ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
zo 7. septembra 2006 *

Vo veci C-108/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Gerechtshof te 's-Gravenhage (Holandsko) z 27. januára 2005 a doručený Súdnemu dvoru 4. marca 2005, ktorý súvisí s konaním:

Bovemij Verzekeringen NV

proti

Benelux-Merkenbureau,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca) a E. Levits,

* Jazyk konania: holandčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 2. februára 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Bovemij Verzekeringen NV, v zastúpení: E. M. Matser, advocaat,

— Benelux-Merkenbureau, v zastúpení: C. van Nispen a E. D. Huisman, advocaten,

— holandská vláda, v zastúpení: H. G. Sevenster a M. de Grave, splnomocnení zástupcovia,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Malynicz, barrister,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 30. marca 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 3 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; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica").

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Bovemij Verzekeringen NV (ďalej len „Bovemij") a Benelux-Merkenbureau (Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, ďalej len „ÚOZB"), týkajúceho sa zamietnutia zápisu označenia EUROPOLIS ako ochrannej známky zo strany ÚOZB.

Právny rámec

3 Článok 1 smernice stanovuje:

„Táto smernica sa bude vzťahovať na každú ochrannú známku pre tovary alebo služby, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo predmetom alebo podaniu žiadosti o registráciu [prihlášky ochrannej známky — *neoficiálny preklad*] ako individuálna ochranná známka, kolektívna známka alebo ako garančná alebo certifikačná známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu alebo je predmetom medzinárodného zápisu účinného v členskom štáte."

4 Článok 3 ods. 1 smernice stanovuje:

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

a) ...

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;

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v *bona fide* a v zaužívaných obchodných zvyklostiach;

...“

5 Podľa znenia článku 3 ods. 3 smernice:

„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."

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

6 Bovemij 28. mája 1997 podal na ÚOZB prihlášku označenia EUROPOLIS ako slovnej ochrannej známky pre tieto triedy služieb v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení:

trieda 36: Poisťovníctvo, finančné záležitosti, peňažné záležitosti, záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami,

trieda 39: Doprava, balenie a uskladnenie tovaru, zabezpečovanie cestovania a ubytovania.

7 Listom z 31. októbra 1997 ÚOZB oznámil Bovemij svoje predbežné zamietnutie zápisu prihlášky. ÚOZB k tomu uviedol tieto dôvody:

„Označenie EUROPOLIS je zložené z obvyklej predpony EURO (pre Európu) a druhového pojmu POLIS a je výlučne popisné pre služby označené v triedach 36 a 39 vo vzťahu k poistke pokrývajúcej Európu. Označenie teda nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť..."

8 Listom zo 14. apríla 1998 Bovemij podal sťažnosť proti tomuto predbežnému zamietnutiu zápisu prihlášky tvrdiac, že predmetné označenie bolo platne používané ako ochranná známka vo finančných kruhoch od roku 1988 spoločnosťou Europolis BV, ktorá je dcérskou spoločnosťou Bovemij. Na podporu tohto tvrdenia Bovemij predložil tri brožúry Europolis BV týkajúce sa poistenia bicyklov a ponúkol v prípade potreby predloženie dodatočných dôkazov.

9 V liste z 5. mája 1998 ÚOZB uviedol, že v sťažnosti Bovemij nie je uvedené nič relevantné, čo by odôvodňovalo prehodnotenie jeho predbežného zamietnutia, a upresnil, že nešlo o uznanie označenia ako ochrannej známky používaním, pretože trvanie údajného používania bolo nedostatočné a pretože predložené dôkazy dokazujú iba komerčné používanie označenia ako obchodného mena.

10 Listom z 28. mája 1998 ÚOZB oznámil Bovemij svoje rozhodnutie o „definitívnom zamietnutí" zápisu prihlášky.

11 Bovemij podal na Gerechtshof te 's-Gravenhage (odvolací súd v Haagu) odvolanie smerujúce k tomu, aby ÚOZB bolo uložené zapísať prihlasované označenie do registra ochranných známok. Na podporu tohto odvolania sa Bovemij prioritne dovolával toho, že označenie EUROPOLIS má samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť, a subsidiárne že toto označenie bolo používaním uznané ako ochranná známka pred dátumom podania prihlášky. ÚOZB popieral tieto tvrdenia.

12 Čo sa týka tvrdenia uvádzaného Bovemij na prvom mieste, Gerechtshof konštatoval, že prihlásené označenie spočíva v kombinácii slova „POLIS" a predložky „EURO". Holandský pojem „polis" obvykle označuje poistnú zmluvu. Ide o druhový pojem, ktorý pokrýva početné typy rôznych poistiek. „EURO" je názov (už známy v momente podania prihlášky) peňažnej jednotky, ktorá je momentálne v obehu v krajinách Beneluxu a predstavuje rovnako bežnú skratku pojmov „Európa" alebo „európsky". Podľa názoru, ktorý vyslovil Gerechtshof, ide o pojem, ktorého používanie je natoľko časté, že je potrebné uprieť mu akúkoľvek autonómnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa názoru tohto súdu „EURO" môže navyše označovať v bežnom jazyku podstatnú charakteristiku služieb, a to kvalitu, európsky pôvod alebo určenie týchto služieb. Predpona „EURO" teda dáva označeniu spornému v konaní vo veci samej význam poistenia s európskou dimenziou.

13 Gerechtshof sa preto domnieva, že označenie EUROPOLIS spočíva výlučne v označeniach a údajoch, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie charakteristík tovaru, a že toto označenie samo osebe nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

14 Pokiaľ ide o tvrdenie uvádzané subsidiárne, podľa ktorého označenie EUROPOLIS nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním, Bovemij uvádzal, že na to, aby označenie bolo uznané používaním ako ochranná známka, postačuje — v prípade, ak sú splnené ostatné podmienky — aby toto označenie bolo vnímané ako ochranná známka v značnej časti územia Beneluxu, akou môže byť len samotné Holandsko.

15 ÚOZB v tejto súvislosti tvrdil, že uznanie ako ochrannej známky používaním si vyžaduje, aby bolo označenie z dôvodu jeho používania vnímané ako ochranná známka na celom území Beneluxu, a to v Belgickom kráľovstve, Holandskom kráľovstve a Luxemburskom veľkovojvodstve.

16 Gerechtshof konštatoval, že účastníci konania sa nezhodujú na tom, aké územie treba zobrať do úvahy na účely preukázania uznania ako ochrannej známky používaním.

17 Upresnil, že pre krajiny Beneluxu sa musí táto otázka skúmať vychádzajúc z dátumu podania prihlášky, z čoho vyplýva, že do úvahy možno zobrať iba používanie označenia EUROPOLIS do 28. mája 1997.

18 V tomto kontexte Gerechtshof prerušil konanie a predložil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 3 ods. 3 smernice vykladať v tom zmysle, že požiadavkou pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním (v prejednávanej veci ochrannej známky Beneluxu), ktoré upravuje tento odsek, je, aby bolo označenie pred jeho zápisom vnímané príslušnou verejnosťou ako ochranná známka na celom území Beneluxu, teda v Belgicku, v Luxembursku a v Holandsku?

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

2. Je podmienka ustanovená v článku 3 ods. 3 smernice pre zápis upravený v tomto odseku splnená, ak je označenie na základe jeho používania vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka v značnej časti územia Beneluxu a môže sa táto značná časť územia obmedziť napríklad na Holandsko?

3. a) Majú sa pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je zložené z jedného alebo viacerých slov úradného jazyka na území jedného z členských štátov (alebo ako v prejednávanej veci na území Beneluxu), nadobudnutej používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice zohľadniť jazykové pásma, ktoré existujú na tomto území?

b) Postačuje požadovať pre zápis ochrannej známky v prípade, že sú splnené ostatné podmienky zápisu, aby bolo označenie vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka v značnej časti jazykového pásma členského štátu (alebo, ako je to v prejednávanej veci, územia Beneluxu), v ktorej je tento jazyk úradným jazykom?"

O prejudiciálnych otázkach

O prvej a druhej prejudiciálnej otázke

19 Prvými dvomi otázkami, ktoré je potrebné skúmať spolu, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aké územie sa musí zobrať do úvahy pri posudzovaní, či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v zmysle článku 3 ods. 3 smernice v členskom štáte alebo v skupine členských štátov, ktoré majú spoločnú legislatívu o ochranných známkach, akou je Benelux.

20 Hneď na úvod je potrebné pripomenúť, že pokiaľ ide o ochranné známky zapísané na ÚOZB, územie Beneluxu sa musí považovať za územie jedného členského štátu, pretože článok 1 smernice stotožňuje tieto ochranné známky s ochrannými známkami zapísanými v členskom štáte (rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 29).

21 Článok 3 ods. 3 smernice nestanovuje autonómne právo na zápis ochrannej známky. Obsahuje výnimku z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) až d) tejto smernice. Jej dosah sa preto musí vykladať v závislosti od týchto dôvodov zamietnutia.

22 Pri posudzovaní, či sa predmetné dôvody zamietnutia musia odmietnuť z dôvodu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle článku 3 ods. 3 smernice, je relevantnou iba situácia prevládajúca na časti územia predmetného členského štátu (alebo prípadne na časti územia Beneluxu), kde sa skonštatovali dôvody zamietnutia [pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 7 ods. 3 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), pričom toto ustanovenie je v podstate zhodné s článkom 3 ods. 3 smernice, rozsudok z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 83].

23 V dôsledku toho je na prvé dve otázky potrebné odpovedať, že článok 3 ods. 3 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že zápis ochrannej známky sa môže na základe tohto ustanovenia povoliť, iba ak sa preukáže, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej časti územia členského štátu alebo v prípade Beneluxu v celej časti jeho územia, v ktorej existuje dôvod zamietnutia.

O tretej prejudiciálnej otázke

24 Svojou treťou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, v akom rozsahu je potrebné zobrať do úvahy jazykové pásma existujúce v členskom štáte, prípadne v Beneluxe, pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v prípade ochrannej známky zloženej z jedného alebo viacerých slov úradného jazyka jedného členského štátu alebo Beneluxu.

25 V konaní vo veci samej sa ÚOZB a vnútroštátny súd domnievali, že predmetné označenie je popisné a nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo sú dôvody pre zamietnutie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice. Došli k tomuto záveru najmä z dôvodu, že holandský pojem „polis" obvykle označuje poistnú zmluvu. Dôvody zamietnutia konštatované v konaní vo veci samej teda existujú iba v časti Beneluxu, kde sa používa holandčina.

26 Vzhľadom na odpoveď danú na prvé dve otázky z toho vyplýva, že pri posudzovaní toho, či takáto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorá by odôvodnila vylúčenie týchto dôvodov zamietnutia podľa článku 3 ods. 3 smernice, je potrebné zobrať do úvahy časť Beneluxu, kde sa používa holandčina.

27 V takto definovanom jazykovom pásme má príslušný orgán posúdiť, či záujmové skupiny alebo aspoň ich podstatná časť identifikujú vďaka ochrannej známke predmetný tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 52, a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 61).

28 V dôsledku toho je na tretiu otázku potrebné odpovedať, že pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú z jedného alebo viacerých slov úradného jazyka jedného členského štátu alebo Beneluxu, ak dôvod zamietnutia existuje iba v jednom z jazykových pásiem členského štátu alebo v prípade Beneluxu v jednom z jeho jazykových pásiem, musí sa preukázať, že ochranná známka nadobudla používaním rozlišovaciu spôsobilosť v celom tomto jazykovom pásme. V takto definovanom jazykovom pásme je potrebné skúmať, či záujmové skupiny alebo aspoň ich podstatná časť identifikujú vďaka ochrannej známke predmetný tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku.

O trovách

29 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter, 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 (prvá komora) rozhodol takto:

1. **Článok 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že zápis ochrannej známky sa môže na základe tohto ustanovenia povoliť, iba ak sa preukáže, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej časti územia členského štátu alebo v prípade Beneluxu v celej časti jeho územia, v ktorej existuje dôvod zamietnutia.**

2. **Pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú z jedného alebo viacerých slov úradného jazyka jedného členského štátu alebo Beneluxu, ak dôvod zamietnutia existuje iba v jednom z jazykových pásiem členského štátu alebo v prípade Beneluxu v jednom z jeho jazykových pásiem, musí sa preukázať, že ochranná známka nadobudla používaním rozlišovaciu spôsobilosť v celom tomto jazykovom pásme. V takto definovanom jazykovom pásme je potrebné skúmať, či záujmové skupiny alebo aspoň ich podstatná časť identifikujú vďaka ochrannej známke predmetný tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku.**

Podpisy