ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

9. března 2006 *

Ve věci C-421/04,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko) ze dne 28. června 2004, došlým Soudnímu dvoru dne 1. října 2004, v řízení

Matratzen Concord AG

proti

Hukla Germany SA,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (zpravodaj) a E. Levits, soudci,

generální advokát: F. G. Jacobs,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

* Jednací jazyk: španělština.

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Matratzen Concord AG L. Gibertem Vidaurrem, abogado,

— za Hukla Germany SA I. Davim Armengolem, abogado,

— za Spojené království Velké Británie a Severního Irska C. Jackson, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s E. Himsworth, barrister,

— za Komisi Evropských společenství R. Vidalem a N. B. Rasmussenem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 24. listopadu 2005,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 28 ES a 30 ES.

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Matratzen Concord AG (dále jen „Matratzen Concord") a Hukla Germany SA (dále jen „Hukla") ohledně platnosti národní ochranné známky.

Právní rámec

3 Podle článku 28 ES „jsou množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem mezi členskými státy zakázána".

4 Článek 30 ES stanoví:

„Články 28 a 29 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné [...] ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy."

5 První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01 s. 92, dále jen „směrnice"), stanoví ve svém sedmém bodě odůvodnění, že „dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné" a že „důvody zamítnutí nebo neplatnosti týkající se samotné známky [...] musí být vyjmenovány taxativním způsobem".

6 Článek 3 směrnice stanoví důvody zamítnutí zápisu ochranné známky či neplatnosti zapsané ochranné známky. Ve svém odst. 1 písm. b) a písm. c) zejména stanoví:

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

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností."

Spor v původním řízení a předběžná otázka

7 Společnost Hukla je majitelkou národní slovní ochranné známky MATRATZEN, zapsané ve Španělsku dne 1. května 1994 pro označení zejména „nábytku určeného k odpočinku, jako jsou postele, gauče, lůžka, kolébky, síťové houpačky, poschoďové a trámové postele, sklopné postele, kolečka k postelím a nábytku, noční stolky, židle,

křesla a stoličky, dřevěné rošty, slamníky, matrace a polštáře", spadající do třídy 20 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

8 Dne 10. října 1996 podala Matratzen Concord u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku k zápisu jakožto ochranné známky Společenství smíšené slovní a obrazové ochranné známky obsahující zejména slovo „Matratzen" pro různé výrobky spadající do tříd 10, 20 a 24 ve smyslu Niceské dohody.

9 Vzhledem k tomu, že Hukla podala námitky proti tomuto zápisu, které založila na starší španělské ochranné známce MATRATZEN, byla uvedená přihláška rozhodnutím druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 31. října 2000 zamítnuta. Žaloba podaná Matratzen Concord proti tomuto rozhodnutí byla zamítnuta rozsudkem Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Recueil, s. II-4335), potvrzeným v rámci řízení o opravném prostředku usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (C-3/03 P, Recueil, s. I-3657).

10 Současně s námitkovým řízením probíhajícím před orgány OHIM a následně řízením před soudy Společenství podala Matratzen Concord k Juzgado de Primera Instancia n°22 de Barcelona (Španělsko) žalobu na neplatnost národní ochranné známky MATRATZEN na základě čl. 11 odst. 1 písm. a), písm. e) a písm. f) zákona č. 32/1988 ze dne 10. listopadu 1988 o ochranných známkách (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE n°272, ze dne 12. listopadu 1988). Tato společnost v podstatě tvrdila, že vzhledem k tomu, že slovo „Matratzen" znamená v německém jazyce „matrace", je název, který tvoří dotčenou ochrannou známku, druhový a může uvést spotřebitele v omyl ohledně povahy, jakosti, vlastností nebo zeměpisného původu výrobků označených uvedenou ochrannou známkou.

11 Jelikož byla žaloba Matratzen Concord rozsudkem ze dne 5. února 2002 zamítnuta, podala tato společnost proti tomuto rozsudku odvolání k Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Tento soud vysvětluje, že základní funkce ochranné známky spočívá v identifikaci obchodního původu výrobků a služeb, které označuje, a že v tomto smyslu považuje španělská judikatura názvy převzaté z cizího jazyka za arbitrární, náhodné a fantazijní, ledaže by vykazovaly podobnost se španělským výrazem, o kterém se předpokládá, že průměrný spotřebitel zná jeho význam, nebo ledaže by získaly skutečný význam na vnitrostátním trhu.

13 Audiencia Provincial de Barcelona se přesto táže, zda tento výklad neodporuje pojmu jednotného trhu. Tento soud se domnívá, že je třeba, aby druhové názvy v jazycích členských států zůstaly k dispozici k použití jakýmkoliv podnikem se sídlem v těchto státech. Jejich zápis, jakožto ochranné známky, v členském státě by usnadnil monopolní postavení, které je třeba odmítnout proto, aby bylo zajištěno běžné fungování trhu, a mohl by představovat porušení zákazu všech množstevních omezení dovozu mezi členskými státy stanoveného v článku 28 ES.

14 Předkládající soud má za to, že ve věci, kterou projednává, přiznává španělská ochranná známka MATRATZEN svému majiteli postavení, které mu může posloužit k omezení dovozu matrací pocházejících z německy mluvících členských států, a tedy k zabránění volnému pohybu zboží.

15 Tento soud se přesto táže, zda mohou být taková omezení odůvodněna na základě článku 30 ES. V této souvislosti uplatňuje, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 3. července 1974, Van Zuylen (192/73, Recueil, s. 731), uvedl přednost zásady volného pohybu zboží před vnitrostátní ochranou práv k průmyslovému vlastnictví

a byl toho názoru, že opačné řešení by způsobilo nežádoucí rozdělení trhu ohrožující volný pohyb zboží a vytvářející zastřené omezování obchodu mezi členskými státy.

16 Audiencia Provincial de Barcelona usoudil, že k řešení sporu, který projednává, je třeba výkladu článku 30 ES, a rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

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

K předběžné otázce

17 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda je třeba články 28 ES a 30 ES vykládat tak, že brání zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován.

18 Úvodem je třeba připomenout, že v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 234 ES přísluší Soudnímu dvoru poskytnout vnitrostátnímu soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout spor, který mu byl předložen. Soudní dvůr může proto přihlédnout k právním normám Společenství, na které se vnitrostátní soud ve své otázce neodvolal (viz zejména rozsudky ze dne 18. května 2000, Schiavon, C-230/98, Recueil, s. I-3547, bod 37, a ze dne 20. května 2003, Ravil, C-469/00, Recueil, s. I-5053, bod 27).

19 Jak vyplývá ze sedmého bodu odůvodnění, směrnice upravuje taxativním způsobem důvody zamítnutí nebo neplatnosti zápisu týkající se samotné ochranné známky.

20 Podle ustálené judikatury však musí být vnitrostátní opatření v oblasti, která je předmětem úplné harmonizace na úrovni Společenství, posuzováno ve vztahu k ustanovením tohoto harmonizačního opatření, a nikoliv k ustanovením primárního práva (viz zejména rozsudky ze dne 20. března 1997, Phytheron International, C-352/95, Recueil, s. I-1729, bod 17; ze dne 13. prosince 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Recueil, s. I-9897, bod 32, a ze dne 14. prosince 2004, Swedish Match, C-210/03, Sb. rozh. s. I-11893, bod 81).

21 Otázku, zdali právo Společenství brání zápisu takové národní ochranné známky, jaká je dotčena ve věci v původním řízení, je tedy třeba posuzovat s ohledem na ustanovení směrnice a konkrétně její článek 3 týkající se absolutních důvodů zamítnutí či neplatnosti zápisu, a nikoliv s ohledem na články 28 ES a 30 ES.

22 Článek 3 směrnice neobsahuje žádný důvod zamítnutí zápisu, který by se týkal konkrétně ochranných známek tvořených slovem převzatým z jazyka jiného členského státu, než je stát zápisu, ve kterém postrádá toto slovo rozlišovací způsobilost nebo je popisem výrobků či služeb, pro které je zápis požadován.

23 Na takovou ochrannou známku se krom toho nutně nevztahují důvody zamítnutí zápisu vycházející z nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo z popisné povahy ochranné známky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice.

24 Za účelem posouzení, zda národní ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost nebo zda je popisem výrobků či služeb, pro které je zápis požadován, je totiž namístě vzít v úvahu vnímání zúčastněných kruhů, a sice v oblasti obchodu nebo u průměrného spotřebitele uvedených výrobků či služeb, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele, na území, pro které je zápis požadován (viz rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 29, a ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 77, a Henkel, C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 50).

25 Je přitom možné, že z důvodu jazykových, kulturních, sociálních a hospodářských odlišností mezi členskými státy postrádá ochranná známka rozlišovací způsobilost nebo je popisem dotyčných výrobků či služeb v některém členském státě, přičemž v případě jiného členského státu tomu tak není (viz obdobně, co se týče klamavé povahy ochranné známky, rozsudek ze dne 26. listopadu 1996, Graffione, C-313/94, Recueil, s. I-6039, bod 22).

26 Článek 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice tedy nebrání zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky či služby, pro které je zápis požadován, ledaže by byly zúčastněné kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny identifikovat význam tohoto slova.

27 Tento výklad směrnice je v souladu s ustanoveními Smlouvy a zejména s ustanoveními článků 28 ES a 30 ES.

28 Podle ustálené judikatury totiž platí, že Smlouva nezasahuje v rámci uplatnění zásady volného pohybu zboží do existence práv přiznaných právními předpisy členského státu v oblasti duševního vlastnictví, nýbrž podle okolností pouze omezuje výkon těchto práv (rozsudky ze dne 22. června 1976, Terrapin, 119/75, Recueil, s. 1039, bod 5, a ze dne 22. ledna 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Recueil, s. 181, bod 11, a výše uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 40).

29 Soudní dvůr podle této judikatury rozhodl v bodě 42 výše uvedeného usnesení Matratzen Concord v. OHIM, které se již týkalo španělské ochranné známky MATRATZEN, která je předmětem sporu v původním řízení, že zásada volného pohybu zboží nezakazuje členskému státu zapsat jakožto národní ochrannou známku označení, které je v jazyce jiného členského státu popisem dotčených výrobků nebo služeb.

30 Toto konstatování platí rovněž za předpokladu, že dotčené označení bude v jazyce jiného členského státu, než je členský stát zápisu, postrádat rozlišovací způsobilost vzhledem k výrobkům či službám uvedeným v přihlášce k zápisu.

31 Je třeba dodat, jak uvádí generální advokát v bodě 59 až 64 svého stanoviska, že zápis takové ochranné známky v některém členském státě, jakou je známka dotčená ve věci v původním řízení, nezakazuje veškeré použití slova, které tvoří tuto ochrannou známku, jinými hospodářskými subjekty v daném členském státě.

32 Závěrem je třeba opovědět na položenou otázku tak, že čl. 3 odst. 1 písm. b) a písm. c) směrnice nebrání zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky či služby, pro které je zápis požadován, ledaže by byly dotčené kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny identifikovat význam tohoto slova.

K nákladům řízení

33 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

Článek 3 odst. 1 písm. b) a c) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, nebrání zápisu jakožto národní ochranné známky v některém členském státě slova převzatého z jazyka jiného členského státu, ve kterém toto slovo postrádá rozlišovací způsobilost nebo popisuje výrobky či služby, pro které je zápis požadován, ledaže by byly dotčené kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny identifikovat význam tohoto slova.

Podpisy.