Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
GIOVANNI PITRUZZELLA
prednesené 6. marca 2019[1]

Vec C-705/17

Patent-och registreringsverket
proti
Matsovi Hanssonovi

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Odvolací súd Štokholm, Švédsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95 – Dôvody zamietnutia alebo vyhlásenia neplatnosti súvisiace s konfliktmi so skoršími právami – Skoršia ochranná známka obsahujúca zemepisný názov, na ktorý sa vzťahuje výnimka z ochrany (disclaimer) – Vplyv tejto výnimky na posúdenie pravdepodobnosti zámeny“

1. V právnych poriadkoch, ktoré to umožňujú, možno vykonať zápis ochrannej známky do registra spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva, tzv. „disclaimer“, a to v prípade, ak sa prihláška týka kombinovaného alebo zloženého označenia, obsahujúceho jeden alebo viac opisných alebo všeobecných výrazov pre jeden či viacero tovarov alebo služieb, na ktoré sa táto prihláška vzťahuje. Cieľom takéhoto vyhlásenia o vzdaní sa práva, ktoré môže v závislosti od príslušnej právnej úpravy spontánne poskytnúť prihlasovateľ, alebo povinnosť v tomto zmysle môže uložiť príslušný úrad ako podmienku zápisu, je objasniť, že na opisný výraz alebo výrazy, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, obsiahnuté v označení, ktoré sa prihlasuje, sa nevzťahuje výlučné právo a sú naďalej dostupné.[2] Majiteľ ochrannej známky preto nebude môcť zabrániť používaniu týchto výrazov inými podnikmi.

2. Švédske právo umožňuje vyššie opísané uplatnenie vyhlásenia o vzdaní sa práva. Podaním návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktoré je predmetom týchto návrhov, kladie Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd Štokholm ako súd druhej inštancie vo veciach duševného vlastníctva, Švédsko) Súdnemu dvoru otázku, či a v akom zmysle v prípade konfliktu medzi označením, o ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada a skoršou ochrannou známkou, má skutočnosť, že na určitý prvok skoršej ochrannej známky sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95[3].

3. Táto otázka vznikla v rámci sporu týkajúceho sa zamietavého rozhodnutia, ktoré vydal Patent-och rigisteringsverket (Patentový a registračný úrad, Švédsko, ďalej len „PRV“) vo veci prihlášky na zápis národnej slovnej ochrannej známky, ktorú podal pán Mats Hansson.

1 Jazyk prednesu: taliančina.

2 V tomto zmysle pozri rozsudky zo 7. septembra 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, neuverejnený, EU:T:2016:447, bod 18), a z 19. novembra 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (100 a 300) (T-425/07 a T-426/07, EU:T:2009:454, bod 19).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25). S účinnosťou od 15. januára 2019 sa smernica 2008/95 zrušila a nahradila smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá nadobudla účinnosť po skutkoch, ktoré sú predmetom konania vo veci samej.

Právny rámec

Právo Únie

4. Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú:

…

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou“ [4].

5. Podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95:

„Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali

…

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou“ [5].

Vnútroštátne právo

6. V kapitole 1 § 10 prvom odseku pododseku 2 varumärkslagen (2010:1877) (zákon č. 1877/2010 o ochranných známkach, ďalej len „zákon z roku 2010“) [6], ktorým sa do švédskeho práva preberá článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, sa vymedzuje obsah výlučného práva priznaného majiteľovi zapísanej ochrannej známky, zamedzujúceho tomu, aby neoprávnené tretie osoby používali označenia vedúce k pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie s predmetnou ochrannou známkou.

7. Podľa kapitoly 2 § 5 zákona z roku 2010, ktorým sa do švédskeho práva prebral článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, sa na účely zápisu ochrannej známky vyžaduje, aby mala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, vo vzťahu ku ktorým sa podáva prihláška ochrannej známky.

8. Podľa kapitoly 2 § 12 prvého odseku zákona z roku 2010, pokiaľ ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemožno zapísať samostatne, a existuje zjavné riziko, že jej zápis povedie k neistote týkajúcej sa rozsahu výlučného práva priznaného majiteľovi dotknutej ochrannej známky, takýto prvok možno pri zápise výslovne vylúčiť z príslušnej ochrany. V druhom odseku tohto článku sa spresňuje, že ak uvedený prvok následne splní požiadavky na zápis, možno tento prvok alebo ochrannú známku ako celok zapísať na základe novej žiadosti, a to bez vylúčenia podľa prvého odseku.

4 Znenie článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2015/2436 je prakticky rovnaké.

5 Pozri článok 10 ods. 2 písm. b).

6 Anglický (neoficiálny) preklad zákona z roku 2010 možno nájsť na internetovej stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva na adrese https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

Konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

9. Dňa 16. decembra 2015 požiadal pán Mats Hansson, žalovaný v konaní vo veci samej, PRV, žalobcu vo veci samej, o zápis národnej slovnej ochrannej známky ROSLAGSÖL pre výrobky patriace do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), konkrétne pre nealkoholické nápoje a pivá (ďalej len „prihlásená ochranná známka“).

10. PRV prihlášku zamietol rozhodnutím zo 14. júla 2016 z dôvodu pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou obrazovou ochrannou známkou ROSLAGS PUNSCH (ďalej len „skoršia ochranná známka“), zobrazenou nižšie:

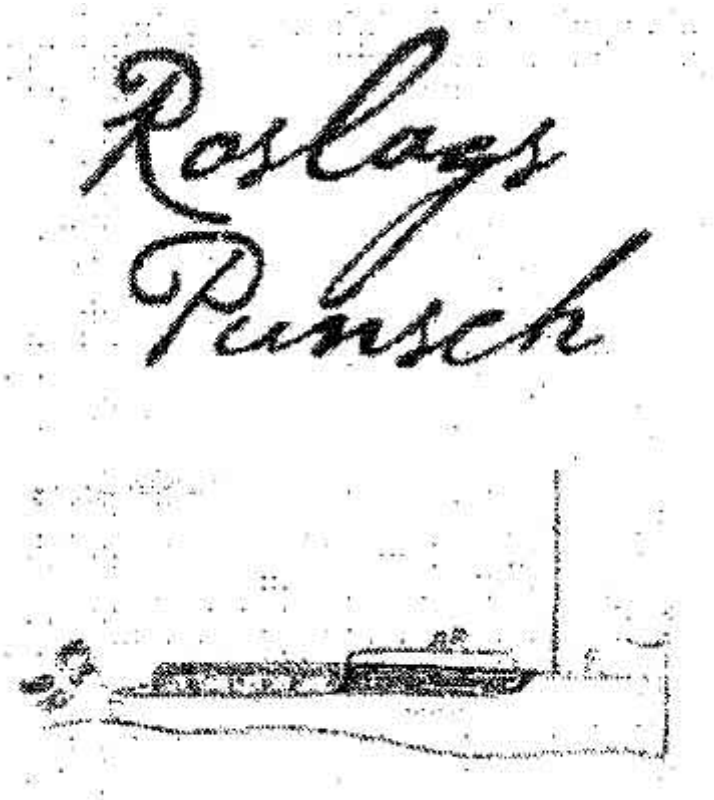


Fig. 1.

a zapísanou pre alkoholické nápoje patriace do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody, ktorej majiteľom je od roku 2007 spoločnosť Norrtelje Brenneri Aktiebolag.[7] Táto ochranná známka je zapísaná spolu s nasledujúcim údajom: „Zápis nezakladá výlučné právo na slovo ‚Roslagspunsch‘“.

11. Slovom „Roslagen“ sa označuje oblasť na východnom pobreží Švédska.

12. PRV dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, pričom zohľadnil jednak skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky začínajú opisným slovom „Roslags“, ktoré je v oboch označeniach dominantné, jednak fakt, že tieto ochranné známky sa majú používať na zhodný alebo podobný tovar, ktorý sa môže predávať prostredníctvom tých istých distribučných kanálov a ponúkať sa rovnakým zákazníkom.

7 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že podľa švédskeho práva sa pravdepodobnosť zámeny so skoršími ochrannými známkami skúma z úradnej povinnosti pri prešetrovaní prihlášky.

13. Pán Hansson podal proti rozhodnutiu PRV zo 14. júla 2016 žalobu na Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd, Švédsko), v ktorej poukázal jednak na neexistujúcu podobnosť medzi prihlásenou slovnou ochrannou známkou a skoršou obrazovou ochrannou známkou, jednak na skutočnosť, že výraz „Roslagen“ sa bežne používa v rozlišovacích označeniach podnikov so sídlom v príslušnej zemepisnej oblasti. V priebehu konania na Patent-och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) sa účastníci konania vyjadrili k vplyvu vyhlásenia o vzdaní sa práva, ktoré je súčasťou zápisu skoršej ochrannej známky. PRV uviedol, že prvky ochrannej známky vylúčené z ochrany prostredníctvom vyhlásenia o vzdaní sa práva sa spravidla považujú za prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, a nemajú sa preto zohľadňovať pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny. PRV však dodal, že jednak jeho prax, pokiaľ ide o zápis geografických názvov, sa v priebehu času zmenila a že jednak výraz „Roslags“, ktorý je súčasťou skoršej ochrannej známky, treba podľa v súčasnosti platných pravidiel napriek vyhláseniu o vzdaní sa práva zohľadniť na účely posúdenia existencie dôvodu zamietnutia prihlášky, ktorého základom je pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou. [8]

14. Patent-och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) žalobe pána Hanssona vyhovel. Uvedený súd v podstate konštatoval, že výrazy „Roslags“ a „Punsch“ sa mali napriek vyhláseniu o vzdaní sa práva zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny kolidujúcich ochranných známok, a to vzhľadom na ich vplyv na celkový dojem skoršej ochrannej známky. Súd dospel v každom prípade k záveru, že obrazové prvky skoršej ochrannej známky a tiež skutočnosť, že táto známka sa skladá z dvoch samostatných slov, spôsobujú medzi dotknutými ochrannými známkami vizuálny rozdiel, pričom tiež konštatoval, že rozdiel medzi slovným prvkom „punsch“ v skoršej ochrannej známke a písmenami, ktoré tvoria pojem „öl“ v poslednej časti slova tvoriaceho prihlásenú ochrannú známku, z fonetického hľadiska oslabuje podobnosť medzi dvoma ochrannými známkami. Patent-och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) preto aj vzhľadom na nízku mieru podobnosti medzi dotknutými druhmi tovaru dospel k záveru, že v danej veci neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

15. PRV podal proti rozsudku súdu prvej inštancie odvolanie na vnútroštátny súd.

16. Vnútroštátny súd poukazuje na skutočnosť, že kým hmotnoprávne ustanovenia týkajúce sa ochrany vyplývajúcej z ochranných známok podliehajú úplnej harmonizácii prostredníctvom smernice 2008/95, procesné predpisy zostávajú v zásade v právomoci členských štátov. Vnútroštátny súd si kladie otázku, či vnútroštátne ustanovenie umožňujúce vykonať pri zápise ochrannej známky vyhlásenie o vzdaní sa práva možno kvalifikovať ako procesný predpis, pokiaľ účinkom takéhoto ustanovenia je zmena kritérií, na základe ktorých sa má posudzovať celkový dojem ochrannej známky na účely preskúmania pravdepodobnosti zámeny podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95.

17. Okrem toho si vnútroštátny súd kladie otázku, či uvedené ustanovenie bráni tomu, aby sa prvky ochrannej známky, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, vylúčili z preskúmania pravdepodobnosti zámeny alebo aby sa im v rámci tohto skúmania prisúdil menší význam, než by sa im priznal v prípade neexistencie vyhlásenia o vzdaní sa práva.

18. V tejto súvislosti poukazuje vnútroštátny súd na skutočnosť, že Högsta förvaltningsdomstolen (Najvyšší správny súd, Švédsko, už známy ako Regeringsrätten) vo svojom rozsudku z roku 1991 [9], keď bol príslušný ako súd poslednej inštancie v sporoch týkajúcich sa ochranných známok, dospel k záveru, že prvky zapísanej ochrannej známky, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, sa mali zohľadniť na účely určenia celkového dojmu takejto ochrannej známky pri posudzovaní existencie

8 PRV na pojednávaní na otázku Súdneho dvora týkajúcu sa zmeny praxe, na ktorú sa odvoláva návrh na začatie prejudiciálneho konania, odpovedal, že kým v minulosti sa vyhlásenie o vzdaní sa práva systematicky vyžadovalo ako podmienka zápisu označení obsahujúcich zložky spojené so zemepisným názvom, od roku 2012 začal PRV v súlade s kritériom uvedeným v bode 31 rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230), rozlišovať medzi prípadmi, v ktorých zemepisný názov súvisí s kategóriou dotknutých tovarov, a prípadmi, v ktorých sa takáto väzba nenachádza. V prípadoch uvedených na prvom mieste sa zápis v súčasnosti zamieta, kým v prípadoch uvedených ako druhé sa zápis povoľuje, a to bez povinnosti pripojiť vyhlásenie o vzdaní sa práva.

9 RÅ 1991, č. 10, MTV Music Television.

pravdepodobnosti zámeny s neskorším označením. V nasledujúcich rozsudkoch vyhlásených súdmi, ktoré nerozhodovali ako súdy poslednej inštancie, sa vo vzťahu k prvkom ochranných známok, na ktoré sa vzťahovalo vyhlásenie o vzdaní sa práva, konštatovalo, že nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, s tým dôsledkom, že sa im v rámci určovania celkového dojmu ochrannej známky priznal iba sekundárny význam. [10]

19. Za týchto okolností Svea hovrätt (Odvolací súd Štokholm) uznesením z 20. novembra 2017 prerušil konanie vo veci samej a položil tieto prejudiciálne otázky:

„Má sa článok 4 ods. 1 písm. b) smernice [2008/95] vykladať v tom zmysle, že celkové posúdenie všetkých relevantných skutočností, ktoré sa má vykonať pri posúdení pravdepodobnosti zámeny, môže byť ovplyvnené skutočnosťou, že prvok ochrannej známky bol výslovne vylúčený z ochrany vyplývajúcej zo zápisu, to znamená, že pri jej zápise bolo zapísané tzv. vyhlásenie o vzdaní sa práva (‚disclaimer')?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, môže vyhlásenie o vzdaní sa práva (‚disclaimer') v takom prípade ovplyvniť celkové posúdenie takým spôsobom, že príslušný orgán zohľadní predmetný prvok, ale prisúdi mu obmedzenejší význam tak, že nebude považovaný za prvok s rozlišovacou spôsobilosťou aj napriek tomu, že daný prvok je *de facto* rozlišovací a významný v skôr zapísanej ochrannej známke?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná a na druhú otázku záporná, môže toto vyhlásenie o vzdaní sa práva (‚disclaimer') ovplyvniť celkové posúdenie akýmkoľvek iným spôsobom?"

Konanie pred Súdnym dvorom

20. Písomné pripomienky predložili Súdnemu dvoru v súlade s článkom 23 štatútu PRV, pán Hansson a Komisia. Týchto účastníkov konania Súdny dvor vypočul na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2018.

Analýza

21. Prostredníctvom troch otázok, ktoré sú predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania v prejednávanej veci a ktoré treba prejednať spoločne, žiada Svea hovrätt (Odvolací súd Štokholm) Súdny dvor, aby v podstate rozhodol, či skutočnosť, že na určitý prvok skoršej ochrannej známky sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, má vplyv, a prípadne v akom zmysle, na skúmanie pravdepodobnosti zámeny podľa článku 4 ods. 1 psím. b) smernice 2008/95.

22. Hoci smernica 2008/95 výslovne neupravuje inštitút vyhlásenia o vzdaní sa práva, ktorý existuje v právnom poriadku veľmi malého počtu členských štátov [11], takéto vyhlásenie nemožno samo osebe považovať za nezlučiteľné s uvedenou smernicou. [12] Ako sa totiž uvádza v odôvodnení 4 tejto smernice, jej cieľom nie je dosiahnuť úplnú harmonizáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ale zameriava sa iba na harmonizáciu tých ustanovení vnútroštátnych

10 Vnútroštátny súd uvádza ako príklad rozsudok Patentbesvärsrätten (Správny patentový súd, Švédsko) z 3. októbra 2011 vyhlásený vo veci č. 10-136, BIOGEN.

11 Okrem Švédska ide ešte o Írsko a Lotyšsko, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve sa už povinnosť týkajúca sa vyhlásení o vzdaní sa práva, ktorú ukladal úrad vykonávajúci zápis ochranných známok, zrušila, pozri Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2013, ktorú možno nájsť na internetovej stránke https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, s. 74, bod 2.40.

12 V tomto zmysle pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, bod 45). V rozsudku vyhlásenom v uvedenej veci Súdny dvor vylúčil obmedzenie účinkov zápisu, pričom sa však výslovne nevyjadril k prípustnosti vyhlásení o vzdaní sa práva [pozri rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, body 114 a 115)].

právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu[13], akými sú ustanovenia týkajúce sa podmienok dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky[14], pričom členským štátom sa ponecháva „možnosť voľne určovať“ procesné ustanovenia[15] vrátane pravidiel zápisu ochranných známok.[16]

23. Samotná právna úprava týkajúca sa ochrannej známky Únie, analogická s harmonizovanými predpismi v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov[17], viac ako dvadsať rokov umožňovala zápis označení obsahujúcich prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ak prihlasovateľ predložil na žiadosť Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT), neskôr Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ÚEÚDV), vyhlásenie, ktorým sa vzdal akéhokoľvek výlučného práva na takéto prvky.[18]

24. Zlučiteľnosť používania vyhlásení o vzdaní sa práva so smernicou 2008/95 je však podmienená dodržiavaním ustanovení tejto smernice.

25. Nebolo by napríklad možné považovať uplatnenie vyhlásení o vzdaní sa práva, ktoré by umožňovali zápis ochranných známok zložených výlučne z opisných prvkov alebo prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti[19], za prípustné, keďže by išlo o rozpor s článkom 3 ods. 1 písm. c) a b) smernice 2008/95. Všeobecnejšie, vzhľadom na to, že funkciou vyhlásenia o vzdaní sa práva je umožniť zápis ochrannej známky, ktorú možno zapísať ako celok, ale ktorá však obsahuje prvky, ktoré, ak by sa zohľadnili samostatne, by nebolo možné zapísať, použitie vyhlásenia o vzdaní sa práva, v dôsledku ktorého by sa povolilo prekonať absolútne dôvody zamietnutia zápisu ochrannej známky, by bolo v rozpore jednak s uvedenou funkciou, jednak s ustanoveniami smernice 2008/95. Rovnako nemožno uznať vyhlásenie o vzdaní sa práva, ktoré by sa týkalo rozlišovacích prvkov prihlásenej ochrannej známky. Takéto vyhlásenie o vzdaní sa práva by bolo nielen v rozpore s pravidlami smernice 2008/95, ktorými sa stanovujú požiadavky získania ochrannej známky, ale neoprávnene by obmedzovalo aj rozsah ochrany poskytnutej ochrannej známke, pričom cieľom smernice bolo zabezpečiť jednotný charakter predmetnej ochrany.[20]

13 Smernica 2015/2436 prekračuje obmedzený rámec aproximácie dosiahnutej smernicou 2008/95, pričom ju rozširuje na ďalšie aspekty hmotného aj procesného práva (pozri najmä odôvodnenia 8 a 9).

14 Pozri odôvodnenie 8 smernice 2008/95. V rovnakom zmysle pozri odôvodnenie 12 smernice 2015/2436.

15 Ako sa uviedlo, smernicou 2015/2436 sa dosahuje vyššia miera harmonizácie, pričom v súlade s odôvodnením 9 sa zosúlaďujú aj „procesnoprávne predpisy v oblasti ochranných známok“, hoci smernica sa obmedzuje na vymedzenie všeobecných zásad a ponecháva na členských štátoch, aby stanovili konkrétnejšie pravidlá.

16 Na základe odôvodnenia 6 smernice 2008/95 členské štáty „môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie, alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti, alebo pri oboch postupoch sa treba odvolať na predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach, alebo prieskumové konanie *ex officio*, alebo oba postupy“, ako aj určovať dôsledky zrušenia ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú.

17 Pozri odôvodnenie 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1) a odôvodnenie 3 smernice 2015/2436, podľa ktorého „spoločná existencia a rovnováha systémov ochranných známok na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie v skutočnosti predstavuje ťažisko prístupu Únie k ochrane duševného vlastníctva“.

18 Pozri článok 38 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) a článok 37 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Toto ustanovenie sa zrušilo s účinnosťou od 23. marca 2016 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21, pozri článok 1 bod 35 písm. b) a, pokiaľ ide o dátum uplatnenia, článok 4 prvý a druhý odsek].

19 V tomto zmysle, v súvislosti s článkom 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, pozri rozsudok zo 7. septembra 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, neuverejnený, EU:T:2016:447, bod 18), v ktorom Všeobecný súd vylúčil možnosť prijať od prihlasovateľa vyhlásenie o vzdaní sa práva týkajúce sa slovného prvku zloženej ochrannej známky, ktorá obsahovala obrazové prvky žltej farby s osobitnou grafickou úpravou slovného prvku „Q10“. Konštatovanie dominantného charakteru slovného prvku, na ktorý sa vzťahovalo vyhlásenie o vzdaní sa práva, a čisto dekoratívny charakter obrazových prvkov viedli Všeobecný súd k záveru, že pokiaľ by sa takéto vyhlásenie o vzdaní sa práva prijalo, v požadovanom označení by neostal nijaký rozlišovací prvok, v prospech ktorého by mohlo pôsobiť výlučné právo podľa článku 9 nariadenia č. 207/2009.

20 Pozri odôvodnenie 10 smernice 2008/95, v ktorom sa uvádza, že „v záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“. V rovnakom zmysle pozri odôvodnenie 10 smernice 2015/2436, podľa ktorého „je dôležité zabezpečiť, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov rovnakú ochranu“.

26. Inštitút vyhlásenia o vzdaní sa práva nie je v konečnom dôsledku sám osebe nezlučiteľný so smernicou 2008/95, pokiaľ sa jeho funkcia v súlade s potrebou väčšej transparentnosti a právnej istoty obmedzuje na zvýraznenie limitov ochrany, ktorá sa priznáva zapísanej ochrannej známke (pokiaľ ide o niektoré z prvkov, ktoré sú jej súčasťou), vyplývajúcich už z uplatňovania ustanovení týkajúcich sa absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu podľa smernice 2008/95. V tejto súvislosti poukazujem na skutočnosť, že v článku 6 uvedenej smernice, nazvanom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“, sa v odseku 1 písm. b) spresňuje, že ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku „údaje[21] týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb“[22], pričom sa vo všeobecnosti zdôrazňuje dostupnosť takýchto údajov – ktoré samé osebe nemožno zapísať ako ochranné známky[23] – v prípade, že predstavujú prvky zložených alebo kombinovaných označení, ktoré boli predmetom zápisu.[24]

27. Ak zápis ochrannej známky spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva možno vo vyššie opísanom rámci považovať za zlučiteľný so smernicou 2008/95 a v súčasnosti so smernicou 2015/2436, treba posúdiť, pričom o toto posúdenie vnútroštátny súd žiada Súdny dvor, aké dôsledky má takéto vyhlásenie o vzdaní sa práva v prípade konfliktu ochrannej známky s neskorším označením.

28. Ochrana priznaná ochrannej známke zahŕňa v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali „akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou“. V článku 4 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice sa zodpovedajúcim spôsobom stanovuje, že ak existuje takáto pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou, prihlásená ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú.

29. Pravdepodobnosť zámeny preto predstavuje „špecifickú podmienku pre takúto ochranu“, ktorú smernica 2008/95 priznáva zapísanej ochrannej známke, najmä pokiaľ ide o ochranu proti tomu, aby tretie osoby používali označenia, ktoré nie sú zhodné.[25] Súdny dvor túto podmienku definoval ako pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.[26]

21 V článku 14 ods. 1 písm. b) smernice 2015/2436 sa k odkazu na opisné „údaje“, ktoré už upravoval článok 6 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, pridal odkaz aj na opisné „označenia“.

22 Podľa článku 6 ods. 1 druhého pododseku smernice 2008/95 má byť takéto použitie „v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode“; vo veci výkladu tejto podmienky pozri rozsudok zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, bod 25) týkajúci sa výkladu rovnakého ustanovenia prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorá predchádzala smernici 2008/95, podľa ktorého iba skutočnosť, že existuje pravdepodobnosť „fonetickej zámeny“ medzi dotknutým označením zemepisného pôvodu, aj ak sa používa ako ochranná známka, a skoršou slovnou ochrannou známkou, sama osebe nepostačuje na vyvodenie záveru, že toto označenie sa používa v rozpore s uvedenými spôsobmi.

23 Rovnaké znenie má článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 [a v súčasnosti článok 4 ods. 1 písm. c) smernice 2015/2436], napriek tomu, že samostatnosť dvoch predmetných ustanovení zdôraznil Súdny dvor v rozsudkoch zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 28), a z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 59 a 62).

24 V súvislosti s článkom 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 pozri rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 28). Súdny dvor uviedol, že „obmedzením účinkov práv, ktoré plynú majiteľovi ochrannej známky z článku 5 smernice 89/104, má článok 6 tejto smernice za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky a práv voľného pohybu tovaru a slobodného poskytovania služieb na spoločnom trhu, a to takým spôsobom, aby právo z ochrannej známky mohlo naplniť svoju úlohu podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy“, pozri rozsudky z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 62), a zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, bod 16).

25 Pozri odôvodnenie 11 smernice 2008/95 a odôvodnenie 16 smernice 2015/2436.

26 Pozri najmä rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 17); zo 6. októbra 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, body 24 a 26), a z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, bod 28).

30. Ako sa uvádza v odôvodnení 11 smernice 2008/95[27], na zistenie existencie pravdepodobnosti zámeny sa zohľadňuje viacero prvkov, predovšetkým vžitosť ochrannej známky na trhu, asociácia, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a tovarom a službami, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú. Pravdepodobnosť zámeny sa má preto posudzovať celkovo, pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu.[28]

31. Na konkrétne posúdenie stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi kolidujúcimi označeniami, treba stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom s ohľadom na druh dotknutých tovarov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh alebo ponuky na trhu.[29] Vizuálnu, fonetickú a koncepčnú podobnosť je potrebné posúdiť celkovo, pričom *vnímanie* týchto označení priemerným spotrebiteľom daných tovarov alebo služieb zohráva v rámci takéhoto posúdenia rozhodujúcu úlohu.[30] V tejto súvislosti sa v judikatúre spresnilo, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a *neskúma jej jednotlivé detaily*.[31] Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa má preto zakladať na *celkovom dojme*, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov.[32] Súdny dvor ďalej uviedol, že posúdenie podobnosti dvoch označení nemožno obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovaného označenia a jej porovnanie s iným označením, ale že, naopak, je potrebné vykonať porovnanie preskúmaním každého dotknutého označenia ako celku.[33] V tomto kontexte Súdny dvor objasnil, že aj prvok s iba nepatrnou rozlišovacou spôsobilosťou môže byť v zásade dominantným v rámci celkového dojmu zloženej ochrannej známky, a to v prípade, že predovšetkým z dôvodu svojho umiestnenia v rámci označenia alebo svojej veľkosti „ho spotrebiteľ môže vnímať a uchovať si ho v pamäti“[34]. Na záver Súdny dvor spresnil, že posúdenie podobnosti medzi dvoma označeniami treba vykonať nie v abstraktnej, ale konkrétnej rovine, pri zohľadnení spôsobov, prostredníctvom ktorých spotrebiteľ prichádza do styku s ochrannou známkou, a najmä s ohľadom na skutočnosť, že „priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie ochranných známok, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti“[35].

32. Z vyššie uvedených zásad vyplývajú dve zásadné informácie, pokiaľ ide o odpoveď na otázky položené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania v prejednávanej veci.

27 V rovnakom zmysle pozri odôvodnenie 16 smernice 2015/2436.

28 Pozri rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22); z 22. júna 2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, bod 40); zo 6. októbra 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, bod 27); z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, bod 29), a z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 33).

29 Pozri rozsudky z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 36), a z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 85).

30 Pozri rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23).

31 Pozri najmä rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23); z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35), a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT (C-193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 34).

32 Pozri najmä rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23); z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 25); z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35), a z 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe a ÚHVT (C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 60).

33 Pozri najmä rozsudky ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 41), a Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 61). Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol, že ak celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností skutočne dominovať jedna alebo viac jej zložiek, posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné, pozri rozsudky ÚHVT/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, body 41 a 42) a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT (C-193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, body 42 a 43 a citovanú judikatúru).

34 V tomto zmysle pozri rozsudky z 13. júla 2004, AVEX/ÚHVT - Ahlers a) (T-115/02, EU:T:2004:234, bod 20) a z 13. júna 2006, Inex/ÚHVT–Wiseman (Vyobrazenie kravskej kože) (T-153/03, EU:T:2006:157, bod 32).

35 Okrem iného pozri rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 26).

33. Predovšetkým, podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami treba posúdiť, ako sa uviedlo vyššie, v závislosti od vnímania verejnosti. Toto pravidlo, vo vzťahu ku ktorému sa v judikatúre Súdneho dvora a Všeobecného súdu postupne vymedzili kritériá uplatňovania, má svoj pôvod vo funkcii, ktorú právo Únie priznáva ochrannej známke. V smernici 2008/95 (a v súčasnosti v smernici 2015/2436), rovnako ako v nariadení o ochrannej známke Únie[36], sa ochranná známka chráni predovšetkým v súvislosti s jej rozlišovacou funkciou[37], čiže ako označenie umožňujúce identifikovať podnikateľský pôvod tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje. Pravdepodobnosť zámeny ako podmienka ochrany, ktorá sa priznáva ochrannej známke, má za cieľ zabezpečiť nerušené plnenie rozlišovacej funkcie vo vzťahu k subjektom, ktorým je ochranná známka určená, t. j. spotrebiteľom tovarov alebo služieb, ktoré sa ochrannou známkou označujú.

34. Ak by sa posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami v rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámeny vykonalo tak, že by sa z neho vopred vylúčila jedna zo zložiek skoršieho označenia, obraz predmetného označenia, s ktorým verejnosť prichádza do styku, by sa z tohto dôvodu zmenil, pričom by sa sťažilo posúdenie úzkeho spojenia s vnímaním referenčného spotrebiteľa v konkrétnom prípade, ako to naopak vyžaduje vyššie uvedená judikatúra.[38]

35. Po druhé, z judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu vyplýva, že najvýznamnejšie pravidlo vnímania vyžaduje, aby sa ochranná známka vnímala ako celok. Jej jednotlivé zložky sa síce analyzujú individuálne, a to na účely určenia ich významu v rámci ochrannej známky a ich vzájomného pôsobenia, cieľom uvedenej analýzy je však stanoviť prostredníctvom syntézy celkový dojem súhrnného označenia, ktorý sa môže uchovať v pamäti príslušnej časti verejnosti. Z uvedenej skutočnosti vyplývajú dva dôsledky.

36. Na jednej strane, pokiaľ podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami, od ktorej závisí existencia pravdepodobnosti zámeny[39], treba hodnotiť na základe celkového dojmu týchto označení na priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, znamená to, že majiteľ kombinovanej ochrannej známky sa nemôže v nijakom prípade, a to bez ohľadu na existenciu vyhlásenia o vzdaní sa práva, domáhať výlučnosti iba vo vzťahu k časti ochrannej známky. Ochrana vyplývajúca z článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa totiž poskytuje voči používaniu označení, ktoré sú zameniteľné s ochrannou známkou ako celkom a nie s jej jednotlivými zložkami. Uvedená skutočnosť ešte viac znižuje význam funkcie vyhlásenia o vzdaní sa práva, ktorý sa stáva iba nástrojom objasňujúcim limity ochrany, ktorú ochranná známka požíva.

37. Na druhej strane nutnosť rekonštruovať celkový dojem ochrannej známky svedčí v prospech skutočnosti, že existencia vyhlásenia o vzdaní sa práva nemá vplyv na spôsob, akým je potrebné porovnať kolidujúce ochranné známky. Nezohľadnenie prvku, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, by totiž malo jednak vplyv na určenie uvedeného celkového dojmu, a to v konkrétnej rovine a z hľadiska vnímania verejnosti, jednak by zakladalo povinnosť „rozoberať“ jednotlivé zložky ochrannej známky, čo je neprirodzený úkon, ktorý sa v konkrétnom prípade môže ukázať aj ako zložitý.[40]

36 Nariadenie 2017/1001.

37 Okrem iného pozri rozsudok z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28).

38 Je pravda, že základom tohto posúdenia majú byť rozlišovacie a dominantné prvky kolidujúcich označení a nie opisné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, celkový dojem označenia vo verejnosti sa však rekonštruuje aj s ohľadom na vzťah medzi rôznymi prvkami, z ktorých sa označenie skladá.

39 Pripomínam, že podľa judikatúry sa v prípade neexistencie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami existencia pravdepodobnosti zámeny automaticky vylučuje, pričom nie je potrebné analyzovať ostatné faktory, od ktorých skúmanie takejto pravdepodobnosti závisí, pozri okrem iného rozsudok z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 65).

40 Ako príklad postačujú okolnosti vo veci samej, v ktorej sa vyhlásenie o vzdaní sa práva vzťahuje iba na slovný prvok a nie na konkrétnu grafickú úpravu tohto prvku.

38. Na záver, najmä vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami sa musí zakladať na pravidlách vnímania, a tiež so zreteľom na to, že takéto posúdenie musí byť prísne vecné, sa domnievam, že existencia vyhlásenia o vzdaní sa práva k jednému z prvkov ochrannej známky, vo vzťahu ku ktorej sa žiada o ochranu, nemá zasahovať do obsahu predmetného posúdenia, a to ani tak, že by dotknutý prvok vylúčila z posúdenia, ani tak, že by sa v dôsledku uvedeného vyhlásenia danému prvku priznala taká hodnota v rámci označenia alebo taká rozlišovacia spôsobilosť, ktorú v skutočnosti nemá. Celkový dojem súhrnnej ochrannej známky treba aj v tomto prípade stanoviť na základe syntézy iba v závislosti od vnímania príslušnej časti verejnosti.

39. Ako sa uviedlo vyššie, podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami je iba jeden z faktorov, od ktorých závisí ich zameniteľnosť.

40. Otázku existencie pravdepodobnosti zámeny vo veci pôvodu treba preskúmať v rámci konečného posúdenia, pri ktorom sa zohľadnia a vyhodnotia všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa prejednávanej veci. [41]

41. Aj v rámci takéhoto súhrnného posúdenia zohráva hlavnú úlohu vnímanie verejnosti. [42] Ako Súdny dvor opakovane konštatoval, „celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami“ [43]. Uvádzanie týchto rôznych skutočností do vzájomného vzťahu a ich vyvažovanie, konkrétne pokiaľ ide o podobnosť ochranných známok a označovaných tovarov alebo služieb, je potrebné vykonávať z pohľadu referenčnej skupiny verejnosti. Cieľom samotného uznania existencie vzájomného pôsobenia medzi rôznymi dotknutými skutočnosťami Súdnym dvorom je čo najviac prepojiť celé posudzovanie vo veci pravdepodobnosti zámeny so skutočným vnímaním dotknutej časti verejnosti.

42. Medzi skutočnosťami, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, Súdny dvor tiež uviedol stupeň či už pôvodnej, alebo nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje. [44]

43. Väčšia či menšia intenzita rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sa tiež posudzuje vo vzťahu k vnímaniu príslušnej skupiny verejnosti a s ohľadom na všetky okolnosti prejednávanej veci. [45] Okrem toho sa musí určiť na základe zohľadnenia všetkých zložiek ochrannej známky. Vyňať z tohto hodnotenia jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky alebo priznať mu odlišný význam, než v skutočnosti má, môže mať vplyv na celkové posúdenie intenzity rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Táto intenzita závisí od schopnosti označenia sprostredkovať odkaz, ktorý si verejnosť môže spojiť s tovarmi alebo službami, na ktoré sa dotknuté označenie vzťahuje. Ak sa takýto odkaz prenáša predovšetkým prostredníctvom prvkov s najväčšou rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky, ktoré majú najviac dominantný charakter, schopnosť identifikovať pôvod dotknutých tovarov alebo služieb treba posudzovať s odkazom na označenie ako celok, čiže s ohľadom na všetky jeho zložky.

41 Okrem iného pozri rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 18).

42 Okrem iného pozri rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23).

43 Pozri rozsudky z 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 17), a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 19).

44 Okrem iného pozri rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, body 22 a 24), a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 20 a nasl.).

45 V rozsudku z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, bod 23), Súdny dvor uviedol, že pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „je potrebné zohľadniť najmä vnútorné vlastnosti ochrannej známky… vrátane skutočnosti, či obsahuje, alebo neobsahuje nejaký prvok opisujúci tovar alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, podielu na trhu, ktorý ochranná známka ovláda, intenzity, územného rozsahu a dĺžky používania tejto ochrannej známky, výšky investícií uskutočnených podnikom na jej podporu, podielu zúčastnených kruhov, ktorý vďaka ochrannej známke identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásení obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných združení“. Rovnaké kritériá sa uvádzajú v rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 51), v súvislosti so získaním rozlišovacej spôsobilosti zemepisného názvu v dôsledku jeho používania, v súlade s článkom 3 ods. 3 smernice 89/104 (pokiaľ ide o konkrétnosť posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, pozri tiež bod 52 tohto rozsudku).

44. Rovnako je potrebné poznamenať, že intenzita rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje, sa v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny hodnotí k príslušnému dátumu po podaní prihlášky. [46]

45. Nie je však vylúčené, že prvok kombinovanej ochrannej známky, ktorý mal pri zápise opisný charakter a nemal rozlišovaciu spôsobilosť, túto rozlišovaciu schopnosť postupom času získal, napríklad v dôsledku používania dotknutej ochrannej známky, najmä ak ide o prvok, ktorý má v tejto ochrannej známke iný než okrajový význam alebo je dokonca dominantný, pokiaľ ide o celkový dojem ochrannej známky na príslušnú časť verejnosti.

46. Okolnosti vo veci samej sú jasným príkladom vyššie uvedeného. Ako vyplynulo z tvrdení prednesených na pojednávaní [47], PRV zmenil medzi zápisom skoršej ochrannej známky a posúdením pravdepodobnosti zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlásenou ochrannou známkou svoju prax týkajúcu sa zápisu označení zemepisného pôvodu, pričom ju prispôsobil kritériám – viac zodpovedajúcim pravidlám vnímania [48] –, ktoré stanovil Súdny dvor v rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230), s tým dôsledkom, že prvok skoršej ochrannej známky, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, sa v rámci novej praxe nepovažuje za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

47. Vylúčiť z posúdenia stupňa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktoré sa má vykonať v rámci posudzovania zameniteľnosti, jeden z jej prvkov iba z dôvodu, že na základe skúmania vykonaného pri zápise sa usúdilo, že daný prvok nemá sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť, pričom to viedlo k požiadavke pripojiť k zápisu vyhlásenie o vzdaní sa práva, by neumožňovalo zohľadniť prípadný vývoj, pokiaľ ide o vnímanie ochrannej známky, ku ktorému mohlo dôjsť medzi zápisom a okamihom významným na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ani nijakú inú skutočnosť, ktorá nastala po zápise a mohla by mať na toto posúdenie vplyv.

48. Uvedené by nielen že neumožnilo určiť intenzitu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky z hľadiska aktuálnosti, účinnosti a konkrétnosti, ktoré sa vyžaduje na účely skúmania pravdepodobnosti zámeny, ale vzhľadom na vzájomnú závislosť rôznych zohľadňovaných skutočností [49] by to mohlo viesť k nesprávnemu posúdeniu takejto pravdepodobnosti.

46 V rozsudku z 27. apríla 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, bod 20), Súdny dvor v súvislosti s článkom 5 ods. 1 smernice 89/104 uviedol, že „na určenie rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť musí sudca brať do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď označenie, ktorého používanie porušuje práva z uvedenej ochrannej známky, začalo byť predmetom používania“. Ak k preskúmaniu dochádza, tak ako vo veci samej, na účely zápisu neskoršieho označenia, relevantným by mal byť dátum podania prihlášky na zápis tohto označenia.

47 Pozri poznámku pod čiarou 8 vyššie.

48 Na základe zásad stanovených Súdnym dvorom v tomto rozsudku závisí väčšia či menšia rozlišovacia spôsobilosť označení obsahujúcich údaje o zemepisnom pôvode od spojenia, ktoré sa podľa názoru verejnosti vytvára medzi povesťou alebo vlastnosťami tovaru alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, a územím, ktoré táto ochranná známka označuje, a preto sa posudzuje v úzkej súvislosti s vnímaním týchto tovarov alebo služieb spotrebiteľom.

49 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa má ako faktor pri posudzovaní zameniteľnosti uviesť do súvislosti so všetkými ostatnými významnými faktormi, aby toto posúdenie získalo čo najvyšší stupeň konkrétnosti. Súdny dvor tak už viackrát rozhodol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje, je jedným z rôznych faktorov, ktoré sú súčasťou celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny (pozri najmä uznesenia z 29. novembra 2012, Hrbek/ÚHVT, C-42/12 P, neuverejnené, EU:C:2012:765, bod 61; z 2. októbra 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/ÚHVT, C-91/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2261, bod 22; rozsudok C-43/15 P, bod 61), a že hoci je pravda, že pravdepodobnosť zámeny je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, takáto pravdepodobnosť nie je vôbec vylúčená, ak je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky slabá (pozri najmä uznesenie z 19. novembra 2015, Fetim/ÚHVT, C-190/15 P, neuverejnené, EU:C:2015:778, bod 40 a citovanú judikatúru; rozsudok C-43/15 P, bod 62), predovšetkým z dôvodu podobnosti dotknutých označení a podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb (pozri najmä uznesenia z 2. októbra 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/ÚHVT, C-91/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2261, bod 24 a citovanú judikatúru, ako aj zo 7. mája 2015, Adler Modemärkte/ÚHVT, C-343/14 P, neuverejnené, EU:C:2015:310, bod 59; rozsudok C-43/15 P, bod 63).

49. Z tohto dôvodu sa domnievam – v súlade so závermi, ku ktorým som dospel v súvislosti s posudzovaním podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, –, že existencia vyhlásenia o vzdaní sa práva k jednému z prvkov ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje, nemá mať vplyv ani na určenie stupňa rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, ani na vyhodnotenie a posúdenie vzájomnej závislosti rôznych skutočností, ktoré sa zohľadňujú pri konečnom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

50. Všeobecnejšie, existencia vyhlásenia o vzdaní sa práva, akým je vyhlásenie vo veci samej, nemôže podľa môjho názoru viesť k zmene pravidiel posudzovania pravdepodobnosti zámeny, zosúladených na úrovni Únie. Konkrétne, iba samotná skutočnosť, že na časť kombinovanej ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje, sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, neodôvodňuje automatické vylúčenie dotknutej zložky z uvedeného posúdenia ani to nie je dôvodom na to, aby sa úloha, ktorú predmetná zložka zohráva pri určovaní celkového dojmu ochrannej známky, alebo jej rozlišovacia spôsobilosť hodnotila spôsobom nezodpovedajúcim vnímaniu verejnosti. Nijaká požiadavka dostupnosti podľa môjho názoru neodôvodňuje takú zmenu uvedených pravidiel, ktorá by v konečnom dôsledku umožňovala zápis označení, ktoré by mohli zapríčiniť pravdepodobnosť zámeny. Záujmu hospodárskych subjektov slobodne používať opisné údaje alebo označenia nimi ponúkaných tovarov alebo služieb sa poskytuje dostatočná ochrana predovšetkým prostredníctvom ustanovení smernice 2008/95 týkajúcich sa absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu a tiež ustanovení obmedzujúcich účinky ochrannej známky, ktoré sa uvádzajú vyššie[50], ďalej prostredníctvom skutočnosti, že práva priznané v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 neumožňujú, aby majiteľ kombinovanej ochrannej známky požiadal o ochranu iba vo vzťahu k jednej zo zložiek tejto ochrannej známky, a napokon, prostredníctvom samotných pravidiel upravujúcich posudzovanie pravdepodobnosti zámeny, podľa ktorých sa táto pravdepodobnosť určuje najmä pri zohľadnení rozlišujúcich a dominantných zložiek kolidujúcich označení a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej ochrana sa požaduje.

Návrh

51. S ohľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálne otázky, ktoré položil Svea hovrätt (Odvolací súd Štokholm, Švédsko), odpovedal takto:

Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že existencia vyhlásenia o vzdaní sa práva („disclaimer“), akým je vyhlásenie vo veci samej, týkajúceho sa jedného z prvkov, z ktorých sa skladá skoršia ochranná známka, nemá vplyv na posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi touto ochrannou známkou a neskorším označením, vo vzťahu ku ktorému sa žiada o zápis do registra ochranných známok.

50 Pozri bod 26 vyššie.