ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
z 9. marca 2006 *

Vo veci C-421/04,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) z 28. júna 2004 a doručený Súdnemu dvoru 1. októbra 2004, ktorý súvisí s konaním:

Matratzen Concord AG

proti

Hukla Germany SA,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (spravodajca) a E. Levits,

generálny advokát: F. G. Jacobs,
tajomník: R. Grass,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Matratzen Concord AG, v zastúpení: L. Gibert Vidaurre, abogado,

— Hukla Germany SA, v zastúpení: I. Davi Armengol, abogado,

— Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: C. Jackson, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci E. Himsworth, barrister,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: R. Vidal a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 24. novembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 28 ES a 30 ES.

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Matratzen Concord AG (ďalej len „Matratzen Concord") a Hukla Germany SA (ďalej len „Hukla"), ktorého predmetom je platnosť národnej ochrannej známky.

Právny rámec

3 Podľa článku 28 ES „množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané".

4 Článok 30 ES stanovuje:

„Ustanovenia článkov 28 a 29 nevylučujú 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 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, ďalej len „smernica") vo svojom siedmom odôvodnení 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 zhodné" a že „treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky".

6 Článok 3 smernice uvádza dôvody na zamietnutie alebo neplatnosť zapísanej ochrannej známky. Vo svojom odseku 1 písm. b) a c) najmä 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 času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb".

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7 Hukla je majiteľom národnej slovnej ochrannej známky MATRATZEN zapísanej v Španielsku 1. mája 1994 na označenie najmä „odpočinkového nábytku, akým sú postele, rozkladacie pohovky, jednolôžkové postele, kolísky, divány, hamaky, 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" patriace do triedy 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

8 Matratzen Concord podal 10. októbra 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na zápis kombinovanej slovnej a obrazovej ochrannej známky, obsahujúcej najmä slovo „Matratzen", pre rozličné výrobky patriace do tried 10, 20 a 24 v zmysle Niceskej dohody.

9 Keďže proti tomuto zápisu podal Hukla námietku na základe svojej skoršej španielskej ochrannej známky MATRATZEN, druhý odvolací senát ÚHVT uvedenú prihlášku zamietol rozhodnutím z 31. októbra 2000. Žalobu, ktorú proti tomuto rozhodnutiu podal Matratzen Concord, Súd prvého stupňa zamietol rozsudkom z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (Matratzen) (T-6/01, Zb. s. II-4335), potvrdeným v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT (C-3/03 P, Zb. s. I-3657).

10 Súčasne s námietkovým konaním prebiehajúcim pred orgánmi ÚHVT a neskôr pred súdmi Spoločenstva podal Matratzen Concord na Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Španielsko) žalobu o neplatnosť národnej ochrannej známky MATRATZEN na základe článku 11 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 32/1988 z 10. novembra 1988 o ochranných známkach (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE č. 272 z 12. novembra 1988). V podstate tvrdil, že vzhľadom na skutočnosť, že slovo „Matratzen" znamená v nemeckom jazyku „matrace", je názov, ktorý predmetnú ochrannú známku tvorí, druhový a spotrebiteľov môže uviesť do omylu, pokiaľ ide o povahu, kvalitu, vlastnosti alebo zemepisný pôvod výrobkov pokrytých uvedenou ochrannou známkou.

11 Keďže jeho žaloba bola zamietnutá rozsudkom z 5. februára 2002, Matratzen Concord sa proti tomuto rozsudku odvolal na Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Tento súd uvádza, že podstatná funkcia ochrannej známky spočíva v identifikovaní obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb ňou pokrytých a že v tomto zmysle španielska judikatúra považuje názvy uvedené v cudzom jazyku za svojvoľné, náhodné alebo fantazijné, pokiaľ nevykazujú podobnosť so španielskym pojmom, na základe ktorej možno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ ich význam pozná alebo že na vnútroštátnom trhu nadobudli skutočný význam.

13 Audiencia Provincial de Barcelona sa však pýta, či tento výklad rešpektuje pojem „jednotný trh". Domnieva sa, že druhové názvy patriace do jazykov členských štátov musia zostať voľné, aby ich mohol použiť každý podnik usadený v týchto štátoch. Ich zápis v členskom štáte ako ochrannej známky by uľahčil monopolné postavenia, ktoré by sa mali odmietnuť, aby sa zabezpečila bežná súťaž na trhu, a mohol by predstavovať narušanie zákazu každého množstevného obmedzenia dovozu medzi členskými štátmi uvedeného v článku 28 ES.

14 Vnútroštátny súd sa domnieva, že v ním prejednávanej veci udeľuje španielska ochranná známka MATRATZEN svojmu majiteľovi postavenie, ktoré mu môže slúžiť na účely zníženia alebo obmedzovania dovozu matracov pochádzajúcich z členských štátov s nemeckým jazykom a následne zabránenia voľného pohybu tovaru.

15 Tento súd sa však pýta, či uvedené zníženia alebo obmedzovania možno odôvodniť na základe článku 30 ES. V tejto súvislosti tvrdí, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, Zb. s. 731) potvrdil prednosť zásady voľného pohybu tovaru pred vnútroštátnou ochranou práv priemyselného vlastníctva

a rozhodol, že opačné riešenie by viedlo k neželanému oddeleniu trhov, čo by bolo v rozpore s voľným pohybom tovaru a predstavovalo by skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

16 Keďže sa Audiencia Provincial de Barcelona domnieval, že vyriešenie ním prejednávaného sporu si vyžaduje výklad článku 30 ES, rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„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?"

O prejudiciálnej otázke

17 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa články 28 ES a 30 ES majú vykladať tak, že v členskom štáte odporujú zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške.

18 Na úvod treba pripomenúť, že v rámci postupu spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom zavedeného článkom 234 ES náleží Súdnemu dvoru dať vnútroštátnemu sudcovi užitočnú odpoveď, ktorá mu umožní rozhodnúť prejednávaný spor. Z tohto hľadiska môže byť Súdny dvor vedený k tomu, aby zohľadnil ustanovenia práva Spoločenstva, na ktoré vnútroštátny sudca vo svojej otázke neodkázal (pozri najmä rozsudky z 18. mája 2000, Schiavon, C-230/98, Zb. s. I-3547, bod 37, a z 20. mája 2003, Ravil, C-469/00, Zb. s. I-5053, bod 27).

19 Ako vyplýva zo siedmeho odôvodnenia smernice, táto upravuje úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúcich z vlastností samotnej ochrannej známky.

20 Pritom podľa ustálenej judikatúry treba vnútroštátne opatrenie v oblasti, ktorá je predmetom úplnej harmonizácie na úrovni Spoločenstva, posúdiť vo vzťahu k ustanoveniam tohto harmonizačného opatrenia a nie k tým, ktoré sú súčasťou primárneho práva (pozri najmä rozsudky z 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, Zb. s. I-1729, bod 17; z 13. decembra 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Zb. s. I-9897, bod 32, a zo 14. decembra 2004, Swedish Match, C-210/03, Zb. s. I-11893, bod 81).

21 Preto treba otázku, či právo Spoločenstva odporuje zápisu národnej ochrannej známky, o akú ide v prípade vo veci samej, posúdiť z hľadiska ustanovení smernice, a to konkrétne jej článku 3 týkajúceho sa absolútnych dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti zápisu, a nie článkov 28 ES a 30 ES.

22 Článok 3 smernice neobsahuje žiaden dôvod zamietnutia zápisu týkajúci sa osobitne ochranných známok tvorených slovom prevzatým z jazyka iného členského štátu ako členského štátu zápisu, keď v tomto jazyku nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ňom opisuje výrobky alebo služby uvedených v prihláške.

23 Okrem toho sa na takúto ochrannú známku nemusia nevyhnutne vzťahovať dôvody zamietnutia zápisu založené na chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti alebo na opisnom charaktere tejto známky, uvedené najmä pod písmenami b) a c) článku 3 ods. 1 smernice.

24 Aby bolo totiž možné posúdiť, či národná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo či opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, treba zohľadniť jej vnímanie príslušnou skupinou verejnosti, a to v obchode a/alebo zo strany priemerného, bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa uvedených výrobkov alebo služieb na území, pre ktoré sa zápis žiada (pozri rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 29, a z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 77, a Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50).

25 Pritom je možné, že z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje predmetné výrobky alebo služby v členskom štáte, takou nie je v inom členskom štáte (pozri analogicky, pokiaľ ide o klamlivú povahu ochrannej známky, rozsudok z 26. novembra 1996, Graffione, C-313/94, Zb. s. I-6039, bod 22).

26 Preto článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje predmetné výrobky alebo služby, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.

27 Tento výklad smernice je v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä článkov 28 ES a 30 ES.

28 Je totiž ustálenou judikatúrou, že v rámci uplatňovania zásady voľného pohybu tovaru Zmluva 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, a uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 40).

29 Na základe tejto judikatúry Súdny dvor v bode 42 už citovaného uznesenia Matratzen Concord/ÚHVT — v ktorom už bola predmetom sporu španielska ochranná známka MATRATZEN — rozhodol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať ako národnú ochrannú známku označenie, ktoré opisuje predmetné výrobky alebo služby v jazyku iného členského štátu.

30 Toto konštatovanie platí rovnako za predpokladu, že predmetné označenie nemá v jazyku iného členského štátu ako členského štátu zápisu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na výrobky alebo služby uvedené v prihláške.

31 Je vhodné dodať, že ako uviedol generálny advokát v bodoch 59 až 64 svojich návrhov, zápis ochrannej známky, o akú ide vo veci samej, v členskom štáte, nezakazuje všetky využitia slova, z ktorého je táto ochranná známka tvorená, inými hospodárskymi subjektami v uvedenom členskom štáte.

32 Na záver treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.

O trovách

33 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:

Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.

Podpisy