BOVEMIJ VERZEKERINGEN

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY ELEANOR SHARPSTON

přednesené dne 30. března 2006 [1]

1. V projednávané věci Bovemij Verzekeringen NV (dále jen „Bovemij") podala u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu přihlášku označení EUROPOLIS jako slovní ochranné známky pro některé třídy služeb. Projednávaná věc se týká zejména podmínek, za kterých může označení získat rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách [2].

Použitelná právní úprava Společenství

2. Článek 1 směrnice o ochranných známkách vymezuje působnost směrnice v tom směru, že se vztahuje na všechny ochranné známky pro zboží nebo služby, které byly a) zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo b) u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu nebo (c) jsou předmětem mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát.

3. Článek 3 odst. 1 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,

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — 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 o ochranných známkách").

účelu, hodnoty, zeměpisného původu [...] nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]"

4. Článek 3 odst. 3 první věta stanoví:

„Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost."

5. Pro usnadnění budu formulovat podmínku uvedenou v čl. 3 odst. 3 tak, že ochranná známka musí získat „rozlišovací způsobilost užíváním".

6. Nařízení č. 40/94[3] upravuje ochrannou známku Společenství.

7. Článek 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení o ochranné známce Společenství má stejné znění jako čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) směrnice o ochranných známkách.

8. Článek 7 odst. 2 stanoví, že čl. 7 odst. 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství. Článek 3 směrnice o ochranných známkách obdobné ustanovení neobsahuje.

9. Článek 7 odst. 3, který opakuje čl. 3 odst. 3 směrnice, stanoví, že přihláška nebude zamítnuta podle čl. 7 odst. 1, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství").

Použitelné právní předpisy Beneluxu [...]

10. Podle jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách se přihlášky ochranných známek v Beneluxu podávají u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu (dále jen „ÚOZB"). V případě zápisu ochranné známky platí taková ochranná známka na celém území Beneluxu.

11. Článek 6a odst. 1 písm. a) jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách [4] stanoví, že přihláška bude zamítnuta, pokud přihlašované označení není ochrannou známkou ve smyslu článku 1 „zejména v důsledku nedostatku rozlišovací způsobilosti dle ustanovení článku 6d část B odst. 2 Pařížské úmluvy".

12. Uvedený článek Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví v pasáži, která je relevantní, stanoví:

„B. Ochranné známky, o kterých jedná tento článek, mohou být odmítnuty k zápisu nebo zrušeny jen v těchto případech:

2) jestliže nemají rozlišovací způsobilost nebo jsou-li [tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu zboží] nebo doby výroby, nebo se staly obvyklými v obecné mluvě nebo v loajálních a stálých obchodních zvyklostech země, kde je požadována ochrana."

13. V rozhodné době nebyl sice čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách proveden do jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách, při posuzování ochranných známek Beneluxu však již byla patrně uplatňována koncepce získání rozlišovací způsobilosti užíváním [5].

4 — Podle předkládacího rozhodnutí bylo znění čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) směrnice o ochranných známkách začleněno do verze čl. 6a odst. 1 jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách, která vstoupila v platnost v roce 2004 po novelizaci prostřednictvím protokolu, kterým se upravuje jednotný zákon o ochranných známkách, ze dne 11. prosince 2001 (dále jen „protokol z roku 2001"). Předkládající soud má však za to, že mezi uvedenou verzí a verzí předcházející není žádný podstatný rozdíl.

5 — Protokolem z roku 2001 byl následně do jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách doplněn nový článek 14b, který stanoví: „Soud může určit, že zapsaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání". Článek 14b vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2004.

14. V průběhu řízení bylo zjištěno, že relevantní je v tomto směru rovněž čl. 13C odst. 1 jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách (ačkoli není v předkládacím rozhodnutí uveden). Uvedený článek stanoví:

„Výhradní právo na ochrannou známku vyjádřenou v jednom z vnitrostátních nebo regionálních jazyků na území Beneluxu se vztahuje bez dalšího i na jeho překlad do jiného takového jazyka [6]."

Spor v původním řízení a předběžné otázky

15. V květnu 1997 Bovemij podala přihlášku označení EUROPOLIS jako slovní ochranné známky pro následující třídy služeb: pojištění, finanční záležitosti, peněžní záležitosti, makléřství a operace s nemovitostmi, doprava, balení a skladování zboží a organizace cest.

16. V říjnu 1997 ÚOZB oznámil Bovemij své prozatímní zamítnutí zapsat přihlášku z důvodu, že označení EUROPOLIS postrádá vlastní rozlišovací způsobilost.

17. V dubnu 1998 Bovemij podala stížnost proti tomuto prozatímnímu zamítnutí zápisu přihlášky z důvodu, že dotčené označení bylo v hospodářských kruzích právoplatně užíváno jako ochranná známka od roku 1988 Europolis BV, dceřinou společností Bovemij.

18. V květnu 1998 ÚOZB uvedl, že ve stížnosti Bovemij nevidí žádný důvod ke změně svého prozatímního zamítnutí a oznámil Bovemij své rozhodnutí obsahující „konečné zamítnutí" zápisu označení.

19. Bovemij podala u Gerechtshof te 's-Gravenhage (odvolací soud v Haagu) (Nizozemsko) odvolání směřující k tomu, aby bylo ÚOZB nařízeno zapsat přihlašované označení z důvodu, že označení EUROPOLIS má samo o sobě rozlišovací způsobilost, a podpůrně z důvodu, že bylo uznáno jako ochranná známka před datem podání přihlášky.

20. Gerechtshof usoudil, že označení EUROPOLIS sestává výlučně z označení a údajů, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností služeb a že samo o sobě postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost.

6 — Viz rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 13).

21. Pokud jde o získanou rozlišovací způsobilost, Gerechtshof konstatoval, že se účastníci neshodli ohledně podmínek, za kterých může označení získat rozlišovací způsobilost užíváním. ÚOZB argumentoval, že je nezbytné, aby označení bylo v důsledku svého užívání vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka na celém území Beneluxu, a tedy v každé ze tří zemí Beneluxu. Bovemij uplatňoval, že jsou-li splněny ostatní podmínky, postačí, aby takové označení bylo vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka ve značné části území Beneluxu, v projednávaném případě tedy pouze v Nizozemsku.

22. Gerechtshof proto předložil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky [7]:

1) Je třeba čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách vykládat tak, že pro získání rozlišovací způsobilosti užíváním (v projednávaném případě ochranné známky Beneluxu) ve smyslu tohoto odstavce je nezbytné, aby bylo označení před datem podání přihlášky vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka na celém území Beneluxu, a tedy v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2) Je splněna podmínka stanovená v čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách pro zápis ve smyslu tohoto odstavce, je-li označení v důsledku svého užívání vnímáno relevantní veřejností jako ochranná známka ve značné části území Beneluxu, a může se tato značná část omezit například na Nizozemsko?

3) a) Musí být při posuzování rozlišovací způsobilosti – získané užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách – označení, které sestává z jednoho nebo více slov úředního jazyka na území jednoho z členských států (nebo jako v projednávaném případě na území Beneluxu), zohledněny jazykové regiony, které na tomto území existují?

b) Postačuje pro zápis označení jako ochranné známky, jsou-li splněny ostatní podmínky zápisu, aby bylo označení vnímáno relevantní veřej-

7 — V předkládacím rozhodnutí je otázka označená jako „první otázka" zvláštní otázkou předloženou vnitrostátním soudem Soudnímu dvoru Beneluxu. Druhou až čtvrtou otázku v předkládacím rozhodnutí jsem tedy označila jako první až třetí otázku a toto označení budu nadále používat ve zbývající části tohoto stanoviska.

ností jako ochranná známka ve značné části jazykového regionu členského státu (nebo jako v projednávaném případě ve značné části území Beneluxu), ve které je tento jazyk úředním jazykem?

23. Písemná vyjádření předložily Bovemij, ÚOZB, Komise a Nizozemsko. Účastníci řízení a Komise byli zastoupeni na jednání. Vláda Spojeného království předložila vyjádření pouze na jednání.

Úvodní poznámky

Posouzení právních otázek

24. Předběžné otázky lze rozdělit do dvou skupin. Podstatou prvních dvou otázek předkládajícího soudu je, zda musí být při posouzení, zda označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách, zohledněno vnímání ze strany relevantní veřejnosti na celém území Beneluxu (první otázka) nebo pouze ve značné části území Beneluxu (druhá otázka). Uvedené otázky se týkají ochranných známek obecně. Předkládající soud dále nastolil dvě otázky týkající se konkrétně slovních ochranných známek [8]. Podstatou dotčených otázek je význam jazykových komunit při posouzení rozlišovací způsobilosti získané užíváním podle čl. 3 odst. 3. Vzhledem k předmětu řízení před předkládajícím soudem mám za to, že je namístě odpovědět na všechny otázky s ohledem na slovní ochranné známky.

25. Je namístě nejprve přezkoumat tři dílčí otázky. Zaprvé, jaké je postavení slovních ochranných známek v systému směrnice a jak jsou takové ochranné známky posuzovány Soudním dvorem? Zadruhé, na jakém základě Soudní dvůr určuje, zda ochranná známka (a přesněji slovní ochranná známka) „postrádá rozlišovací způsobilost" [čl. 3 odst. 1 písm. b)] nebo je popisná [čl. 3 odst. 1 písm. c)]? Zatřetí, jak Soudní dvůr postupuje při posouzení „rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání" pro účely čl. 3 odst. 3? Na základě odpovědí na tyto otázky bude poté rozbor jednotlivých předběžných otázek poměrně stručný.

8 — Ve třetí předběžné otázce.

Slovní ochranné známky

26. Článek 3 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách zakazuje zapsat „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost".

27. Článek 3 odst. 1 písm. c) zakazuje zapsat „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu [...] zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností".

28. V rámci směrnice o ochranných známkách mohou být slova používána dvěma způsoby. Zaprvé, slovo nebo kombinace slov mohou sloužit k označení některých vlastností výrobku. Slova používaná za tímto účelem nelze zapsat s ohledem na čl. 3 odst. 1 písm. c). Podle judikatury Soudního dvora taková slova rovněž nutně postrádají rozlišovací způsobilost ve vztahu k dotčenému výrobku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b)[9]. Zadruhé, slovo nebo kombinace slov mohou *identifikovat* výrobek (bez ohledu na to, zda jej rovněž popisují, či nikoli). Taková slovní ochranná známka může být zapsána, neboť se na ni nevztahuje čl. 3 odst. 1 písm. b) ani čl. 3 odst. 1 písm. c).

29. Podle judikatury článek 3 odst. 1 písm. c) sleduje konkrétní cíl obecného zájmu, jmenovitě aby všechna označení nebo údaje, jež mohou sloužit k určení vlastností zboží nebo služeb, pro něž je zápis ochranné známky požadován, mohla být všemi volně používána[10]. Obecný zájem spočívající v nepřipuštění zápisu a ochrany popisné kombinace slov jako ochranné známky je zjevný. Takový zápis brání ostatním podnikům (a tedy případným konkurentům) používat k popisu svých výrobků pojmy, jež jsou jasné pro spotřebitele[11], čímž jsou tyto podniky znevýhodněny v hospodářské soutěži. To by bylo v přímém rozporu s účelem směrnice o ochranných známkách, která

9 — Viz, například, výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland (bod 86) a rozsudek ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 19).

10 — Výše uvedený rozsudek Campina Melkunie (bod 35); viz rovněž rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 25) a ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 52).

11 — Viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01, C-55/01, Recueil, s. I-3161, body 73 a 74) a výše uvedený rozsudek Campina Melkunie (bod 36).

zavádí částečnou harmonizaci směřující k odstranění „rozdílů, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu [12a].

Rozbor z hlediska čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo čl. 3 odst. 1 písm. c)

30. Při zkoumání z hlediska čl. 3 odst. 1 písm. b), respektive čl. 3 odst. 1 písm. c), zda ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost nebo zda je popisem zboží nebo služeb, pro které je zápis požadován [13], je rozhodující vnímání dotčené ochranné známky „zúčastněnými kruhy". Zúčastněné kruhy jsou vymezeny jako pojem odpovídající osobám „v obchodním styku a mezi průměrnými spotřebiteli dotčeného zboží nebo služeb, kteří jsou běžně informováni a přiměřeně pozorní [14a].

31. Soudní dvůr konstatoval, že pokud 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, v jiném členském státě může být situace odlišná [15] a taková ochranná známka tedy může být právoplatně v posledně jmenovaném členském státě zapsána. Soudní dvůr navíc nedávno konstatoval, že čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice o ochranných známkách nebrání zápisu v některém členském státě označení tvořeného slovem nebo slovy převzatými z jazyka jiného členského státu, ve kterém taková slova postrádají rozlišovací způsobilost, ledaže by byly zúčastněné kruhy v členském státě, ve kterém je zápis požadován, schopny

12 — První bod odůvodnění.

13 — Vzhledem k obecnému zájmu na zákazu zápisu popisných slov nebo kombinací slov není zřejmě překvapující, že Soudní dvůr patrně obecně nerozlišuje mezi čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 1 písm. c). Ve výše uvedeném rozsudku Koninklijke KPN Nederland tak byla rozlišovací způsobilost posouzena podle čl. 3 odst. 1 písm. b) (viz, například, body 29 až 35), zatímco zkoumání obecného zájmu bylo provedeno v rámci čl. 3 odst. 1 písm. c) (viz body 53 až 58). V rámci odpovídajících ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství je pojetí Soudního dvora méně zjevné. Viz stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené k věci OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, body 51 a 53 a uvedená judikatura).

14 — Výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 29, a Koninklijke KPN Nederland, bod 75.

15 — Rozsudek ze dne 9. března 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Sb. rozh. s. I-2303, bod 25), ve kterém Soudní dvůr odkázal přiměřeně na rozsudek ze dne 26. listopadu 1996, Graffione (C-313/94, Recueil, s. I-6039, bod 22). Věc Graffione se týkala posouzení klamavého charakteru ochranné známky s ohledem na čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice. V této souvislosti je účinek jazykových, kulturních a sociálních odlišností mezi členskými státy zkoumán ve stanovisku generálního advokáta Jacobse předneseném k věci Graffione, bod 10, a ve stanovisku generálního advokáta Gulmanna předneseném k věci Verband Sozialer Wettbewerb, zvané „Clinique" (rozsudek ze dne 2. února 1994, C-315/92, Recueil, s. I-317, bod 18).

identifikovat význam tohoto slova nebo slov [16].

32. Jinak řečeno, slova, jež obsahují určitý význam v tom směru, že popisují zboží nebo služby, nemohou být zapsána jako ochranné známky; pokud však takový význam neobsahují v důsledku jazykových odlišností, nemohou plnit popisnou funkci. Článek 3 odst. 1 tedy nebrání jejich zápisu.

33. Při zkoumání z hlediska čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo čl. 3 odst. 1 písm. c) tedy musí být zohledněna jazyková schopnost zúčastněných kruhů určit význam označení tvořeného slovem nebo slovy.

Článek 3 odst. 3

34. Pro určení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním pro účely čl. 3 odst. 3, musí příslušný orgán provést celkové posouzení skutečností prokazujících, že ochranná známka získala schopnost identifikovat dotčený výrobek jako výrobek pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit takový výrobek od výrobků (nebo služeb) jiných podniků [17].

35. V rozsudku Windsurfing Chiemsee Soudní dvůr konstatoval, že při posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky podle čl. 3 odst. 3 mohou být zohledněny následující faktory: tržní podíl odpovídající ochranné známce; intenzita, zeměpisné rozšíření a doba používání ochranné známky, částka investovaná podnikem do propagace ochranné známky; podíl zúčastněných kruhů, které v důsledku ochranné známky identifikují zboží (nebo služby) jako zboží pocházející od určitého podniku; a vyjádření obchodních a průmyslových komor nebo jiných obchodních a profesních sdružení [18]. Uvedené faktory se týkají a) užívání ochranné známky a b) otázky, zda užívání umožňuje příslušným hospodářským subjektům a spotřebitelům identifikovat zboží nebo

16 — Výše uvedený rozsudek ze dne 9. března 2006, bod 26. Viz rovněž stanovisko generálního advokáta Jacobse přednesené v uvedené věci, body 46, 47 a 50.

17 — Viz výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 49, a Libertel, bod 67. Body 62 až 67 rozsudku Libertel obsahují promyšlený a užitečný rozbor funkce ochranné známky, vymezení relevantní veřejnosti a jejího vnímání ochranné známky a způsobu vzniku rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání.

18 — Výše uvedený rozsudek Windsurfing Chiemsee, bod 51.

služby jako zboží nebo služby pocházející od určitého podniku.

36. Při takovém celkovém posouzení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, je třeba zohledňovat, zda zúčastněné kruhy nebo alespoň jejich značná část identifikují zboží (nebo služby) jako zboží (nebo služby) pocházející od určitého podniku díky této ochranné známce [19]. Je třeba přihlížet k předpokládanému vnímání dotyčné kategorie zboží nebo služeb ze strany průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného [20].

37. Uvedené požadavky na použití čl. 3 odst. 3 odrážejí úvahy Soudního dvora, pokud jde o zkoumání podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo čl. 3 odst. 1 písm. c). To je logické. Pokud nelze ochrannou známku na první pohled zapsat proto, že zúčastněné kruhy, které mají k dispozici přiměřené informace a přiměřenou schopnost úsudku, by takovou ochrannou známku vnímaly v tom směru, že sama o sobě postrádá rozlišovací způsobilost nebo je popisná, je namístě položit si otázku, zda se takové vnímání ze strany zúčastněných kruhů změnilo v důsledku získání rozlišovací způsobilosti takové ochranné známky jejím užíváním [21].

38. Mají jazykové schopnosti zúčastněných kruhů (které, narozdíl od faktorů uvedených v rozsudku Windsurfing Chiemsee, nesouvisejí se skutečným užíváním slovní ochranné známky nebo její identifikací s výrobkem) význam pro posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním? To závisí na tom, zda použitá slova byla od počátku vnímána jako popisná, či nikoli. Pokud zúčastněné kruhy nedovozují z dotčených slov určitý význam, čl. 3 odst. 1 zápisu nebrání. Není proto nutné posoudit, zda došlo k získání rozlišovací způsobilosti užíváním pro účely čl. 3 odst. 3. Pokud skutečnost, že slova obvykle mají pro zúčastněné kruhy popisný význam, představuje překážku pro zápis, je potom namístě

19 — Výše uvedený rozsudek Windsurfing Chiemsee (bod 52). Toto kritérium bylo později důsledně uplatňováno. Viz, například, rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 61 a následující). Mám za to, že pojem „značná" část nemusí nutně znamenat většinu zúčastněných kruhů, nicméně jejich podstatnou část.

20 — Výše uvedený rozsudek Philips, bod 63.

21 — V této souvislosti je namístě považovat strukturu čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách, na straně jedné, za obdobnou struktuře čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 nařízení o ochranné známce Společenství, na straně druhé. Vzhledem k tomu, že logická struktura je stejná, lze v této souvislosti použít rozsudek Soudu ze dne 30. března 2000 ve věci Ford Motor v. OHIM (OPTIONS) (T-91/99, Recueil, s. II-1925, bod 27). To však podle mého názoru neznamená, že by bylo rovněž namístě uplatnit v rámci směrnice o ochranných známkách i územní odůvodnění nařízení o ochranné známce Společenství podané Soudem v rozsudku Ford (viz bod 44 níže).

přezkoumat, zda pro takové kruhy nicméně slovní ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, a je tedy možné ji zapsat podle čl. 3 odst. 3.

39. Mám za to, že takový přístup vyplývá ze struktury článku 3. Článek 3 odst. 3 omezuje důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) a d). Je použitelný pouze v případech, kdy byl prokázán nedostatek rozlišovací způsobilosti podle čl. 3 odst. 1. Je tedy namístě jej použít, pokud je použitelný, na základě stejných parametrů, jaké byly uplatněny při původním určení nedostatku rozlišovací způsobilosti.

40. Na základě výše uvedených úvah se nyní zaměřím na konkrétní otázky předložené vnitrostátním soudem.

První a druhá otázka: územní rozsah posouzení

41. Podstatou těchto dvou otázek je, zda je namístě zohledňovat zúčastněné kruhy v části území Beneluxu nebo na celém jeho území.

42. V rozsudku General Motors [22] Soudní dvůr uvedl, že při použití čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách [23] je namístě považovat území Beneluxu za území členského státu. Dále konstatoval, že pro účely čl. 5 odst. 2 postačuje, aby ochranná známka Beneluxu měla dobré jméno ve značné části území Beneluxu, které může být částí území jednoho ze států Beneluxu [24].

43. Úvahy týkající se působnosti směrnice v kontextu čl. 5 odst. 2 musí rovněž platit pro článek 3 uvedené směrnice. Nemělo by žádný smysl dovozovat, že k tomu, aby se majitel ochranné známky mohl dovolávat čl. 5 odst. 2, postačuje, aby ochranná známka

22 — Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors (C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 29).

23 — Článek 5 odst. 2 stanoví:
„Každý členský stát může [...] stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu."

24 — Tamtéž.

měla dobré jméno ve značné části území Beneluxu, které může být částí jednoho ze států Beneluxu, a přitom zároveň pro vlastní zápis takové ochranné známky vyžadovat, aby ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním na celém území Beneluxu.

44. Stanovisko ÚOZB, tedy že označení musí být vnímáno jako ochranná známka na celém území Beneluxu, aby jej bylo možno zapsat, vychází z rozsudku Ford [25]. Otázkou v uvedené věci bylo, zda ochranná známka získala dostatečnou rozlišovací způsobilost užíváním, aby bylo možno ji zapsat jako ochrannou známku Společenství podle čl. 7 odst. 3 nařízení o ochranné známce Společenství. Mám za to, že důvody pro územní rozsah posouzení uplatněné ve věci Ford nejsou vhodné z hlediska určení, zda národní ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním podle směrnice o ochranných známkách.

45. Ochranná známka Společenství a národní ochranné známky jsou ve své podstatě odlišné. Pokud má být ochranná známka uznávána na celém území Společenství za podmínek stanovených v nařízení o ochranné známce Společenství, je namístě požadovat, aby majitel ochranné známky prokázal rozlišovací způsobilost získanou užíváním v rámci rozsáhlejší zeměpisné oblasti. Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu na celém území Společenství [26]. Zápisem národní ochranné známky vznikají odpovídající práva na celém území dotčeného členského státu [27]. V této souvislosti je důležité, že čl. 7 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství stanoví, že čl. 7 odst. 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství. Článek 3 směrnice o ochranných známkách však obdobné ustanovení neobsahuje. Vzhledem k tomu, že ochranná známka Společenství je jednotnou ochrannou známkou, která je účinná na celém území Společenství, je namístě uplatnit podmínku stanovenou v čl. 7 odst. 2. Taková známka nesmí být zapsána, pokud v jakékoli části Společenství existují důvody pro zamítnutí zápisu. Tyto úvahy však neplatí pro zápis národních ochranných známek harmonizovaných směrnicí o ochranných známkách.

46. Oba dotčené předpisy se navíc týkají odlišných situací. Ačkoli je cílem obou předpisů podpořit vytvoření a fungování vnitřního trhu [28], směrnice o ochranných známkách tak činí v omezenějším rozsahu

25 — Uvedeno výše.

26 — Viz čl. 1 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství.

27 — Nebo, pokud jde o ochrannou známku Beneluxu, na celém území Belgie, Lucemburska a Nizozemska.

28 — Viz první bod odůvodnění obou předpisů.

zavedením částečné harmonizace vnitrostátních právních předpisů o ochranných známkách. Nařízení o ochranné známce Společenství naopak vytváří nový druh práva k duševnímu vlastnictví, tedy ochrannou známku Společenství.

47. Konečně, v rozsudku General Motors Soudní dvůr rozhodl o výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách při vědomí, že v rámci systému zápisu ochranných známek v Beneluxu není zápis na vnitrostátní úrovni (nebo na úrovni nižší, než je Benelux) možný [29]. Konkludentně tedy naznačil rozlišení mezi oběma předpisy, které zde popisuji.

48. Mám tedy za to, že pro účely posouzení získání rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách není nutné zohledňovat celé území Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), pokud z jazykových důvodů se zúčastněné kruhy, které již byly vymezeny pro účely čl. 3 odst. 1, nacházejí pouze v částech takového území.

Třetí otázka písm. a) a b): jazykové komunity a relevantní podíly

49. Souhlasím s tvrzením ÚOZB a nizozemské vlády, že při posouzení rozlišovací způsobilosti označení tvořeného slovem nebo slovy získané užíváním je namístě zohledňovat jazykové komunity v členském státě nebo na území Beneluxu.

50. Z výše uvedených důvodů musí být zúčastněnými kruhy pro účely čl. 3 odst. 3 takové kruhy, které tvoří základ pro podávání námitek vůči zápisu podle čl. 3 odst. 1. V projednávané věci se jedná o kruhy (nizozemsky hovořící), ve vztahu k nimž předkládající soud shledal, že označení EUROPOLIS postrádá rozlišovací způsobilost. Získání rozlišovací způsobilosti předpokládá, že původně rozlišovací způsobilost neexistovala. V takovém případě, jaký je dotčen v projednávané věci, se původní nedostatek rozlišovací způsobilosti předpokládá pouze u určité jazykové komunity. Pouze v rámci takové jazykové komunity je

29 — Skutečnost, že ochranná známka Beneluxu je „jednotnou" ochrannou známkou svého druhu pro území Beneluxu tedy nebrání Soudnímu dvoru v tom, aby konstatoval, že pro účely čl. 5 odst. 2 postačí dobré jméno v části území Beneluxu nebo i části jednoho ze států Beneluxu.

tedy nutné získat rozlišovací způsobilost pro účely zápisu [30].

51. Poslední otázkou je, jaký podíl zúčastněných kruhů musí vnímat ochrannou známku v tom směru, že identifikuje dotčené zboží nebo služby jako zboží nebo služby pocházející od určitého podniku (a lze tedy konstatovat, že získala rozlišovací způsobilost užíváním pro účely čl. 3 odst. 3)?

52. Mám za to, že nedílnou součástí zkoumání, zda přihlašovaná ochranná známka „postrádá rozlišovací způsobilost" (čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo je popisná (čl. 3 odst. 1 písm. c), je předpoklad, že by ji měla takto vnímat značná část zúčastněných kruhů. V přiměřeně velké skupině je statisticky pravděpodobné, že budou nalezena data odlišná od normy [31]. Pokud jde o otázku, co je „typické" pro takovou skupinu, je rozhodující informace vyplývající z celého souboru dat. Vzhledem k tomu, že účinkem zápisu slovní ochranné známky je zbavení ostatních podniků možnosti použít taková slova popisně, což by mohlo mít nepříznivý vliv na hospodářskou soutěž, je tedy důležité neumožnit zápis slovní ochranné známky podle čl. 3 odst. 3, ledaže by značná část zúčastněných kruhů vnímala takovou ochrannou známku jako označení, které má rozlišovací způsobilost a identifikuje tak původ zboží nebo služeb, pro které je používána.

53. Pokud tedy lze rozumně předpokládat, že značná část zúčastněných kruhů rozumí významu přihlašované ochranné známky [a tedy na první pohled postrádá rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo je popisná ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c)], je namístě otázka, zda značná část stejných zúčastněných kruhů, které rozumějí významu ochranné známky, nicméně vnímá takovou ochrannou známku v tom směru, že identifikuje dotčené zboží nebo služby jako zboží nebo služby pocházející od určitého podniku (a lze tedy konstatovat, že získala rozlišovací způsobilost užíváním pro účely

30 — V této souvislosti připomínám, že ve výše uvedeném rozsudku Libertel (bod 76) Soudní dvůr zdůraznil, že příslušný orgán „nesmí provést přezkoumání abstraktně, nýbrž s ohledem na skutečnou situaci. Takové přezkoumání musí zohledňovat všechny relevantní okolnosti věci [...]". Pokud, stejně jako v projednávané věci, „skutečná situace" nutně vyžaduje posouzení, jež zohledňuje jazykové odlišnosti, jazykový aspekt musí být důsledně uplatňován během celého rozboru.

31 — Zde existují pouze dva možné údaje: existence nebo neexistence rozlišovací způsobilosti.

čl. 3 odst. 3). Naopak, zápis by měl být zamítnut podle čl. 3 odst. 3, pokud označení získalo rozlišovací způsobilost pouze pro malou, a nikoli značnou, část zúčastněných kruhů na území Beneluxu.

54. Opačný přístup, tedy umožnění zápisu, pokud lze prokázat, že i malá část zúčastněných kruhů na celém území vnímá označení jako označení s rozlišovací způsobilostí, má zjevné nevýhody. Vznikla by tak zaprvé situace, kdy by dotčená ochranná známka byla i nadále vnímána zbývající částí zúčastněných kruhů jako popisná z hlediska zboží nebo služeb [32] a přitom by ji ostatní podniky nemohly používat z důvodu jejího zápisu podle čl. 3 odst. 3. Tím by byl narušen cíl obecného zájmu podle čl. 3 odst. 1 písm. c), tedy aby všechna označení nebo údaje, jež mohou sloužit k určení vlastností zboží nebo služeb, pro něž je zápis ochranné známky požadován, mohla být všemi volně používána [33].

55. Zadruhé, čl. 3 odst. 3 by bylo možno použít nezávisle na čl. 3 odst. 1. Nejenže by taková situace byla v rozporu se zněním čl. 3 odst. 3, ze kterého vyplývá, že čl. 3 odst. 3 stanoví podmínky pro použití čl. 3 odst. 1, vznikl by tak i paradox, kdy by obě ustanovení – jež mají opačné účinky – bylo možno současně splnit na stejném území. Jakákoli snaha posoudit možnost zápisu ochranné známky, u které by bylo možno prokázat, že je současně popisná a má rozlišovací způsobilost na stejném území, by tak byla marná.

56. Připomínám rovněž, že na základě čl. 13C odst. 1 jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách výhradní právo na ochrannou známku vyjádřenou v jednom z vnitrostátních nebo regionálních jazyků na území Beneluxu se vztahuje bez dalšího i na jeho překlad do jiného takového jazyka. Ačkoli tento bod není uveden v předkládacím rozhodnutí, mám za to, že existence tohoto ustanovení rovněž brání zápisu slovní ochranné známky na základě rozlišovací způsobilosti získané užíváním, pokud je takto vnímána pouze malou částí zúčastněných kruhů na části území. Takové ustanovení zvyšuje omezující účinky zápisu ochranné známky. Zdůrazňuje tak význam respektování cílů obecného zájmu stanovených čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 1

32 — Hypoteticky podstatnější část.

33 — Viz bod 29 a uvedenou judikaturu.

písm. c), pokud není získání rozlišovací způsobilosti užíváním skutečně prokázáno [34].

57. Z uvedených důvodů odmítám argument Bovemij a nizozemské vlády, které se obdobně dovolávají odůvodnění rozsudku General Motors, že postačí, aby bylo označení vnímáno zúčastněnými kruhy jako ochranná známka ve značné části relevantní jazykové komunity na území (členského státu nebo) území Beneluxu, ve kterém je dotčený jazyk úředním jazykem. Není obtížné si představit okolnosti, za kterých označení mohou získat rozlišovací způsobilost užíváním pouze ve značné části určitého podílu jazykové komunity v rámci Beneluxu [35]. Mám za to, že takový podíl může tvořit i jen malá část zúčastněných kruhů [36]. Z důvodů popsaných výše se jedná o nedostatečný základ pro určení rozlišovací způsobilosti získané užíváním. Je totiž třeba určit, že přinejmenším podstatná část zúčastněných kruhů identifikuje zboží nebo služby jako zboží nebo služby pocházející od určitého podniku. Takové zúčastněné kruhy musí být jazykovou komunitou v členském státě (nebo, v projednávané věci, na území Beneluxu) jako celku.

58. Souhlasím proto s Komisí, že pokud je slovní ochranná známka zamítnuta pro nedostatek rozlišovací způsobilosti [čl. 3 odst. 1 písm. b)] nebo proto, že je popisná [čl. 3 odst. 1 písm. c)] v konkrétním jazyce, může být taková ochranná známka zapsána podle čl. 3 odst. 3 pouze tehdy, pokud lze prokázat, že taková ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celé relevantní jazykové komunitě.

59. V této souvislosti odmítám tvrzení Komise, že je namístě převést do kontextu směrnice o ochranných známkách úvahy Soudu týkající se čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 nařízení o ochranné známce Společenství, uvedené v rozsudku Ford [37]. Jak jsem již uvedla, mám za to, že existují podstatné rozdíly mezi oběma právními předpisy, v jejichž důsledku je taková analogie nepřípustná.

34 — Tato otázka nebyla v řízení projednávané věci nijak šířeji rozebírána. Mám za to, že pokud před podáním přihlášky neexistoval překlad (slova Europolis, například do francouzštiny jako Europolice), přeložený pojem nemohl (z podstaty věci) získat rozlišovací způsobilost užíváním pro účely čl. 3 odst. 3. Avšak vzhledem k tomu, že překlad by měl odrážet získanou rozlišovací schopnost originálu, je tedy rovněž méně pravděpodobné, že se na něj bude vztahovat čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo čl. 3 odst. 1 písm. c).

35 — Například ve Vlámsku.

36 — Vzhledem k tomu, že relevantní jazykovou komunitu by tvořily všechny osoby hovořící nizozemsky na území Beneluxu, nejen na území Vlámska, ale i (přinejmenším) v Nizozemsku a v dvojjazyčné části Bruselu.

37 — Viz body 25 až 27 uvedeného rozsudku.

Závěry

60. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky předložené Gerechtshof te 's-Gravenhage takto:

„První a druhá otázka

Pro účely posouzení získání rozlišovací způsobilosti slovní ochranné známky užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice o ochranných známkách není nutné zohledňovat celé území Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), pokud z jazykových důvodů se zúčastněné kruhy, které již byly vymezeny pro účely čl. 3 odst. 1, nacházejí pouze v částech takového území.

Třetí otázka

Jazykové komunity v členském státě nebo na území Beneluxu je třeba zohledňovat při posouzení rozlišovací způsobilosti označení tvořeného slovem nebo slovy získané užíváním.

Pokud je slovní ochranná známka zamítnuta pro nedostatek rozlišovací způsobilosti [čl. 3 odst. 1 písm. b)] nebo proto, že je tvořena výhradně slovem nebo slovy, která jsou popisná v konkrétním jazyce [čl. 3 odst. 1 písm. c)], může být taková ochranná známka zapsána podle čl. 3 odst. 3 pouze tehdy, pokud lze prokázat, že taková ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celé relevantní jazykové komunitě (tedy v členském státě nebo na území Beneluxu jako celku).“