Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 12. septembra 2019*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 3 ods. 1 písm. b) – Rozlišovacia spôsobilosť – Kritériá posúdenia – Označenie s mriežkou (hashtagom)“

Vo veci C-541/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) z 21. júna 2018 a doručený Súdnemu dvoru 21. augusta 2018, ktorý súvisí s konaním:

AS

proti

Deutsches Patent- und Markenamt,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (spravodajca) a I. Jarukaitis,

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– AS, v zastúpení: C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– holandská vláda, v zastúpení: M. K. Bulterman a M. L. Noort, splnomocnené zástupkyne,

– Európska komisia, v zastúpení: T. Scharf, É. Gippini Fournier a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi AS a Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký patentový úrad a úrad pre ochranné známky, ďalej len „DPMA“) vo veci prihlášky označenia s mriežkou #darferdas? ako ochrannej známky.

Právny rámec

Právo Únie

3 Smernica 2008/95, ktorá zrušila a nahradila prvú smernicu 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), bola sama zrušená a nahradená s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1). Vzhľadom na skutkové okolnosti sporu vo veci samej treba však návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúmať z hľadiska smernice 2008/95.

4 Článok 2 smernice 2008/95 stanovoval:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.“

5 Článok 3 tejto smernice stanovoval:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

…

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

…

3. 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. …

…“

Vnútroštátne právo

6 Článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 bol prebratý do nemeckého práva prostredníctvom § 8 ods. 2 bodu 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082). Toto ustanovenie stanovuje, že „do registra nebudú zapísané ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby“.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

7 AS požiadal DPMA o zápis označenia s mriežkou #darferdas? ako ochrannej známky pre výrobky zaradené do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení.

8 Tovary, pre ktoré bol zápis požadovaný, zodpovedali nasledujúcemu opisu: „odevy (najmä tričká), obuv a pokrývky hlavy“.

9 DPMA zamietol prihlášku, keďže dotknuté označenie podľa neho nemalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 8 ods. 2 bodu 1 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení.

10 AS podal žalobu proti tomuto rozhodnutiu na Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko).

11 Tento súd uznesením z 3. mája 2017 uvedenú žalobu zamietol. Uvedené označenie predstavovalo reťazec znakov a bežných slov spojených dohromady, ktoré sa skladali z bežných pojmov nemeckého jazyka. Predstavovali len štylizovanú prezentáciu témy diskusie. Mriežka len naznačovala, že verejnosť je vyzvaná, aby diskutovala o otázke „*Darf er das*?“ (Smie to urobiť?). Verejnosť by chápala túto otázku umiestnenú najmä na prednej strane tričiek ako formuláciu jednoduchej otázky.

12 AS podal proti tomuto uzneseniu odvolanie na Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko).

13 Podľa vnútroštátneho súdu nemožno vylúčiť, že používanie označenia na prednej strane odevov by bolo len jedným zo spôsobov používania. Toto označenie by mohlo byť tiež uvedené na etikete vo vnútri odevov. V takomto prípade by verejnosť mohla uvedené označenie vnímať ako ochrannú známku, teda ako údaj o obchodnom pôvode výrobkov.

14 Vnútroštátny súd spresňuje, že z jeho vlastnej judikatúry vyplýva, že na to, aby označenie bolo považované za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, a teda aby bolo spôsobilé na zápis ako ochranná známka, nie je potrebné, aby každé použitie tohto označenia bolo jeho použitím ako ochrannej známky. Stačí, že v praxi existujú pravdepodobné a významné možnosti používať uvedené označenie pre výrobky a služby, pre ktoré sa požaduje jeho ochrana, takým spôsobom, ktorý verejnosti umožní vnímať ho bez ťažkostí ako ochrannú známku.

15 Uvedený súd sa domnieva, že tento prístup by mohol byť v súlade s bodom 55 uznesenia z 26. apríla 2012, Deichmann/ÚHVT (C-307/11 P, neuverejnené, EU:C:2012:254), podľa ktorého článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 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) nemožno vykladať v tom zmysle, že ukladá Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), aby vykonal konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s inými používaniami prihlasovanej ochrannej známky, než je používanie, ktoré sa identifikuje ako najpravdepodobnejšie.

16 Keďže Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) mal v tejto súvislosti naďalej pochybnosti, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku týkajúcu sa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95:

„Má označenie rozlišovaciu spôsobilosť, ak existujú prakticky významné a pravdepodobné možnosti použiť ho ako odkaz na obchodný pôvod tovarov a služieb, aj keď pritom nejde o najpravdepodobnejšiu formu použitia označenia?“

O prejudiciálnej otázke

17 Treba pripomenúť, že v súlade s článkom 2 smernice 2008/95 akékoľvek označenie, ktoré je predmetom prihlášky na zápis ako individuálna ochranná známka, musí na to, aby mohlo byť zapísané ako také, spĺňať viaceré podmienky, medzi ktoré patrí spôsobilosť rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.

18 Nemožno *a priori* vylúčiť, že slovné označenie s mriežkou (*hashtagom*), akým je označenie vo veci samej, by mohlo byť spôsobilé identifikovať výrobky alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku, a tak spĺňať vyššie uvedenú podmienku. Je totiž možné, že takéto označenie by mohlo byť prezentované verejnosti v súvislosti s výrobkami alebo službami a mohlo byť spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je označenie obchodného pôvodu dotknutých tovarov alebo služieb.

19 Na účely určenia, či ide o takýto prípad, musia príslušné správne a súdne orgány zisťovať, či predmetné označenie má „rozlišovaciu spôsobilosť“ v zmysle článku 3 smernice 2008/95. Táto rozlišovacia spôsobilosť môže byť vnútorná v zmysle s odseku 1 písm. b) tohto článku alebo nadobudnutá používaním v zmysle odseku 3 tohto článku (pozri najmä rozsudky z 19. júna 2014, Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 38, ako aj zo 16. septembra 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, body 60 a 62).

20 Otázka, či určité označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, sa má posudzovať vo vzťahu jednak k dotknutým tovarom alebo službám, a jednak vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú predstavuje priemerný spotrebiteľ uvedených výrobkov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri najmä rozsudky z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 41; z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34, ako aj z 10. júla 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, bod 22).

21 Posúdenie vnímania priemerného spotrebiteľa je potrebné vykonať *in concreto*, pričom treba zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti (pozri najmä rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 33 a 35, ako aj zo 6. júla 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, bod 24).

22 Pokiaľ ide o relevantné skutočnosti a okolnosti pre posúdenie tohto vnímania, treba uviesť, že prihlasovateľ ochrannej známky nie je povinný uviesť, ani presne poznať ku dňu podania svojej prihlášky alebo ku dňu jej preskúmania, spôsob používania prihlasovanej ochrannej známky v prípade jej zápisu. Aj po zápise ochrannej známky disponuje lehotou piatich rokov na začatie účinného používania v súlade so základnou funkciou ochrannej známky [rozsudok z 15. januára 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, body 3 a 17, ako aj citovaná judikatúra; pozri tiež, pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1), rozsudok z 21. decembra 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 26].

23 Okrem toho môžu existovať prípady, keď označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, nebolo predmetom významného používania pred dátumom podania prihlášky.

24 Za týchto podmienok sa príslušné orgány, ktoré musia určiť rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, môžu ocitnúť v situácii, keď v súvislosti s identifikáciou pravdepodobného používania prihlasovanej ochrannej známky, a teda spôsobu, akým by táto ochranná známka mala byť pravdepodobne v prípade zápisu ukázaná priemernému spotrebiteľovi, nedisponujú nijakými inými podkladmi na posúdenie, než sú tie, ktoré vyplývajú zo zvyklostí dotknutého hospodárskeho odvetvia.

25 Ak z týchto zvyklostí vyplýva, že v praxi tohto hospodárskeho odvetvia sú významné viaceré spôsoby používania, tieto orgány musia v súlade s ich povinnosťou preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť dotknutého označenia s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, zohľadniť tieto rôzne spôsoby používania s cieľom určiť, či priemerný spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb bude môcť vnímať toto označenie ako údaj o obchodnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

26 Naproti tomu uvedené orgány musia kvalifikovať ako nerelevantné také spôsoby používania, ktoré, hoci sú v tomto hospodárskom odvetví predstaviteľné, nie sú v praxi významné a zdajú sa byť teda veľmi málo pravdepodobné, s výnimkou prípadu, že žiadateľ predložil konkrétne indície, ktoré v jeho prípade robia pravdepodobným taký spôsob používania, ktorý je v uvedenom odvetví nezvyčajný.

27 Je totiž potrebné zabrániť, aby register ochranných známok, ktorý musí byť vhodný a presný (rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, bod 50), zahŕňal označenia, ktoré umožňujú odlíšiť výrobky alebo služby ich majiteľa od tovarov alebo služieb iných podnikov iba za predpokladu veľmi špecifického používania, ku ktorému majiteľ pravdepodobne nepristúpi.

28 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z dôvodov právnej istoty a riadnej správy vecí verejných musí byť preskúmanie každej prihlášky nielen úplné, ale aj prísne, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané neoprávnene (pozri najmä rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 59, a z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 77).

29 V prejednávanej veci vnútroštátny súd konštatoval, že v odvetví odevov je obvyklé umiestňovať ochrannú známku tak na vonkajšiu časť výrobku, ako aj na etiketu vo vnútri tohto výrobku.

30 Tento súd teda identifikoval dva spôsoby umiestnenia, ktoré sú v praxi v tejto oblasti významné. V takejto situácii musia orgány príslušné na preskúmanie vnímania priemerného spotrebiteľa zohľadniť tieto spôsoby používania a posúdiť, či tento spotrebiteľ, ktorý uvidí tieto dve umiestnenia ochrannej známky alebo aspoň jedno z nich na oblečení, bude vnímať predmetné označenie ako ochrannú známku.

31 Príslušnému vnútroštátnemu súdu teda prináleží, aby určil, či priemerný spotrebiteľ v prípade, že uvidí označenie # darferdas? na prednej strane trička alebo na etikete umiestnenej na jeho vnútornej časti, bude vnímať toto označenie ako údaj o obchodnom pôvode tohto výrobku, a nie iba ako dekoratívny prvok alebo správu spoločenskej komunikácie.

32 Vzhľadom na spresnenia uvedené v tomto rozsudku a vzhľadom na judikatúru, podľa ktorej sa majú vykladať rovnakým spôsobom ustanovenia, ktorých obsah je totožný jednak v smernici o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a jednak v nariadení o ochrannej známke Európskej únie (pozri najmä rozsudky z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, bod 29; zo 6. júla 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, bod 27, ako aj z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, bod 29), prístup uplatnený v bode 55 uznesenia Súdneho dvora z 26. apríla 2012, Deichmann/ÚHVT (C-307/11 P, neuverejnené, EU:C:2012:254), citovaný vnútroštátnym súdom, a týkajúci sa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorého obsah zodpovedá obsahu článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, je relevantný len v prípadoch, keď sa zistí, že v praxi dotknutého hospodárskeho odvetvia je významný iba jeden spôsob používania.

33 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že na položenú otázku treba odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že rozlišovacia spôsobilosť označenia, o ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, sa má preskúmať s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, vrátane všetkých spôsobov pravdepodobného používania prihlasovanej ochrannej známky. V prípade neexistencie iných nepriamych dôkazov ide o také spôsoby používania, ktoré vzhľadom na zvyklosti v dotknutom hospodárskom odvetví môžu byť v praxi významné.

O trovách

34 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 (piata komora) rozhodol takto:

Článok 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že rozlišovacia spôsobilosť označenia, o ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, sa má preskúmať s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, vrátane všetkých spôsobov pravdepodobného používania prihlasovanej ochrannej známky. V prípade neexistencie iných nepriamych dôkazov ide o také spôsoby používania, ktoré vzhľadom na zvyklosti v dotknutom hospodárskom odvetví môžu byť v praxi významné.

Podpisy