NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 6. júla 2006 [1]

1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, podaný hof van beroep (Odvolací súd), Brusel, ktorý vyplýva zo zamietnutia zápisu ochrannej známky, nastoľuje otázky týkajúce sa výkladu článku 3 smernice o ochranných známkach [2].

Smernica o ochranných známkach

2. Smernica o ochranných známkach obsahuje nasledujúce odôvodnenia:

„[3] keďže sa nezdá, že by bolo v súčasnosti potrebné urobiť aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v plnom rozsahu, a keďže postačí aproximácia obmedzená na tie ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu;

...

[5] keďže členské štáty môžu okrem toho naďalej voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom... môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti;

...

[7] keďže 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 zhodné... je potrebné uviesť

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — 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).

zoznam príkladov... dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky, napríklad ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť...“

3. 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 alebo iných vlastností tovaru alebo služieb...“

4. Článok 3 ods. 3 stanovuje:

„Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

5. Článok 13 stanovuje:

„Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.“

6. Smernica ponecháva konanie vo veciach zápisu na členských štátoch (na tieto účely vrátane Beneluxu).

Zákon Beneluxu o ochranných známkach ...

7. Podľa jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach (ďalej len „ZBOZ") musia byť prihlášky ochranných známok podané na Benelux-Merkenbureau (Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, ďalej len „ÚOZB" [3]).

8. V rozhodnom čase [4] článok 6 bis ods. 1 písm. a) ZBOZ stanovoval, že zápis prihlášky musí byť zamietnutý, ak prihlásené označenie nepredstavuje ochrannú známku v zmysle článku 1, „najmä kvôli absencii akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti uvádzanej v článku 6 *quinquies* B bode 2 Parížskeho dohovoru".

9. Príslušné ustanovenie tohto článku Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva [5] v rozsahu, aký je relevantný v prejednávanej veci, stanovuje:

„B. Továrenské a obchodné známky, o ktorých hovorí tento článok, sa môžu odmietnuť na zápis alebo zrušiť len v týchto prípadoch:

2. ak nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ak sú zložené výhradne zo značiek alebo údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označovanie druhu, akosti, množstva, určenia, ceny, miesta pôvodu výrobkov alebo doby výroby, alebo sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v lojálnych a stálych obchodných zvyklostiach krajiny, kde sa požaduje ochrana."

10. Článok 6 bis ods. 2 ZBOZ stanovuje, že zamietnutie zápisu sa musí týkať označenia vytvárajúceho ochrannú známku v celom jeho rozsahu. Môže sa obmedziť na jeden alebo viacero výrobkov, pre ktoré je ochranná známka určená.

11. Článok 6ter ods. 1 stanovuje, že prihlasovateľ, ktorému bol zamietnutý zápis ochrannej známky, môže podať pred Cour d'appel de Bruxelles, Gerechtshof de La Haye alebo Cour d'appel de Luxembourg žalobu smerujúcu k nariadeniu zápisu prihlášky.

3 — Smernica o ochranných známkach sa osobitne uplatňuje na ochranné známky, ktoré sú predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade pre ochranné známky v Beneluxe: článok 1.

4 — Článok 6 bis ods. 1 bol neskôr zmenený (s účinnosťou od roku 2004) a jeho súčasné znenie viac zodpovedá zneniu článku 3 ods. 1 písm. a) až d) smernice o ochranných známkach.

5 — Z 20. marca 1883, v znení neskorších zmien a doplnení.

Niceská dohoda

12. Zápis ochrannej známky podľa smernice sa môže požadovať pre tovary alebo služby. V súčasnosti sú v praxi prihlášky ochranných známok pre tovary alebo služby zvyčajne podávané vzhľadom na systém triedenia zavedený Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok,[6] medzinárodným dohovorom spravovaným Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.

13. Niceské triedenie zavedené touto dohodou zahrňuje 45 názvov tried doložených vysvetlivkami a abecedným zoznamom výrobkov alebo služieb s uvedením triedy, do ktorej patria. Názov triedy opisuje všeobecnú povahu výrobkov alebo služieb obsiahnutých v 34 triedach výrobkov a 11 triedach služieb. Tam, kde je to vhodné, opisujú vysvetlivky podrobnejšie druh výrobku alebo služby zahrnutej do danej triedy. Abecedný zoznam obsahuje približne 10 000 údajov označujúcich výrobky a 1 000 údajov označujúcich služby.

6 — Z 15. júna 1957, v znení neskorších zmien a doplnení.

14. Príslušné úrady zmluvných štátov Niceskej dohody uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch známok čísla tried triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.[7]

15. Belgicko, Luxembursko a Holandsko sú zmluvnými stranami Niceskej dohody.[8]

Vec Vlaamse Toeristenbond

16. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania a z pripomienok predložených v prejednávanej veci vyplýva, že vnútroštátny súd nie je presvedčený o tom, že skoršie rozhodnutie Cour de justice Benelux (Súdny dvor Beneluxu), Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond[9] je zlučiteľné s judikatúrou Súdneho dvora, čo predstavuje podstatu tohto návrhu.

7 — Článok 2 ods. 3 Niceskej dohody.

8 — Tak ako všetky ostatné členské štáty s výnimkou Cypru a Malty (ktoré v skutočnosti obidva používajú Niceské triedenie).

9 — Vec A 2002/2, rozsudok Cour de justice Benelux z 15. decembra 2003.

17. Vlaamse Toeristenbond sa v danej veci domáhal zápisu slovnej ochrannej známky LANGS VLAAMSE WEGEN pre všetky výrobky a služby v triedach 16, [10] 39 [11] a 41 [12] Niceskej dohody. [13] ÚOZB zamietol zápis pre tieto tri triedy z toho dôvodu, že ochranná známka bola vo vzťahu k týmto výrobkom a službám čisto opisná, čiže nemala rozlišovaciu spôsobilosť.

18. Vlaamse Toeristenbond podal žalobu pred hof van beroep (Odvolací súd), Brusel, a domáhal sa, aby tento súd nariadil zápis pre všetky prihlasované výrobky a služby, subsidiárne, aby označil výrobky a služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná.

19. Odvolací súd žalobe čiastočne vyhovel a nariadil ÚOZB, aby zapísal ochrannú známku pre výrobky a služby pre dve z troch tried, s výnimkou určitých výrobkov a služieb. [14] Rozhodol, že pokiaľ ÚOZB posudzuje, či je možné ochrannú známku zapísať, musí túto otázku skúmať nielen z hľadiska dotknutých tried ako celku, ale tiež pre každý výrobok alebo službu, ktoré patria do triedy.

20. ÚOZB bol toho názoru, že odvolací súd nemohol, podľa článku 6ter ZBOZ, nariadiť čiastočný zápis pre dané výrobky alebo služby, ak ÚOZB zamietol zápis nie pre tieto určité výrobky alebo služby, ale pre celú triedu výrobkov alebo služieb. V dôsledku toho podal ÚOZB dovolanie týkajúce sa právnej otázky pred belgický Hof van Cassatie (kasačný súd), ktorý požiadal Court de justice Benelux o rozhodnutie o prejudiciálnej otázke týkajúcej sa výkladu článkov 6 bis a 6 ter ZBOZ.

21. Cour de justice Benelux rozhodol, že na základe týchto článkov sú odvolacie súdy krajín Beneluxu [15] oprávnené rozhodovať len o platnosti zamietnutia ÚOZB zapísať ochrannú známku. To znamenalo, že odvolací súd mohol zohľadniť len tie skutočnosti, na ktorých ÚOZB založil alebo mal založiť svoje rozhodnutie. V dôsledku toho sa odvolací súd nemohol zaoberať dôvodmi,

10 — „Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky; kníhviazačský materiál; fotografie; potreby na písanie; lepidlá (lepiace materiály) na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; potreby na písanie a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (ktoré nie sú zaradené v iných triedach); hracie karty; tlačové písmo; tlačiarenské štočky."

11 — „Doprava, balenie a uskladnenie tovarov; zabezpečovanie cestovania a ubytovania."

12 — „Vzdelávanie; školenie; zábava; športové a kultúrne činnosti."

13 — Presnejšie povedané, triedy sú súčasťou klasifikácie a nie dohody, Súdny dvor však obyčajne odkazuje na triedy dohody.

14 — Rozsudok zo 16. mája 2000 (1998/AR/1599).

15 — Pozri bod 11 vyššie.

ktoré nespadajú do rámca rozhodnutia ÚOZB alebo ktoré mu neboli predložené. Cour de Justice Benelux z toho dôvodu rozhodol, že podľa článkov 6 bis a 6 ter ZBOZ boli odvolacie súdy oprávnené nariadiť zápis ochrannej známky pre určité výrobky alebo služby v rámci určitej triedy len v prípade, že ÚOZB rozhodoval o každom výrobku alebo službách a neobmedzil svoje rozhodnutie na triedu ako celok.

22. Následne po tomto rozhodnutí Hof van Cassatie [16] zrušil rozsudok odvolacieho súdu v Bruseli na základe toho, že zohľadnil iné skutočnosti než tie, na ktorých ÚOZB založil alebo mal založiť svoje rozhodnutie.

Konanie v prejednávanej veci

23. V apríli 2000 spoločnosť BVBA Management Training en Consultancy (ďalej len „MT&C") podala prihlášku na ÚOZB o zápis slovného označenia THE KITCHEN COMPANY [17] ako ochrannej známky pre určité výrobky tried 11, 20 a 21, ako aj pre určité služby tried 37 a 42 Niceskej dohody. Pre každú z týchto tried bol uvedený zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré sa žiadala ochrana na základe ochrannej známky. [18]

24. ÚOZB zamietol zápis ochrannej známky z toho dôvodu, že bola čiastočne opisná, a to pokiaľ ide o druh, kvalitu, pôvod alebo účel výrobkov a služieb uvedených v triedach 11,

16 — Rozsudok Hof van Cassatie z 13. mája 2004, č. C.00.0472.N.

17 — Je zaujímavé, že navrhovaná ochranná známka pozostáva z kombinácie anglických slov, aj keď angličtina nepatrí medzi úradné jazyky území, pre ktoré sa zápis požadoval. Vnútroštátny súd uvádza: „Ani toto slovné spojenie, ani jeho jednotlivé časti nepatria na územi Beneluxu k žiadnemu z jazykov, ktorým rozpráva prevažná väčšina miestnych spotrebiteľov, ktorým je ochranná známka určená; nepoužívajú sa ani v bežnom styku pre označenie tovarov a služieb na účely článku 3 ods. 1 písm. c) smernice ES o ochranných známkach. Je predsa len potrebné predpokladať, že anglický jazyk dostatočne prenikol do jazykových spoločností na území Beneluxu tak, aby spotrebiteľ pri začutí označenia, pre ktoré sa požaduje zápis, poznal, že dotknuté slová sú anglické, a to tak jednotlivo, ako aj v kombinácii, aj napriek tomu, že sa tento jazyk osobitne nepoužíva v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré patria do uvedených tried". Tento rozbor zodpovedá postoju, ktorý zaujal generálny advokát Jacobs, a Súdny dvor v rozsudku z 9. marca 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Zb. s. I-2303), a ktorý som predniesla v mojich návrhoch z 30. marca 2006 vo veci, Bovemij Verzekeringen, C-108/05 (vec v konaní).

18 — „11. Rúry s ovládacími panelmi, stolové variče, chladničky, mikrovlnné rúry, chladiace boxy, mraziace boxy, ohrievače vody, elektrické fritézy, rúry, vstavané grily, odsávacie zariadenia, kuchynské linky, batérie; 20. kuchynský nábytok z dreva alebo z umelých hmôt, kuchynské stoličky, kuchynské pracovné dosky z dreva, umelých hmôt, žuly, prírodného kameňa alebo dlaždíc; 21. kuchynské potreby a jedálenský a kuchynský riad zo skla, porcelánu, nie z drahých kovov, syntetických materiálov a hliny; 37. inštalácia a montáž kuchynského nábytku a zariadení, údržba a opravy; 42. poradenstvo v oblasti využitia, povahy a použitia kuchynského zariadenia, plánovania a poradenstvo v oblasti montáže kuchynského a vstavaného zariadenia, vrátane poradenstva pri nákupe".

20, 21, 37 a 42 stanovených podnikom, pre podnik alebo v súvislosti s podnikom zaoberajúcim sa kuchyňami, a v dôsledku toho nemala rozlišovaciu spôsobilosť. Vnútroštátny súd poznamenáva, že ÚOZB nevyslovil konečný záver vo vzťahu ku každému jednotlivému tovaru a každej službe, ale vo vzťahu k ochrane požadovanej ako celok a uviedol len, že prihlasované označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

25. Spoločnosť MT&C podala proti tomuto zamietnutiu žalobu pred vnútroštátny súd. Žiada, aby vnútroštátny súd zrušil napadnuté rozhodnutie a nariadil ÚOZB vykonať zápis pre prihlasované triedy 11, 20, 21, 37 a 42. Subsidiárne sa domáha, aby nariadil vykonať zápis pre tie triedy, pri ktorých sa bude domnievať, že tam rozlišovacia spôsobilosť existuje.

26. Vnútroštátny súd zastáva názor, že pokiaľ ide o výrobky a služby tried 11, 20, 37 a 42, slovné spojenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ však ide o výrobky triedy 21, pre ktoré sa požaduje ochrana, je vnútroštátny súd toho názoru, že ochranná známka je vzhľadom na druh a účel opisná, len pokiaľ ide o kuchynské potreby. Pokiaľ ide o ostatné výrobky, slovné spojenie „The Kitchen Company" neevokuje spontánnu lingvistickú asociáciu, vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, na určenie výrobkov. Vnútroštátny súd dospel k záveru, že vzhľadom na neexistenciu opisnej povahy má táto ochranná známka pre tieto výrobky skutočne rozlišovaciu spôsobilosť. [19]

27. ÚOZB namietal pred vnútroštátnym súdom tento prístup. Tvrdí, že súd nemôže vyhovieť subsidiárnemu návrhu spoločnosti MT&C na vykonanie zápisu pre výrobky a služby, o ktorých sa tento súd domnieva, že majú rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je, že spoločnosť MT&C nepodala na ÚOZB osobitný návrh, aby zvážil vykonanie zápisu len pre niektoré výrobky alebo služby, a po vydaní rozsudkov Cour de justice Benelux a belgického kasačného súdu vo veci Vlaamse Toeristenbond nemôže odvolací súd vyhovieť žalobným návrhom, ktoré idú nad rámec rozhodnutia ÚOZB a ktoré ani neboli pred ÚOZB predložené.

28. Vnútroštátny súd sa pýta, či je táto judikatúru zlučiteľná s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Postkantoor [20]. Súdny dvor v tomto rozsudku rozhodol, že i) úrad pre ochranné známky musí pred prijatím konečného rozhodnutia o zápise ochrannej známky zohľadniť relevantné skutočnosti a okolnosti; [21] že ii) súd, ktorému bola

19 — To znamená jedálenský a kuchynský riad zo skla, porcelánu, nie z drahých kovov, syntetických materiálov a hliny.

20 — Rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, nazývaný „Postkantoor", C-363/99, Zb. s. I-1619.

21 — Bod 36.

predložená žaloba proti takémuto rozhodnutiu, musí takisto zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti v medziach výkonu svojich právomocí tak, ako sú vymedzené uplatniteľnými právnymi predpismi; [22] a že iii) ak sa žiada zápis ochrannej známky pre rôzne tovary alebo služby, musí úrad pre ochranné známky overiť, či sa na ochrannú známku nevzťahuje niektorý z dôvodov pre zamietnutie zápisu, uvedených v článku 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach vo vzťahu ku každému z týchto tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom skúmania. [23]

29. Vnútroštátny súd zastáva názor, že z rozsudku Postkantoor vyplýva, že úrad pre ochranné známky musí preskúmať prihlášku vo vzťahu ku každému tovaru a každej službe, pre ktoré je požadovaná ochrana, a že tento úrad môže vo vzťahu k predmetným tovarom a službám dospieť k rôznym záverom. V takom prípade to musí byť uvedené v predbežnom a konečnom rozhodnutí o zamietnutí zápisu.

30. Vnútroštátny súd je taktiež toho názoru, že „relevantné skutočnosti a okolnosti" sa môžu zmeniť medzi okamihom, keď úrad pre ochranné známky vydáva rozhodnutie, a okamihom, keď súd rozhoduje o žalobe proti tomuto rozhodnutiu.

31. ÚOZB v prejednávanej veci nevyslovil konečný záver, pokiaľ ide jednotlivo o každý tovar a každú službu. Vydal len všeobecné rozhodnutie, podľa ktorého prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť.

32. Podľa vnútroštátneho súdu môže takéto všeobecné rozhodnutie viesť k tomu, že bude brániť súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu, aby podľa svojej vnútroštátnej úpravy zohľadnil všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, tak ako to vyžaduje rozsudok Postkantoor. Dôvodom je, že danou „relevantnou skutočnosťou" pri skúmaní ochrannej známky môže byť skutočnosť, že neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu pre určitý tovar, zatiaľ čo takýto dôvod môže existovať pre ostatné tovary, ktorých sa táto prihláška týka. Pokiaľ rozhodnutie neodkazuje jednotlivo na každý tovar alebo službu, nemôže súd vykonávať preskúmanie, i) ak má podľa vnútroštátnej právnej úpravy rozhodovať len v medziach, v akých bola vec úradu pre ochranné známky predložená a v akých tento úrad rozhodol; a ii) ak sa ani prihláška, ani rozhodnutie netýkali jednotlivých tovarov a služieb.

22 — Tamže.

23 — Bod 73.

33. V dôsledku toho vnútroštátny súd konanie prerušil a položil Súdnemu dvoru nasledujúce otázky týkajúce sa článku 3 smernice o ochranných známkach:

„1. Musí pri svojom skúmaní všetkých relevantných skutočností a okolností týkajúcich sa absolútneho dôvodu zamietnutia úrad pre ochranné známky osobitne uviesť vo svojom predbežnom a konečnom rozhodnutí záver, ktorý prijal jednotlivo so zreteľom na každý tovar a každú službu, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky?

2. Môžu byť relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré musí zohľadniť súd v prípade žaloby proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky odlišné z dôvodu času, ktorý uplynul medzi dvoma dátumami, kedy boli tieto rozhodnutia vydané, alebo má tento súd zohľadniť iba tie skutočnosti a okolnosti, ktoré existovali v čase rozhodnutia úradu pre ochranné známky?

3. Zabraňuje výklad, ktorý podal Súdny dvor v rozsudku Postkantoor, tomu, aby sa vnútroštátne pravidlá o súdnej právomoci vykladali v tom zmysle, že nedovoľujú, aby tento súd zohľadnil relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré sa zmenili, alebo rozhodol o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre každý tovar a každú službu?“

34. Písomné pripomienky predložili ÚOZB, nemecká vláda a Komisia. Pojednávanie sa nepožadovalo, ani nekonalo.

O prvej otázke

35. Podstatou prvej otázky vnútroštátneho súdu je, či článok 3 smernice o ochranných známkach požaduje, aby rozhodnutie, [24] ktorým úrad pre ochranné známky zamieta zápis ochrannej známky na základe absolútneho dôvodu zamietnutia, uvádzalo záver, ktorý prijal jednotlivo so zreteľom na každý tovar a každú službu, pre ktoré sa žiada ochrana.

24 — Prvá otázka uvádza „predbežné rozhodnutie“ a „konečné rozhodnutie“ o zamietnutí zápisu, čo zodpovedá konaniu, podľa ktorého postupuje ÚOZB. Konania sa však v rôznych členských štátoch odlišujú, avšak všeobecné zásady stanovené Súdnym dvorom sa musia uplatniť rovnakým spôsobom aj na konania založené na jednostupňovom rozhodovaní vnútroštátneho úradu pre ochranné známky.

36. ÚOZB tvrdí, že odpoveď na prvú otázku by mala byť záporná, zatiaľ čo nemecká vláda je opačného názoru. Stanovisko Komisie je odlišnejšie, avšak vo väčšej miere je zhodné s postojom ÚOZB.

37. Nemecká vláda odkazuje na výrok Súdneho dvora v rozsudku Postkantoor, [25] podľa ktorého platí, že i) ak sa zápis ochrannej známky požaduje vždy pre tovary alebo služby uvedené v prihláške, musí byť otázka, či je možné zápis odmietnuť na základe jedného z absolútnych dôvodov uvedených v článku 3, posudzovaná vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám, [26] a ii) ak sa zápis ochrannej známky požaduje pre rôzne tovary alebo služby, musí sa preskúmanie týkať každého z týchto tovarov alebo služieb a môže viesť k rozdielnym záverom v závislosti od tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom skúmania. [27] Odkazuje tiež na článok 13 smernice, ktorý stanovuje, že ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.

38. V každom prípade súhlasím s tým, že ak sa zápis ochrannej známky požaduje pre rôzne tovary alebo služby, je potrebné uskutočniť preskúmanie každého z uvedených tovarov alebo služieb. Ako inak môže úrad pre ochranné známky vymedziť tovary alebo služby, pre ktoré môže byť ochranná známka platne zapísaná a zaručiť súlad s článkom 13 smernice o ochranných známkach? Všeobecnejšie povedané, takýto postup vyplýva z požiadavky, aby úrad pre ochranné známky vykonával „dôkladný a úplný prieskum, s cieľom predísť tomu, aby ochranné známky boli zapísané neoprávnene". [28]

39. Nedomnievam sa však, že z toho nutne vyplýva, že rozhodnutie, ktorým úrad pre ochranné známky zamieta zápis ochrannej známky na základe absolútneho dôvodu zamietnutia, musí uvádzať záver, ktorý prijal jednotlivo so zreteľom na každý tovar a každú službu. Ak je zápis z tohto dôvodu zamietnutý pre celú skupinu alebo kategóriu tovarov alebo služieb, stačí, ak toto rozhodnutie, či už predbežné alebo konečné, uvedie túto skutočnosť a zodpovedajúcim spôsobom vysvetlí dôvody, pre ktoré nie je možné takúto skupinu alebo kategóriu zapísať.

40. Ako Komisia správne uvádza, judikatúra Súdneho dvora vyžaduje, aby existovalo

25 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 20.

26 — Postkantoor, bod 31 a nasl.

27 — Tamže, bod 73.

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

právo na súdne preskúmanie každého rozhodnutia, ktorým vnútroštátny úrad odmieta priznať právo uznané právom Spoločenstva. Účinné súdne preskúmanie sa musí týkať legality dôvodov napadnutého rozhodnutia. Vo všeobecnosti to znamená, že súd, ktorému je vec predložená, môže od príslušného orgánu žiadať, aby mu oznámil svoje odôvodnenia. [29] Vnútroštátny úrad pre ochranné známky je preto povinný uviesť dôvody rozhodnutia o zamietnutí zápisu ochrannej známky. Podľa judikatúry uplatňovanej Súdnym dvorom tiež v oblasti ochranných známok musí odôvodnenie vyjadrovať úvahy autora právneho aktu tak jasne a jednoznačne, aby sa dotknuté osoby mohli oboznámiť s dôvodmi prijatého opatrenia a aby príslušný súd mohol vykonávať svoj prieskum. Nevyžaduje sa však, aby odôvodnenie špecifikovalo všetky relevantné skutkové a právne poznatky, pretože otázka, či je odôvodnenie právneho aktu dostatočné, sa musí posudzovať nielen vo vzťahu k jeho zneniu, ale aj vo vzťahu k jeho kontextu, ako aj k všetkým právnym predpisom upravujúcim danú oblasť. [30]

41. Vnútroštátny úrad pre ochranné známky teda nemusí uvádzať dôvody, ktoré ho viedli k zamietnutiu zápisu so zreteľom na každý jednotlivý tovar a každú službu. Aj keď je tento úrad povinný uviesť dôvody pre všetky dotknuté tovary a služby, mohol by sa v podstate obmedziť na všeobecné odôvodnenie, ak sa domnieva, že platí pre všetky tovary a služby posudzované v danej skupine spoločne. V praxi nie je vždy užitočné uvádzať samostatné odôvodnenia pre každý jednotlivý tovar alebo službu.

42. Výhodou tohto prístupu, ktorú však nemožno preceňovať, je jeho použiteľnosť. ÚOZB poznamenáva, že v Beneluxe je každý rok podaných 35 000 prihlášok ochranných známok, pričom vo väčšine prípadov je ich predmetom viac tried výrobkov a služieb a vo väčšine prípadov obsahujú zoznam výrobkov a služieb v rámci tých tried, pre ktoré sa požaduje zápis. [31] Jediná použiteľná metóda prieskumu spočíva v tom, že úrad pre ochranné známky najskôr zoradí uvedené tovary a služby k hlavným predmetným tovarom a službám. Prirodzený vzťah medzi takto zoradenými tovarmi a službami by mal byť príslušnej verejnosti zrejmý. [32] Dôležité je, aby úrad vo svojom rozhodnutí jasne uviedol, prečo zastáva názor, že je tu daný absolútny dôvod zamietnutia pre takúto kategóriu tovarov alebo služieb. V okamihu, kedy úrad pre ochranné známky oznámi svoje rozhodnutie (predbežné alebo konečné), bude na prihlasovateľovi, pokiaľ

29 — Rozsudok z 15. októbra 1987, Heylens, 222/86, Zb. s. 4097, body 14 a 15.

30 — Rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 65.

31 — Na pripomenutie, Niceské triedenie obsahuje 45 kategórií, ktoré obsahujú približne 11 000 jednotlivých výrobkov a služieb.

32 — Toto zoraďovanie bude pravdepodobne vyplývať z triedenia uplatneného v prihláške ochrannej známky, ktorá bude založená na Niceskom triedení.

to bude požadovať, aby uviedol a preukázal, prečo nie je možné dôvod zamietnutia uplatniť na niektoré z určitých tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. [33] Tento postup potom umožní výkon účinného súdneho preskúmania rozhodnutia úradu, pokiaľ ide o tieto tovary a služby.

44. Pokiaľ ide o odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku, dospela som tak k záveru, že úrad pre ochranné známky, ktorý zamieta zápis ochrannej známky, nie je povinný vo svojom rozhodnutí uviesť záver, ktorý prijal jednotlivo so zreteľom na každý tovar a každú službu, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky. Je postačujúce, ak je z rozhodnutia o zápise zrejmé, prečo bol zápis zamietnutý pre jednotlivé kategórie tovarov a služieb, do ktorých jednotlivé tovary alebo služby patria.

43. V prejednávanej veci sa prihláška týkala výrobkov a služieb v dvoch triedach. Bolo by možné na ňu prizerať tak, že smeruje k zápisu 32 druhov výrobkov a 13 druhov služieb. [34] ÚOZB bol toho názoru, že ochrannú známku nie je možné platne zapísať pre žiadnu z týchto tried výrobkov alebo služieb vzhľadom na absolútne dôvody zamietnutia. ÚOZB mal v každom prípade vo svojom rozhodnutí vysvetliť, prečo zastával názor, že sa na všetky výrobky alebo služby v určitej triede, pre ktoré sa požadoval zápis ochrannej známky, uplatní tento absolútny dôvod zamietnutia. Som však toho názoru, že by bolo zjavne neprimerané, aby právo Spoločenstva požadovalo od vnútroštátnych úradov pre ochranné známky, aby v takýchto situáciách uvádzali dôvody zamietnutia zápisu pre každý tovar a službu.

Druhá otázka a prvá časť tretej otázky

45. Podstatou druhej otázky vnútroštátneho súdu je, či sa článok 3 smernice o ochranných známkach má vykladať tak, že súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky o zamietnutí zápisu ochrannej známky má zohľadniť len skutočnosti a okolnosti, ktoré existovali v čase rozhodovania úradu pre ochranné známky, alebo či sa má vykladať tak, že súdu umožňuje zohľadniť skutočnosti a okolnosti nasledujúce po vydaní tohto rozhodnutia. Podstatou prvej časti tretej otázky vnútroštátneho súdu je, či je zlučiteľné s článkom 3

33 — Presný postup bude samozrejme závisieť od vnútroštátnej právnej úpravy.

34 — V závislosti od spôsobu výpočtu ich jednotlivých zmien.

smernice o ochranných známkach, aby vnútroštátne pravidlá bránili súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky, aby zohľadnil relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré sa zmenili.

46. Zdá sa, že tieto dve otázky sú dve strany jednej mince. Predmetom prvej otázky je, či v zmysle článku 3 môže súd v rámci preskúmania zohľadniť nové skutočnosti a okolnosti. Predmetom druhej otázky je, či v tomto zmysle môže vnútroštátne právo brániť tomuto súdu v tom, aby zohľadnil nové skutočnosti a okolnosti. Navrhujem preto, aby boli tieto otázky preskúmané spoločne.

47. ÚOZB zastáva názor, že obidve tieto otázky sú neprípustné: z návrhu na začatie prejudiciálneho konania nevyplýva nič, čo by nasvedčovalo tomu, že sa „relevantné skutočnosti a okolnosti" nejakým spôsobom „zmenili".

48. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že „zmenami", ktoré mal vnútroštátny súd na mysli pri formulovaní týchto otázok, sa rozumie na jednej strane rozdiel medzi názorom úradu pre ochranné známky, ktorého rozhodnutie je predmetom žaloby, a na strane druhej názorom súdu rozhodujúceho o žalobe.

49. Nie som presvedčená o tom, že by takáto zmena mala byť považovaná za zmenu v relevantných „skutočnostiach a okolnostiach". Ide skôr o právnu otázku, pretože „názor" vzniká uplatnením právnych kritérií na jednotlivé (nemenné) skutočnosti. Okrem toho sa body rozsudku Postkantoor, ktoré zjavne viedli k predloženiu týchto otázok, jasne týkajú „skutočností" v bežnejšom význame tohto pojmu. [35] Tieto otázky však boli položené vo všeobecnom slova zmysle a myslím si, že je možné na ne odpovedať všeobecne.

50. V každom prípade si nemyslím, že je potrebné tieto otázky považovať za neprípustné na základe toho, že jeden z účastníkov konania vo veci samej je toho názoru, že sú založené na nesprávnom predpoklade vnútroštátneho súdu. Podľa judikatúry je v zásade [36] len na vnútroštátnom súde, ktorý rozhoduje spor a ktorý musí niesť zodpovednosť za prijaté súdne rozhodnutie, aby posúdil so zreteľom na osobitosti každej veci, či je na vydanie jeho rozsudku nevyhnutná prejudiciálna otázka, ako aj relevantnosť otázky, ktorú kladie Súdnemu dvoru. [37]

35 — Pozri body 20 až 37.

36 — K tomuto všeobecnému pravidlu existujú určité výnimky, ÚOZB sa však na žiadnu z nich neodvoláva.

37 — Pozri napríklad rozsudok z 27. októbra 1993, Enderby, C-127/92, Zb. s. I-5535, bod 10.

51. ÚOZB ďalej namieta, že článok 3 smernice o ochranných známkach nemôže poskytovať žiadnu odpoveď na druhú otázku. Som toho názoru, že túto námietku nie je možné podporiť. Rozsudok Postkantoor, ktorý viedol k predloženiu týchto otázok, sa týkal výkladu článku 3.

52. Nemecká vláda tvrdí, že táto smernica nestanovuje taxatívne pravidlá upravujúce rozsah súdneho preskúmania rozhodnutí úradov pre ochranné známky, tak ako je to zrejmé z druhej vety článku 3 ods. 3. To, či sa môžu alebo musia zohľadniť okolnosti alebo skutočnosti, ktoré nastali alebo ktoré sa stali zjavnými až po zápise, určuje tak vnútroštátne právo. Komisia má podobný názor.

53. Ako uvádza Komisia, Súdny dvor v rozsudku Postkantoor zdôraznil, že príslušný orgán mal povinnosť pred prijatím konečného rozhodnutia o prihláške ochrannej známky zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti. [38] Súd rozhodujúci o žalobe proti takémuto rozhodnutiu „musí taktiež zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti v medziach výkonu svojich právomocí tak, ako sú vymedzené uplatniteľnými právnymi predpismi". [39] V takýchto sporoch má vnútroštátny súd preskúmať legalitu určitého rozhodnutia úradu pre ochranné známky. Toto rozhodnutie bolo pritom (samozrejme) možné prijať len na základe skutočností, ktoré boli známe v danom čase. Podľa môjho názoru je preto celkom prijateľné, aby právny poriadok bránil súdu zrušiť rozhodnutie na základe skutočností, ktoré nastali až po jeho vydaní. To sa v skutočnosti zhoduje s praxou mnohých súdov v rámci výkonu súdneho preskúmania rozhodnutí. Túto zásadu uznáva aj právo Spoločenstva. [40]

54. Navyše, v osobitnom kontexte súdneho preskúmania rozhodnutí úradu pre ochranné známky Spoločenstva, [41] Súdny dvor v poslednom čase potvrdil, že „Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba ak v čase prijatia tohto rozhodnutia nastali [niektoré] z dôvodov zrušenia alebo zmeny. Naproti tomu, súd prvého stupňa nemôže zrušiť alebo zmeniť toto rozhodnutie, ak dôvody nastanú po jeho prijatí". [42]

38 — Bod 35.

39 — Bod 36.

40 — Pozri napríklad rozsudok z 26. septembra 1996, Francúzsko/Komisia, C-241/94, Zb. s. I-4551, bod 33.

41 — Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

42 — Rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, bod 55.

55. Som preto toho názoru, že na druhú otázku a na prvú časť tretej otázky je potrebné odpovedať tak, že i) je na vnútroštátnom práve, či stanoví, že súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu orgánu pre ochranné známky o zamietnutí zápisu ochrannej známky môže zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré neexistovali v čase rozhodovania úradu pre ochranné známky; a ii) že je zlučiteľné s článkom 3 smernice o ochranných známkach, aby vnútroštátne pravidlá bránili súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu takéhoto úradu, aby tieto skutočnosti a okolnosti zohľadnil.

Druhá časť tretej otázky

56. Podstatou druhej časti tretej otázky vnútroštátneho súdu je, či je zlučiteľné s článkom 3 smernice o ochranných známkach, aby vnútroštátna právna úprava bránila súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky v tom, aby sa vyjadril k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre každý jednotlivý tovar a každú službu.

57. ÚOZB tvrdí, že v rozsahu, v akom sa otázka týka právomoci súdu, ktorý vykonáva preskúmanie, vyjadriť sa k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „pre každý tovar a každú službu", bola táto otázka zodpovedaná v rámci prvej otázky. V rozsahu, v akom uvádza rozpor medzi rozsudkom Postkantoor a výkladom „vnútroštátnych pravidiel upravujúcich súdnu právomoc", nie je skutkovo podložená. Súdny dvor v rozsudku Postkantoor výslovne uviedol, že súdy, ktoré vykonávajú preskúmanie, sú oprávnené vykonať ho „v medziach výkonu svojich právomocí tak, ako sú vymedzené uplatniteľnými právnymi predpismi". Vnútroštátne právo preto nemôže obmedziť právomoc vnútroštátneho súdu.

58. Nemecká vláda naopak tvrdí, že právomoc súdu, ktorý vykonáva preskúmanie, nemôže byť vnútroštátnymi pravidlami obmedzená, pokiaľ ide o posúdenie rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých tovarov a služieb. Smernica, tak ako ju vykladá uvedený rozsudok Postkantoor, poskytuje úradom pre ochranné známky záväzné údaje pre ich rozhodnutia. Súdy, ktoré na základe svojho vnútroštátneho právneho poriadku môžu overiť len zákonnosť rozhodnutia, musia overiť, či boli tieto záväzné údaje uplatnené a v dôsledku toho sa môžu a musia v zásade vyjadriť ku každej triede jednotlivo.

59. Komisia najskôr odkazuje na rozsudok Cour de Justice Benelux Vlaamse Toeristenbond. [43] Poznamenáva, že jedným z rozdielov v skutkovom stave medzi uvedenou vecou

43 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 9. Pozri body 16 až 22 vyššie.

a prejednávanou vecou je, že Vlaamse Toeristenbond požadoval zápis pre určité celé triedy Niceskej dohody. V prejednávanej veci sa MT&C naopak domáha zápisu len niektorých, nie však všetkých, tovarov a služieb v niekoľkých triedach.

60. Komisia ďalej skúma tvrdenia pre a proti názoru, že článok 3 smernice o ochranných známkach bráni tomu, aby vnútroštátna právna úprava bránila súdu rozhodujúcemu o rozhodnutí úradu pre ochranné známky, aby sa vyjadril k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky jednotlivo pre každý tovar a každú službu. Dospel k záveru, že článok 3 v podstate takejto právnej úprave nebráni z toho dôvodu, že smernica výslovne ponecháva členským štátom úplnú voľnosť v úprave konania o ochranných známkach. Komisia okrem toho poznamenala, že pokiaľ v rámci konania v Beneluxe prihlasovateľ oznámi ÚOZB, že má záujem o zápis menšieho počtu tovarov alebo služieb, než o aké žiadal v hlavnej prihláške, je ÚOZB zrejme povinný takúto žiadosť preskúmať a prihlasovateľ sa potom môže domáhať čiastočného zápisu na súde rozhodujúcom o žalobe o zamietnutí zápisu. Komisia je preto toho názoru, že právo Beneluxu na praktickej úrovni zrejme vyhovuje článku 13 smernice.

61. Súhlasím s týmto prístupom.

62. Cieľom tejto smernice, ako to vyplýva z jej tretieho odôvodnenia, nie je aproximácia právnych predpisov členských štátov v celom rozsahu. Z piateho odôvodnenia vyplýva, že „členské štáty môžu okrem toho naďalej voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu" ochranných známok. Domnievam sa, že s touto slobodou je zlučiteľné, aby vnútroštátny právny poriadok umožňoval čiastočný zápis (v tom zmysle, že zápis ochrannej známky je požadovaný len pre niektoré z dotknutých tovarov alebo služieb) pod podmienkou, že to prihlasovateľ vo svojej prihláške od príslušného orgánu pre ochranné známky subsidiárne požadoval.

63. Táto voľnosť je len príkladom všeobecnejšej zásady stanovenej Súdnym dvorom, podľa ktorej „v prípade neexistencie právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa určitých oblastí, je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu, aby upravil procesné podmienky súdnych konaní určených pre zabezpečenie ochrany práv, ktoré procesným subjektom vyplývajú z práva Spoločenstva"[44] (samozrejme za podmienky dodržania zásad ekvivalencie a efektivity). Pokiaľ ide o osobitnú oblasť ochranných známok, Súdny dvor v rozsudku Postkantoor uviedol, že „súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu prijatému o prihláške ochrannej známky, musí v *rámci medzí výkonu svojich právomocí, tak ako sú vymedzené uplatniteľnými vnú-*

44 — Rozsudok zo 6. decembra 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Zb. s. I-9687, bod 28, a tam citovaná judikatúra.

troštátnymi právnymi predpismi, zohľadniť tiež všetky relevantné skutočnosti a okolnosti".[45]

64. Zdá sa mi byť zlučiteľné s judikatúrou, aby vnútroštátna právna úprava bránila súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky v tom, aby sa vyjadril k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky jednotlivo pre každý tovar a každú službu. Nejaví sa byť neprimeraným ani nadmerne zaťažujúcim požadovať od prihlasovateľa ochrannej známky, ktorý si chce zachovať svoje právo na čiastočný zápis, aby to uviedol vo svojej prihláške. Okrem toho, práve v tomto štádiu môže prihlasovateľ najlepšie zhodnotiť svoje obchodné záujmy (prihláška je v skutočnosti vyvrcholením štádia hodnotenia) a rozhodnúť sa, či v prípade zamietnutia požadovaného úplného zápisu ochrannej známky uspokojí s čiastočným zápisom tejto ochrannej známky pre menší počet tovarov alebo služieb, alebo či uprednostní novú prihlášku inej ochrannej známky pre väčší počet tovarov alebo služieb.

65. Záujmu efektivity konania by okrem toho najviac zodpovedalo, ak by bol výber medzi úplným a čiastočným zápisom posúdený v čase podania prihlášky. Vnútroštátny úrad pre ochranné známky je určite príslušnejší pre prvé posúdenie tejto otázky, než odvolací súd rozhodujúci o žalobách proti jeho rozhodnutiam.

66. Komisia zastáva názor, že hlavným argumentom proti tomuto názoru je znenie článku 13 smernice o ochranných známkach, ktorý stanovuje, že zamietnutie prihlášky sa nesmie týkať iných tovarov ako tých, proti ktorým existujú dôvody na zamietnutie zápisu.

67. Toto ustanovenie a osobitne právomoc upraviť procesné podmienky, ktorú smernica ponecháva členských štátom, je však potrebné vykladať v zmysle celkového systému smernice. Zdá sa mi, že zmysel článku 13 je úplne naplnený, ak vnútroštátne právo zaručuje prihlasovateľom ochranných známok možnosť požadovať subsidiárne čiastočný zápis ich prihlášky.

68. Tento výklad je podľa môjho názoru navyše zlučiteľný s výrokom Súdneho dvora v rozsudku Postkantoor, z ktorého vyplýva že „pokiaľ sa zápis ochrannej známky požaduje pre celú triedu... príslušný orgán môže podľa článku 13 smernice zapísať ochrannú

45 — Bod 36; kurzívou zvýraznila generálna advokátka.

známku len pre niektoré tovary alebo služby spadajúce do tejto triedy...". [46] Súdny dvor sa v tomto rozsudku odvolal na článok 13 ako na základ pre priznanie tejto (diskrečnej) právomoci vnútroštátnemu úradu pre ochranné známky. Nevyplýva však z toho, že článok 13 ukladá úradu pre ochranné známky hmotnoprávnu povinnosť uvažovať o čiastočnom zápise aj bez návrhu vo všetkých prípadoch. Z tohto dôvodu preto nie je v rozpore s článkom 13, ak vnútroštátne procesné predpisy vyžadujú od prihlasovateľa, ktorý od úradu pre ochranné známky žiada, aby posúdil možnosť čiastočného zápisu, aby takúto žiadosť jasne uviedol vo svojej prihláške. Naopak, takéto predpisy zlepšujú efektivitu konania, sú z pohľadu konania ako celku menej zložité a výkon práv vyplývajúcich z práva Spoločenstva neznemožňujú a ani ho výrazne nesťažujú.

69. Z dokumentov predložených Súdnemu dvoru vyplýva, že spoločnosť MT&C subsidiárne nepožadovala čiastočný zápis vo svojej pôvodnej prihláške podanej na ÚOZB a ani v odvolaní proti predbežnému rozhodnutiu na tomto úrade. Spoločnosť MT&C tak nevyužila ani jednu z dvoch príležitostí podať subsidiárne prihlášku čiastočného zápisu, ktoré jej ponúka právne úprava Beneluxu v dvojstupňovom konaní — predbežnom a konečnom. Zdá sa, že subsidiárna prihláška bola podaná až pred súdom rozhodujúcim o žalobe proti rozhodnutiu tohto úradu. Nevidím žiadny rozumný dôvod, prečo by spoločnosť MT&C (alebo ktorýkoľvek iný prihlasovateľ) nemohla podať subsidiárnu prihlášku (tak ako je to stanovené vnútroštátnymi procesnými predpismi) v čase podania prihlášky na úrad pre ochranné známky.

70. Som teda toho názoru, že nie je v rozpore s článkom 3 smernice o ochranných známkach, aby vnútroštátna právna úprava bránila vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky o zamietnutí zápisu, aby sa vyjadril k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky jednotlivo pre každý tovar a každú službu, ak táto úprava umožňuje prihlasovateľovi účinne požadovať čiastočný zápis ochrannej známky (osobitne zápis len niektorých tovarov a/alebo služieb, ktorých sa týka jeho hlavná prihláška) v jeho prihláške podanej úradu pre ochranné známky.

46 — Bod 113.

Návrh

71. Z vyššie uvedených dôvodov zastávam názor, že Súdny dvor by mal na otázky položené hof van beroep, Brusel, odpovedať takto:

1. Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok nestanovuje povinnosť úradu pre ochranné známky, ktorý zamieta zápis ochrannej známky, aby vo svojom rozhodnutí uviedol záver, ktorý prijal jednotlivo so zreteľom na každý tovar a každú službu, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky. Je postačujúce, ak je z rozhodnutia o zápise zrejmé, prečo bol zápis zamietnutý pre jednotlivé kategórie tovarov a služieb.

2. Smernica 89/104 ponecháva vnútroštátnemu právu, aby stanovilo, či súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu orgánu pre ochranné známky o zamietnutí zápisu ochrannej známky môže zohľadniť skutočnosti a okolnosti, ktoré neexistovali v čase rozhodovania úradu pre ochranné známky.

3. So smernicou 89/104 je zlučiteľné, aby vnútroštátna právna úprava bránila vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o žalobe proti rozhodnutiu úradu pre ochranné známky o zamietnutí zápisu, aby i) zohľadnil skutočnosti a okolnosti, ktoré neexistovali v čase rozhodovania úradu pre ochranné známky, a aby ii) sa vyjadril k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky jednotlivo pre každý tovar a každú službu, ak táto právna úprava umožňuje prihlasovateľovi účinne požadovať čiastočný zápis ochrannej známky (osobitne zápis len niektorých tovarov a/alebo služieb, ktorých sa týka jeho hlavná prihláška) v jeho prihláške podanej úradu pre ochranné známky.