STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
F. G. JACOBSE
přednesené dne 24. listopadu 2005 [1]

1. Za jakých podmínek může být v členském státu zapsána ochranná známka, pokud v jazyce jiného členského státu nemá rozlišovací způsobilost, nýbrž pouze označuje nebo popisuje dotčený výrobek?

2. Tak zní v zásadě otázka položená Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko). Pokud může být taková známka zapsána, je rovněž otázkou, zda ji může její majitel využít k tomu, aby zabránil dovozu výrobků, na které se vztahuje.

3. Uvedené otázky vznikají v souvislosti se zápisem ochranné známky MATRATZEN, německého slova pro „matrace", ve Španělsku pro označení matrací a souvisejících výrobků [2].

Právní úprava Společenství

4. Článek 28 ES zakazuje mezi členskými státy množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem. Článek 30 ES stanoví, že článek 28 ES „nevylučuj[e] zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné [...] ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy".

5. Sedmý bod odůvodnění směrnice o ochranných známkách [3] stanoví:

„dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné" a že „důvody zamítnutí nebo

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Vzhledem k tomu, že původní řízení se týká zboží, a nikoli služeb, je rozsah položené otázky v tomto směru omezen. Relevantní právní úprava se však rovněž uplatní pro služby.

3 — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

neplatnosti týkající se samotné známky [...] musí být vyjmenovány taxativním způsobem".

6. Článek 3 odst. 1 stanoví:

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

[...]

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 [...] zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností."

7. Článek 4 odst. 1 stanoví:

„Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti [...]".

8. Článek 5 odst. 1 písm. b) opravňuje majitele ochranné známky zakázat třetím osobám, aby v obchodním styku užívaly „označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti".

9. Článek 6 odst. 1 písm. b) stanoví, že ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

„údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu [...] zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností".

10. Nařízení o ochranné známce Společenství [4] se rovněž použije pro souběžné řízení týkající se stejné otázky, která vznikla v souvislosti se dvěma navrhovanými ochrannými známkami Společenství obsahujícími slovo Matratzen [5].

11. Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranné známce Společenství má stejné znění jako čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice o ochranných známkách.

12. Článek 7 odst. 2 stanoví, že čl. 7 odst. 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

13. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství stanoví, že na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou".

Spor v původním řízení a předběžná otázka

14. Matratzen Concord AG (dále jen „Matratzen Concord"), společnost založená v Německu, se domáhala určení neplatnosti španělské ochranné známky MATRATZEN, která byla v roce 1994 zapsána pro Hukla Germany SA (dále jen „Hukla"), společnost založenou ve Španělsku, pro nábytek všeho druhu a zejména „nábytek určený k odpočinku, jako jsou postele, gauče, lůžka, kolébky, síťové houpačky, poschoďové a trámové postele, sklopné postele, kolečka k postelím a nábytku, noční stolky, židle, křesla a stoličky, dřevěné rošty, slamníky, matrace a polštáře", z důvodu, že slovo, které ji tvoří, je druhové a může uvést spotřebitele v omyl ohledně „povahy, jakosti, vlastností

4 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

5 — Viz níže body 18 až 32.

nebo zeměpisného původu výrobků nebo služeb" označených uvedenou ochrannou známkou. Žaloba na neplatnost podaná Matratzen Concord byla zamítnuta. Společnost se proti uvedenému rozhodnutí odvolala, přičemž uplatňuje, že zápis a používání ochranné známky protiprávně omezuje volný pohyb zboží v Evropské unii.

15. Juzgado de lo Civil de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Španělsko) rozhodl, že slovo „MATRATZEN" nemůže uvést španělské spotřebitele v omyl ohledně výrobku, který označuje, ani je nelze považovat za druhové slovo, bez ohledu na to, kolik německých občanů má bydliště ve Španělsku. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že španělská judikatura považuje slova zapsaná v cizím jazyce za arbitrární, náhodná a fantazijní, tedy s rozlišovací způsobilostí, která nejsou pouhým popisem, a která mohou být tudíž zapsána jako ochranné známky, ledaže by na základě jejich podobnosti se španělským výrazem bylo možno předpokládat, že průměrnému spotřebiteli je znám význam s ním spojený a význam, který je obvykle přikládán dotčenému výrazu, nebo že cizí slova získala skutečný význam na vnitrostátním trhu.

16. Matratzen Concord podala odvolání k Audiencia Provincial de Barcelona, který má za to, že zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli postavení, které mu může posloužit k omezení dovozu matrací pocházejících z německy mluvících států, a tedy k zabránění volnému pohybu zboží v rozporu s článkem 28 ES. Uvedený soud proto položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda je možno z tohoto důvodu napadnout zápis ochranné známky. Předběžná otázka položená vnitrostátním soudem zní takto:

„Může platnost zápisu ochranné známky v jednom členském státě představovat zastřené omezování obchodu mezi členskými státy, jestliže dotčená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost nebo slouží v oblasti obchodu k označení výrobku, který chrání, nebo jeho druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných vlastností výrobku, a je formulována v jazyce jiného členského státu, který neodpovídá jazyku, kterým se hovoří ve státě zápisu, jako tomu může být u španělské ochranné známky ‚MATRATZEN' určené k označení matrací a souvisejících výrobků?"

17. Písemné vyjádření předložily Matratzen Concord, Hukla, Spojené království a Komise. Žádný z účastníků řízení nenavrhoval jednání a jednání se tedy nekonalo.

Ochranná známka Společenství

18. Matratzen Concord je rovněž účastníkem dvou jiných sporů s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné

známky a vzory) (OHIM) vyplývajících z její přihlášky dvou ochranných známek Společenství podle nařízení o ochranné známce Společenství. Přihlašovanými ochrannými známkami byly dvě obrazové ochranné známky MATRATZEN MARKT CONCORD a MATRATZEN CONCORD. Pro projednávanou věc jsou relevantní následující aspekty těchto probíhajících řízení.

19. Výrobky, pro které byl zápis ochranných známek požadován, zahrnují „matrace; nafukovací matrace; postele; rošty, nikoli kovové; volné pokrývky; lůžkoviny; [...] deky; povlaky; ložní prádlo; náplň do přikrývek; sypkoviny; pokrývky na matrace; spací pytle". Po zveřejnění přihlášek podala Hukla námitky, které založila na své starší ochranné známce zapsané ve Španělsku. Na podporu svých námitek se Hukla dovolává relativního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství, jmenovitě nebezpečí záměny u veřejnosti mezi přihlašovanými ochrannými známkami Společenství a starší národní ochrannou známkou.

20. Námitkové oddělení OHIM zamítlo přihlášky ve vztahu k výše uvedenému zboží, neboť mělo za to, že existuje nebezpečí takové záměny.

21. Druhý odvolací senát zamítl odvolání Matratzen Concord. Odvolací senát došel v zásadě k závěru, že ve Španělsku by byly dvě dotčené ochranné známky považovány za navzájem podobné a že některé druhy zboží, jimi označené jsou totožné a jiné velmi podobné. Na základě uvedené analýzy měl odvolací senát za to, že existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) ohledně všech kategorií zboží uvedených v přihlášce.

22. Matratzen Concord podala žalobu k Soudu prvního stupně [6]. Uplatňovala v zásadě dva žalobní důvody, jednak porušení čl. 8 odst. 1 písm. b), a jednak porušení zásady volného pohybu zboží.

23. Argumentovala, zaprvé, že dvě dotčené ochranné známky nejsou podobné, nýbrž naopak velmi odlišné. Soud tento argument odmítl.

24. Matratzen Concord uplatňovala, zadruhé, že by bylo v rozporu se zásadou

6 — Rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [T-6/01, Recueil, s. II-4335] a T-105/02, kde bylo řízení později zastaveno. Předmětem tohoto stanoviska je pouze žaloba ve věci T-6/01.

volného pohybu zboží zakotvenou v článku 28 ES, pokud by národní ochranná známka tvořená popisným výrazem v jiném jazyce, než je jazyk členského státu, ve kterém je ochranná známka zapsána, mohla být použita jako námitka vůči přihlášce ochranné známky Společenství tvořené spojením popisných výrazů a prvku s rozlišovací způsobilostí, jako je slovo „concord". Na tomto základě Matratzen Concord tvrdila, že s ohledem na platnou právní úpravu o ochranné známce Společenství nemohla být ve Španělsku zapsána starší národní ochranná známka, která je popisným označením dotčených výrobků na podstatné části území Společenství.

25. Soud tento argument odmítl v zásadě ze dvou důvodů.

26. Soud zaprvé rozhodl, že zásada volného pohybu zboží nezakazuje členskému státu zapsat jakožto národní ochrannou známku označení, které je v jazyku jiného členského státu popisem dotyčných výrobků nebo služeb a které tedy nemůže být zapsáno jako ochranná známka Společenství: takový zápis sám o sobě nepředstavuje překážku volného pohybu zboží [7].

27. Zadruhé rozhodl, že nařízení o ochranné známce Společenství tím, že stanoví, že přihlašovanou ochrannou známku Společenství nelze zapsat, pokud existuje nebezpečí záměny mezi dotčenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou zapsanou v členském státu, bez ohledu na to, zda posledně jmenovaná ochranná známka je popisné povahy v jiném jazyce, než je jazyk členského státu, ve kterém je zapsána, nepředstavuje překážku volného pohybu zboží [8].

28. Matratzen Concord podala opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

29. Matratzen Concord argumentovala, zaprvé, že Soud při výkladu pojmu podobnosti uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství nesplnil požadavek vyplývající z judikatury Soudního dvora na celkové posouzení nebezpečí záměny ze strany veřejnosti při zohlednění všech relevantních faktorů projednávaného případu. Soudní dvůr uvedený důvod opravného prostředku zamítl jako zjevně neopodstatněný.

30. Matratzen Concord uplatňovala, za druhé, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval, že zásada volného pohybu zboží nezakazuje

7 — Bod 54 rozsudku.

8 — Bod 60 rozsudku.

členskému státu zapsat jakožto národní ochrannou známku označení, které je v jazyku jiného členského státu popisem dotčených výrobků nebo služeb. V projednávané věci námitka vznesená proti přihlášce ochranné známky z důvodu její podobnosti se starší národní ochrannou známkou zapsanou ve Španělsku, která je ve Německu popisem dotčených výrobků, představovala zastřené omezování obchodu mezi členskými státy ve smyslu článku 30 ES.

31. Soudní dvůr rozhodl následovně.

„Podle ustálené judikatury totiž platí, že Smlouva o ES nezasahuje v rámci uplatnění zásady volného pohybu zboží do existence práv přiznaných právními předpisy členského státu v oblasti duševního vlastnictví, nýbrž podle okolností pouze omezuje výkon těchto práv (rozsudky ze dne 22. června 1976, Terrapin, 119/75, Recueil, s. 1039, bod 5, a ze dne 22. ledna 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Recueil, s. 181, bod 11).

Článek 30 umožňuje odchylky od základní zásady volného pohybu zboží mezi členskými státy pouze v rozsahu, ve kterém jsou takové odchylky odůvodněny k zajištění práv, která tvoří konkrétní předmět dotčeného průmyslového vlastnictví. V této souvislosti je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek rozlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu. Právo majitele ochranné známky zabránit jakémukoli užití takové ochranné známky, které by mohlo narušit záruku původu v tomto smyslu je [...] součástí konkrétního předmětu práv k ochranné známce, jehož ochrana může odůvodnit odchylky od zásady volného pohybu zboží (rozsudky ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další, C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457, bod 48, a ze dne 23. dubna 2002, Boehringer Ingelheim a další, C-143/00, Recueil, s. I-3759, body 12 a 13).

Tím, že v bodech 54 a 56 napadeného rozhodnutí konstatoval, že zásada volného pohybu zboží nezakazuje členskému státu zapsat jakožto národní ochrannou známku označení, které je v jazyku jiného členského státu popisem dotčených výrobků nebo služeb, nebo majiteli takové ochranné známky bránit v zápisu zmíněného označení jako ochranné známky, pokud existuje nebezpečí záměny mezi národní ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou Společenství, tedy Soud nepochybil, pokud jde o cíle návrhů uvedených v [předchozích dvou bodech] tohoto usnesení a vyložil je tedy správně.

Je tudíž namístě zamítnout druhý důvod opravného prostředku jako zjevně neopodstatněný.“ [9]

32. Soudní dvůr proto zamítl opravný prostředek jako zjevně neopodstatněný [10].

35. Hukla tvrdí, že označení MATRATZEN bylo právoplatně zapsáno jako španělská národní ochranná známka po úplném přezkoumání v souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici o ochranných známkách. Uvedené slovo nemá žádný význam ve španělštině ani v žádném jiném úředním jazyce ve Španělsku; v každém případě označuje pouze jeden z různých výrobků, pro které je uvedená ochranná známka zapsána.

Posouzení

33. Je namístě připomenout, že základní otázkou v projednávané věci je, zda může být v členském státu zapsána ochranná známka, pokud v jazyce jiného členského státu označuje nebo popisuje dotčený výrobek.

34. Matratzen Concord uplatňuje, že zápisem slova MATRATZEN jakožto španělské národní ochranné známky vzniká společnosti Hukla ve Španělsku nekalosoutěžní monopolní postavení ohledně německého označení výrobku, jehož cílem a účinkem je zabránit dovozu všech druhů matrací, kromě jejích vlastních, z německy mluvících zemí do Španělska. Matratzen Concord tedy navrhuje, aby tato otázka byla zodpovězena kladně.

36. Spojené království tvrdí, že slovo, které označuje výrobky v jazyce jednoho členského státu, může být v zásadě pro takové výrobky právoplatně zapsáno v jiném členském státu. Je však třeba pečlivě posoudit, zda tomu tak v daném případě skutečně je, aby hospodářským subjektům obchodujícím v rámci Společenství nebylo bráněno v používání slova v jazyce jiného členského státu. Pro účely čl. 3 odst. 1 písm. c) postačí, aby dotčené slovo *mohlo* sloužit v obchodním styku k popisu dotčených výrobků nebo služeb. „Obchodní styk“ pro tyto účely zahrnuje i dovoz; je navíc třeba předpokládat určitý objem obchodu v rámci Společenství. Vnitrostátní orgány příslušné v oblasti ochranných známek musí posoudit pravděpodobnost použití ochranné známky v obchodním styku v členském státu, ve kterém je požadován zápis jako označení vlastností dotčených výrobků nebo služeb. V této souvislosti je třeba přihlížet k míře popisné povahy ochranné známky, objemu obchodu s dotčenými výrobky a službami v rámci

9 — Body 40 až 43.

10 — Usnesení ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (C-3/03 P, Recueil, s. I-3657).

Společenství, jakýmkoli zvláštním aspektům dotčeného odvětví a skutečnosti, zda dotčený jazyk používá menšina nebo většina relevantních spotřebitelů nebo hospodářských subjektů v členském státu, ve kterém je zápis požadován.

37. Komise rozlišuje mezi platností zápisu ochranné známky a následným výkonem práv vyplývajících z ochranné známky. Ustanovení Smlouvy týkající se volného pohybu zboží se nedotýkají *existence* práv k duševnímu vlastnictví, nýbrž omezují jen jejich *výkon* [11]. Pouhý zápis ochranné známky nemůže sám o sobě představovat omezení volného pohybu zboží. Takové omezení může vyplývat pouze z následného výkonu práv vyplývajících z ochranné známky majitelem takové ochranné známky. Skutečnost, že slovo zapsané jako ochranná známka v členském státu A je popisným výrazem v jazyce členského státu B, nevylučuje uplatnění práv vyplývajících z ochranné známky za účelem zachování její základní funkce. Takový přístup je v souladu s usnesením Soudního dvora týkajícím se opravného prostředku Matratzen v. OHIM. Komise však doplňuje, že z této skutečnosti nevyplývá, že by podniky v členském státu B nesměly používat uvedený výraz v členském státu A [12].

11 — Rozsudky Terrapin a Dansk Supermarked, uvedené výše v bodu 31 tohoto stanoviska.

12 — Viz rovněž body 60 a 61 níže, které odrážejí vyjádření Komise.

38. Výše uvedená tvrzení prokazují, že ačkoli je podstatou předběžné otázky pouze to, zda taková ochranná známka, jaká je dotčena v projednávané věci, může být právoplatně zapsána, z předmětné věci rovněž vyplývá otázka, zda takovou ochrannou známku může její majitel využít k tomu, aby zabránil dovozu zboží, které označuje nebo popisuje, za předpokladu, že byla řádně zapsána. Budu se tedy zabývat oběma uvedenými otázkami.

Platnost zápisu

39. Podstatou předběžné otázky vnitrostátního soudu je, zda ochranná známka může být právoplatně zapsána v členském státu A s ohledem na určitý výrobek, pokud dotčený výraz označuje nebo popisuje výrobek v jazyce členského státu B, nebo zda je případně zápis takové ochranné známky protiprávní z důvodu, že představuje zastřené omezování obchodu mezi členskými státy v rozporu s články 28 a 30 ES.

40. Vzhledem k tomu, že směrnice o ochranných známkách taxativně upravuje důvody neplatnosti ochranné známky [13], je třeba položenou otázku nejdříve posuzovat

13 — Viz sedmý bod odůvodnění, uvedený výše v bodu 5.

ve světle uvedené směrnice. Směrnice však nemůže legálně odůvodňovat překážky obchodu v rámci Společenství nad rámec stanovený Smlouvou: je zjevné, že zákaz množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem se vztahuje nejen na vnitrostátní opatření, ale i na opatření přijatá orgány Společenství [14].

41. Článek 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice o ochranných známkách zakazuje zápis „[ochranných známek], které postrádají rozlišovací způsobilost" a „[ochranných známek], které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu [...] zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností". Pro účely projednávané věci je možné jednodušeji konstatovat, že čl. 3 odst. 1 písm. c) se uplatní tehdy, když je ochrannou známkou slovo, které označuje nebo popisuje dotčené výrobky.

42. Vzhledem k tomu, že podle ustálené judikatury slovo, které označuje nebo popisuje dotčené výrobky pro účely čl. 3 odst. 1 písm. c) postrádá z tohoto důvodu nutně jakoukoli rozlišovací způsobilost ohledně stejných výrobků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) [15]; mám za to, že není nutné se zvlášť zabývat situací vyplývající z čl. 3 odst. 1 písm. b). Lze navíc konstatovat, že žádný z účastníků řízení, kteří předložili vyjádření, neuplatňoval ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b).

43. Pokud jde o čl. 3 odst. 1 písm. c), Soudní dvůr rozhodl, že uvedené ustanovení „sleduje cíl obecného zájmu, jmenovitě aby popisná označení nebo údaje týkající se kategorií výrobků nebo služeb, pro něž je zápis ochranné známky požadován, mohla být všemi volně používána" [16].

44. Konkrétněji, Soudní dvůr konstatoval, že při posouzení na základě uvedeného ustanovení musí příslušný orgán „určit, zda přihlašovaná ochranná známka v současné době představuje, z hlediska zúčastněných kruhů, popis vlastností dotčených výrobků nebo služeb nebo zda lze přiměřeně předpokládat, že by tomu tak mohlo být v budoucnosti" [17]. Soudní dvůr dále vymezil „zúčastněné kruhy" pro účely čl. 3 odst. 1 písm. c) jako pojem odpovídající pojmu „v obchodním styku

14 — Viz rozsudky ze dne 20. května 2003, Ravil (C-469/00, Recueil, s. I-5053, bod 86, a uvedené rozsudky), a Bristol-Myers Squibb a další, uvedený výše v bodu 31 (bod 36 rozsudku), který odkazuje zejména na směrnici o ochranných známkách.

15 — Rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 86), a Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 19).

16 — Rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 25).

17 — Rozsudek Koninklijke KPN Nederland, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, bod 56.

a mezi průměrnými spotřebiteli dotčené kategorie výrobků na území, pro něž je zápis požadován“ [18]. Předpokládá se, že „průměrní spotřebitelé“ jsou běžně informováni a přiměřeně pozorní [19].

45. Z výše uvedených úvah vyplývá, že posouzení, zda se na určité označení vztahuje čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, je třeba provést s ohledem na průměrného spotřebitele (a případně zprostředkovatele, jako jsou dovozci a velkoobchodníci) dotčených výrobků nebo služeb na území, pro které je zápis ochranné známky požadován. V kontextu projednávané věci je otázkou, zda podle takových spotřebitelů a zprostředkovatelů dotčená slovní ochranná známka označuje, nebo popisuje samotné výrobky.

46. Když tedy příslušný orgán v členském státu A posuzuje, zda slovo, které v jazyce členského státu B označuje nebo popisuje dotčený výrobek, může být právoplatně zapsáno jako ochranná známka v členském státu A, je povinen přihlížet k tomu, jak takové zboží vnímá průměrný spotřebitel v členském státu A, a nikoli takový spotřebitel v členském státu B.

47. To však nemusí nutně znamenat, že vnitrostátní úřad příslušný v oblasti ochranných známek nesmí nikdy přihlížet k významu navrhované slovní ochranné známky odvozené z jazyka, který není jazykem členského státu, ve kterém je zápis požadován. Vzhledem k tomu, že uvedený úřad je povinen provést své posouzení na základě vnímání dotčeného výrobku průměrnými spotřebiteli a hospodářskými subjekty v takovém členském státu, musí také posoudit, zda takové osoby skutečně dotčenému slovu rozumí [20].

48. Soudní dvůr konstatoval, že „přezkoumání provedené v době podání přihlášky ochranné známky nesmí být minimalistické, [ale] musí být striktní a úplné, aby se předešlo nesprávnému zápisu ochranných známek“ [21]. Konkrétněji, příslušný orgán, který má použít čl. 3 odst. 1 písm. c), „musí s ohledem na výrobky či služby, pro které je zápis požadován, určit, ve světle konkrétního posouzení všech relevantních aspektů přihlášky a zejména s přihlédnutím k obecnému zájmu [jmenovitě, že označení ve smyslu čl. 3

18 — Rozsudek Windsurfing Chiemsee, uvedený výše v poznámce 16, bod 29.

19 — Rozsudek Koninklijke KPN Nederland, uvedený výše v poznámce pod čarou 15, bod 77.

20 — Viz rovněž poznámky generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera uvedené v bodu 41 stanoviska, které přednesl dne 31. ledna 2002 k věci Koninklijke KPN Nederland, uvedené výše v poznámce 15: „je třeba přihlížet nikoli k tomu, zda spotřebitel ovládá jazyk, ve kterém je označení vyjádřeno, nýbrž zda lze, bez ohledu na jazyk nebo jazyky používané na dotčeném území, přiměřeně předpokládat, že relevantní spotřebitel bude vnímat označení v takovém smyslu, aby jej bylo možno kvalifikovat podle čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d)“.

21 — Rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 59).

odst. 1 písm. c) musí být volně dostupné pro všechny a nelze jej zapsat], zda se důvod pro odmítnutí zápisu uvedený ve zmíněném ustanovení vztahuje na předmětnou věc" [22].

49. Dále, jak tvrdí vláda Spojeného království, k tomu, aby označení spadalo do rámce čl. 3 odst. 1 písm. c), postačí, že „*může* v obchodním styku sloužit" [23] k označení nebo popisu dotčených výrobků.

50. Pokud ochranná známka označuje nebo popisuje dotčený výrobek v jazyce, kterému nicméně rozumí podstatná část relevantních hospodářských subjektů a spotřebitelů výrobku, ačkoli se nejedná o jazyk členského státu, ve kterém je zápis požadován, mám za to, že s ohledem na cíl obecného zájmu vyplývající z čl. 3 odst. 1 písm. c) je třeba takový zápis vyloučit.

51. Mám za to, že v případě ochranných známek obsahujících slova, která v jiném jazyce popisují nebo označují dotčené výrobky, je takový přístup vhodnější než přístup založený na koncepci průměrného hospodářského subjektu nebo spotřebitele. Je také v souladu s praxí přinejmenším některých vnitrostátních orgánů provádějících zápis ochranných známek [24].

52. Například, ve Spojeném království, slova v jazycích, „které by měly být známy přiměřenému (a rostoucímu) počtu obyvatel Spojeného království" nemohou být zapsána, pokud by nebylo možno zapsat jejich anglický překlad. Slova v méně známých jazycích jsou běžně způsobilá k zápisu, pokud dotčený stát není pověstný z důvodu kterékoli z dotčených výrobků. Slova v jazycích, kterými mluví významné menšiny obyvatel Spojeného království, nejsou způsobilá k zápisu, pokud mohou být dotčené výrobky určeny pro relevantní etnický trh [25]. V Belgii, Německu a Nizozemsku existuje rovněž judikatura, podle které je relevantním kritérium

22 — Rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 75). Viz rovněž věc Koninklijke KPN Nederland, uvedená výše v poznámce 15, body 29 až 37 rozsudku a body 41 a 42 stanoviska předneseného dne 31. ledna 2002.

23 — Kurzíva provedena autorem tohoto stanoviska.

24 — Nikoli však všech: při jednání ve věci OHIM v. Wrigley (rozsudek ze dne 23. října 2003, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447), zmocněnec OHIM uvedl, že „řada vnitrostátních orgánů příslušných v oblasti ochranných známek nepřihlíží k významu slov v cizím jazyce při posouzení přihlášky národní ochranné známky" (bod 89 mého stanoviska).

25 — Shrnuto z přílohy IV (vícejazyčné ochranné známky: metody a postupy orgánů příslušných v oblasti ochranných známek) pracovního dokumentu WIPO „Mezinárodní doménová jména – aspekty duševního vlastnictví" vypracovaného pro Společné sympozium ITU/WIPO o vícejazyčných doménových jménech (2001), který je možno nalézt na adrese http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

riem v tomto směru otázka, zda cizojazyčnému výrazu rozumí cílový spotřebitel [26].

53. Situace je podobná v některých systémech mimo Evropskou unii, například v Austrálii, Kanadě a Spojených státech [27]. Lze však mít za to, že v Evropské unii bylo třeba citlivěji přihlížet k cizím jazykům, zejména vzhledem k významu, který Evropská unie přikládá jednak volnému pohybu osob a jednak jednotnému trhu.

54. Otázky, které vyplynuly z původního řízení, ilustrují, jak na trhu pro 452 miliónů spotřebitelů, u mnoha z nichž lze přiměřeně předpokládat, že rozumí jiným jazykům, než je hlavní jazyk členského státu, kde mají bydliště [28], musí být vnitrostátní orgán příslušný v oblasti ochranných známek obzvláště opatrný při posouzení způsobilosti k zápisu označení tvořeného cizím slovem označujícím nebo popisujícím dotčené výrobky. Mám za to, že automatický předpoklad, že taková označení jsou náhodná, a nikoli popisná, již neodráží požadavky vyplývající z judikatury Soudního dvora: v některých případech, v závislosti na dotčeném členském státu a relevantních jazycích, lze přiměřeně předpokládat, že podstatná část hospodářských subjektů a spotřebitelů nebude mít žádné potíže porozumět takovému slovu. V takovém případě by čl. 3 odst. 1 písm. c) zápisu bránil.

55. Jak ukazuje praxe některých orgánů, v případech, kdy dotčené osoby samy neovládají příslušný jazyk, nenastávají žádné nepřekonatelné problémy, neboť přístup k elektronickým slovníkům, který přináší stávající technika, umožňuje kontrolu překladů [29].

26 — Viz, například, rozsudky Lipton v. Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de cassation, Brusel); Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM, ve kterém je zmíněna praxe Bundespatentgericht, a BVBA Management Training en Consultancy, rozsudek ze dne 3. června 2005 vydaný Hof van beroep, Brusel, při projednávání žaloby Benelux Trade Mark Office týkající se navrhovaného zápisu ochranné známky v Nizozemsku. Je patrné, že Úřad pro ochranné známky států Beneluxu měl za to, že v související oblasti získávání rozlišovací způsobilosti užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách je relevantní vnímání dotčenou veřejností v Belgii, Lucembursku i v Nizozemsku; otázka, zda je třeba přihlížet specificky k jednotlivým jazykovým oblastem v rámci Beneluxu byla předložena Soudnímu dvoru ve věci Bovemij Verzekeringen (C-108/05). Srov. rovněž postup polského patentového úřadu ve věci Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Viz zdroj uvedený v poznámce pod čarou 25.

28 — V nedávném průzkumu Eurobarometeru, nazvaném *Evropané a jazyky* (zveřejněno v září 2005), polovina respondentů (občanů EU s bydlištěm v EU, nikoli však nezbytně v členském státu odpovídajícím jejich státní příslušnosti, ve věku 15 let a starších) uvedla, že ovládá na konverzační úrovni alespoň jeden jazyk kromě svého mateřského jazyka. Podíl respondentů, kteří rozumí jiným jazykům, než je jejich mateřský jazyk, bude nevyhnutelně ještě vyšší.

29 — Například, ve Spojených státech byla odmítnuta ochrana v případech, kdy ochranné známky zahrnovaly výrazy i) „haluš-ka", tedy fonetický přepis maďarského výrazu pro vaječné nudle; ii) „kaba", které znamená „káva" v srbštině a ukrajinštině, a iii) „Otokoyama", druhové označení nápoje saké v Japonsku: viz případy uvedené v poznámce 38 pracovního dokumentu WIPO uvedeného výše v poznámce pod čarou 25.

56. Mám tedy za to, že otázka, zda je ochranná známka právoplatně zapsána v členském státu A s ohledem na dotčený výrobek, pokud je tvořena slovem, které označuje nebo popisuje takový výrobek v jazyce členského státu B, závisí na tom, zda lze rozumně předpokládat, že podstatná část hospodářských subjektů a spotřebitelů takového výrobku v členském státu A rozumí významu takového slova. To je v každém případě skutkovou otázkou, kterou přísluší zodpovědět příslušnému orgánu.

57. Zápis takové ochranné známky v případě, kdy lze přiměřeně předpokládat, že významu slova použitého v takové ochranné známce rozumí podstatná část hospodářských subjektů a spotřebitelů dotčeného výrobku, by byl podle mého názoru v rozporu s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice o ochranných známkách, jak jej vykládá Soudní dvůr.

58. Zdůrazňuji však, že v projednávané věci nic v dokumentech předložených Soudnímu dvoru nenaznačuje, že by španělské orgány provedly nesprávně posouzení podle čl. 3 odst. 1 písm. c) před zápisem ochranné známky MATRATZEN. Tato úvaha je rovněž v souladu se závěrem Soudu v řízení probíhajícím před uvedeným soudem, podle kterého „spis neobsahuje žádné důkazy o tom, že by podstatná část relevantní veřejnosti měla dostatečnou znalost německého jazyka, aby rozuměla významu slova Matratzen“ [30], ačkoli takové posouzení samozřejmě v konečném důsledku přísluší vnitrostátnímu soudu.

Omezení dovozu

59. Ačkoli z výše uvedených úvah vyplývá odpověď na otázku položenou vnitrostátním soudem za podmínek, za kterých byla položena, ze skutkových okolností projednávané věci a z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že v původním řízení vzniká rovněž související otázka, zda může takovou ochrannou známku její majitel využít k tomu, aby zabránil dovozu zboží, které označuje nebo popisuje, za předpokladu, že byla řádně zapsána. Matratzen Concord, vláda Spojeného království a Komise navíc k této otázce předložily vyjádření, kterými se budu nyní zabývat.

60. Zaprvé, právo majitele ochranné známky bránit třetím osobám v používání podobného nebo totožného označení týkajícího se podobných nebo totožných výrobků vyplývá z čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách. Soudní dvůr konstatoval, že výkon uvedeného práva musí být vyhrazen pro případy, kdy použití označení třetí osobou se dotýká nebo může dotknout funkcí ochranné známky, zejména její

30 — Bod 38 rozsudku.

základní funkce zaručující spotřebitelům původ výrobků [31]. Jak uplatňuje Komise, uvedené ustanovení neopravňuje majitele ochranné známky k tomu, aby bránil třetím osobám v používání podobného nebo totožného označení tehdy, pokud je označení používáno k jinému účelu, než k rozlišení podniku, od kterého výrobky pocházejí, a neexistuje nebezpečí, že by spotřebitelé považovali označení za ochrannou známku [32]. Majitel ochranné známky se tedy nemůže dovolávat svého práva podle čl. 5 odst. 1 bránit třetí osobě v používání ochranné známky čistě k popisným účelům, pokud nelze takové používání vykládat jako označení původu výrobku [33].

61. Zadruhé, i pokud by se majitel ochranné známky mohl úspěšně dovolávat svého práva podle čl. 5 odst. 1 směrnice, na základě čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice jej takové právo v žádném případě neopravňuje, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku údaje týkající se, mimo jiné, „druhu", „jakosti" nebo „jiných [...] vlastností" dotčených výrobků, pokud je užívá v souladu s „poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě".

62. Soudní dvůr konstatoval, že účelem článku 6 je „sladit základní zájmy v oblasti ochrany ochranných známek se zásadami volného pohybu zboží [...] na jednotném trhu tak, aby práva k ochranným známkám mohla plnit svou zásadní úlohu v rámci systému nenarušené hospodářské soutěže, který má Smlouva zavést a zachovat" [34].

63. Dodávám, že podle mého názoru je nezbytné, aby vnitrostátní soudy zajistily jednak, aby čl. 5 odst. 1 nebyl zneužíván majiteli ochranných známek, a jednak, aby se čl. 6 odst. 1 písm. b) mohly řádně dovolávat třetí osoby.

64. I za předpokladu, že by v projednávané věci byla ochranná známka MATRATZEN ve Španělsku právoplatně zapsána, její majitel by nebyl oprávněn bránit užívání slova Matratzen za podmínek, které spadají buď mimo rámec čl. 5 odst. 1 nebo do rámce čl. 6 odst. 1 písm. b), například v německy psaném katalogu pro označení matrací.

31 — Rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51).

32 — Rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, bod 60).

33 — Rozsudky ze dne 14. května 2002, Hölterhoff (C-2/00, Recueil, s. I-4187, bod 16), a Arsenal Football Club, uvedený výše v poznámce pod čarou 31, bod 54.

34 — Rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 62).

Závěry

65. Navrhuji proto, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžnou otázku položenou Audiencia Provincial de Barcelona takto:

„Článek 3 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je třeba vykládat v tom smyslu, že označení, které je tvořeno výhradně slovem nebo slovy označujícími výrobek, který chrání, nebo popisují druh, jakost, množství, účel, hodnotu, zeměpisný původ nebo jiné vlastnosti výrobku v jazyce jednoho členského státu, nemůže být zapsáno jako ochranná známka v jiném členském státu, pokud lze přiměřeně předpokládat, že podstatná část hospodářských subjektů a spotřebitelů takového výrobku rozumí významu takového slova nebo slov."