ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

7. září 2006 *

Ve věci C-108/05,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nizozemsko) ze dne 27. ledna 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 4. března 2005, v řízení

Bovemij Verzekeringen NV

proti

Benelux-Merkenbureau,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (zpravodaj) a E. Levits, soudci,

* Jednací jazyk: nizozemština.

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 2. února 2006,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Bovemij Verzekeringen NV E. M. Matserem, advocaat,

— za Benelux-Merkenbureau C. van Nispenem a E. D. Huismanem, advocaaten,

— za nizozemskou vládu H. G. Sevenster a M. de Gravem, jako zmocněnci,

— za vládu Spojeného království S. Malyniczem, barrister,

— za Komisi Evropských společenství W. Wilsem a N. B. Rasmussenem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 30. března 2006,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 3 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, dále jen „směrnice").

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Bovemij Verzekeringen NV (dále jen „Bovemij") a Benelux-Merkenbureau (Úřad pro ochranné známky Beneluxu, dále jen „ÚOZB") ohledně zamítnutí ÚOZB zapsat označení EUROPOLIS jako ochrannou známku.

Právní rámec

3 Článek 1 směrnice stanoví:

„Tato směrnice se vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro zboží nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu nebo jsou předmětem mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát."

4 Článek 3 odst. 1 směrnice stanoví:

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

a) [...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]"

5 Podle čl. 3 odst. 3 směrnice:

„Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost.

Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu."

Spor v původním řízení a předběžné otázky

6 Dne 28. května 1997 Bovemij podala u ÚOZB přihlášku označení EUROPOLIS jako slovní ochranné známky pro následující třídy služeb ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků:

třída 36: Pojištění; finanční záležitosti; peněžní záležitosti; makléřství a operace s nemovitostmi;

třída 39: Doprava; balení a skladování zboží; organizace cest.

7 Dopisem ze dne 31. října 1997 ÚOZB doručil Bovemij své prozatímní zamítnutí zapsat přihlášku. Poskytl k tomu následující důvody:

„Označení EUROPOLIS je tvořeno běžnou předponou EURO (pro Evropu) a druhovým pojmem POLIS a je výlučně popisné pro služby uvedené ve třídách 36 a 39 ve vztahu k pojistce pokrývající Evropu. Označení tedy postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost [...]"

8 Dopisem ze dne 14. dubna 1998 Bovemij podala stížnost proti tomuto prozatímnímu zamítnutí zápisu přihlášky, přičemž uplatnila, že dotčené označení bylo v hospodářských kruzích právoplatně užíváno jako ochranná známka od roku 1988 Europolis BV, dceřinou společností Bovemij. Na podporu tohoto tvrzení Bovemij předložila tři brožury Europolis BV týkající se pojištění kol a nabídla, že v případě potřeby poskytne doplňující důkazy.

9 Dopisem ze dne 5. května 1998 ÚOZB uvedl, že ve stížnosti Bovemij nevidí žádný důvod k přehodnocení svého prozatímního zamítnutí, přičemž upřesnil, že nedošlo k uznání označení jako ochranné známky užíváním, jelikož doba užívání dovolávaná pro tento účel je nedostatečná a předložené důkazy osvědčují pouze užívání označení jako obchodního jména.

10 Dopisem ze dne 28. května 1998 ÚOZB doručil Bovemij své rozhodnutí obsahující „konečné zamítnutí" zapsat přihlášku.

11 Bovemij podala u Gerechtshof te 's-Gravenhage (odvolací soud v Haagu) odvolání směřující k tomu, aby bylo ÚOZB nařízeno zapsat přihlašované označení do rejstříku ochranných známek. Na podporu tohoto odvolání se Bovemij dovolávala toho, že označení EUROPOLIS má samo o sobě rozlišovací způsobilost, a podpůrně toho, že toto označení bylo užíváním uznáno jako ochranná známka před datem podání přihlášky. ÚOZB tyto argumenty popřel.

12 Pokud jde o hlavní argument uplatněný Bovemij, Gerechtshof konstatoval, že přihlašované označení sestává z kombinace slova „POLIS" a předpony „EURO". Nizozemský výraz „polis" běžně označuje pojistnou smlouvu. Jedná se o druhový pojem, který pokrývá četné druhy různých pojištění. „EURO" je názvem (již známým v okamžiku podání přihlášky) měnové jednotky, která se v současnosti užívá v zemích Beneluxu, a představuje rovněž běžnou zkratku výrazů „Evropa" nebo „evropský". Podle Gerechtshof se jedná o výraz, jehož užívání je natolik časté, že je třeba mu upřít jakoukoliv autonomní rozlišovací způsobilost. Podle názoru tohoto soudu „EURO" může navíc v běžném jazyce označovat základní vlastnost služeb, a sice evropskou jakost, původ nebo určení těchto služeb. Předpona „EURO" tak dává označení, které je předmětem věci v původním řízení, význam pojištění vykazujícího evropskou dimenzi.

13 Gerechtshof tudíž usoudil, že označení EUROPOLIS sestává výlučně z označení a údajů, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností výrobku, a že toto označení samo o sobě postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost.

14 Pokud jde o podpůrně uplatněný argument, podle něhož označení EUROPOLIS získalo rozlišovací způsobilost užíváním, Bovemij uvedla, že k tomu, aby označení bylo užíváním uznáno jako ochranná známka, stačí – jsou-li splněny ostatní podmínky – aby toto označení bylo vnímáno jako ochranná známka ve značné části území Beneluxu, jíž může být i jen samotné Nizozemsko.

15 ÚOZB v tomto ohledu tvrdil, že uznání označení jako ochranné známky užíváním vyžaduje, aby označení bylo v důsledku svého užívání vnímáno jako ochranná známka na celém území Beneluxu, a sice v Belgickém království, Nizozemském království a Lucemburském velkovévodství.

16 Gerechtshof konstatoval, že účastníci řízení se neshodli ohledně území, které je třeba zohlednit za účelem zjištění, zda označení bylo užíváním uznáno jako ochranná známka.

17 Upřesnil, že pro země Beneluxu musí být tato otázka přezkoumána z hlediska data podání přihlášky, takže v úvahu lze vzít pouze užívání označení EUROPOLIS do 28. května 1997.

18 V tomto kontextu se Gerechtshof rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba čl. 3 odst. 3 směrnice vykládat tak, že pro získání rozlišovací způsobilosti užíváním (v projednávaném případě ochranné známky Beneluxu) ve smyslu tohoto odstavce je nezbytné, aby bylo označení před datem podání přihlášky vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka na celém území Beneluxu, a tedy v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2) Je splněna podmínka stanovená v čl. 3 odst. 3 směrnice pro zápis ve smyslu tohoto odstavce, je-li označení v důsledku svého užívání vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka ve značné části území Beneluxu, a může se tato značná část omezit například na Nizozemsko?

3) a) Musí být při posuzování rozlišovací způsobilosti – získané užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice – označení, které sestává z jednoho nebo více slov úředního jazyka na území jednoho z členských států (nebo jako v projednávaném případě na území Beneluxu), zohledněny jazykové regiony, které na tomto území existují?

b) Postačuje pro zápis označení jako ochranné známky, jsou-li splněny ostatní podmínky zápisu, aby bylo označení vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka ve značné části jazykového regionu členského státu (nebo jako v projednávaném případě ve značné části území Beneluxu), ve které je tento jazyk úředním jazykem?"

K předběžným otázkám

K první a druhé otázce

19 Podstatou prvních dvou otázek předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, které území musí být zohledněno pro posouzení, zda označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice v členském státě nebo v takové skupině členských států majících společné právní předpisy o ochranných známkách, jakou je Benelux.

20 Nejprve je namístě připomenout, že pokud jde o ochranné známky zapsané u ÚOZB, území Beneluxu musí být pokládáno za území jednoho z členských států, jelikož článek 1 směrnice ztotožňuje tyto ochranné známky s ochrannými známkami zapsanými v jednom z členských států (rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 29).

21 Článek 3 odst. 3 směrnice nestanoví autonomní právo na zápis ochranné známky. Obsahuje výjimku z důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) této směrnice. Jeho dosah musí být tedy vykládán v závislosti na těchto důvodech pro zamítnutí.

22 Pro posouzení, zda se uvedené důvody pro zamítnutí odmítnou z důvodu získání rozlišovací způsobilosti užíváním na základě čl. 3 odst. 3 směrnice, je relevantní pouze situace převládající v části území dotyčného členského státu (nebo případně v části území Beneluxu), kde byly konstatovány důvody pro zamítnutí [viz v tomto smyslu ohledně čl. 7 odst. 3 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), ustanovení, které je v podstatě totožné s čl. 3 odst. 3 směrnice, rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 83].

23 V důsledku toho je třeba na první dvě otázky odpovědět tak, že čl. 3 odst. 3 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že zápis ochranné známky lze na základě tohoto ustanovení připustit pouze tehdy, pokud se prokáže, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celé části území členského státu, nebo v případě Beneluxu v celé části jeho území, ve které existuje důvod pro zamítnutí.

Ke třetí otázce

24 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, do jaké míry je třeba zohlednit jazykové regiony existující v členském státě, nebo případně v Beneluxu, pro posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním v případě ochranné známky sestávající z jednoho nebo více slov úředního jazyka některého členského státu nebo Beneluxu.

25 Ve věci v původním řízení ÚOZB a předkládající soud usoudily, že dotčené označení je popisné a postrádá rozlišovací způsobilost, což jsou důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice. Dospěly k tomuto závěru zejména z důvodu, že nizozemský výraz „polis" obvykle označuje pojistnou smlouvu. Důvody pro zamítnutí konstatované ve věci v původním řízení existují tedy pouze v části Beneluxu, kde se užívá nizozemština.

26 S přihlédnutím k odpovědi poskytnuté na první dvě otázky z toho vyplývá, že pro posouzení, zda taková ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním odůvodňující odmítnutí těchto důvodů pro zamítnutí na základě čl. 3 odst. 3 směrnice, je namístě zohlednit část Beneluxu, kde se užívá nizozemština.

27 V takto vymezeném jazykovém regionu musí příslušný orgán posoudit, zda zúčastněné kruhy, nebo přinejmenším jejich značná část, identifikují dotyčný výrobek nebo službu díky ochranné známce jako pocházející od určitého podniku (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52, a ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 61).

28 V důsledku toho je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že pokud jde o ochrannou známku sestávající z jednoho nebo více slov úředního jazyka některého členského státu nebo Beneluxu, pokud důvod pro zamítnutí existuje pouze v jednom z jazykových regionů členského státu, nebo v případě Beneluxu v jednom z jeho jazykových regionů, je třeba prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celém tomto jazykovém regionu. V takto vymezeném jazykovém regionu je namístě posoudit, zda zúčastněné kruhy, nebo přinejmenším jejich značná část, identifikují dotyčný výrobek nebo službu díky ochranné známce jako pocházející od určitého podniku.

K nákladům řízení

29 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 Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1) **Článek 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že zápis ochranné známky lze na základě tohoto ustanovení připustit pouze tehdy, pokud se prokáže, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celé části území členského státu, nebo v případě Beneluxu v celé části jeho území, ve které existuje důvod pro zamítnutí.**

2) **Pokud jde o ochrannou známku sestávající z jednoho nebo více slov úředního jazyka některého členského státu nebo Beneluxu, pokud důvod pro zamítnutí existuje pouze v jednom z jazykových regionů členského státu, nebo v případě Beneluxu v jednom z jeho jazykových regionů, je třeba prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celém tomto jazykovém regionu. V takto vymezeném jazykovém regionu je namístě posoudit, zda zúčastněné kruhy, nebo přinejmenším jejich značná část, identifikují dotyčný výrobek nebo službu díky ochranné známce jako pocházející od určitého podniku.**

Podpisy.