NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 30. marca 2006 [1]

1. Toto prejudiciálne konanie má svoj pôvod v prihláške na zápis označenia EUROPOLIS ako slovnej ochrannej známky pre niektoré triedy služieb, ktorú podala spoločnosť Bovemij Verzekeringen NV (ďalej len „Bovemij") na Úrad pre ochranné známky Beneluxu (Benelux-Merkenbureau). Predmetný návrh sa týka najmä podmienok, za ktorých môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním v zmysle článku 3 ods. 3 smernice Rady 89/104/EHS [2].

Uplatniteľná právna úprava Spoločenstva

2. Článok 1 smernice o ochranných známkach vymedzuje pôsobnosť smernice na ochranné známky pre tovary alebo služby, ktoré sú a) predmetom zápisu alebo prihlášky na zápis v členskom štáte, alebo b) predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade pre ochranné známky Beneluxu, alebo c) predmetom medzinárodného zápisu účinného v členskom štáte.

3. Článok 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach stanovuje:

„1. 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 údajov, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva,

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica o ochranných známkach" alebo „smernica").

účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali v obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach [*neoficiálny preklad*];

...“

4. Článok 3 ods. 3 prvá veta smernice o ochranných známkach 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.“

5. Pre zjednodušenie budem formulovať podmienku uvedenú v článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach tak, že označenie musí nadobudnúť „rozlišovaciu spôsobilosť používaním“.

6. Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 [3] upravuje ochrannú známku Spoločenstva.

7. Znenie článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva je totožné so znením článku 3 ods. 1 písm. b) až d) smernice o ochranných známkach.

8. Článok 7 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva stanovuje, že článok 7 ods. 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva. Článok 3 smernice o ochranných známkach neobsahuje obdobné ustanovenie.

9. Článok 7 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ktorý je odrazom článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach stanovuje, že zápis nemožno zamietnuť, ak ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary a služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku spôsobu ich používania.

3 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, ďalej len „nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva“).

Uplatniteľná právna úprava Beneluxu

10. Podľa jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach sa prihlášky na zápis ochranných známok podávajú na Úrad pre ochranné známky Beneluxu. Zápis ochrannej známky je účinný na celom území Beneluxu.

11. Článok 6a ods. 1 písm. a) jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach [4] stanovuje, že zápis sa zamietne, ak navrhované označenie nezodpovedá definícii ochrannej známky podľa článku 1 jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach, „najmä z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, ako stanovuje článok 6d časť B bod ii) Parížskeho dohovoru".

12. Tento článok Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva v časti, ktorá je relevantná vo veci samej, stanovuje:

„B. Zápis ochranných známok uvedených v tomto článku možno zamietnuť alebo vyhlásiť ho za neplatný len v týchto prípadoch:

...

ii) ak nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, alebo sú tvorené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu tovarov alebo času výroby alebo sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v používaných obchodných zvyklostiach krajiny, v ktorej sa požaduje ochrana."

13. V čase skutkových okolností nebol článok 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach prebratý do jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach, hoci koncepcia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním sa už uplatňovala pri posudzovaní ochranných známok Beneluxu. [5]

4 — Podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania bolo znenie článku 3 ods. 1 písm. a) až d) smernice o ochranných známkach začlenené do ustanovenia článku 6a ods. 1 jednotného zákona štátov Beneluxu o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2004 po novelizácii prostredníctvom protokolu, ktorým sa mení jednotný zákon štátov Beneluxu o ochranných známkach, z 11. decembra 2001 (ďalej len „protokol z roku 2001"). Vnútroštátny súd napriek tomu predpokladá, že medzi touto verziou a skoršími verziami nie je podstatný rozdiel.

5 — Následne bol protokolom z roku 2001 do jednotného zákona štátov Beneluxu o ochranných známkach začlenený nový článok 14b s účinnosťou od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje: „Súdy môžu rozhodnúť o tom, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania."

14. V priebehu konania vyšlo najavo, že článok 13 C prvý odsek jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach sa tiež týka tejto veci (hoci nie je uvedený v návrhu na začatie prejudiciálneho konania). Tento článok stanovuje:

„Výlučné právo na ochrannú známku upravené v jednom z národných alebo regionálnych jazykov územia Beneluxu sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na jej preklady do ďalšieho z týchto jazykov." [6]

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

15. Bovemij podal v máji 1997 prihlášku na zápis označenia EUROPOLIS ako slovnej ochrannej známky pre tieto triedy služieb: poisťovníctvo, finančné záležitosti, peňažné záležitosti, záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami, doprava, balenie a uskladnenie tovaru, zabezpečovanie cestovania a ubytovania.

16. V októbri 1997 oznámil Úrad pre ochranné známky Beneluxu predbežné zamietnutie zápisu označenia EUROPOLIS z dôvodu, že toto označenie nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

17. V apríli 1998 podal Bovemij sťažnosť proti predbežnému zamietnutiu zapísať označenie z dôvodu, že toto označenie bolo zákonne používané ako ochranná známka v obchodnom styku od roku 1988 spoločnosťou Europolis BV, ktorá je dcérskou spoločnosťou Bovemij.

18. V máji 1998 Úrad pre ochranné známky Beneluxu uviedol, že v sťažnosti Bovemij nevidí žiadny dôvod na zmenu svojho predbežného zamietnutia a oznámil Bovemij svoje rozhodnutie o „definitívnom zamietnutí" zápisu označenia.

19. Bovemij podal na Gerechtshof te 's-Gravenhage (Odvolací súd v Hágu), Holandsko, odvolanie smerujúce k tomu, aby bolo Úradu pre ochranné známky Beneluxu nariadené zapísať označenie v prvom rade z dôvodu, že EUROPOLIS má vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, a subsidiárne, pretože označenie bolo uznané ako ochranná známka pred dátumom podania prihlášky na zápis.

20. Gerechtshof te 's-Gravenhage sa domnieva, že označenie EUROPOLIS pozostáva výlučne z označení a údajov, ktoré môžu slúžiť v obchodnom styku na označenie vlastností služieb, ale nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

6 — Pozri rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 13.

21. Pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, Gerechtshof te 's-Gravenhage poznamenáva, že účastníci konania sa rozchádzajú v názore o podmienkach, za ktorých označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Úrad pre ochranné známky Beneluxu tvrdí, že na základe svojho používania musí byť označenie vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka na celom území Beneluxu, teda v každej z troch krajín. Bovemij uvádza, že ak sú splnené ostatné podmienky, stačí, aby bolo označenie vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka v značnej časti územia Beneluxu, v prejednávanej veci teda len v Holandsku.

22. Gerechtshof te 's-Gravenhage preto prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky [7]:

1. Má sa článok 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach vykladať v tom zmysle, že požiadavkou pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním (v prejednávanej veci ochrannej známky Beneluxu), ktoré upravuje tento odsek, je, aby bolo označenie pred jeho zápisom vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka na celom území Beneluxu, teda v Belgicku, Holandsku a Luxembursku?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

2. Je podmienka stanovená v článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach pre zápis upravený v tomto odseku splnená, ak je označenie na základe jeho používania vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka v značnej časti územia Beneluxu, a môže sa táto značná časť územia obmedziť napríklad na Holandsko?

3. a) Majú sa pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je zložené z jedného alebo viacerých slov úradného jazyka na území jedného z členských štátov (alebo ako v prejednávanej veci na území Beneluxu), nadobudnutej používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach zohľadniť jazykové pásma, ktoré existujú na tomto území?

b) Postačuje požadovať pre zápis ochrannej známky v prípade, že sú splnené ostatné podmienky zápisu, aby bolo označenie vnímané prís-

7 — Otázka pod názvom „otázka č. 1" je v návrhu na začatie prejudiciálneho konania osobitnou otázkou, ktorú vnútroštátny súd predložil Súdnemu dvoru štátov Beneluxu. Otázky 2 až 4 v návrhu na začatie prejudiciálneho konania som preto označila ako otázky 1 až 3 a tohto označenia sa budem pridržať v zostávajúcej časti týchto návrhov.

lušnou skupinou verejnosti ako ochranná známka v značnej časti jazykového pásma členského štátu (alebo, ako je to v prejednávanej veci, územia Beneluxu), v ktorej je tento jazyk úradným jazykom?"

23. Písomné pripomienky boli predložené spoločnosťou Bovemij, Úradom pre ochranné známky Beneluxu, Komisiou a Holandskom. Účastníci konania a Komisia boli na pojednávaní zastúpení, Spojené kráľovstvo predložilo len ústne pripomienky.

Posúdenie

24. Položené otázky možno rozdeliť do dvoch skupín. Po prvé, vnútroštátny súd sa snaží zistiť, či pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe používania v zmysle článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach treba brať do úvahy vnímanie príslušnou skupinou verejnosti na území Beneluxu (prvá otázka), alebo len na značnej časti územia Beneluxu (druhá otázka). Tieto otázky sa týkajú ochranných známok vo všeobecnosti. Po druhé, vnútroštátny súd položil dve otázky týkajúce sa slovných ochranných známok.[8] Otázky, ktoré z toho vyplývajú, sa týkajú vplyvu jazykových spoločenstiev na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním vo vzťahu k článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach. Vzhľadom na predmet konania na vnútroštátnom súde sa domnievam, že je potrebné odpovedať na všetky položené otázky vzhľadom na slovné ochranné známky.

Úvodné pripomienky

25. Je opodstatnené najskôr preskúmať tri otázky. Po prvé, aké je postavenie slovných ochranných známok v systéme smernice o ochranných známkach a ako ich posudzuje Súdny dvor? Po druhé, na akom základe Súdny dvor rozhodol, že ochranná známka (a zvlášť slovná ochranná známka) „nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť" [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach] a/alebo je opisná [článok 3 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice]? Po tretie, ako Súdny dvor postupuje pri skúmaní „rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním" na účely článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach? Vzhľadom na tieto skutočnosti bude rozbor jednotlivých otázok relatívne stručný.

8 — V tretej prejudiciálnej otázke.

Slovné ochranné známky

26. Článok 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach zakazuje zápis „ochranných známok, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť".

27. Článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach zakazuje zápis „ochranných známok, 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".

28. V kontexte smernice o ochranných známkach sa môžu slová používať dvoma spôsobmi. Po prvé, slovo alebo kombinácia slov môže slúžiť na označenie jednej alebo viacerých vlastností tovaru. Slová používané na tieto účely nie sú spôsobilé na zápis podľa článku 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach. Podľa judikatúry Súdneho dvora im taktiež musí chýbať rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k tomuto tovaru v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice. [9] Po druhé, slovo alebo kombinácia slov môže *identifikovať* tovar (bez ohľadu na to, či ho už opisujú, alebo nie). Takéto slovné označenie je spôsobilé na zápis ako ochranná známka, pretože sa naň nevzťahuje článok 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach ani článok 3 ods. 1 písm. c) tej istej smernice.

29. Podľa judikatúry článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach sleduje osobitný verejný záujem, konkrétne, aby všetky označenia a údaje, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, mohol každý voľne používať. [10] Verejný záujem nepripustiť zápis a chrániť ako ochrannú známku kombináciu slov, ktorá je opisná, je zrejmý. Taký zápis bráni iným podnikom (a teda aj prípadným konkurentom) používať na opis svojich tovarov slová, ktoré sú pre spotrebiteľov jasné [11], čím sú tieto podniky znevýhodnené z hľadiska hospodárskej súťaže. To by bolo v priamom rozpore s cieľom smer-

9 — Pozri najmä rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86, a rozsudok z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 19.

10 — Rozsudok Campina Melkunie, už citovaný, bod 35. Pozri tiež rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 25, a zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 52.

11 — Pozri rozsudky z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, body 73 a 74, ako aj Campina Melkunie, už citovaný, bod 36.

nice o ochranných známkach, ktorá zavádza čiastočnú harmonizáciu s cieľom odstrániť „rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu“ [12].

Analýza z hľadiska článku 3 ods. 1 písm. b) a/alebo článku 3 ods. 1 písm. c) smernice

30. Pri skúmaní toho, či ochranná známka z hľadiska článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 1 písm. c) nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo či je opisná pre tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje [13], je rozhodujúce vnímanie dotknutej ochrannej známky „záujmovými skupinami“. Záujmové skupiny sú definované ako skupiny tvorené obchodníkmi a priemernými spotrebiteľmi týchto tovarov alebo služieb, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní. [14]

31. Súdny dvor konštatoval, že ak z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je opisná pre dané tovary alebo služby v jednom členskom štáte, takou nemusí byť v inom členskom štáte, [15] a možno ju preto v poslednom uvedenom členskom štáte riadne zapísať. Navyše Súdny dvor nedávno uviedol, že článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice o ochranných známkach nevylučuje zápis označenia pozostávajúceho zo slova alebo slov prevzatých z jazyka iného členského štátu, v ktorom toto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, okrem prípadu, že záujmové skupiny v členskom štáte, v ktorom sa požaduje zápis,

12 — Prvé odôvodnenie smernice o ochranných známkach.

13 — S ohľadom na verejný záujem na zakázaní zápisu opisných slov alebo kombinácií slov nie je prekvapujúce, že Súdny dvor vo všeobecnosti osobitne nerozlišuje medzi článkom 3 ods. 1 písm. b) a článkom 3 ods. 1 písm. c). Preto v rozsudku Postkantoor bola rozlišovacia spôsobilosť posudzovaná z hľadiska uvedeného článku 3 ods. 1 písm. b) (pozri najmä body 29 až 35), zatiaľ čo posúdenie verejného záujmu sa uskutočnilo podľa článku 3 ods. 1 písm. c) (pozri body 53 až 58). V rámci zodpovedajúcich ustanovení nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nie sú veci natoľko zjavné. Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci ÚHVT/Wrigley (rozsudok z 23. októbra 2003, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, body 51 a 53 a tam citovaná judikatúra).

14 — Rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 29, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 75.

15 — Rozsudok z 9. marca 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Zb. s. I-2303, bod 25, v ktorom Súdny dvor analogicky odkazuje na rozsudok z 26. novembra 1996, Graffione (C-313/94, Zb. s. I-6039, bod 22). Graffione sa týkal posúdenia klamlivej povahy ochrannej známky vzhľadom na článok 12 ods. 2 písm. b) smernice o ochranných známkach. V tomto kontexte je vplyv jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi skúmaný v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci Graffione, bod 10, a v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát Gulmann vo veci Verband Sozialer Wettbewerb, tzv. „Clinique“ (rozsudok z 2. februára 1994, C-315/92, Zb. s. I-317, bod 18).

sú schopné identifikovať význam tohto slova alebo slov [16].

32. Inak povedané, slová, ktoré majú význam z dôvodu ich spôsobilosti opísať tovary alebo služby, nemožno zapísať ako ochranné známky, ak im však z dôvodu jazykových odlišností význam chýba, nemôžu mať opisnú funkciu. Preto žiadny dôvod, ktorý vychádza z článku 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach, nebráni ich zápisu.

33. Z toho vyplýva, že pri skúmaní podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach a/alebo článku 3 ods. 1 písm. c) tejto smernice musí byť zohľadnená jazyková spôsobilosť záujmových skupín identifikovať význam označenia pozostávajúceho zo slova alebo slov.

Článok 3 ods. 3 smernice

34. Na určenie, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na účely článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach, príslušný orgán musí celkovo posúdiť skutočnosti preukazujúce, že sa ochranná známka stala spôsobilou identifikovať dotknutý tovar ako pochádzajúci od určitého podniku a tak odlíšiť tento tovar od tovarov (alebo služieb) iných podnikov. [17]

35. V rozsudku Windsurfing Chiemsee Súdny dvor vyjadril myšlienku, že pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podľa článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach je možné brať do úvahy nasledujúce faktory: podiel na trhu zodpovedajúci ochrannej známke, intenzita, zemepisné rozšírenie a doba používania tejto ochrannej známky, význam investícií podniku na jej propagáciu, podiel záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary (alebo služby) ako pochádzajúce z určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných združení. [18] Tieto faktory sa týkajú a) používania ochrannej známky a b) otázky, či uvedené používanie umožňuje príslušným podnikateľom alebo spotrebite-

16 — Rozsudok Matratzen Concord, už citovaný, bod 26. Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs v tejto veci, body 46, 47 a 50.

17 — Pozri rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 49, a Libertel, už citovaný, bod 67. Body 62 až 67 už citovaného rozsudku Libertel obsahujú premyslenú a užitočnú analýzu funkcie ochrannej známky, vymedzenie príslušnej skupiny verejnosti a jej vnímania ochrannej známky, ako aj spôsob nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním.

18 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51.

ľom identifikovať tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku.

36. Pri celkovom posúdení, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, je potrebné zohľadniť skutočnosť, či záujmové skupiny alebo aspoň ich podstatná časť vďaka ochrannej známke identifikuje tovary (alebo služby) ako tovary (alebo služby) pochádzajúce od určitého podniku. [19] Preto treba vziať do úvahy predpokladané vnímanie tejto kategórie tovarov alebo služieb priemerným spotrebiteľom, ktorý je primerane informovaný a pozorný. [20]

37. Podmienky uplatnenia článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach odrážajú to, čo Súdny dvor vyslovil pri skúmaní podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a/alebo článku 3 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice. Je to logické. Ak ochranná známka nie je na prvý pohľad spôsobilá na zápis preto, že záujmové skupiny, ktoré sú primerane informované a majú primeranú schopnosť úsudku, by takúto známku vnímali ako známku, ktorej chýba vnútorná rozlišovacia spôsobilosť a/alebo je opisná, treba si položiť otázku, či sa toto vnímanie u tých istých záujmových skupín zmenilo, keď ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním. [21]

38. Majú jazykové schopnosti záujmových skupín (ktoré na rozdiel od faktorov vymenovaných v rozsudku Windsurfing Chiemsee nezávisia od skutočného používania slovnej ochrannej známky alebo jej totožnosti s tovarom) vplyv na skúmanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním? To závisí najmä od skutočnosti, či používané slová boli alebo neboli vnímané ako opisné. Ak záujmové skupiny nespájajú s týmito slovami určitý význam, ich zápis nebude článkom 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach zakázaný. Preto nie je vôbec potrebné posudzovať, či bola rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním na účely článku 3 ods. 3 uvedenej smernice. Ak by skutočnosť, že slová obvykle majú pre záujmové skupiny opisný význam, bola prekážkou zápisu, bude potrebné preskúmať, či

19 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 52. Následne bolo toto kritérium jednotne uplatňované. Pozri najmä rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 61 a nasl. Podľa môjho názoru „podstatná časť" nemusí znamenať väčšinu záujmovej skupiny, ale len jej značnú časť.

20 — Rozsudok Philips, už citovaný, bod 63.

21 — V tomto ohľade možno oprávnene porovnať na jednej strane štruktúru článku 3 ods. 1 a 3 smernice o ochranných známkach so štruktúrou článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva na druhej strane. Vzhľadom na to, že logická štruktúra je rovnaká, možno závery vyvodené z rozsudku Súdu prvého stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHTV (OPTIONS) (T-91/99, Zb. s. II-1925, bod 27), použiť aj v tejto veci. To však podľa môjho názoru neznamená, že sa územné odôvodnenie nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva podané Súdom prvého stupňa v rozsudku Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS) uplatní aj v rámci smernice o ochranných známkach (pozri bod 44 týchto návrhov).

pre tieto osoby slovná ochranná známka napriek tomu nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, a možno ju teda zapísať na základe článku 3 ods. 3 danej smernice.

39. Tento prístup podľa môjho názoru vyplýva zo štruktúry článku 3 smernice o ochranných známkach. Článok 3 ods. 3 uvedenej smernice obmedzuje dôvody zamietnutia vyjadrené v článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) tej istej smernice. Možno ho uplatňovať len v prípade preukázania nedostatku rozlišovacej spôsobilosti na základe článku 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach. Preto, ak je daný článok uplatniteľný, je potrebné ho uplatniť s použitím rovnakých kritérií, ako boli pôvodne použité na stanovenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

40. Práve na základe týchto úvah sa zameriam na osobitné otázky položené vnútroštátnym súdom.

Prvá a druhá otázka: územná pôsobnosť posúdenia

41. Prvou a druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa treba odvolávať na záujmové skupiny na časti územia Beneluxu, alebo na celom tomto území.

42. Súdny dvor už v rozsudku General Motors [22] skonštatoval, že pri príležitosti uplatňovania článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach [23] sa musí územie Beneluxu posudzovať ako územie členského štátu. Z toho vyvodil záver, že na účely uvedeného článku stačí, aby ochranná známka Beneluxu získala dobré meno v podstatnej časti územia Beneluxu, ktorému môže zodpovedať časť územia jedného zo štátov Beneluxu [24].

43. To, čo už bolo uvedené k územnej pôsobnosti, ktorú treba brať do úvahy v rámci článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach, musí platiť rovnako pre článok 3 tejto smernice. Nemá vôbec zmysel konštatovať, že na to, aby sa mohol majiteľ ochrannej známky dovolávať článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach, stačí, aby ochranná známka mala dobré

22 — Rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 29.

23 — Článok 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach stanovuje: „Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo."

24 — Rozsudok General Motors, už citovaný, bod 29.

meno v podstatnej časti územia Beneluxu, ktorému môže zodpovedať časť územia jedného zo štátov Beneluxu, a zároveň žiadať, aby na účely svojho samotného zápisu ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na celom území Beneluxu.

44. Stanovisko Úradu pre ochranné známky Beneluxu — teda, že označenie musí byť pred svojím zápisom vnímané ako ochranná známka na celom území Beneluxu — vychádza z rozsudku Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS) [25]. Táto vec sa týkala otázky, či ochranná známka nadobudla používaním dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby mohla byť zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva na základe článku 7 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Zdá sa mi, že dôvody posúdenia územného rozsahu vo vyššie uvedenom rozsudku Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS) nie sú vhodné na určenie, či národná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním podľa smernice o ochranných známkach.

45. Ochranná známka Spoločenstva a národné ochranné známky majú odlišnú koncepciu. Ak má byť ochranná známka uznávaná na úrovni Spoločenstva za podmienok uvedených v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva, je dôvodné žiadať od majiteľa ochrannej známky, aby preukázal rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním v rámci rozsiahlejšej zemepisnej oblasti. Ochranná známka Spoločenstva má jednotnú povahu v celom Spoločenstve. [26] Zápis národnej ochrannej známky jej priznáva túto jednotnosť len v dotknutom členskom štáte. [27] Je dôležité uviesť, že článok 7 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva stanovuje, že článok 7 ods. 1 uvedeného nariadenia sa použije, aj keď dôvody zamietnutia existujú len v časti Spoločenstva. Článok 3 smernice o ochranných známkach však obdobné ustanovenie neobsahuje. Keďže ochranná známka Spoločenstva je jednotnou ochrannou známkou, ktorá po zápise vyvoláva účinky na celom území Spoločenstva, je ľahké pochopiť podmienku zakotvenú v článku 7 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Ochrannú známku nemožno na úrovni Spoločenstva zapísať, ak existuje dôvod zamietnutia v ktorejkoľvek časti Spoločenstva. Tie isté úvahy však neplatia pre zápis národných ochranných známok harmonizovaných smernicou o ochranných známkach.

46. Navyše, uvedené opatrenia sledujú odlišné ciele. Hoci obe smerujú k vytvoreniu a riadnemu fungovaniu vnútorného trhu [28], smernica o ochranných známkach tak činí v obmedzenejšej miere zavede-

25 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 21.

26 — Pozri článok 1 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.

27 — Alebo v prípade ochrannej známky štátov Beneluxu, v Belgicku, Luxembursku a Holandsku.

28 — Pozri prvé odôvodnenie každého opatrenia.

ním čiastočnej harmonizácie vnútroštátnych právnych úprav o ochranných známkach. Naopak, nariadením o ochrannej známke Spoločenstva bol vytvorený nový druh práva duševného vlastníctva, teda ochranná známka Spoločenstva.

47. Napokon vo vyššie uvedenom rozsudku General Motors Súdny dvor vykladal článok 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach tak, že systém zápisu ochranných známok Beneluxu neumožňuje zápis na vnútroštátnej úrovni (alebo na nižšej úrovni, než je Benelux) [29]. Súdny dvor tak medzi týmito opatreniami implicitne naznačil rozdiel, ktorý robím aj ja.

48. V dôsledku toho som dospela k záveru, že skúmanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach nevyžaduje zohľadnenie celého územia Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko), ak sa záujmové skupiny, predbežne vymedzené na účely článku 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach nachádzajú z jazykových dôvodov len na časti tohto územia.

Tretia otázka písm. a) a b): jazykové spoločenstvá a relevantné podiely

49. Súhlasím s myšlienkou, ktorú zastávajú Úrad pre ochranné známky Beneluxu a holandská vláda, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoreného jedným alebo viacerými slovami, nadobudnutej používaním sa musia zohľadniť jazykové spoločenstvá v členskom štáte alebo na území Beneluxu.

50. Z dôvodov, ktoré som už uviedla, musia byť záujmové skupiny z hľadiska článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach takými skupinami, ktoré sú základom pre podanie námietok proti zápisu na základe článku 3 ods. 1 uvedenej smernice. V prejednávanej veci ide o (holandsky hovoriace) osoby, vo vzťahu ku ktorým vnútroštátny súd rozhodol, že označenie EUROPOLIS nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia používaním predpokladá, že označeniu táto spôsobilosť na začiatku chýbala. V prípade, akým je ten v prejednávanej veci, sa uvedený pôvodný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti považuje za obmedzený na konkrétne jazykové spoločenstvo. Preto na účely zápisu sa musí rozlišovacia spôsobilosť

29 — A preto skutočnosť, že ochranná známka štátov Beneluxu musí byť v určitom zmysle „jednotnou" ochrannou známkou na území štátov Beneluxu, nebráni Súdnemu dvoru, aby vyvodil záver, že na účely článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach stačí dobré meno na časti územia Beneluxu, alebo aj časti územia jedného zo štátov Beneluxu.

nadobudnúť len v tomto jazykovom spoločenstve. [30]

51. Poslednou otázkou je, aký podiel záujmových skupín musí vnímať ochrannú známku ako identifikujúcu dotknuté tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku (možno teda povedať, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na účely článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach).

52. Podľa môjho názoru, súčasťou analýzy, či prihlasovaná slovná ochranná známka „nemá rozlišovaciu spôsobilosť" [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach] a/alebo je opisná [článok 3 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice], je myšlienka, že podstatná časť záujmových skupín ju musí ako takú vnímať. V dostatočne veľkej záujmovej skupine je pravdepodobné, že sa nájde určitý počet údajov, ktoré sa odlišujú od normy. [31] Pokiaľ ide o otázku, čo je „typické" pre tieto skupiny, dôležité sú informácie vyplývajúce zo všetkých údajov zohľadnených spoločne. Ak vieme, že zápis slovnej ochrannej známky pripraví ostatné podniky o možnosti použiť tieto slová opisným spôsobom, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž na trhu, je dôležité umožniť zápis takejto ochrannej známky na základe článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach len vtedy, ak ju značná časť záujmových skupín vníma ako známku, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť a identifikuje pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa používa.

53. Preto pokiaľ možno oprávnene očakávať, že podstatná časť záujmovej skupiny pochopí význam prihlasovanej ochrannej známky [takže na prvý pohľad nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach a/alebo je opisná v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) tej istej smernice], vzniká otázka, či podstatná časť tejto skupiny osôb, ktorá chápe význam ochrannej známky, vníma ochrannú známku ako identifikujúcu dotknuté tovary alebo služby ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku (takže možno povedať, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach). Naopak, zápis by mal byť zamietnutý na základe článku 3

30 — V tomto ohľade pripomínam, že v už citovanom rozsudku Libertel (bod 76), Súdny dvor zdôraznil, že príslušný orgán „nemôže pristúpiť k abstraktnému skúmaniu, ale [že] toto skúmanie musí byť vykonávané na konkrétnej úrovni. Uvedené skúmanie musí vziať do úvahy všetky okolnosti relevantné v prejednávanej veci...". Ak je nevyhnutnou súčasťou „konkrétneho skúmania" zohľadnenie jazykových rozdielov, ako je tomu v prejednávanej veci, musí sa jazykový aspekt uplatňovať dôsledne v celej analýze.

31 — Tu existujú len dva údaje: existencia alebo neexistencia rozlišovacej spôsobilosti.

ods. 3 smernice o ochranných známkach, pokiaľ sa označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť len vo vnímaní zanedbateľnej, nie však podstatnej, časti záujmových skupín na území Beneluxu.

54. Prijatie opačného prístupu, teda umožnenie zápisu, ak možno preukázať, že i zanedbateľná časť osôb v záujmových skupinách na celom území sa domnieva, že sa označenie stalo rozlišujúcim, je spojené s nevýhodami. Po prvé, viedlo by to k situácii, v ktorej by ochranná známka zostala pre zvyšok záujmových skupín opisnou pre tovary alebo služby, [32] a nemohla by byť používaná inými podnikmi, pretože by bola zapísaná na základe článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach. Tým by bol ohrozený cieľ verejného záujmu uvedený v článku 3 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice, aby všetky označenia alebo údaje slúžiace na označenie vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, mohol každý voľne používať. [33]

55. Po druhé, vyplývalo by z toho, že článok 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach možno uplatňovať nezávisle od článku 3 ods. 1 uvedenej smernice. Nielenže by to bolo v rozpore so znením uvedeného článku 3 ods. 3, ktorý stanovuje podmienky použitia článku 3 ods. 1 smernice o ochranných známkach, ale viedlo by to aj k paradoxu, že tieto dve ustanovenia — ktoré majú opačný účinok — možno splniť v tom istom čase na tom istom území. V dôsledku toho by bol bezvýsledný akýkoľvek pokus posúdiť možnosť zápisu ochrannej známky, ktorá preukazuje na tom istom území tak opisnú, ako aj rozlišujúcu povahu.

56. Tiež pripomínam, že podľa článku 13 C prvého odseku jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach sa výlučné právo na ochrannú známku vyjadrenú v jednom z národných alebo regionálnych jazykov územia Beneluxu v plnom rozsahu vzťahuje aj na jej preklady do ďalšieho z týchto jazykov. Aj keď tento bod ne je uvedený v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, domnievam sa, že existencia tohto ustanovenia tiež bráni zápisu slovnej ochrannej známky na základe rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, ak je takto vnímaná len zanedbateľnou časťou záujmových skupín nachádzajúcich sa na časti územia. Takéto ustanovenie zvyšuje obmedzujúci účinok zápisu ochrannej známky. Zdôrazňuje tak význam rešpektovania cieľov verejného záujmu uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice o ochranných známkach, pokiaľ nie je nadobudnutie rozlišovacej

32 — Hypoteticky dôležitejšia časť.

33 — Pozri bod 29 vyššie a tam citovanú judikatúru.

spôsobilosti používaním riadne preukázané [34].

57. Z uvedených dôvodov odmietam tvrdenie, ktoré Bovemij a holandská vláda na základe analógie vyvodzujú z odôvodnenia uvedeného rozsudku General Motors, podľa ktorého stačí, aby bolo označenie vnímané ako ochranná známka príslušnou skupinou verejnosti v podstatnej časti príslušného jazykového spoločenstva (v členskom štáte alebo) na území Beneluxu, na ktorom je predmetný jazyk úradným jazykom. Nie je ťažké predstaviť si okolnosti, za ktorých môže označenie alebo údaj nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v podstatnej časti určitého podielu jazykového spoločenstva v štátoch Beneluxu. [35] Podiel tohto druhu možno podľa mňa vnímať len ako zanedbateľný podiel záujmových skupín. [36] Pre dôvody, ktoré som uviedla, to nie je dostatočný základ na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním. Je preto potrebné určiť, že aspoň podstatná časť záujmových skupín identifikuje dotknuté tovary alebo služby ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku. Tieto záujmové skupiny musia byť jazykovým spoločenstvom v členskom štáte (alebo tu na území Beneluxu) ako celku.

58. Preto súhlasím s Komisiou, že slovná ochranná známka, ktorej zápis bol zamietnutý pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach] a/alebo preto, že je opisná [článok 3 ods. 1 písm. c) tej istej smernice] v určitom jazyku, možno zapísať na základe článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach, len ak možno preukázať, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom predmetom jazykovom spoločenstve.

59. V tejto súvislosti musím upresniť, že nesúhlasím s návrhom Komisie prebrať do kontextu smernice o ochranných známkach úvahy Súdu prvého stupňa týkajúce sa článku 7 ods. 1 až 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré boli uvedené v už citovanom rozsudku Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS). [37] Ako som už uviedla, domnievam sa, že podstatné rozdiely existujúce medzi oboma opatreniami spôsobujú, že takáto analógia nie je prípustná.

34 — Táto otázka nebola v predmetnom konaní skutočne preskúmaná. Zastávam názor, že ak pred podaním prihlášky na zápis preklad neexistoval (Europolis, napríklad vo francúzskom jazyku Europolice), nemohol preložený pojem (samotný) nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním na účely článku 3 ods. 3 smernice o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že preklad by mal odrážať rozlišovaciu spôsobilosť originálu, je menej pravdepodobné, že sa naň bude vzťahovať článok 3 ods. 1 písm. b) a/alebo c) uvedenej smernice.

35 — Napríklad Flámsko.

36 — Keďže predmetné jazykové spoločenstvo by tvorili všetky osoby hovoriace holandsky na území štátov Beneluxu, nielen na území Flámska, ale (prinajmenšom) aj v Holandsku a v dvojjazyčnom regióne Brusel.

37 — Pozri body 25 až 27 uvedeného rozsudku.

Návrh

60. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky položené Gerechtshof te 's-Gravenhage takto:

Prvá a druhá otázka

Na posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky používaním podľa článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok nie je potrebné zohľadniť celé územie Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko), ak sa záujmové skupiny, ktoré boli vymedzené na účely článku 3 ods. 1 prvej smernice 89/104 nachádzajú z jazykových dôvodov len na častiach tohto územia.

Tretia otázka

Jazykové spoločenstvá členského štátu alebo územia Beneluxu sa musia zohľadniť pri posúdení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je tvorené jedným alebo viacerými slovami, na základe používania.

Slovnú ochrannú známku, ktorej zápis je zamietnutý pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice] a/alebo pretože je v určitom jazyku opisná [článok 3 ods. 1 písm. c) smernice], možno na základe článku 3 ods. 3 smernice zapísať len vtedy, ak možno preukázať, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom jazykovom spoločenstve (teda v členskom štáte alebo na území Beneluxu ako celku).