ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 14. júla 2011 *

V spojených veciach C-4/10 a C-27/10,

ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) z 31. decembra 2009 a doručené Súdnemu dvoru 5. januára a 18. januára 2010, ktoré súvisia s konaním:

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

za účasti:

Gust. Ranin Oy,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan a M. Berger (spravodajkyňa),

* Jazyk konania: fínčina.

generálna advokátka: E. Sharpston,
tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Bureau national interprofessionnel du Cognac, v zastúpení: P. Siitonen, asianajaja,

— francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues a B. Cabouat, splnomocnení zástupcovia,

— talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, splnomocnený zástupca,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Ossowski, splnomocnený zástupca,

— Európska komisia, v zastúpení: E. Paasivirta, F. Bulst a M. Vollkommer, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článkov 16 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, s. 16, a korigendum Ú. v. EÚ L 228, 2009, s. 47), ako aj 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; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tieto návrhy boli podané v rámci sporu, ktorý sa začal na podnet Bureau National Interprofessionnel du Cognac (ďalej len „BNIC“) v súvislosti s dvomi obrazovými ochrannými známkami týkajúcimi sa liehovín, ktoré vo Fínsku zapísal Patentti- ja rekisterihallitus (Centrálny patentový a registračný úrad).

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 110/2008

3 Podľa druhej vety odôvodnenia č. 14 nariadenia č. 110/2008 „mali by sa registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno danú kvalitu, povesť alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať zemepisnému pôvodu."

4 Článok 14 uvedeného nariadenia upravujúci používanie jazyka pri opise, prezentácii a označovaní liehovín v odseku 2 stanovuje:

„… zemepisné označenia zapísané v prílohe III sa na etikete ani pri prezentácii liehoviny neprekladajú."

5 Článok 15 toho istého nariadenia, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia", stanovuje:

„1. Na účel tohto nariadenia sa za zemepisné označenie považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z určitého územia, krajiny, regiónu

alebo lokality na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti liehoviny v podstatnej miere jej zemepisnému pôvodu.

2. Zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú zapísané v prílohe III.

3. Zemepisné označenia zapísané v prílohe III sa nesmú stať druhovými.

Názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú zapísať do prílohy III.

…

4. Liehoviny, ktoré majú zemepisné označenie zapísané v prílohe III, musia byť v súlade so všetkými špecifikáciami technickej dokumentácie stanovenými podľa článku 17 ods. 1.“

6 Článok 16 nariadenia č. 110/2008 o ochrane zemepisných označení stanovuje:

„… zemepisné označenia zapísané do prílohy III sú chránené pred:

a) každým priamym alebo nepriamym komerčným použitím, ak ide o produkty, ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú tieto produkty porovnateľné s liehovinou registrovanou pod zemepisným označením alebo ak toto použitie využíva povesť registrovaného zemepisného označenia;

b) každým zneužitím, imitáciou alebo pripodobením [napodobnením – *neoficiálny preklad*], hoci je uvedený skutočný pôvod produktu alebo je použité zemepisné označenie v preklade, alebo sprevádzané výrazmi, ako napríklad ‚ako', ‚typ', ‚štýl', ‚výrobok', ‚príchuť", alebo iným podobným výrazom;

c) každým ďalším nepravým alebo zavádzajúcim označením, ak ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu;

d) každým iným postupom, ktorým by sa spotrebiteľ mohol zavádzať, pokiaľ ide o skutočný pôvod produktu."

7 Článok 23 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia, nazvaný „Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami", znie takto:

„1. Ak by používanie ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16, zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III alebo sa z neho skladá, sa zamietne alebo zruší.

2. S náležitým zreteľom na právo Spoločenstva používanie ochrannej známky zodpovedajúce jednej zo situácií uvedených v článku 16, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zaregistrovaná alebo zavedená, ak túto možnosť stanovujú príslušné právne predpisy, v dobrej viere na území Spoločenstva buď pred dátumom vzniku ochrany zemepisného označenia v krajine pôvodu, alebo pred 1. januárom 1996, môže naďalej pokračovať bez ohľadu na registráciu zemepisného označenia…"

8 Príloha III toho istého nariadenia uvádza výraz „Cognac“ ako zemepisné označenie označujúce výrobky kategórie č. 4, teda vínne destiláty, ktorých krajinou pôvodu je Francúzsko.

9 Podľa článku 30 nariadenia č. 110/2008 stanovuje, že toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. februára 2008.

Nariadenie č. 1576/89

10 Nariadenie č. 110/2008 zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (Ú. v. ES L 160, s. 1; Mim. vyd. 03/009, s. 59), ktoré bolo v účinnosti od 15. júna 1989. Nariadenie č. 1357/1987 v prílohe medzi chránenými zemepisnými označeniami uvádzalo označenie „Cognac“.

Nariadenie (ES) č. 3378/94

11 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94, ktorým sa mení nariadenie č. 1576/89 (Ú. v. ES L 366, s. 1; Mim. vyd. 03/17, s. 91), bol do nariadenia č. 1576/89 doplnený článok 11a s účinnosťou od 1. januára 1996, pričom jeho odsek 1 prvý pododsek stanovoval:

„Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa umožnilo tým, ktorých sa to týka, podľa podmienok ustanovených v článkoch 23 a 24 Dohody o obchodných

aspektoch práva duševného vlastníctva používanie v rámci Spoločenstva zemepisného označenia označujúceho výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na výrobky, ktoré nemajú pôvod v mieste uvedenom podľa príslušného zemepisného označenia, vrátane takých prípadov, keď skutočný pôvod výrobku je označený alebo keď sú zemepisné označenia uvedené v preklade alebo sprevádzané slovom ako ‚podľa', ‚druh', ‚typ', ‚imitácia' alebo iným slovom."

Smernica 89/104

12 Článok 3 smernice 89/104, týkajúci sa dôvodov zamietnutia a neplatnosti zápisu ochrannej známky, v odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. a) stanovoval:

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

…

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

…

2. Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, alebo ak už je zapísaná, tak sa vyhlási za neplatnú v tom rozsahu, v akom sú splnené tieto podmienky:

a) používanie tejto ochrannej známky možno zakázať na základe ustanovení iného zákona, než je zákon o ochranných známkach príslušného členského štátu alebo spoločenstva.“

13 Smernica 89/104 bola od 28. novembra 2008 zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 299, s. 25). Ustanovenia uvedeného článku 3 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. a) zostali nezmenené.

Dohoda TRIPS

14 Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marakéši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), obsahuje článok 23, nazvaný „Dodatočná ochrana zemepisných označení vín a liehovín“, ktorého odseky 1 a 2 znejú takto:

„1. Každý člen zabezpečí zainteresovaným stranám právne prostriedky na zabránenie používania zemepisného označenia… označujúceho liehoviny pre liehoviny, ktoré nepochádzajú z miesta uvedeného v príslušnom zemepisnom označení, aj v prípadoch, keď sa skutočný pôvod výrobkov uvádza, alebo sa použije zemepisné označenie v preklade, alebo je sprevádzané výrazmi, ako sú ‚druh‘, ‚typ‘, ‚štýl‘, ‚kópia‘ alebo podobne.

2. Registrácia ochrannej známky… pre liehoviny, ktorá pozostáva zo zemepisného označenia identifikujúceho liehoviny, bude odmietnutá alebo ochranná známka vymazaná, a to z úradnej moci, ak to právne predpisy člena pripúšťajú, alebo na požiadanie zainteresovanej strany vo vzťahu… k liehovinám, ktoré nemajú tento pôvod."

15 Článok 24 uvedenej dohody v odseku 5 spresňuje:

„Ak bola ochranná známka prihlásená alebo zaregistrovaná v dobrej viere alebo ak boli práva na ochrannú známku získané prostredníctvom užívania v dobrej viere buď

a) pred dátumom uplatňovania týchto ustanovení u tohto člena, ako je to ustanovené v časti VI, alebo

b) predtým, ako je zemepisné označenie chránené vo svojej krajine pôvodu,

opatrenia prijaté na uplatňovanie tejto sekcie nebudú na úkor registračnej spôsobilosti alebo platnosti registrácie ochrannej známky, alebo práva používať ochrannú známku na základe toho, že táto ochranná známka je zhodná so zemepisným označením alebo mu je podobná."

Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a prejudiciálne otázky

16 Dňa 19. decembra 2001 Gust. Ranin Oy, spoločnosť založená podľa fínskeho práva, podala na Patentti- ja rekisterihallitus prihlášku dvoch obrazových ochranných známok vo forme etikety na fľašiach. Pokiaľ ide o výrobok „Konjakit", patriaci do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, obrazový prvok, ktorého sa prihláška týkala, obsahuje výraz „COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml". Pokiaľ ide o „likéry obsahujúce ‚konjakii'" uvedenej triedy 33, obrazový prvok obsahuje výraz „KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml".

17 Patentti- ja rekisterihallitus rozhodnutím z 31. januára 2003 zapísal obe ochranné známky, prvú pod č. 226350 (vec C-4/10) a druhú pod č. 226351 (vec C-27/10).

18 BNIC podalo námietku proti zápisu týchto ochranných známok.

19 Rozhodnutím z 10. septembra 2004 Patentti- ja rekisterihallitus zamietol námietku BNIC a potvrdil platnosť ochrannej známky zapísanej pod č. 226350. Tým istým rozhodnutím naopak vyhovel uvedenej námietke v rozsahu, v akom sa týkala ochrannej známky zapísanej pod č. 226351, a tento zápis zrušil.

20 Rozhodnutím z 22. októbra 2007 Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (odvolacia komisia Patentti- ja rekisterihallitus) zamietla odvolanie BNIC a potvrdila rozhodnutie z 10. septembra 2004, ktorým bol potvrdený zápis ochrannej známky

č. 226350. Táto komisia tiež vyhovela odvolaniu, ktoré podala Gust. Ranin Oy, takže zrušila rozhodnutie o zrušení zápisu ochrannej známky č. 226351.

21 BNIC sa v konaní pred Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd) domáha zrušenia uvedeného rozhodnutia z 22. októbra 2007, alebo subsidiárne vrátenia veci Patentti- ja rekisterihallitus, aby ju opätovne preskúmal.

22 Za týchto okolností Korkein hallinto-oikeus rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky, ktoré majú v oboch veciach C-92/09 a C-93/09 rovnaké znenie:

„1. Uplatňuje sa nariadenie [č. 110/2008] na preskúmanie podmienok zápisu ochrannej známky, ktorá bola prihlásená 19. decembra 2001 a zapísaná 31. januára 2003, keď obsahuje jedno zo zemepisných označení pôvodu chránených na základe tohto nariadenia?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je nevyhnutné ochrannú známku, ktorá okrem iného obsahuje označenie pôvodu chránené podľa nariadenia č. 110/2008 alebo preklad tohto označenia, ktoré je druhovým označením, keď je zapísaná pre liehoviny, ktoré najmä vzhľadom na výrobný postup a obsah alkoholu nespĺňajú požiadavky nariadenia týkajúce sa používania dotknutého zemepisného označenia pôvodu, zamietnuť, pretože porušuje články 16 a 23 nariadenia č. 110/2008?

3. Nezávisle od toho, či bude odpoveď na prvú otázku kladná alebo záporná, treba ochrannú známku, akou je ochranná známka opísaná v druhej otázke, považovať za ochrannú známku, ktorá by v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) [smernice 89/104], ktorá je v súčasnosti nahradená smernicou [2008/95], mohla uviesť verejnosť do omylu, napr. pokiaľ ide o druh, kvalitu alebo zemepisný pôvod výrobku alebo služby?

4. Bez ohľadu na odpoveď na prvú otázku, má sa v prípade, že členský štát na základe článku 3 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 stanovil, že ochranná známka nebude zapísaná a ak je zapísaná, bude vyhlásená za neplatnú, pokiaľ a v rozsahu, v akom môže byť používanie tejto ochrannej známky zakázané podľa ustanovení iného právneho predpisu, než sú predpisy o ochranných známkach príslušného členského štátu alebo Spoločenstva, zakázať zápis ochrannej známky obsahujúcej prvky, ktoré sú v rozpore s nariadením č. 110/2008 a na základe ktorých je možné používanie ochrannej známky zakázať?“

23 Uznesením predsedu Súdneho dvora z 9. marca 2010 boli veci C-4/10 a C-27/10 spojené na účely písomnej a ústnej časti konania, ako aj na účely vyhlásenia rozsudku.

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

24 Vnútroštátny súd sa svojou prvou otázkou v podstate pýta, či sa nariadenie č. 110/2008 uplatňuje na platnosť zápisu ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie chránené týmto nariadením v prípade, že k zápisu došlo pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia.

25 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že zásada právnej istoty vo všeobecnosti bráni tomu, aby okamih, od ktorého sa začína časová pôsobnosť aktu Únie, bol stanovený ako dátum, ktorý predchádza jeho zverejneniu, okrem výnimočného prípadu, keď si to

vyžaduje cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, a keď je legitímna dôvera dotknutých subjektov riadne rešpektovaná (pozri najmä rozsudky z 24. septembra 2002, Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisia, C-74/00 P a C-75/00 P, Zb. s. I-7869, bod 119, ako aj z 22. decembra 2010, Bavaria, C-120/08, Zb. s. I-13393, bod 40).

26 V tejto súvislosti musia byť hmotnoprávne pravidlá Únie na účely zabezpečenia dodržiavania zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery v zásade vykladané ako pravidlá vzťahujúce sa na situácie vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti iba vtedy, ak z ich znenia, účelu alebo štruktúry jasne vyplýva, že im má byť takýto účinok priznaný (pozri najmä rozsudky Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisia, už citovaný, bod 119; Bavaria, už citovaný, bod 40, ako aj z 24. marca 2011, ISD Polska a i./Komisia, C-369/09 P, Zb. s. I-2011, bod 98).

27 V súlade s článkom 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 sa zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie uvedené v prílohe III, zamietne alebo sa zruší, pokiaľ by použitie takej ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16 tohto nariadenia.

28 Toto ustanovenie teda popri možnosti zamietnuť zápis takejto ochrannej známky jasne stanovuje možnosť zrušiť z rovnakých dôvodov už zapísanú ochrannú známku bez toho, aby časová pôsobnosť akýmkoľvek spôsobom určovala deň, keď došlo k zápisu tejto ochrannej známky. Ako uvádzajú francúzska a portugalská vláda i Európska komisia, z tohto znenia vyplýva, že článok 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 možno uplatniť na ochranné známky zapísané pred nadobudnutím jeho účinnosti.

29 Tento výklad potvrdzuje pravidlo uvedené v článku 23 ods. 2 toho istého nariadenia.

30 Toto posledné uvedené ustanovenie totiž výnimočne povoľuje zakázať používanie ochrannej známky, ak toto používanie predstavuje situáciu uvedenú v článku 16 nariadenia č. 110/2008, v prípade, že táto ochranná známka bola zapísaná či získaná po zavedení ochrany dotknutého zemepisného označenia v krajine pôvodu alebo po 1. januári 1996. Ako uviedli talianska vláda a vláda Spojeného kráľovstva a Komisia, z tohto ustanovenia možno vyvodiť, že okrem ochranných známok, na ktoré sa vzťahuje výnimka obmedzenej časovej pôsobnosti výslovne stanovená v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 110/2008, ochranné známky zapísané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia možno podľa odseku 1 toho istého článku 23 vyhlásiť za neplatné.

31 Z toho vyplýva, že článok 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na ochranné známky, ktoré boli zapísané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

32 Pokiaľ ide o posúdenie zlučiteľnosti uvedenej časovej pôsobnosti s dodržiavaním zásady právnej ochrany a ochrany legitímnej dôvery dotknutých osôb, treba uviesť, že ochrana, ktorú nariadenie č. 110/2008 priznáva zemepisným označeniam, predstavuje predĺženie ochrany zaručenej nariadením č. 3378/94, ktorým bol do nariadenia č. 1576/89 zavedený článok 11a s účinnosťou od 1. januára 1996.

33 Podľa odseku 1 uvedeného článku 11a majú členské štáty prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré umožňujú dotknutým osobám zabrániť za podmienok uvedených v článkoch 23 a 24 dohody TRIPS používanie zemepisného označenia v Spoločenstve na výrobkoch, ktoré nepochádzajú z miesta, ktoré uvedené označenie uvádza. Článok 23 ods. 2 tejto dohody pritom stanovuje, že zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje alebo ju tvorí zemepisné označenie označujúce liehoviny, sa musí zamietnuť alebo zrušiť, pokiaľ ide o liehoviny, ktoré nemajú uvedený pôvod, zatiaľ čo článok 24

ods. 5 uvedenej dohody uvádza výnimku pre ochranné známky zapísané alebo získané v dobrej viere pred vstúpením do platnosti samotnej dohody, alebo predtým, než bolo zemepisné označenie chránené.

34 Treba preto konštatovať, že od 1. januára 1996, teda odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 3378/94, pravidlá ochrany zemepisných označení stanovené v dohode TRIPS boli začlenené do práva Únie, hoci bola členským štátom zverená právomoc vymedziť vykonávajúce opatrenia.

35 Za týchto podmienok článok 23 ods. 1 nariadenia č. 110 2008, podľa ktorého je zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje chránené zemepisné označenie, zamietnutý alebo zrušený, ak jej používanie predstavuje jeden z prípadov zneužívania uvedených v článku 16 tohto nariadenia, len stanovuje jednotné vykonávacie podmienky pravidla účinného v práve Únie, zatiaľ čo odsek 2 toho istého článku zachováva výnimky, pokiaľ ide o časovú pôsobnosť, ktoré už boli uznané právom Únie.

36 Z toho vyplýva, že uplatnenie týchto ustanovení neporušuje zásadu právnej ochrany ani zásadu legitímnej dôvery dotknutých osôb.

37 Na prvú otázku treba teda odpovedať, že nariadenie č. 110/2008 sa uplatňuje pri posudzovaní platnosti zápisu ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie chránené týmto nariadením, hoci k zápisu došlo pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia.

O druhej otázke

38 Vnútroštátny súd sa svojou druhou otázkou v podstate pýta, či články 16 a 23 nariadenia č. 110/2008 bránia zápisu ochrannej známky obsahujúcej chránené zemepisné označenie alebo druhový výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu, keď označuje liehoviny, ktoré nespĺňajú podmienky na používanie uvedeného označenia.

39 Na to, aby bolo možné na túto otázku odpovedať, je potrebné postupne preskúmať podmienky uplatňovania článkov 23 a 16 tohto nariadenia.

O podmienkach uplatňovania článku 23 nariadenia č. 110/2008

40 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 288 druhého odseku ZFEÚ má nariadenie všeobecnú platnosť a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na jeho povahu ako takú a funkcie v systéme prameňov práva Spoločenstva má nariadenie okamžité účinky a môže jednotlivcom priznať práva, ktoré majú vnútroštátne súdy povinnosť chrániť (pozri najmä rozsudky z 10. októbra 1973, Variola, 34/73, Zb. s. 981, bod 8, ako aj zo 17. septembra 2002, Muñoz a Superior Fruiticola, C-253/00, Zb. s. I-7289, bod 27).

41 Jasné a nepodmienené znenie článku 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008, podľa ktorého sa zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III, zamietne alebo zruší, ak sa používa v jednej zo situácií uvedených v článku 16

tohto nariadenia, ukladá príslušným vnútroštátnym orgánom povinnosť zamietnuť alebo zrušiť zápis ochrannej známky, pokiaľ sa táto používa za uvedených okolností.

42 Článok 23 ods. 2 nariadenia č. 110/2008 stanovuje obmedzenú výnimku, pokiaľ ide o ochranné známky zapísané alebo získané v dobrej viere pred nadobudnutím účinnosti ochrany dotknutého zemepisného označenia v krajine pôvodu alebo pred 1. januárom 1996.

43 V tejto súvislosti treba uviesť, že výraz „Cognac“ uvedený v ochrannej známke, ktorej zápis predchádzal sporom vo veci samej, sa nachádza tak prílohe III nariadenia č. 110/2008, ako aj v prílohe II nariadenia č. 1576/89, ako zemepisné označenie označujúce liehoviny pochádzajúce z Francúzska. Nezávisle od ochrany, ktorú mu priznáva francúzske právo, výraz „Cognac“ je v práve Únie chránený ako zemepisné označenie od 15. júna 1989, teda odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1576/89.

44 Toto konštatovanie stačí na určenie toho, že na ochranné známky, o ktoré ide v sporoch vo veci samej, ktoré boli podľa rozhodnutia vnútroštátneho súdu zapísané 31. januára 2003, sa nevzťahuje výnimka stanovená v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 110/2008.

45 Za týchto podmienok treba na prvú časť druhej otázky odpovedať, že príslušné vnútroštátne orgány musia na základe článku 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 zamietnuť alebo zrušiť zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje chránené zemepisné označenie a nevzťahuje sa na ňu podmienka časovej pôsobnosti stanovená v odseku 2 toho istého článku, ak používanie tejto ochrannej známky predstavuje jednu zo situácií stanovených v článku 16 uvedeného nariadenia.

O podmienkach uplatňovania článku 16 nariadenia č. 110/2008

46 Článok 16 písm. a) až d) nariadenia č. 110/2008 upravuje rôzne prípady, keď je uvádzanie výrobku na trh sprevádzané výslovným alebo implicitným odkazom na zemepisné označenie za podmienok, ktoré môžu uviesť verejnosť do omylu či prinajmenšom vyvolať v jej mysli myšlienkovú asociáciu týkajúcu sa pôvodu výrobku, alebo hospodárskemu subjektu umožniť neoprávnene ťažiť z povesti predmetného zemepisného označenia.

47 Uvedenú ochranu, ktorú zemepisným označeniam poskytuje článok 16 nariadenia č. 110/2008, treba vykladať so zreteľom na cieľ, ktoré tieto označenia sledujú, a to, ako vyplýva z odôvodnenia č. 14 tohto nariadenia, umožniť označenie pochádzajúce z určeného územia, ak možno danú kvalitu, povesť alebo inú vlastnosť týchto nápojov zásadne pripísať zemepisnému pôvodu.

48 Rozsah tejto ochrany treba posudzovať konkrétne so zreteľom na pravidlo zásady stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia č. 110/2008, podľa ktorého len liehoviny, ktoré spĺňajú všetky špecifikácie stanovené v technickej dokumentácii predloženej členským štátom Komisii v súlade s článkom 17 uvedeného nariadenia pri podaní prihlášky dotknutého označenia, môžu niesť zemepisné označenie zapísané v jeho prílohe III.

49 Otázka, či špecifická liehovina zodpovedá špecifikám uplatniteľným na chránené zemepisné označenie, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prislúcha príslušným vnútroštátnym orgánom, a treba na ňu odpovedať pred skúmaním prípadného uplatnenia ustanovení článku 16 nariadenia č. 110/2008.

50 Druhá otázka položená vnútroštátnym súdom sa osobitne týka prípadu, keď došlo k zápisu ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo druhový výraz zodpovedajúci tomuto označeniu alebo jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám požadovaným týmto označením. Práve na základe tohto predpokladu treba vnútroštátnemu súdu ozrejmiť, či takáto situácia môže zodpovedať situáciám uvedeným v článku 16 nariadenia č. 110/2008.

51 Keďže uvedená otázka súvisí s ochrannou známkou obsahujúcou druhový výraz zodpovedajúci chránenému zemepisnému označeniu a jeho prekladu, treba v prvom rade uviesť, že podľa článku 15 ods. 3 prvého pododseku nariadenia č. 110/2008 sa nemôžu zemepisné označenia zapísané do jeho prílohy III stať druhovými. Naopak druhý pododsek uvedeného odseku spresňuje, že označenia, ktoré sa stali druhovými, nemôžu byť do tejto prílohy III zapísané. Z toho vyplýva, že na účely posúdenia platnosti zápisu dotknutých ochranných známok v sporoch vo veci samej nemožno tvrdiť, že označenie „Cognac" zapísané do tej istej prílohy III sa stalo druhovým označením.

52 Možno dodať, že v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia č. 110/2008 zemepisné označenia zapísané v uvedenom zozname III, akým je označenie „Cognac", nemôžu byť preložené, ani na etikete ani pri zobrazení liehoviny.

53 Pokiaľ ide o situácie uvedené v článku 16 nariadenia č. 110/2008, treba uviesť, že tento článok písmeno a) odkazuje najmä na priame alebo nepriame komerčné používanie zemepisného označenia pre výrobky, na ktoré sa zápis nevzťahuje, pokiaľ tieto výrobky možno porovnať so zapísanou liehovinou.

54 Za predpokladu, na ktorý poukazuje druhá prejudiciálna otázka, podľa ktorého výrobky neoznačené zemepisným označením sú liehoviny, je zrejme oprávnené domnievať sa, že by mohlo ísť o výrobky porovnateľné s liehovinami zapísanými pod týmto zemepisným označením. Liehoviny totiž nezávisle od rôznych kategórií, ktoré predstavujú, označujú nápoje, ktoré majú spoločné objektívne charakteristiky a z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti zodpovedajú značne podobným príležitostiam na spotrebu. Navyše ich často distribuujú tie isté obchodné siete a podliehajú podobným pravidlám uvádzania na trh.

55 Z toho vyplýva, že za takéhoto predpokladu by bolo potrebné konštatovať, že používanie ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu alebo jeho prekladu predstavuje pre liehoviny, ktoré nezodpovedajú príslušným špecifikáciám, priame komerčné používanie zemepisného označenia výrobkov porovnateľných s nápojom zapísaným pod týmto označením, ale neoznačených týmto označením v zmysle článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008.

56 Pokiaľ ide o pojem „napodobnenie“, ktorý je uvedený v článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 a poukazuje sa naň v rozhodnutí vnútroštátneho súdu vo veci C-4/10, je vhodné pripomenúť, že tento pojem sa vzťahuje na situáciu, keď výraz použitý na označenie výrobku zahŕňa časť chráneného označenia takým spôsobom, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s názvom výrobku, v mysli sa mu vybaví obraz výrobku, ktorého označenie je chránené (pozri rozsudky zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Zb. s. I-1301, bod 25, a z 26. februára 2008, Komisia/Nemecko, C-132/05, Zb. s. I-957, bod 44).

57 Súdny dvor presnejšie rozhodol, že tak to mohlo byť v prípade výrobkov, ktoré sú si z vizuálneho hľadiska podobné, a predajných označení, ktoré sú si z fonetického a vizuálneho hľadiska príbuzné (rozsudky Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, už citovaný, bod 27, a Komisia/Nemecko, už citovaný, bod 46).

58 Je zrejme oprávnené použiť toto posúdenie v prípade, na ktorý poukazuje druhá prejudiciálna otázka, keď sa zápis týka ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením. Používanie ochrannej známky obsahujúcej prvok „Cognac" pre liehoviny, ktoré nespĺňajú príslušné špecifikácie, možno teda kvalifikovať ako „napodobnenie" v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008.

59 Možno dodať, že v súlade s týmto ustanovením uvedenie skutočného pôvodu výrobku alebo použitie zemepisného označenia v preklade, ktorý dopĺňajú výrazy ako napríklad „ako", „typ", „štýl", „výrobok", „príchuť" alebo iný podobný výraz, nemôže túto kvalifikáciu zmeniť.

60 Pokiaľ to vnútroštátny súd považuje za užitočné, prislúcha mu na účely určenia existencie situácií stanovených v článku 16 písm. c) a d) nariadenia č. 110/2008 so zreteľom na výklad podaný Súdnym dvorom posúdiť, či používanie ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením, môže vyvolať chybný dojem o pôvode týchto nápojov alebo uviesť spotrebiteľa do omylu v súvislosti so skutočným pôvodom.

61 Na druhú časť druhej otázky treba odpovedať v tom zmysle, že situácia, o akú ide v tejto otázke, a to zápis ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu, pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením, spadá pod situácie uvedené v článku 16 písm. a) a b) nariadenia č. 110/2008 bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné uplatnenie iných pravidiel stanovených v tomto článku 16.

O tretej a štvrtej otázke

62 Vnútroštátny súd sa svojou treťou otázkou v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že ochrannú známku obsahujúcu zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením, treba považovať za takú ochrannú známku, ktorá môže uviesť verejnosť do omylu.

63 Uvedený súd chce svojou štvrtou otázkou v podstate zistiť, či článok 3 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 treba vykladať v tom zmysle, že pokiaľ členský štát na základe tohto ustanovenia rozhodol, že ochranná známka sa má vyhlásiť za neplatnú, ak je v rozpore s cudzou právnou úpravou ochranných známok, treba zamietnuť zápis ochrannej známky, ktorý je v rozpore s ustanoveniami nariadenia č. 110/2008.

64 Vzhľadom na odpoveď na druhú otázku na tieto dve otázky nie je potrebné odpovedať.

65 Z uvedenej odpovede totiž vyplýva, že jednak zápis ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu, pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením, spadá prinajmenšom pod situácie uvedené v článku 16 písm. a) a b) nariadenia č. 110/2008, a ďalej, že príslušné vnútroštátne orgány musia na základe článku 23 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 zamietnuť alebo zrušiť zápis takejto ochrannej známky.

66 V tejto súvislosti treba uviesť, že priame uplatnenie nariadenia vyžaduje, aby sa jeho nadobudnutie účinnosti a jeho uplatnenie v prospech alebo neprospech osôb, na ktoré sa vzťahuje, uskutočnilo bez akéhokoľvek vnútroštátneho vykonávacieho opatrenia, pričom striktné plnenie tejto povinnosti je nutnou podmienkou súčasného a jednotného uplatňovania predpisov na celom území Európskej únie (rozsudok Variola, už citovaný, bod 10). Nariadenie č. 110/2008 sa musí teda uplatniť nezávisle od predpisov zabezpečujúcich prebratie smernice 89/104 do vnútroštátneho právneho poriadku.

O trovách

67 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

1. **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 sa uplatňuje pri posudzovaní platnosti zápisu ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie chránené týmto nariadením, hoci k zápisu došlo pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia.**

2. Články 23 a 16 nariadenia č. 110/2008 sa majú vykladať v zmysle, že:

— **príslušné vnútroštátne orgány musia na základe článku 23 ods. 1 tohto nariadenia zamietnuť alebo zrušiť zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje chránené zemepisné označenie a nevzťahuje sa na ňu podmienka časovej pôsobnosti stanovená v odseku 2 toho istého článku, ak používanie tejto ochrannej známky predstavuje jednu zo situácií stanovených v článku 16 uvedeného nariadenia,**

— **situácia, o akú ide v druhej otázke, a to zápis ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nespĺňajú špecifikácie požadované týmto označením, spadá pod situácie uvedené v článku 16 písm. a) a b) nariadenia č. 110/2008 bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné uplatnenie iných pravidiel stanovených v tomto článku 16.**

Podpisy