NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

F. G. JACOBS

prednesené 24. novembra 2005 [1]

1. Za akých podmienok môže byť ochranná známka zapísaná v členskom štáte, v ktorom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ale len označuje alebo opisuje daný výrobok?

2. To je v podstate otázka, ktorú položil Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko). Tiež sa vynára otázka, či za predpokladu, že ochrannú známku možno platne zapísať, ju môže jej majiteľ použiť na to, aby zabránil dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

3. Tieto otázky vznikajú v súvislosti so zápisom španielskej ochrannej známky MATRATZEN, nemeckého slova pre „matrace", na označenie matracov a súvisiacich výrobkov. [2]

Právna úprava Spoločenstva

4. Článok 28 ES stanovuje, že množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Článok 30 stanovuje, že článok 28 „nevylučuj[e] zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené... ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi".

5. Siedme odôvodnenie smernice o ochranných známkach [3] stanovuje, že:

„dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Vzhľadom na to, že konanie vo veci samej sa týka tovarov a nie služieb, je rozsah položenej otázky v tomto smere obmedzený. Príslušná právna úprava sa však takisto uplatní na služby.

3 — Prvá smernica 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).

zhodné",... že „treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky".

6. Článok 3 ods. 1 stanovuje:

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

...

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... tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb".

7. Článok 4 ods. 1 stanovuje:

„Ochranná známka nebude zapísaná do registra, a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená 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...".

8. Článok 5 ods. 1 písm. b) oprávňuje majiteľa ochrannej známky zakázať tretím osobám, 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".

9. Článok 6 ods. 1 písm. b) stanovuje, že ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

„údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu... výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb".

10. Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva [4] sa takisto použije na paralelné konania týkajúce sa rovnakej otázky, ktorá vznikla v súvislosti s dvomi navrhovanými ochrannými známkami Spoločenstva obsahujúcimi slovo Matratzen. [5]

11. Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva znie rovnako ako článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach.

12. Článok 7 ods. 2 stanovuje, že článok 7 ods. 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

13. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva stanovuje, že označenie sa nezapíše ako ochranná známka Spoločenstva, ak majiteľ staršej ochrannej známky namieta zápis a „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou".

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

14. Spoločnosť Matratzen Concord AG (ďalej len „Matratzen Concord"), založená v Nemecku, sa domáha neplatnosti španielskej ochrannej známky MATRATZEN, ktorá bola v roku 1994 zapísaná v prospech spoločnosti Hukla Germany SA (ďalej len „Hukla"), založenej v Španielsku, pre nábytok každého druhu a osobitne pre „odpočinkový nábytok, akým sú postele, rozkladacie pohovky, jednolôžkové postele, kolísky, divány, visuté lôžka, poschodové postele a koše pre novorodencov, sklápací nábytok, kolieska pre postele a nábytok, nočné stolíky, stoličky, kreslá a taburetky, pružinové matrace, slamníky, matrace a podhlavníky", a to z dôvodu, že slovo, ktoré ju tvorí, je druhové a môže uviesť spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o „povahu, kvalitu, vlast-

4 — Nariadenie 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).

5 — Pozri body 18 až 32 nižšie.

nosti alebo zemepisný pôvod výrobkov alebo služieb" označovaných uvedenou ochrannou známkou. Žaloba o neplatnosť podaná Matratzen Concord bola zamietnutá. Spoločnosť sa proti uvedenému rozhodnutiu odvolala, pričom tvrdí, že zápis a používanie ochrannej známky nezákonne obmedzuje voľný pohyb tovaru v rámci Európskej únie.

15. Juzgado de Primera Instancia N° 22 (prvostupňový súd) Barcelona, rozhodol, že slovo „MATRATZEN" nemôže uviesť španielskych spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o výrobok označovaný ochrannou známkou, a ani ho nie je možné považovať za druhové slovo, hoci v Španielsku žije mnoho nemeckých občanov. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že španielska judikatúra považuje cudzie slová za svojvoľné, náhodné alebo fantazijné, teda s rozlišovacou a nie opisnou spôsobilosťou, a teda za slová, ktoré môžu byť zapísané ako ochranné známky, pokiaľ nevykazujú podobnosť so španielskym pojmom, okrem prípadu, že by na základe ich podobnosti so španielskym slovom bolo možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ ich význam pozná alebo že na vnútroštátnom trhu nadobudli skutočný význam.

16. Matratzen Concord sa odvolala na Audiencia Provincial de Barcelona, ktorý zastáva názor, že zapísaná ochranná známka udeľuje svojmu majiteľovi postavenie, ktoré mu môže slúžiť na zníženie alebo obmedzenie dovozu matracov pochádzajúcich zo štátov s nemeckým jazykom, a teda na zabránenie voľného pohybu tovaru v rozpore s článkom 28 ES. Súdnemu dvoru bola preto položená prejudiciálna otázka, či je možné z tohto dôvodu napadnúť zápis ochrannej známky. Prejudiciálna otázka položená vnútroštátnym súdom znie:

„Môže platnosť zápisu ochrannej známky v členskom štáte predstavovať skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi, ak táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo slúži v obchode na označenie výrobku, ktorý chráni, alebo jeho druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo iných vlastností výrobku a je formulovaná v jazyku iného členského štátu, ktorý je iný ako jazyk, ktorým sa hovorí v členskom štáte zápisu, ako tomu môže byť v prípade španielskej ochrannej známky ‚MATRATZEN' určenej na označenie matracov a súvisiacich výrobkov?"

17. Písomné pripomienky predložili Matratzen Concord, Hukla, Spojené kráľovstvo a Komisia. Žiadny z účastníkov konania pojednávanie nenavrhol, žiadne sa teda nekonalo.

Ochranná známka Spoločenstva

18. Matratzen Concord je takisto účastníkom v dvoch samostatných sporoch s Úradom pre harmonizáciu vnútorného

trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) vyplývajúcich z jej prihlášky dvoch ochranných známok Spoločenstva podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Prihlasovanými ochrannými známkami boli dve obrazové ochranné známky MATRATZEN MARKT CONCORD a MATRATZEN CONCORD. V danom prípade sú relevantné nasledujúce aspekty týchto konaní.

19. Tovar, pre ktoré sa žiadal zápis ochranných známok, zahŕňal „matrace; nafukovacie postele; postele; rošty, ktoré nie sú z kovu; voľné pokrývky; posteľnú bielizeň;... deky; obliečky na vankúše; prestieradla; páperové paplóny [spodné prikrývky]; bavlnené prikrývky; prikrývky na matrace; spacie vaky". Po zverejnení prihlášok podala spoločnosť Hukla námietky založené na jej skoršej ochrannej známke zapísanej v Španielsku. Na podporu svojich námietok sa dovolávala relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, a to existencie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti medzi prihlasovanými ochrannými známkami Spoločenstva a skoršou národnou ochrannou známkou.

20. Námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo prihlášky vzťahujúce sa na vyššie uvedený tovar, pretože sa domnievalo, že pravdepodobnosť takejto zámeny existuje.

21. Odvolanie Matratzen Concord druhý odvolací senát zamietol. Odvolací senát v podstate dospel k záveru, že v Španielsku budú dve predmetné ochranné známky považované za podobné a že niektoré druhy tovarov, ktoré sú označované týmito dvomi ochrannými známkami, sú zhodné a iné veľmi podobné. Na základe tejto úvahy dospel k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b), pokiaľ ide o všetky kategórie tovarov uvedených v prihláške.

22. Matratzen Concord podala žalobu na Súd prvého stupňa. [6] V podstate uviedla dva žalobné dôvody, jeden založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a druhý na porušení zásady voľného pohybu tovaru.

23. Po prvé tvrdila, že dve predmetné ochranné známky nie sú podobné, ale naopak, že sú veľmi odlišné. Súd prvého stupňa toto tvrdenie odmietol.

24. Po druhé Matratzen Concord tvrdí, že by bolo v rozpore so zásadou voľného pohybu

6 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), [T-6/01, Zb. s. II-4335] a T-105/02, kde bolo konanie neskôr zastavené. Predmetom týchto návrhov je len žaloba vo veci T-6/01.

tovaru zakotvenou v článku 28 ES, keby národná ochranná známka tvorená opisným slovom v inom jazyku než v jazyku členského štátu, v ktorom bola zapísaná, mohla byť použitá ako námietka proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva tvorenej spojením opisných slov a rozlišovacieho prvku, slova „concord". Na základe toho Matratzen Concord tvrdila, že so zreteľom na platnú právnu úpravu o ochrannej známke Spoločenstva nemohla byť skoršia národná ochranná známka, ktorá opisuje výrobky relevantné na podstatnej časti územia Spoločenstva, v Španielsku zapísaná.

25. Súd prvého stupňa toto tvrdenie odmietol v podstate z dvoch dôvodov.

26. Súd prvého stupňa po prvé rozhodol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať ako národnú ochrannú známku také označenie, ktoré je v jazyku iného členského štátu opisom predmetných výrobkov alebo služieb a ktoré teda nemôže byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva: takýto zápis sám osebe nepredstavuje prekážku voľného pohybu tovaru. [7]

27. Po druhé rozhodol, že hoci nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva stanovuje, že prihlasovanú ochrannú známku Spoločenstva nie je možné zapísať, ak existuje pravdepodobnosť zámeny medzi touto známkou a skoršou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, bez ohľadu na to, či má uvedená národná ochranná známka opisnú povahu v inom jazyku ako v jazyku členského štátu, v ktorom je zapísaná, nariadenie nepredstavuje prekážku voľného pohybu tovaru. [8]

28. Matratzen Concord sa odvolala na Súdny dvor.

29. Matratzen Concord po prvé tvrdí, že Súd prvého stupňa pri výklade pojmu podobnosti uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nesplnil požiadavku vyplývajúcu z judikatúry Súdneho dvora na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov daného prípadu. Súdny dvor uvedený dôvod odvolania zamietol ako zjavne neopodstatnený.

30. Matratzen Concord po druhé tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje člen-

7 — Bod 54 rozsudku.

8 — Bod 60 rozsudku.

skému štátu zapísať ako ochrannú známku označenie, ktoré je v jazyku iného členského štátu opisom predmetných výrobkov alebo služieb. V tomto prípade predstavovala námietka vznesená proti prihláške ochrannej známky z dôvodov jej podobnosti so skoršou národnou ochrannou známkou zapísanou v Španielsku, ktorá je v Nemecku opisom predmetných výrobkov, skryté obmedzenie obchodu medzi členskými štátmi v zmysle článku 30 ES.

31. Súdny dvor rozhodol nasledujúcim vyjadrením.

„Je ustálenou judikatúrou, že v rámci uplatňovania zásady voľného pohybu tovaru Zmluva o ES neovplyvňuje existenciu práv uznávaných právnymi predpismi členského štátu v oblasti duševného vlastníctva, ale podľa okolností obmedzuje len výkon týchto práv (rozsudky z 22. júna 1976, Terrapin, 119/75, Zb. s. 1039, bod 5, a z 22. januára 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, bod 11).

Článok 30 ES umožňuje odchýlky zo základnej zásady voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi len v rozsahu, v akom sú odôvodnené na zabezpečenie práv, ktoré predstavujú konkrétnu podstatu daného priemyselného vlastníctva. V tejto súvislosti je základnou funkciou ochrannej známky zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou tým, že mu bez vzniku pravdepodobnosti zámeny umožní rozlíšiť tento výrobok od výrobku iného pôvodu. Preto právo majiteľa ochrannej známky zabrániť akémukoľvek použitiu ochrannej známky, ktoré by mohlo narušiť záruku pôvodu v danom zmysle, je... súčasťou konkrétnej podstaty práv z ochrannej známky, ktorej ochrana môže odôvodniť odchýlky od zásady voľného pohybu tovaru (rozsudky z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., v spojených veciach C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 48, a z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, Zb. s. I-3759, body 12 a 13).

Preto tým, že v bodoch 54 a 56 napadnutého rozhodnutia uviedol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať ako národnú ochrannú známku označenie, ktoré je v jazyku iného členského štátu opisom predmetných výrobkov alebo služieb, alebo majiteľovi takejto ochrannej známky zabrániť v zápise predmetného označenia ako ochrannej známky, ak existuje pravdepodobnosť zámeny medzi národnou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva, sa Súd prvého stupňa nemýlil, pokiaľ ide o ciele návrhov uvedených v [predchádzajúcich dvoch bodoch] tohto uznesenia, a vyložil ich teda správne.

Druhý dôvod odvolania je teda potrebné zamietnuť ako nedôvodný." [9]

32. Súdny dvor preto odvolanie zamietol ako zjavne nedôvodné. [10]

Posúdenie

33. Pripomíname, že hlavnou otázkou v tomto prípade je, či možno v jednom členskom štáte zapísať ochrannú známku, ktorá predmetný výrobok označuje alebo opisuje v jazyku iného členského štátu.

34. Matratzen Concord tvrdí, že zápisom slova MATRATZEN ako španielskej národnej ochrannej známky sa spoločnosti Hukla v Španielsku priznáva nekalosúťažné monopolné postavenie pre nemecké označenie výrobku, čo má za účinok zabránenie dovozu všetkých druhov matracov z nemecky hovoriacich krajín do Španielska okrem jej vlastných. Matratzen Concord preto navrhuje, aby bola táto otázka zodpovedaná kladne.

35. Hukla tvrdí, že slovo MATRATZEN bolo platne zapísané ako španielska ochranná známka po úplnom preskúmaní vykonanom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi smernicu o ochranných známkach. Toto slovo nemá v španielčine ani v žiadnom inom úradnom jazyku v Španielsku žiadny význam, pričom v každom prípade označuje len jeden z viacerých výrobkov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

36. Spojené kráľovstvo tvrdí, že slovo, ktoré opisuje výrobky v jazyku jedného členského štátu, môže byť v zásade pre takéto výrobky platne zapísané v inom členskom štáte. Je však potrebné starostlivo posúdiť, či tomu tak v danom prípade naozaj je, aby hospodárskym subjektom obchodujúcim v rámci Spoločenstva nebolo zabránené používať slová v jazyku iného členského štátu. Na účely článku 13 ods. 1 písm. c) stačí, že uvedené slovo *môže* slúžiť v obchodnom styku k opisu predmetných výrobkov alebo služieb. „Obchodný styk" zahrnuje na tieto účely dovoz; navyše, je potrebné predpokladať určitú úroveň obchodu v rámci Spoločenstva. Vnútroštátne orgány v oblasti ochranných známok musia posúdiť pravdepodobnosť použitia ochrannej známky v obchodnom styku v členskom štáte, v ktorom sa žiada zápis ako označenie vlastností predmetných výrobkov alebo služieb. Na tento účel je potrebné prihliadnuť na mieru opisnej povahy ochrannej známky, rozsah obchodu s predmetnými výrobkami

9 — Body 40 až 43.

10 — Uznesenie z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-3657.

a službami v rámci Spoločenstva, akékoľvek zvláštne aspekty daného odvetvia a skutočnosti, či daný jazyk používa menšina alebo väčšina príslušných spotrebiteľov alebo hospodárskych subjektov v členskom štáte, v ktorom sa zápis žiada.

37. Komisia rozlišuje medzi platnosťou zápisu ochrannej známky a následným výkonom práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa voľného pohybu tovaru sa nedotýkajú *existencie* práv duševného vlastníctva, ale obmedzujú len ich *výkon*. [11] Zápis ochrannej známky nemôže sám osebe predstavovať obmedzenie voľného pohybu tovaru. Takéto obmedzenie môže vyplývať len z následného výkonu práv vyplývajúcich z ochrannej známky majiteľom danej ochrannej známky. Skutočnosť, že slovo zapísané ako ochranná známka v členskom štáte A, je opisným slovom v jazyku členského štátu B, nevylučuje uplatnenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky na účely zachovania jej základnej funkcie. Takýto prístup je v súlade s uznesením Súdneho dvora vo veci odvolania *Matratzen Concord/ÚHVT*. Komisia dodáva, že z tejto skutočnosti nevyplýva, že by podniky v členskom štáte B nesmeli používať dané označenie v členskom štáte A. [12]

38. Vyššie uvedené úvahy dokazujú, že hoci prejudiciálna otázka znie len v tom zmysle, či možno ochrannú známku v tomto prípade platne zapísať, ide v tejto veci tiež o to, či túto ochrannú známku môže jej majiteľ použiť, odvolávajúc sa na skutočnosť, že bola platne zapísaná, na to, aby zabránil dovozu tovaru, ktorý táto ochranná známka označuje alebo opisuje. Budem sa preto zaoberať obidvomi uvedenými otázkami.

Platnosť zápisu

39. Vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či ochranná známka môže byť pre určitý výrobok platne zapísaná v členskom štáte A, ak dané slovo výrobok označuje alebo opisuje v jazyku členského štátu B, alebo či je prípadne zápis takejto ochrannej známky protiprávny z dôvodu, že predstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi v rozpore s článkami 28 ES a 30 ES.

40. Keďže smernica o ochranných známkach taxatívnym spôsobom upravuje dôvody neplatnosti ochrannej známky, [13] je potrebné položenú otázku najskôr posúdiť v zmysle

11 — Rozsudky Terrapin a Dansk Supermarked, už citované v bode 31 týchto návrhov.

12 — Pozri tiež body 60 a 61 nižšie, ktoré odrážajú pripomienky Komisie.

13 — Pozri siedme odôvodnenie uvedené v bode 5 vyššie.

tejto smernice. Smernica však nemôže legálne odôvodňovať prekážky obchodu v rámci Spoločenstva nad rámec stanovený Zmluvou: je zrejmé, že zákaz množstevných obmedzení a opatrení majúcich rovnaký účinok sa vzťahuje nielen na vnútroštátne opatrenia, ale aj na opatrenia prijaté orgánmi Spoločenstva. [14]

41. Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice o ochranných známkach zakazuje zápis „ochranných známok, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť", a „ochranných známok, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu... alebo iných vlastností tovaru alebo služieb". Na účely tohto prípadu možno jednoducho skonštatovať, že článok 3 ods. 1 písm. c) sa uplatní vtedy, keď je ochrannou známkou slovo, ktoré označuje alebo opisuje predmetné výrobky.

42. Keďže podľa judikatúry slovo, ktoré označuje alebo opisuje predmetné výrobky v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c), nemá vzhľadom na tie isté výrobky v žiadnom prípade žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) [15], nezastávam názor, že je nevyhnutné samostatne sa zaoberať situáciou vyplývajúcou z článku 3 ods. 1 písm. b). Navyše možno poznamenať, že žiadny z účastníkov konania, ktorí predložili pripomienky, neodkazoval na článok 3 ods. 1 písm. b).

43. Pokiaľ ide o článok 3 ods. 1 písm. c), Súdny dvor rozhodol, že dané ustanovenie „sleduje cieľ všeobecného záujmu, a to, aby opisné označenia alebo značky týkajúce sa kategórií výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, mohli všetci voľne používať". [16]

44. Konkrétne Súdny dvor rozhodol, že príslušný orgán musí pri posúdení na základe uvedeného ustanovenia „určiť, či prihlasovaná ochranná známka v súčasnosti z hľadiska dotknutých osôb predstavuje opis vlastností predmetných výrobkov alebo služieb alebo či je možné rozumne predpokladať, že by tomu tak mohlo byť v budúcnosti" [17]. Súdny dvor ďalej definoval „dotknuté osoby" na účely článku 3 ods. 1 písm. c) ako pojem zodpovedajúci pojmu „v obchodnom styku a medzi priemernými spotrebiteľmi predmetnej kategórie výrobkov

14 — Pozri rozsudky z 20. mája 2003, Ravil (C-469/00, Zb. s. I-5053, bod 86 a v ňom citované rozsudky), a Bristol-Myers Squibb a i., už citovaný v bode 31 (bod 36 rozsudku), ktorý osobitne odkazuje na smernicu o ochranných známkach.

15 — Rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 86, a Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 19.

16 — Rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 25.

17 — Rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 56.

na území, pre ktoré sa zápis žiada". [18] Predpokladá sa, že „priemerní spotrebitelia" sú bežne informovaní a primerane pozorní. [19]

45. Z toho vyplýva, že posúdenie, či sa na určité označenie vzťahuje článok 3 ods. 1 písm. c) smernice, je potrebné vykonať so zreteľom na priemerného spotrebiteľa (a tam, kde je to primerané, na sprostredkovateľov, akými sú dovozcovia a veľkoobchodníci) predmetných tovarov alebo služieb na území, na ktorom sa žiada o zápis ochrannej známky. V kontexte tohto prípadu je otázkou, či podľa takýchto spotrebiteľov a sprostredkovateľov ochranná známka označuje alebo opisuje samotné výrobky.

46. Keď teda príslušný orgán v členskom štáte A posudzuje, či slovo, ktoré v jazyku členského štátu B označuje alebo opisuje daný výrobok, môže byť v členskom štáte A platne zapísané ako ochranná známka, je povinný prihliadať na to, ako tento tovar vnímajú priemerní spotrebitelia (a tam, kde je to primerané, sprostredkovatelia), a nie ako ho vnímajú spotrebitelia v členskom štáte B.

47. Neznamená to však, že vnútroštátny úrad príslušný v oblasti ochranných známok nesmie nikdy prihliadať na význam navrhovanej slovnej ochrannej známky odvodenej z jazyka, ktorý nie je jazykom členského štátu, v ktorom sa zápis žiada. Vzhľadom na to, že daný úrad je povinný vykonať svoje posúdenie na základe vnímania zo strany priemerných spotrebiteľov a hospodárskych subjektov v tomto členskom štáte, musí tiež posúdiť, či predmetné slovo uvedené osoby naozaj poznajú. [20]

48. Súdny dvor uviedol, že „preverenie uskutočnené v čase podania prihlášky ochrannej známky nesmie byť minimalistické, [ale] musí byť striktné a úplné, aby sa predišlo nesprávnemu zápisu ochranných známok" [21]. Konkrétne, príslušný orgán, ktorý má uplatniť článok 3 ods. 1 písm. c), „musí so zreteľom na výrobky a služby, pre ktoré sa zápis žiada, určiť, vo svetle konkrétneho posúdenia všetkých relevantných aspektov prihlášky a osobitne so zreteľom na všeobecný záujem [a to, že označenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) musia byť

18 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 29.

19 — Rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 77.

20 — Pozri tiež poznámky generálneho advokáta Ruiz-Jarabo Colomer uvedené v bode 41 návrhov, ktoré predniesol 31. januára 2002 vo veci Koninklijke KPN Nederland, už citovanej v poznámke pod čiarou 15: „je potrebné všímať si nie to, či spotrebiteľ ovláda jazyk, v ktorom je označenie vyjadrené, ale to, či bez ohľadu na jazyk alebo jazyky používané na danom území je možné rozumne predpokladať, že príslušný spotrebiteľ bude vnímať označenie v takom zmysle, aby ho bolo možné kvalifikovať podľa článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d)".

21 — Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 59.

voľne dostupné pre všetkých a nesmie byť možné ich zapísať], či sa dôvod na zamietnutie zápisu uvedený v spomínanom ustanovení vzťahuje na daný prípad" [22].

49. Ďalej, ako to tvrdí Spojené kráľovstvo, na to, aby označenie spadalo pod článok 3 ods. 1 písm. c), postačí, že „*môže* slúžiť v obchodnom styku" [23] na označenie alebo opis predmetných výrobkov.

50. Pokiaľ ochranná známka označuje alebo opisuje predmetný výrobok v jazyku, ktorému rozumie podstatná časť príslušných hospodárskych subjektov a spotrebiteľov výrobku, aj napriek tomu, že tento nie je jazykom členského štátu, v ktorom sa zápis žiada, zastávam názor, že so zreteľom na cieľ všeobecného záujmu vyplývajúceho z článku 3 ods. 1 písm. c) je potrebné zápis vylúčiť.

51. Domnievam sa, že v osobitnom prípade ochranných známok obsahujúcich slová, ktoré opisujú alebo označujú predmetné výrobky v inom jazyku, je takýto prístup vhodnejší než prístup založený na koncepcii priemerného hospodárskeho subjektu alebo spotrebiteľa. Je takisto v súlade s praxou prinajmenšom niektorých vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich zápis ochranných známok. [24]

52. Napríklad v Spojenom kráľovstve nemôžu byť zapísané slová v jazykoch, „ktoré by pravdepodobne mali byť známe priemernému (a rastúcemu) počtu obyvateľov Spojeného kráľovstva", pokiaľ by nebolo možné zapísať ich anglický preklad. Slová v menej známych jazykoch možno obyčajne zapísať, pokiaľ daný štát nie je povestný ktorýmkoľvek z predmetných výrobkov. Slová v jazykoch, ktorými hovorí značná časť menšinového obyvateľstva v Spojenom kráľovstve, nemôžu byť zapísané, pokiaľ môžu byť predmetné výrobky určené pre relevantný etnický trh. [25] V Belgicku, Nemecku a Holandsku existuje takisto judikatúra, podľa ktorej je relevantným kritériom v tomto

22 — Rozsudok z 8. apríla 2003 Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 75. Pozri tiež vec Koninklijke KPN Nederland, už citovanú v poznámke pod čiarou 15, body 29 až 37 rozsudku a body 41 a 42 návrhov prednesených 31. januára 2002.

23 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

24 — Nie však všetkých: na pojednávaní vo veci ÚHVT/Wrigley (rozsudok z 23. októbra 2003, C-191/01 P, Zb. s. I-12447) splnomocnený zástupca ÚHVT uviedol, že „mnoho vnútroštátnych orgánov príslušných v oblasti ochranných známok neberie pri posúdení prihlášky národnej ochrannej známky do úvahy význam slov v cudzom jazyku" (bod 89 mojich návrhov).

25 — Zhrnutie prílohy IV (Viacjazyčné ochranné známky: metódy a postupy orgánov príslušných v oblasti ochranných známok) pracovného dokumentu WIPO „Medzinárodné mená domén — aspekty práv duševného vlastníctva" vypracovaného pre Spoločné sympózium ITU/WIPO o viacjazyčných menách domén (2001), ktorá je prístupná na internetovej stránke http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

smere otázka, či cudzojazyčnému slovu rozumie cieľový spotrebiteľ. [26]

53. Situácia je podobná v niektorých systémoch mimo Európskej únie, napríklad v Austrálii, Kanade a Spojených štátoch. [27] Je však možné domnievať sa, že v Európskej únii bolo potrebné citlivejšie prihliadať na cudzie jazyky, osobitne pokiaľ ide o význam, ktorý Európska únia prikladá na jednej strane voľnému pohybu osôb, ako aj jednotnému trhu na druhej strane.

v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, [28] musí byť vnútroštátny orgán, ktorý je príslušný v oblasti ochranných známok, osobitne opatrný pri posudzovaní spôsobilosti pre zápis označenia tvoreného cudzím slovom označujúcim alebo opisujúcim predmetné výrobky. Zastávam názor, že automatický predpoklad, že takéto označenia sú „náhodné", a nie opisné, už neodráža požiadavky vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora: v niektorých prípadoch možno v závislosti od daného členského štátu a príslušných jazykov rozumne predpokladať, že podstatná časť hospodárskych subjektov a spotrebiteľov nebude mať žiaden problém danému slovu porozumieť. V takomto prípade by článok 3 ods. 1 písm. c) zápis vylučoval.

54. Otázky položené v konaní vo veci samej ukazujú, ako na trhu 452 miliónov spotrebiteľov, pri ktorých je možné primerane predpokladať, že mnohí z nich rozumejú iným jazykom než hlavným jazykom používaným

55. Ako vyplýva z praxe niektorých orgánov, v prípadoch, keď dané osoby samotné neovládajú príslušný jazyk, nenastávajú žiadne neprekonateľné problémy, pretože prístup k elektronickým slovníkom, ktoré sú dostupné vďaka súčasnej technike, uľahčuje kontrolu prekladov. [29]

26 — Pozri napríklad rozsudky Lipton/Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de Cassation, Brussels), Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, rozsudok prvého odvolacie senátu ÚHVT, v ktorom sa spomína prax Bundespatentgericht a BVBA Management Training en Consultancy, rozsudok Hof van Beroep (odvolacieho súdu), Brusel, z 3. júna 2005 o odvolaní Benelux Trade Mark Office vo veci prihlášky ochrannej známky v Holandsku. Pokiaľ ide o Benelux Trade Mark Office, sa zdá, že tento úrad pre ochranné známky v Beneluxe zastáva názor, že v predmetnej oblasti získania rozlišovacej spôsobilosti používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach je relevantné vnímanie príslušnou skupinou verejnosti v Belgicku, Luxembursku a v Holandsku, pričom otázka, či je potrebné osobitne prihliadať na jednotlivé jazykové oblasti v rámci Beneluxu, bola predložená Súdnemu dvoru vo veci Bovemij Verzekeringen (C-108/05). Porovnaj postup poľského patentového úradu vo veci Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Pozri zdroj citovaný v poznámke pod čiarou 25.

28 — V nedávnom prieskume Eurobarometer, Európania a jazyky (zverejneného v septembri 2005) polovica z respondentov (občanov EÚ s bydliskom v EÚ, nie však nevyhnutne v členskom štáte ich štátnej príslušnosti, vo veku 15 rokov a viac) uviedla, že ovláda na konverzačnej úrovni okrem svojho materinského jazyka aspoň jeden ďalší jazyk. Podiel respondentov, ktorí rozumejú iným jazykom, než je ich materinský jazyk, bude určite ešte vyšší.

29 — Napríklad v Spojených štátoch bola zamietnutá ochrana v prípadoch, keď ochranné známky obsahovali prvky i) „haluš-ka", fonetické hláskovanie maďarského slova pre vaječné cestoviny; ii) „kaba", s významom „káva" v srbskom a ukrajinskom jazyku a iii) „Otokoyama", druhové označenie japonského nápoja saké: pozri veci citované v poznámke pod čiarou 38 pracovného dokumentu WIPO, už citovaného v poznámke pod čiarou 25 týchto návrhov.

56. Zastávam preto názor, že odpoveď na otázku, či je pre predmetný výrobok platne zapísaná v členskom štáte A ochranná známka tvorená slovom, ktoré označuje alebo opisuje takýto výrobok v jazyku členského štátu B, závisí od toho, či je možné rozumne predpokladať, že podstatná časť hospodárskych subjektov a spotrebiteľov daného výrobku v členskom štáte A rozumie významu tohto slova. Ide v každom prípade o skutkovú otázku, ktorú má zodpovedať príslušný orgán.

57. Zápis takejto ochrannej známky v prípadoch, keď je možné rozumne predpokladať, že významu v nej použitého slova rozumie podstatná časť hospodárskych subjektov a spotrebiteľov predmetného výrobku, by bol podľa môjho názoru v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach, tak ako ho vykladá Súdny dvor.

58. Zdôrazním však, že v tomto prípade z dokumentov predložených Súdnemu dvoru nijako nevyplýva, že zápis ochrannej známky MATRATZEN vykonaný španielskymi orgánmi by bol v rozpore s 3 ods. 1 písm. c). Tento názor je takisto v súlade s rozhodnutím Súdu prvého stupňa v konaní pred uvedeným súdom, podľa ktorého „spis neobsahuje žiadny dôkaz o tom, že by podstatná časť príslušnej verejnosti mala dostatočnú znalosť nemeckého jazyka, aby rozumela významu slova Matratzen“, [30] hoci takéto posúdenie je koniec koncov vecou vnútroštátneho súdu.

Obmedzenie dovozu

59. Hoci vyššie uvedené úvahy poskytujú odpoveď na otázku predloženú vnútroštátnym súdom v jej pôvodnom znení, zo skutkových okolností tohto prípadu a z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že v konaní vo veci samej sa vynára tiež ďalšia súvisiaca otázka, či túto ochrannú známku môže jej majiteľ použiť, odvolávajúc sa na skutočnosť, že bola platne zapísaná, na to, aby zabránil dovozu tovaru, ktorý ochranná známka označuje alebo opisuje. Matratzen Concord, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia predložili k tejto otázke pripomienky, ktorými sa budem zaoberať nižšie.

60. Po prvé, právo majiteľa ochrannej známky zabrániť tretím osobám v používaní podobného alebo zhodného označenia vzťahujúceho sa na podobné alebo zhodné výrobky vyplýva z článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach. Súdny dvor rozhodol, že výkon uvedeného práva musí byť vyhradený pre prípady, keď sa použitie

30 — Bod 38 rozsudku.

označenia treťou osobou dotýka alebo môže dotýkať funkcií ochrannej známky, osobitne jej základnej funkcie zaručujúcej spotrebiteľom pôvod výrobkov. [31] Ako tvrdí Komisia, toto ustanovenie neoprávňuje majiteľa ochrannej známky na to, aby bránil tretím osobám v používaní podobného alebo zhodného označenia tam, kde sa označenie používa na iný účel než na rozlíšenie podniku, od ktorého dané výrobky pochádzajú, a teda neexistuje pravdepodobnosť, že by spotrebitelia označenie považovali za ochrannú známku. [32] Majiteľ ochrannej známky sa preto nemôže dovolávať svojho práva podľa článku 5 ods. 1, aby zabránil tretej osobe používať ochranné známky na čisto opisné účely, pokiaľ nie je možné takéto používanie vykladať ako označenie pôvodu výrobku. [33]

61. Po druhé, aj keby sa majiteľ ochrannej známky mohol úspešne dovolávať svojho práva podľa článku 5 ods. 1 smernice, na základe článku 6 ods. 1 uvedenej smernice ho dané právo v žiadnom prípade neoprávňuje k tomu, aby tretej osobe zakázal používať v obchodnom styku údaje týkajúce sa okrem iného „druhu", „kvality" alebo „iných vlastností" predmetných výrobkov, ak ich používa v súlade s „čestným konaním v priemysle alebo obchode".

62. Súdny dvor uviedol, že účelom článku 6 je „zosúladiť základné záujmy v oblasti ochrany ochranných známok so zásadami voľného pohybu tovaru... na jednotnom trhu tak, aby práva k ochranným známkam mohli plniť svoju základnú úlohu v rámci systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý má Zmluva stanoviť a zachovávať" [34].

63. Dodal by som, že podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby vnútroštátne súdy zabezpečili, aby článok 5 ods. 1 nebol zneužívaný majiteľmi ochranných známok a aby sa článku 6 ods. 1 písm. b) mohli dovolávať tretie osoby.

64. Aj za predpokladu, že v tomto prípade bola ochranná známka MATRATZEN v Španielsku platne zapísaná, jej majiteľ nie je oprávnený brániť používaniu slova Matratzen za podmienok spadajúcich mimo rámec článku 5 ods. 1 alebo spadajúcich do rámca článku 6 ods. 1 písm. b), napríklad v katalógu matracov vydanom v nemčine.

31 — Rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51.

32 — Rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 60.

33 — Rozsudky zo 14. mája 2002, Hölterhoff, C-2/00, Zb. s. I-4187, bod 16, a Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod čiarou 31, bod 54.

34 — Rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 62.

I — Návrh

65. Navrhujem preto, aby Súdny dvor odpovedal na otázku položenú Audiencia Provincial de Barcelona takto:

Článok 3 ods. 1 písm. c) 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 označenie tvorené výlučne slovom alebo slovami, ktoré označujú výrobok, ktorý chránia, alebo ktoré opisujú druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu, zemepisný pôvod alebo iné vlastnosti výrobku v jazyku jedného členského štátu, nemôže byť zapísané ako ochranná známka v inom členskom štáte, ak je možné rozumne predpokladať, že podstatná časť hospodárskych subjektov a spotrebiteľov takéhoto výrobku rozumie významu takéhoto slova alebo slov.