia zápisu bežného priezviska ako ochrannej známky pre určité tovary.

Právny rámec

3 Článok 2 smernice 89/104 s názvom „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku" znie takto:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku."

4 Podľa článku 3 smernice s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť":

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

a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

..."

5 Článok 6 s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky" znie:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

...

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

...“

Spor pred vnútroštátnym súdom a prejudiciálne otázky

6 Nichols podal na Registrar of Trade Marks prihlášku priezviska „Nichols“ ako ochrannej známky pre tovary, medzi ktoré patrili najmä predajné automaty, ako aj potraviny a nápoje, ktoré sú zvyčajne prostredníctvom takýchto automatov predávané.

7 Rozhodnutím z 11. mája 2001 vyhovel Registrar of Trade Marks tejto prihláške, pokiaľ ide o predajné automaty, no v zostávajúcej časti ju zamietol.

8 Podľa neho sú priezvisko „Nichols“, rovnako ako jeho fonetický ekvivalent „Nicholls“ a tiež forma tohto priezviska v jednotnom čísle „Nichol“, v Spojenom kráľovstve bežné, berúc do úvahy počet, v akom sa vyskytujú v londýnskom telefónnom zozname.

9 Vo vzťahu k potravinám a nápojom teda toto priezvisko samo osebe nemôže označovať skutočnosť, že takéto tovary pochádzajú z jedného a toho istého podniku.

Vzhľadom na povahu dotknutého podnikania a potenciálny rozsah trhu s takýmito výrobkami môže byť priezvisko „Nichols" používané inými výrobcami a poskytovateľmi služieb. Je teda nepravdepodobné, že by sa verejnosť domnievala, že existuje len jeden subjekt, ktorý vykonáva činnosť na trhu pod týmto menom. Ochranná známka vo forme priezviska teda vo vzťahu k potravinovým a nápojovým výrobkom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

10 Na druhej strane je trh predajných automatov oveľa viac špecializovaný a obchoduje na ňom menej subjektov. Z toho vyplýva, že ochranná známka môže byť pre tieto tovary zapísaná.

11 Nichols sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal 11. mája 2001 na High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division.

12 Podľa tohto súdu United Kingdom Trade Marks Registry (Úrad pre ochranné známky Spojeného kráľovstva) zastáva názor, že zápis mien a predovšetkým bežných priezvisk by mal byť predmetom dôkladného uváženia, aby prvý prihlasovateľ takto nezískal neoprávnenú výhodu. Vo všeobecnosti možno povedať, že čím bežnejšie je priezvisko, tým menej bude úrad ochotný vyhovieť prihláške bez dôkazu, že meno naozaj má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedený úrad tiež berie do úvahy množstvo tovarov a služieb a počet ľudí s podobným alebo rovnakým menom, ktorí môžu byť zápisom ovplyvnení.

13 Vnútroštátny súd usudzuje, že vzniká otázka, či úplne bežné priezvisko musí byť považované za také, ktoré „nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť" až do chvíle, keď túto spôsobilosť získa používaním.

14 Podľa vnútroštátneho súdu je správne vziať do úvahy obmedzenia účinku ochrannej známky, ktoré sú upravené v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 a vzťahujú sa na používanie vlastného mena tretími osobami. Podľa súdu čím širšie je potenciálne obmedzenie upravené v tomto ustanovení, tým menšou prekážkou by bol zápis pre dotknuté osoby. Je preto nevyhnutné vziať do úvahy rozsah, v akom sú obmedzenia upravené v článku 6 smernice 89/104 relevantné pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

15 V tomto ohľade si kladie vnútroštátny súd otázku, či sa článok 6 ods. 1 písm. a) vzťahuje okrem mien fyzických osôb aj na obchodné mená. Okrem iného sa pýta, čo znamená výraz „čestné konanie", ktorý je v tomto ustanovení použitý.

16 Za týchto okolností High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto otázky:

„1) Za akých okolností musí byť zápis ochrannej známky (teda ‚označenia', ktoré spĺňa požiadavky článku 2 smernice 89/104/EHS) pozostávajúcej z jediného priezviska, zamietnutý vzhľadom na to, že sama osebe ‚nemá žiadnu rozlišovaciu schopnosť' v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice?

2) Predovšetkým, predtým, ako takéto označenie získa používaním rozlišovaciu schopnosť,

a) musí alebo

b) môže byť jeho zápis zamietnutý, ak ide o bežné priezvisko v členskom štáte, v ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky, alebo ak ide o bežné priezvisko v jednom alebo viacerých iných členských štátoch?

3) V prípade, že odpoveď na otázku 2 a) alebo 2 b) je kladná, je vhodné, aby vnútroštátne orgány vec rozhodli tak, že odkážu na predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k dotknutým tovarom/službám v členskom štáte, berúc do úvahy bežný výskyt priezviska, povahu dotknutých tovarov/služieb a rozšírenie (alebo nerozšírenie) používania priezviska na relevantnom trhu?

4) Je na účel určenia toho, či priezvisko „nemá rozlišovaciu spôsobilosť" v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice dôležité, že účinky zápisu ochrannej známky sú podľa článku 6 ods. 1 písm. a) obmedzené?

5) Ak áno,

a) zahŕňa slovo [„meno"] v článku 6 ods. 1 smernice spoločnosť, alebo podnik a

b) čo znamená ‚čestné konanie v priemysle a obchode'; najmä, používa sa tento výraz v prípade, ak

i) žalovaný v skutočnosti nezavádza verejnosť používaním vlastného mena alebo

ii) žalovaný tým len spôsobuje neúmyselnú zámenu?"

O prvých štyroch otázkach

17 Prvými štyrmi otázkami, ktoré je vhodné posudzovať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké kritériá je potrebné použiť pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti (alebo opaku) ochrannej známky tvorenej priezviskom, najmä v prípade, že je toto priezvisko bežné, v rámci článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 a či skutočnosť, že účinky zápisu ochrannej známky sú podľa článku 6 ods. 1 písm. a) obmedzené, má na toto posúdenie vplyv.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

18 Nichols tvrdí, že zápis ochrannej známky nemôže byť zamietnutý len z dôvodu, že ide o bežné priezvisko. Poukazuje na to, že kritérium frekvencie výskytu priezviska

v londýnskom telefónnom zozname, ktoré bolo použité v konaní vo veci samej, je subjektívne. Priezviská nemôžu byť podrobené osobitnému postupu, ktorý je prísnejší ako ten, ktorý sa používa v prípade iných označení spôsobilých tvoriť ochrannú známku. Tieto priezviská by mali byť tak ako všetky iné označenia zapísané, ak majú schopnosť rozlíšiť podľa pôvodu tovary alebo služby, pre ktoré sa požaduje zápis. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti je potrebné zohľadniť článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.

19 Grécka a francúzska vláda, ako aj Komisia tiež zastávajú názor, že priezviská, dokonca bežné, musia byť posudzované rovnakým spôsobom ako ostatné kategórie označení, berúc do úvahy dotknuté tovary alebo služby a spôsob, ako ich vníma príslušná skupina verejnosti vo vzťahu k funkcii ochrannej známky ako označenia pôvodu.

20 Vláda Spojeného kráľovstva usudzuje, že je veľmi nepravdepodobné, že bežné priezvisko bude označovať len tovary a služby podniku, ktorý podal prihlášku tohto mena ako ochrannej známky. Ochranná známka, ktorá neoznačuje výlučne výrobky a služby určitého podniku, nemôže byť zapísaná, pretože nie je v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104. V takomto prípade neslúži ako označenie pôvodu. Je nutné vziať do úvahy predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k ochrannej známke. Medzi faktory, na ktoré sa musí brať ohľad, môže patriť skutočnosť, ako často sa priezvisko vyskytuje, počet podnikov, ktoré dodávajú výrobky alebo služby relevantného druhu a frekvencia výskytu priezvisk v dotknutom sektore.

21 Francúzska vláda, vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia usudzujú, že článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nemá vplyv na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice.

Odpoveď Súdneho dvora

22 Článok 2 smernice 89/104 obsahuje zoznam, ktorý je v siedmom odôvodnení smernice označený ako „zoznam príkladov" obsahujúci označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniky od tovarov alebo služieb iných podnikov, teda ak sú spôsobilé splniť funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu. Tento zoznam obsahuje výslovne „mená osôb".

23 Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 sa musí rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky posudzovať vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je podaná prihláška, a vo vzťahu k vnímaniu záujmovou skupinou (pozri rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 59 a 63, a rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50).

24 V tejto súvislosti dotknuté ustanovenie nerozlišuje medzi rôznymi kategóriami označení [pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 42, a v súvislosti s rovnakým ustanovením článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) uznesenie z 28 júna 2004, Glaverbel/ÚHVT, C-445/02 P, Zb. s. I-6267, bod 21].

25 Kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok, ktoré sú tvorené osobným menom, sú preto rovnaké, ako tie, ktoré možno použiť pre ostatné kategórie ochranných známok.

26 Prísnejšie všeobecné kritériá posúdenia, ktoré sú založené napríklad na:

— vopred určenom počte osôb s rovnakým menom s tým, že prekročenie tohto počtu môže znamenať stratu rozlišovacej spôsobilosti,

— určitom počte podnikov, ktoré poskytujú tovary a služby rovnakého druhu, ako je ten, na ktorý sa vzťahuje prihláška, alebo

— vysokej alebo nízkej frekvencii používania priezvisk v relevantnom sektore,

nemožno pre takéto ochranné známky použiť.

27 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v akejkoľvek kategórii musí byť predmetom konkrétneho skúmania.

28 V rámci tohto skúmania sa iste môže zdať, že napríklad vnímanie relevantnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké pre každú kategóriu a že by mohlo byť zložitejšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známok v určitých kategóriách ako v iných [pozri najmä rozsudok Henkel, už citovaný, bod 52, a v súvislosti s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 rozsudok z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 36, a uznesenie Glaverbel/ÚHVT, už citované, bod 23].

29 No aj keď v konkrétnych prípadoch môže byť posúdenie rozlišovacej spôsobilosti niektorých ochranných známok náročnejšie, táto skutočnosť nemôže viesť k záveru, že tieto ochranné známky nemajú *a priori* rozlišovaciu spôsobilosť, alebo že takúto spôsobilosť môžu získať iba používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice 89/104.

30 Rovnako ako akýkoľvek pojem v každodennom jazyku i bežné priezvisko môže plniť funkciu ochrannej známky spočívajúcu v označení pôvodu, a teda mať rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté výrobky a služby, ak sa naň nevzťahuje iný dôvod zamietnutia zápisu ako ten, ktorý je uvedený v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ako napríklad druhový alebo popisný charakter ochrannej známky alebo existencia skoršieho práva.

31 Zápis ochrannej známky, ktorú tvorí priezvisko, nemôže byť zamietnutý s cieľom zabrániť tomu, aby bol prvý prihlasovateľ vo výhode, pretože smernica 89/104 takéto ustanovenie neobsahuje bez ohľadu na kategóriu, do ktorej prihlasovaná ochranná známka patrí.

32 V každom prípade skutočnosť, že článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 umožňuje tretím osobám používať svoje meno v rámci podnikania, nemá vplyv na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice.

33 Článok 6 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 totiž všeobecne obmedzuje v prospech subjektov, ktoré majú rovnaké alebo podobné meno ako zapísaná ochranná známka, právo, ktoré vyplýva z ochrannej známky po jej zápise, teda potom, ako bola určená rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky. Preto sa nemôže brať do úvahy pre účely konkrétneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pred jej zápisom.

34 Je teda potrebné odpovedať na prvé štyri otázky tak, že v rámci článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 musí byť posúdenie existencie alebo neexistencie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky tvorenej priezviskom, dokonca bežným, vykonané konkrétne, podľa kritérií, ktoré sa uplatňujú na akékoľvek označenie v pôsobnosti článku 2 tejto smernice, jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška, a jednak vo vzťahu k vnímaniu záujmovej skupiny. Skutočnosť, že účinky zápisu ochrannej známky sú obmedzené v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice, nemá na toto posúdenie vplyv.

O piatej otázke

35 Odpoveď na piatu otázku žiada vnútroštátny súd len v prípade, že odpoveď na štvrtú otázku je kladná. Vzhľadom na to, že odpoveď na štvrtú otázku je záporná, nie je potrebné na piatu otázku odpovedať.

O trovách

36 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:

V rámci článku 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok musí byť posúdenie existencie alebo neexistencie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky tvorenej priezviskom, dokonca bežným, vykonané konkrétne, podľa kritérií, ktoré sa uplatňujú na akékoľvek označenie v pôsobnosti článku 2 tejto smernice jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa požaduje zápis, a jednak vo vzťahu k vnímaniu záujmovej skupiny. Skutočnosť, že účinky zápisu ochrannej známky sú obmedzené v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice, nemá na toto posúdenie vplyv.

Podpisy