Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 25. januára 2017 [1]

Vec C-437/15 P

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
proti
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok ‚deluxe' — Zamietnutie zápisu prieskumovým pracovníkom"

1. Spoločnosť Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ďalej len „Deluxe Inc.") [2] sa pokúsila prihlásiť ochrannú známku Únie [3], tvorenú slovným prvkom „deluxe" umiestneným v strede loga, ktorá mala označovať veľký počet (viac ako 90) výrobkov a služieb. Prieskumový pracovník a odvolací senát Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zamietli jej prihlášku, lebo prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti so všetkými týmito výrobkami a službami.

2. Všeobecný súd, na ktorom Deluxe Inc. napadla rozhodnutie odvolacieho senátu žalobou, rozsudkom zo 4. júna 2015 (ďalej len „napadnutý rozsudok") [4] zrušil toto rozhodnutie, keďže zistil chybu v jeho odôvodnení, lebo – ako Všeobecný súd konštatuje – v tomto rozhodnutí nebolo vykonané požadované preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v súvislosti so všetkými výrobkami a službami alebo aspoň v súvislosti s kategóriami, do ktorých by mohli tieto výrobky a služby patriť.

3. EUIPO podal proti uvedenému rozsudku Všeobecného súdu odvolanie, pričom v podstate tvrdí, že zrušené rozhodnutie bolo správne odôvodnené.

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Právna nástupkyňa spoločnosti Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Výraz „ochranná známka Únie" vyplýva z článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21). Pojmy „ochranná známka Európskej únie" a „ochranná známka Únie" používam ako synonymá.

4 — Vec T-222/14, Deluxe Laboratories/ÚHVT (deluxe) (neuverejnený, EU:T.2015:364).

4. Odvolanie vyvoláva rozličné otázky, ktoré sa týkajú tak rozlišovacej spôsobilosti označenia „deluxe“, ktoré má do istej miery reklamný [5] alebo vychvaľovací [6] charakter, v súvislosti s – aspoň niektorými – výrobkami a službami, ktoré má chrániť, ako aj možnosti, že ak existuje absolútny dôvod zamietnutia, EUIPO je oprávnený nevykonať podrobnú analýzu vzťahu medzi prihlasovanou ochrannou známkou a príslušnými výrobkami alebo službami.

5. EUIPO vo svojom odvolaní namieta len porušenie článku 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 [7] v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Nezaoberá sa v ňom teda problémami, ktoré by mohli vyplynúť v súvislosti s absolútnym dôvodom zamietnutia ochranných známok Únie, ktorý je stanovený v článku 7 ods. 1 písm. c) citovaného nariadenia, čo je otázka, ku ktorej sa ešte vrátim.

I. Právny rámec

Nariadenie č. 207/2009

6. Podľa článku 4 tohto nariadenia:

„Ochrannou známkou [Únie] môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky…, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

7. Článok 7 s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

…

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

…“

8. V článok 75 nazvanom „Odôvodnenie rozhodnutí“ sa uvádza:

„V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.“

5 — Existuje rozsiahla judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa ochranných známok, ktorých súčasťou sú reklamné slogany. Pozri najmä rozsudky z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, bod 35), a z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).

6 — Z judikatúry týkajúcej sa vychvaľovacích označení pozri rozsudok z 13. januára 2011, Media-Saturn-Holding/ÚHVT (C-92/10 P, neuverejnený, EU:C:2011:15, bod 51), a uznesenie z 11. decembra 2014, FTI Touristik/ÚHVT (C-253/14 P, neuverejnené, ďalej len „BigXtra“, EU:C:2014:2445, bod 35).

7 — Nariadenie Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Nariadenie č. 2015/2424 sa *ratione temporis* neuplatní.

II. Okolnosti predchádzajúce sporu

1. Skutkový stav preukázaný na prvom stupni

9. Dňa 10. októbra 2012 podala Deluxe Inc. prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v súlade s nariadením č. 207/2009 pre toto obrazové označenie:



10. V tejto prihláške [8] boli uvedené nasledujúce výrobky a služby zaradené do tried 9, 35, 37, 39 až 42 a 45 v zmysle Niceskej dohody [9], a to: [10]

— trieda 9: „Filmy a televízne filmy s hudobnými klipmi, akčnými/dobrodružnými filmami, komédiami, drámami, horormi, rodinnými filmami, detskými filmami, animovanými filmami, športovými programami, dokumentárnymi filmami, reklamami, sci-fi filmami, historickými programami, vzdelávacími programami, živými prenosmi, počítačom vytvorenými filmami, animovanými filmami, filmami v 2D, filmami v 3D, upútavkami, oznámeniami verejnej služby, fiktívnymi príbehmi, skutočnými príbehmi, reality show a trilermi; digitálne média, najmä nahraté DVD disky, HD DVD disky a nahraté optické disky s hudobnými klipmi, akčnými/dobrodružnými filmami, komédiami, drámami, horormi, rodinnými filmami, detskými filmami, animovanými filmami, športovými programami, dokumentárnymi filmami, reklamami, sci-fi filmami, historickými programami, vzdelávacími programami, živými prenosmi, počítačom vytvorenými filmami, animovanými filmami, filmami v 2D, filmami v 3D, upútavkami, oznámeniami verejnej služby, fiktívnymi príbehmi, skutočnými príbehmi, reality show a trilermi a stiahnuteľné audio a video záznamy filmov, televíznych programov a videoprogramov“,

— trieda 35: „Kontrola, sledovanie a počítačové vyhľadávanie zásielok počas prepravy; reklama a propagovanie filmov, televíznych programov a reklamy; príprava audiovizuálnych prezentácií v oblasti hudby, filmov, televíznych programov a reklamy; príprava audiovizuálnych prezentácií na reklamné použitie; služby postprodukčnej úpravy video a zvukových reklám; obchodovanie s výrobkami; obchodné služby, najmä subdodávky v oblasti prekladateľských služieb v súvislosti

8 — Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 2009/044 zo 16. novembra 2009.

9 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a zmenenom a doplnenom znení.

10 — Táto poznámka pod čiarou sa netýka slovenského znenia návrhov.

s prenosom informácií o titulkoch k audiovizuálnym dielam; obchodné riadenie aktív v podobe televíznych programov, filmov a reklám a komerčného, priemyselného a podnikového audiovizuálneho mediálneho obsahu; organizovanie a usporiadanie veľtržných výstav na komerčné alebo reklamné účely v oblasti zábavy, televízie, softvéru a videohier; správa digitálnych súborov s filmovým, video, zvukovým, obrazovým a dokumentovým obsahom pre postprodukciu; správa digitálnych súborov s filmovým, video, zvukovým, obrazovým a dokumentovým obsahom pre postprodukciu; skladové hospodárstvo, najmä vyhľadávanie digitálnych súborov s filmovým, video, zvukovým, obrazovým a dokumentovým obsahom pre postprodukciu; služby obchodnej správy, najmä správa digitálnych súborov a duševného vlastníctva“,

— trieda 37: „Konvertovanie filmov, pások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií, najmä čistenie filmov, pások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií“,

— trieda 39: „Skladovanie a preprava kamier, filmov, videa, digitálnych médií, zariadení na spracovanie údajov a príslušenstva; ukladanie a skladovanie filmových, digitálnych a video médií, propagačných materiálov v oblasti filmov, televíznych programov a reklamy, najmä odevov, plagátov, výstrižkov z filmov, televíznych programov a reklám; elektronické ukladanie digitálnych obrazov a videa, digitálnych filmových a zvukových nahrávok; skladovanie filmov, televíznych programov, reklamy, digitálnych kinofilmov, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych a online médií; skladovanie originálnych (tzv. master) videodiskov, audiopások a CD-ROM diskov s hudbou a obrazmi; správa médií, najmä premiestňovanie, archivácia a preprava digitálnych súborov s filmovým, video, zvukovým, obrazovým a dokumentovým obsahom pre postprodukciu; balenie tovaru na prepravu; dodávka tovaru nákladnými automobilmi; skladovanie tovaru a skladovacie služby; balenie tovaru pre tretie osoby, najmä balenie hudobných médií, video médií, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií a služby v oblasti zákazkového balenia zvukových, video a dátových záznamov podľa špecifikácií a objednávok tretích osôb“,

— trieda 40: „Duplikácia a replikácia filmov, televíznych programov, reklám a videoprogramov na filmoch, videopáskach, DVD diskoch, HD DVD diskoch, nahratých optických diskoch a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médiách; výroba a duplikácia pozitívnych a negatívnych filmových kópií na videopáskach, DVD diskoch, HD DVD diskoch, nahratých optických diskoch a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médiách; strihanie negatívov; prenájom tlačiarenských strojov a zariadení pre priemyselné vyvolávanie a tlač vo fotografickom, filmovom a televíznom priemysle; kolorovanie čiernobielych kinofilmov; výroba titulkov pre filmy a videá; služby v oblasti digitálnej úpravy videa a digitálny prenos videa, najmä poskytovanie služieb v oblasti úpravy farieb a konvertovania filmov, televíznych programov a reklám na videofilmy; kopírovanie filmových médií a iných video médií, najmä zmena formátu filmov, a zákazková výroba v oblasti digitálnych diskov; duplikácia videopások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií vo všetkých profesionálnych formátoch; videoslužby, najmä výroba a duplikácia profesionálnych videopások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií; služby v oblasti vyvolávania filmov; služby v oblasti prenosu filmov na videopásky, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá, najmä konvertovanie filmov, televíznych programov a reklám na videopásky, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá; služby v oblasti uchovávania a ochrany filmov a iných video médií, napríklad digitálne uchovávanie a renovácia filmov; tlačiarenské služby pre zvukové, video a dátové záznamy; spracovanie a tlač filmov, televíznych filmov a reklamných filmov; digitálne konvertovanie filmov, televíznych filmov a reklamných filmov z 2D na 3D; prevádzkovanie laboratórií na spracovanie filmov, televíznych filmov a reklamných filmov; formátovanie a konvertovanie médií a digitálnych údajov; digitálne konvertovanie filmov, televíznych filmov a reklamných filmov na

videopásky, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne a online médiá; služby v oblasti digitálneho prenosu filmov na pásku, najmä prenos filmov na DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá“,

— trieda 41: „Laboratórne a postprodukčné služby v oblasti filmov, televíznych filmov a reklamných filmov, digitálneho videa a videopások, najmä skenovanie filmov vo vysokom rozlíšení, digitálne časovanie farieb, laserové zaznamenávanie digitálneho videa a obrazov s vysokým rozlíšením na film; služby v oblasti tvorby digitálnych médií a videa pre filmy, televízne filmy a reklamné filmy; služby digitálneho spracovania obrazu; digitálna a elektronická manipulácia s obrazmi pre filmy, televízne filmy a reklamné filmy; zaznamenávanie digitálnych obrazov na filmové pásky; výroba zvukových a video médií, najmä výroba videokaziet a DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a iných nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií pre tretie osoby; výroba vizuálnych, optických a digitálnych špeciálnych efektov pre tretie osoby, pre televíziu, filmy, reklamy, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá, najmä digitálne kino; tvorba a produkcia zvukových záznamov; služby v oblasti úpravy a strihu filmov; elektronická výroba filmov, televíznych filmov a reklamných filmov z videopások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií; výroba vizuálnych špeciálnych efektov pre videopásky, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá; produkcia a distribúcia filmov, televíznych filmov a reklamných filmov; poskytovanie dabingu pre videopásky, nahrávky, DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá; konzultačné služby v oblasti filmovej výroby a distribúcie; výroba originálnych (tzv. master) videodiskov, audiopások a CD-ROM diskov s hudbou a obrazmi; zabezpečovanie distribúcie alebo predaja filmov, televíznych filmov a reklamných filmov; služby v oblasti distribúcie filmov, pások, DVD diskov, HD DVD diskov, nahratých optických diskov a nahratých, digitálnych, stiahnuteľných a online médií; dabingové služby a úprava a strih filmov; video materiály a zvukové stopy pre filmy, televíziu a reklamy“,

— trieda 42: „Tvorba a vývoj počítačových programov; výskum a vývoj nových výrobkov; prevádzkovanie webových stránok pre tretie osoby; služby v oblasti navrhovania webových stránok pre tretie osoby; vkladanie digitálnych vodoznakov; grafické dizajnérske služby pre tlačové médiá v oblasti zábavy; navrhovanie ponuky pre DVD disky pre tretie osoby; navrhovanie obalov pre hudobné médiá, video a DVD disky a digitálne médiá pre tretie osoby; kontrola kvality pre klientov v oblasti duplikácie, replikácie a distribúcie digitálnych filmov a videa; služby v oblasti tvorby obsahu, najmä tvorba a vývoj interaktívneho počítačového softvéru a iného multimediálneho obsahu; navrhovanie a vývoj multimediálnych produktov, najmä navrhovanie ponuky pre DVD disky pre tretie osoby; získavanie digitálnych súborov s filmovým, video, zvukovým, obrazovým a dokumentovým obsahom pre postprodukciu; konvertovanie údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; služby v oblasti tvorby pre DVD disky, HD DVD disky, nahraté optické disky a iné nahraté, digitálne, stiahnuteľné a online médiá; digitálne komprimovanie údajov; digitálne komprimovanie zvukových a video údajov; digitálne komprimovanie filmových a video údajov; služby v oblasti digitálneho komprimovania médií a digitálnych údajov“,

— trieda 45: „Konzultačné služby v oblasti bezpečnosti produktov pre filmový, televízny a reklamný priemysel, najmä overovanie produktov, detekcia pirátskych kópií produktov a zaznamenávanie a vyhľadávanie digitálnych údajov; bezpečnostná tlač, najmä kódovanie médií a digitálnych údajov na účely vyhľadávania zdrojov ich pirátskych kópií a poskytovanie kódovania a transkódovania médií a digitálnych údajov; kódovanie filmov, televíznych filmov a reklamných filmov na účely vyhľadávania zdrojov ich pirátskych kópií; služby týkajúce sa ochrany nahratého obsahu; správa práv týkajúcich sa falšovania diel, najmä služby v oblasti bezpečnosti produktov pre filmový priemysel, televíziu a verejnosť; bezpečnostné technológie a služby, najmä služby v oblasti zabezpečovania a vyhľadávania kódovaných filmov v súvislosti s pirátskym kopírovaním, podvodmi

a falšovaním; služby v oblasti ochrany elektronického obsahu; prieskum a vývoj v súvislosti s nelegálnym sťahovaním a ukladaním pirátskych digitálnych súborov s filmami, televíznymi programami a reklamami“.

11. Prieskumový pracovník rozhodnutím z 13. júna 2013 zamietol prihlášku vo vzťahu k všetkým výrobkom a službám, ktoré v nej boli uvedené, lebo sa domnieval, že ochranná známka „deluxe“ nemá podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 rozlišovaciu spôsobilosť a že informuje spotrebiteľov o kvalite sporných výrobkov a služieb.

12. Na základe odvolania proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka podaného na ÚHVT druhý odvolací senát tohto úradu svojím rozhodnutím z 22. januára 2014 (ďalej len „sporné rozhodnutie“) potvrdil uvedené rozhodnutie na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pričom zároveň uznal argumentáciu prieskumového pracovníka týkajúcu sa článku 7 ods. 1 písm. c) citovaného nariadenia.

13. Odvolací senát okrem iného konštatoval, že v časti Európskej únie, kde sa hovorí po anglicky, slovný prvok „deluxe“ ako taký neumožňuje odlíšiť výrobky a služby odvolateľky od výrobkov a služieb jej konkurentov, lebo ide o určitý druh bežného reklamného označenia, ktoré spočíva len v „označení vyššej kvality“. Dodal, že výraz „deluxe“ patrí do kategórie výrazov, ktoré treba vylúčiť z monopolu ochrannej známky, a že grafický prvok, ktorý je k nemu pripojený, nestačí na to, aby poskytol rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenej ochrannej známke. Z tých istých dôvodov odvolací senát potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka v rozsahu, v akom konštatoval, že uvedená ochranná známka informuje spotrebiteľov o kvalite sporných výrobkov a služieb. Odvolací senát napokon konštatoval, že ochranná známka nezískala rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním v Únii.

2. Napadnutý rozsudok

14. Deluxe Inc., ktorá nesúhlasila s rozhodnutím odvolacieho senátu, napadla toto rozhodnutie 10. apríla 2014 žalobou na Všeobecnom súde.

15. Žaloba bola založená na piatich vadách, ktoré malo podľa názoru spoločnosti Deluxe Inc. sporné rozhodnutie a z ktorých vychádzali tri žalobné dôvody týkajúce sa zrušenia. Podľa jej názoru odvolací senát porušil nasledujúce ustanovenia nariadenia č. 207/2009: 1. článok 75, ktorý ukladá EUIPO povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia; 2. článok 7 ods. 1 písm. b) v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou označenia; 3. článok 7 ods. 1 písm. c) v súvislosti s opisným charakterom označenia; 4. článok 7 ods. 3 v súvislosti s prípadným získaním rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania a 5. zásady legitímnej dôvery, ochrany nadobudnutých práv a zákonnosti aktov Spoločenstva.

16. Všeobecný súd spoločne preskúmal len prvé dva žalobné dôvody [11], ktorým vyhovel, a teda určil, že sporné rozhodnutie je neplatné, a zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

17. Všeobecný súd v napadnutom rozsudku pripomenul judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej v prípade, ak je zápis ochrannej známky požadovaný pre rozličné výrobky alebo služby, odvolací senát musí v konkrétnom prípade overiť, či ochranná známka nepatrí pod žiadny z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vo vzťahu ku každému z týchto výrobkov alebo každej z týchto služieb, a môže dospieť k rôznym záverom podľa posudzovaných výrobkov alebo služieb. Pokiaľ teda odvolací senát zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom

11 — Pozri body 22 až 24 napadnutého rozsudku.

rozhodnutí záver, ku ktorému dospel pri každom z výrobkov a služieb uvedených v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná. Ak je však rovnaký dôvod zamietnutia namietaný proti kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na celkové odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby. [12]

18. Podľa Všeobecného súdu odvolací senát preskúmal rozlišovaciu spôsobilosť označenia „deluxe“ bez toho, aby sa zaoberal každým z výrobkov a každou zo služieb tried 9, 35, 37, 39 až 42 a 45, ktoré boli uvedené v prihláške. V rozpore s judikatúrou teda poskytol celkové odôvodnenie týkajúce sa všetkých týchto výrobkov a služieb bez toho, aby uviedol, že medzi nimi existovala priama a konkrétna súvislosť dostatočná na to, aby tvorili homogénnu kategóriu.

III. Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania

19. Odvolanie, ktoré podal EUIPO, bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 10. augusta 2015 a vyjadrenie spoločnosti Deluxe Inc. k odvolaniu bolo doručené 25. apríla 2016.

20. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zaviazal spoločnosť Deluxe Inc. na náhradu trov konania.

21. Deluxe Inc. navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré jej vznikli tak v prvostupňovom, ako aj v odvolacom konaní.

22. Na základe návrhu spoločnosti Deluxe Inc. podľa článku 76 ods. 1 rokovacieho poriadku sa 9. novembra 2016 konalo pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili obaja účastníci konania.

IV. Tvrdenia účastníkov konania

23. Odvolanie je založené na jedinom odvolacom dôvode, ktorý sa skladá z dvoch častí. V rámci prvej časti EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že obmedzil oprávnenie Úradu celkovo odôvodniť svoje rozhodnutia len na prípad, keď výrobky a služby tvoria homogénne kategórie. Podľa EUIPO v prípade, ak označenie ako „deluxe“ bezprostredne vyjadruje propagačný odkaz vzťahujúci sa na všetky odvetvia priemyslu a služieb, jeho zápis možno zamietnuť na základe celkového odôvodnenia. Toto odôvodnenie umožňuje jeho adresátovi napadnúť uvedené dôvody a tiež Všeobecnému súdu vykonať preskúmanie zákonnosti.

24. Podľa EUIPO ani homogénnosť výrobkov a služieb nie je nevyhnutnou podmienkou: na uznanie celkového odôvodnenia pre všetky výrobky a služby stačí, aby existovala spoločná vlastnosť. V tejto veci je spoločnou črtou to, že každý z výrobkov a každá zo služieb bez výnimky môže mať viac alebo menej vysokú kvalitu, takže údaj o vyššej kvalite, ktorý je spojený s pojmom „deluxe“, sa bude vnímať v súvislosti so všetkými výrobkami a službami ako čisto obchodný argument.

25. EUIPO sa opiera o úvahy, ktoré Súdny dvor uviedol vo veci BigXtra [13], v ktorej uznal dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť medzi označenými výrobkami a službami [14] (spočívajúcu v tom, že na všetky z nich sa mohli vzťahovať zľavy alebo osobitné výhody), v dôsledku čoho bolo prípustné celkové odôvodnenie. Vzhľadom na tento spoločný znak sa označenie „BigXtra“ chápe ako údaj o pozitívnej kvalite týchto výrobkov a služieb, a teda sa považuje za reklamný prísľub.

12 — Všeobecný súd citoval okrem iného uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, body 37 a 38), a analogicky tiež rozsudok z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, body 32, 34 a 38).

13 — Uznesenie z 11. decembra 2014 (C-253/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2445, body 48 a 49).

14 — Výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannej známky v spomenutej veci patrili do tried 16, 35, 39, 41, 42 a 43 v zmysle Niceskej dohody.

26. EUIPO sa domnieva, že Všeobecný súd sa v napadnutom rozsudku tým, že konštatoval, že sporné rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené,[15] odklonil od judikatúry Súdneho dvora. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nepriznal význam propagačnému a reklamnému charakteru označenia „deluxe“, ktorý sa vzťahoval na všetky sporné výrobky a služby.

27. Podľa názoru EUIPO odvolací senát dostatočne vysvetlil dôvody, pre ktoré označenie „deluxe“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku každému z výrobkov a každej zo služieb. Tieto dôvody umožnili[16] spoločnosti Deluxe Inc. namietať, že prihlásené označenie sa má nevyhnutne vnímať len ako údaj o výnimočnom charaktere alebo ako propagačný a reklamný údaj o vyššej kvalite týchto výrobkov a služieb.

28. EUIPO zastáva názor, že ak by sa od odvolacieho senátu vyžadovala podrobná analýza podľa jednotlivých výrobkov a služieb (alebo aj podľa jednotlivých kategórií), viedlo by to k systematickému a formálnemu opakovaniu základného dôvodu zamietnutia, ktorým je skutočnosť, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, v prípade každého z týchto výrobkov a každej z týchto služieb. Toto opakovanie by neprinieslo nič nové v porovnaní s argumentom, na ktorom je založené zamietnutie zápisu ochrannej známky (neexistencia rozlišovacej spôsobilosti).

29. EUIPO napokon tvrdí, že Všeobecný súd vo viacerých rozsudkoch uznal, že určité slogany nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s rôznymi výrobkami alebo službami, ak je vnímanie označenia ako bežného reklamného odkazu bezprostredné a bez výnimky sa vzťahuje na všetky z nich.[17]

30. V rámci druhej časti jediného odvolacieho dôvodu EUIPO tvrdí, že pojem homogénnosť sa má na účely celkového odôvodnenia chápať extenzívne. Stačí, aby sporné výrobky a služby mali spoločnú vlastnosť, ktorá môže existovať aj medzi výrobkami alebo službami patriacimi do úplne odlišných odvetví, pričom nemusí nevyhnutne vyplývať z podobnosti medzi výrobkami a službami z hľadiska ich povahy alebo účelu. EUIPO tvrdí, že nemožno vytvoriť vzájomnú súvislosť – tak ako to urobil Všeobecný súd v napadnutom rozsudku[18] – medzi existenciou „homogénnej kategórie“ a opisom výrobkov a služieb.

31. Podľa EUIPO síce podľa judikatúry[19] výrobky a služby tvoria dostatočne homogénnu kategóriu (ktorá pripúšťa celkové odôvodnenie) len vtedy, ak medzi nimi existuje dostatočne priama a konkrétna súvislosť, no nie je v nej uvedené, aká má byť povaha tejto súvislosti, ale len stanovuje požiadavku, aby taká súvislosť existovala. EUIPO v tejto súvislosti zdôrazňuje, že z judikatúry[20] ani nevyplýva, že relevantné kritériá na posudzovanie homogénnosti sú vopred taxatívne vymedzené alebo že sú kumulatívne.

32. Všeobecný súd tým, že v napadnutom rozsudku vyžadoval, aby kritérium homogénnosti vyplývalo z opisu výrobkov a služieb, pre ktoré Deluxe Inc. požiadala o zápis ochrannej známky, nesprávne vyložil pojem „dostatočne homogénna“ kategória výrobkov alebo služieb, ktorý sa používa v judikatúre, a v dôsledku toho aj pojem „dostatočne priama a konkrétna súvislosť“, ktorý je predpokladom vytvorenia takej kategórie.

15 — Najmä body 23 a 24 tohto rozsudku.

16 — Čím EUIPO splnil povinnosť odôvodnenia.

17 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2008, Suez/ÚHVT (Delivering the essentials of life) (T-128/07, neuverejnený, EU:T:2008:72, bod 33), a rozsudky Všeobecného súdu z 25. marca 2014, Deutsche Bank/ÚHVT (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, neuverejnený, EU:T:2014:154, bod 16), a z 12. decembra 2014, Wilo/ÚHVT (Pioneering for You) (T-601/13, neuverejnený, EU:T:2014:1067, bod 37).

18 — V bodoch 20 a 21 tohto rozsudku.

19 — Bod 17 napadnutého rozsudku, ktorý odkazuje na uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 40), a na rozsudky z 2. apríla 2009, Zuffa/ÚHVT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, bod 28), a z 23. septembra 2009, France Télécom/ÚHVT (T-396/07, neuverejnený, EU:T:2009:353, bod 28).

20 — S odkazom na uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 46).

33. Naproti tomu spoločná vlastnosť, ktorú v prejednávanej veci zistil odvolací senát (konkrétne to, že „všetky výrobky možno prezentovať ako výrobky, ktoré majú ‚vyššiu' kvalitu, pričom všetky služby možno prezentovať ako služby, ktoré majú ‚vyššiu kvalitu'")[21] – aj za predpokladu, že priamo nevyplýva z opisu týchto výrobkov alebo služieb v tom zmysle, že ide o výlučnú vlastnosť, ktorá ich vymedzuje, –, predstavuje dostatočné kritérium na to, aby sa konštatovalo, že všetky tieto výrobky a služby tvoria homogénnu kategóriu, v súvislosti s ktorou možno poskytnúť celkové odôvodnenie. Všeobecný súd nevysvetlil dôvody, pre ktoré táto spoločná vlastnosť nepredstavuje dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť.

34. Spoločnosť Deluxe Inc. nesúhlasí s tvrdeniami EUIPO. Najmä tvrdí, že jej ochranná známka nemá v súvislosti s predmetnými výrobkami a službami z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti vychvaľovací charakter.

35. Čo sa týka prvej časti odvolacieho dôvodu, Deluxe Inc. tvrdí, že Úrad sa nesprávne odvoláva na uznesenie BigXtra[22], ktoré bolo vydané vo veci, ktorú nemožno porovnávať s prejednávanou vecou, keďže v uvedenej veci sa konštatovalo, že spomenuté označenie propagovalo *prostriedky* predaja výrobkov. Tiež sa domnieva, že nemožno uplatniť rozsudky týkajúce sa sloganov[23], ktoré cituje EUIPO, lebo boli vydané v kontexte odlišnom od kontextu prejednávanej veci.

36. Pokiaľ ide o druhú časť odvolacieho dôvodu, Deluxe Inc. uvádza, že výrobky a služby, pre ktoré požiadala o zápis predmetného označenia, nie sú homogénne a že EUIPO v každom prípade vôbec neodôvodnil, prečo by mali byť homogénne. Deluxe Inc. sa domnieva, že skutočným kľúčovým faktorom v tomto spore je vychvaľovací charakter sporného označenia, a uvádza príklady služieb a výrobkov, v súvislosti s ktorými výraz „deluxe" nemá vychvaľovací charakter.

37. Na pojednávaní Deluxe Inc. vytkla EUIPO, že na všetky výrobky a služby, ktorých sa týkala prihláška, automaticky uplatnil príliš všeobecnú domnienku, podľa ktorej výraz „deluxe" nemá rozlišovacie účinky.

38. S cieľom odôvodniť, prečo sa v prejednávanej veci mala vykonať podrobná analýza významu slova „deluxe" aspoň v súvislosti s niekoľkými výrobkami a službami, Deluxe Inc. poukázala na to, že a) po prvé niektoré z nich nemajú dostatočnú škálu kvality na to, aby sa konštatovalo, že ak by sa na ne vzťahovala ochranná známka, tento výraz by mohol označovať ich vyššiu kvalitu a luxus,[24] a b) po druhé zákazníkmi, ktorí by si mohli kúpiť tieto výrobky alebo služby, sú odborníci, ktorí postupujú s vysokou mierou obozretnosti a ktorí by nepovažovali slovo „deluxe" za odkaz na ich vyššiu kvalitu. Za týchto okolností nemožno automaticky vylúčiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky bez jej overenia vo vzťahu k uvedeným výrobkom a službám.

V. Právna analýza

39. Domnievam sa, že je vhodnejšie zaoberať sa oboma nesprávnymi právnymi posúdeniami namietanými v jedinom odvolacom dôvode spoločne. Ich rozdelenie je príliš umelé, keďže – prísne vzaté – ide o tú istú právnu výhradu a spor sa týka presne vymedzeného problému, a to otázky, či je v prejednávanej veci prípustné celkové odôvodnenie rozhodnutia, ktoré vydal EUIPO. Výklad pojmu „dostatočne homogénna kategória [výrobkov alebo služieb]", na ktorú by sa mohlo uplatniť uvedené odôvodnenie, je len ďalším (vedľajším) aspektom uvedenej diskusie.

21 — Bod 23 sporného rozhodnutia.

22 — Uznesenie z 11. decembra 2014 (C-253/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2445).

23 — Pozri bod 29 týchto návrhov a príslušnú poznámku pod čiarou.

24 — Ako príklad uviedla nasledujúce služby: správa digitálnych súborov a duševného vlastníctva (trieda 35); skladovanie a preprava kamier (trieda 39); prevádzkovanie laboratórií na spracovanie filmov, televíznych filmov a reklamných filmov (trieda 40); získavanie digitálnych súborov s filmovým obsahom (trieda 42) a prieskum a vývoj v súvislosti s nelegálnym sťahovaním a ukladaním pirátskych digitálnych súborov s filmami, televíznymi programami a reklamami (trieda 45).

40. Zásady, ktoré Súdny dvor stanovil v tejto oblasti, sú – podľa môjho názoru správne – vysvetlené v napadnutom rozsudku.[25] Po tom, čo zhrniem ich podstatné znaky, z nich budem vychádzať pri rozbore odvolania.

41. Keď EUIPO na účely článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 skúma rozlišovaciu spôsobilosť označenia prihlasovaného pre viaceré výrobky alebo služby: a) prešetrí, či toto označenie slúži na identifikáciu týchto výrobkov alebo služieb ako výrobkov alebo služieb pochádzajúcich od určitého podniku a na ich odlíšenie od výrobkov alebo služieb iných podnikov;[26] b) ak predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, EUIPO ho musí preskúmať vo vzťahu k výrobkom alebo službám uvedeným v prihláške, pričom môže dospieť k rôznym záverom podľa posudzovaných výrobkov alebo služieb[27], a c) v prípade zamietnutia zápisu musí byť príslušné rozhodnutie v zásade odôvodnené pre každý z predmetných výrobkov alebo každú z predmetných služieb[28].

42. Tieto pravidlá však pripúšťajú dôležitú výnimku: ak EUIPO konštatuje, že na určitú kategóriu alebo skupinu výrobkov alebo služieb možno uplatniť rovnaký dôvod zamietnutia, môže sa obmedziť na celkové odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby.[29]

43. Je pravda, že v tej istej judikatúre sa zdôrazňuje potreba posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť s prihliadnutím na vnímanie príslušnej skupiny verejnosti,[30] čo je otázka, ktorá má síce menší význam, no môže mať vplyv na daný spor.

44. EUIPO sa domnieva, že Všeobecný súd sa tým, že vyžadoval odôvodnenie zamietnutia ochrannej známky „deluxe“ pre každý výrobok a pre každú službu, ktoré boli uvedené v prihláške, dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže vzhľadom na propagačný charakter tohto slova bolo opodstatnené celkové posúdenie. EUIPO v tejto súvislosti vytýka Všeobecnému súdu, že v napadnutom rozsudku uplatnil pojem „dostatočne homogénna“ kategória výrobkov a služieb, čo podľa jeho názoru odporuje judikatúre.

45. Takto vymedzený problém možno ľahšie pochopiť, ak sa v rámci priebehu konania posúdi so zreteľom na okamih, v ktorom má EUIPO preskúmať prihlasované označenie.

46. Ako som už uviedol, v tomto okamihu musí EUIPO najprv v konkrétnom prípade vo vzťahu k predmetným výrobkom a službám overiť, či označenie nepatrí pod žiadny z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia musí byť prísne a úplné, teda nesmie byť obmedzené na prípadné minimálne preskúmanie[31], čo by odporovalo zásade právnej istoty a zásade riadnej správy vecí verených, ktoré bránia neopodstatnenému zápisu ochranných známok, ktoré nespĺňajú zákonné kritériá[32].

47. Osobitným prípadom je prípad prihlásených ochranných známok, ktoré sú zložené „z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb chránených touto ochrannou známkou“. Súdny dvor kategoricky nezakazuje ich zápis.[33]

25 — Najmä v jeho bodoch 15 až 18.

26 — Rozsudok z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT (C-304/06 P, EU:C:2008:261, bod 59).

27 — Rozsudok z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, bod 32 a citovaná judikatúra).

28 — Uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 37 a citovaná judikatúra).

29 — Uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, bod 38 a citovaná judikatúra).

30 — Všeobecný súd to správne uviedol v bode 18 napadnutého rozsudku.

31 — Súdny dvor implicitne odmietol, aby príslušný orgán vykonal preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti obmedzené na jej minimálne vyjadrenie, ktoré by mu umožnilo zapísať akékoľvek označenie, pokiaľ by bolo čo i len v nepatrnej miere spôsobilé odlíšiť ho od označení konkurentov. Pozri rozsudok z 19. septembra 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, body 13 a 20).

32 — Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 59 a citovaná judikatúra).

33 — Rozsudok z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, bod 41).

48. Podľa Súdneho dvora „propagačný význam slovnej ochrannej známky nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje. Taká ochranná známka teda môže byť vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je ochranná známka vnímaná verejnosťou ako označenie tohto pôvodu, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade, chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť“ [34].

49. Tieto citácie pochádzajú z judikatúry týkajúcej sa slovných ochranných známok zložených z údajov alebo označení používaných ako slogany alebo údaje o kvalite, na ktoré sa vzťahovala prihláška. Hoci Súdny dvor uznáva „ťažkosti pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známok…, ktoré je oprávnene potrebné zohľadniť“, nepovažuje za odôvodnené skúmať ich pomocou „osobitných kritérií nahradzujúcich“ všeobecné kritériá „alebo odchyľujúcich sa od“ nich. [35]

50. Ak je to tak, tým skôr sa musia všeobecné kritériá uplatniť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok, ktoré okrem slovných prvkov obsahujú aj grafické prvky, teda sú obrazovými ochrannými známkami. Práve o taký prípad ide v prejednávanej veci, v ktorej sa žiada o zápis ochrannej známky zloženej z fonetického alebo slovného prvku (slovo „deluxe“) a iného grafického prvku (kruh s pozadím červenej farby, ktorý je na okraji rozmazaný a v ktorom je napísané uvedené slovo).

51. Samozrejme, môžu existovať označenia, ktoré vôbec nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. S veľkou pravdepodobnosťou k nim patria niektoré slogany a s ešte väčšou pravdepodobnosťou niektoré vychvaľovacie údaje. Je logické, že ak sú obe tieto kategórie označení zjavne nespôsobilé alebo úplne nespôsobilé vyvolávať rozlišovacie účinky, príslušné orgány ich zamietnu bez ďalšieho – zbytočného – skúmania týkajúceho sa výrobkov a služieb, ktoré mali chrániť.

52. Zastávam názor, že EUIPO má pravdu, keď vo všeobecnej rovine tvrdí, že tento postup je dovolený, lebo keď sa konštatuje absolútna rozlišovacia nespôsobilosť, ktorú možno všeobecne uplatniť na každý druh výrobkov a služieb, nie je dôvod vyžadovať následné posúdenie tejto (ne)spôsobilosti, tento raz v súvislosti s určitými konkrétnymi výrobkami alebo službami. Z toho istého hľadiska by zamietnutie zápisu novej ochrannej známky bolo dostatočne odôvodnené a rozhodnutie, v ktorom by bola uvedená zjavná a úplná („univerzálna“) nespôsobilosť prihlásenej ochrannej známky, by bolo dostatočne odôvodnené.

53. Judikatúru citovanú v napadnutom rozsudku preto treba spresniť, ak je nemožnosť použiť určité označenie na odlíšenie výrobkov alebo služieb jedného podniku od výrobkov alebo služieb iného podniku istá do takej miery, že bez nebezpečenstva omylu ju možno označiť za zjavnú nespôsobilosť, a to bez ohľadu na to, akých výrobkov alebo služieb sa toto označenie týka.

54. Uvedené podmienky však v prípade ochrannej známky „deluxe“ neboli splnené, a to z dvoch dôvodov. Prvým (možno menej dôležitým) z nich je, že v tomto prípade je to, čo by verejnosť mohla vnímať ako údaj o vyššej kvalite, zmiešané alebo obrazové označenie, ktoré už vzhľadom na svoju povahu vyžaduje popri samotnom prijatí vychvaľovacieho odkazu určitú zmyslovú alebo rozumovú činnosť. V tejto činnosti pritom možno nájsť jeden z faktorov, ktoré nasvedčujú tomu, že ochranná známka „deluxe“ má rozlišovaciu spôsobilosť, prinajmenšom vo vzťahu k niektorým z výrobkov alebo služieb, ktoré mala chrániť.

34 — Rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).

35 — Rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 38).

55. Druhý dôvod súvisí s významom výrazu „deluxe“, ktorý evokuje práve (a to len v niektorých krajinách) luxus alebo exkluzívnosť, čo sú prívlastky, ktoré sa môžu vzťahovať na určité výrobky alebo služby [36], no nemôžu sa vzťahovať na iné výrobky alebo služby, pri ktorých používaní tieto prívlastky prirodzene neplatia. [37] Je teda logické predpokladať, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, mohlo mať rozlišovaciu spôsobilosť, prinajmenšom vo vzťahu k niektorým z týchto výrobkov alebo služieb.

56. Okrem toho to uznali viaceré vnútroštátne úrady členských štátov Únie (a iných krajín) [38] a aj samotný EUIPO, pokiaľ ide o tú istú ochrannú známku „deluxe“ [39] alebo iné podobné ochranné známky, v súvislosti s rozličnými výrobkami alebo službami. Je pravda, že tieto rozhodnutia nie sú záväzné, ale možno ich považovať za indície, ktoré nasvedčujú tomu, že EUIPO nemal hneď na začiatku a v celom rozsahu (teda bez ohľadu na jeho súvislosť s jednotlivými výrobkami alebo službami) zamietnuť zápis prihláseného označenia na základe jeho absolútnej rozlišovacej nespôsobilosti. [40]

57. Judikatúra skutočne uznala, že prax členských štátov v rozsahu, v akom môže byť relevantná pre posúdenie na úrovni Únie, slúži ako užitočná indícia, na ktorú môže Úrad prihliadať pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia. [41]

58. Ešte konkrétnejšie, Súdny dvor uznal, že v rámci námietkového konania „tiež nemožno vo vzťahu k označeniu, ktoré je zhodné s ochrannou známkou chránenou v niektorom členskom štáte, konštatovať absolútny dôvod zamietnutia, ako je absencia rozlišovacej spôsobilosti uvedená v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj v článku 3 ods. 1 písm. b) [smerníc [42] o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok]“ [43].

59. Domnievam sa, že vyššie uvedené postačuje na vyvrátenie predpokladu, na ktorom je založený odvolací dôvod. Tento odvolací dôvod spočíva na predpoklade (absolútna neexistencia rozlišovacej spôsobilosti označenia „deluxe“ vo vzťahu k akémukoľvek výrobku a akejkoľvek službe) [44], ktorý jednoducho nemožno považovať za preukázaný. Bez tohto základného predpokladu treba odvolanie samozrejme zamietnuť, lebo v prípade označenia, ktoré prípadne môže slúžiť na identifikáciu výrobkov alebo služieb, treba pri skúmaní pred zápisom ochrannej známky, ktoré vykonáva EUIPO, overiť (a odôvodniť), či sa rozlišovacia spôsobilosť vzťahuje na výrobky alebo služby posudzované samostatne, alebo zoskupené do kategórií.

36 — EUIPO sa pokúsil prirovnať luxus k vyššej kvalite, ale toto sémantické spojenie nie je zrejmé ani nevyhnutné. Môžu existovať výrobky, dokonca aj výrobky dennej spotreby, ktoré majú vysokú kvalitu (napríklad voda), a nie sú nevyhnutne luxusné. Naopak, možno si predstaviť luxusné výrobky alebo služby (najmä na základe ich vzácnosti alebo jedinečnosti), ktoré nevyhnutne nemajú výnimočnú kvalitu.

37 — Ak spomeniem len dve zo služieb, na ktoré sa sporná ochranná známka mala vzťahovať, ťažko možno hovoriť napríklad o „luxusnom“ systéme na digitálne komprimovanie údajov alebo o „luxusnej“ službe vyhľadávania pirátskeho digitálneho obsahu.

38 — Na pojednávaní Deluxe Inc. – bez toho, aby jej niekto protirečil, – potvrdila to, čo už uviedla v konaní pred odvolacím senátom EUIPO, teda že to isté označenie, ktoré bolo predmetom sporu, bolo zapísané v Španielsku, Taliansku, Austrálii, Kanade, Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, pričom tieto zápisy podľa uvedenej spoločnosti svedčia o „imanentnej rozlišovacej spôsobilosti“ tohto označenia.

39 — Ide o obrazovú ochrannú známku „deluxe“ č. 006891949, ktorá sa skladá z tohto slova umiestneného v kruhu červenej farby. Jej zápis povolil EUIPO na žiadosť spoločnosti Deluxe Entertainment Services Group Inc. pre výrobky zaradené do tried 35, 39, 40, 41, 42 a 45 podobné tým, na ktoré sa má vzťahovať označenie, o ktoré ide v prejednávanej veci.

40 — Tieto úvahy nebránia tomu, aby ochranná známka „deluxe“ v prípade jej uplatnenia na určité jednotlivé výrobky nemusela mať rozlišovaciu spôsobilosť. Všeobecný súd to konštatoval v rozsudku, ktorý bol vydaný pred napadnutým rozsudkom, a to 17. decembra 2014 vo veci Lidl Stiftung/ÚHVT (Deluxe) (T-344/14, neuverejnený, EU:T:2014:1097, bod 28).

41 — Bod 91 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), ktorý bol takmer doslovne prebratý do bodu 39 rozsudku z 19. septembra 2002 v tejto veci (EU:C:2002:506).

42 — Smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

43 — Rozsudky z 24. mája 2012, Formula One Licensing/ÚHVT (C-196/11 P, EU:C:2012:314, bod 41), a z 8. novembra 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, bod 66). V prvej z uvedených vecí išlo o neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia „F1“, ktorú konštatoval Všeobecný súd, hoci bolo predtým zapísané ako národná ochranná známka. Aj keď okolnosti uvedeného konania sa odlišujú od okolností tohto konania, konštatovania uvedené v citovanom rozsudku z 24. mája 2012 možno uplatniť aj v prejednávanej veci.

44 — Na pojednávaní EUIPO uviedol, že podľa jeho názoru je slovo „deluxe“ absolútne nespôsobilé na odlíšenie akéhokoľvek výrobku alebo akejkoľvek služby.

60. Subsidiárne [45] sa teda budem zaoberať námietkami EUIPO voči napadnutému rozsudku, pokiaľ ide konkrétne o odôvodnenie aktu, ktorý vydal odvolací senát, a pojem „homogénna kategória“, pričom však poznamenávam, že jeho stanovisko je podľa môjho názoru do určitej miery nekoherentné, keďže buď výraz „deluxe“ vôbec nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom v takom prípade by bolo irelevantné, či výrobky a služby označené týmto výrazom možno zaradiť do jednej alebo viacerých skupín či kategórií alebo na základe čoho treba určiť tieto skupiny či kategórie, alebo naopak v prípade, ak uvedený výraz v niektorých prípadoch môže mať rozlišovacie účinky, je nevyhnutné preskúmať (jednotlivo alebo podľa kategórií) príslušné výrobky alebo služby, čo EUIPO neurobil.

61. Podľa Všeobecného súdu propagačný a reklamný charakter výrazu „deluxe“ („za predpokladu, že táto okolnosť by bola preukázaná“) [46] nebol dôvodom na to, aby odvolací senát poskytol celkové odôvodnenie. [47] Domnievam sa, že toto konštatovanie nevychádza z nesprávneho právneho posúdenia, lebo po prvé podľa už citovanej judikatúry nemožno kategoricky konštatovať, že propagačné alebo reklamné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a po druhé Všeobecný súd neodoprel EUIPO možnosť vypracovať celkové odôvodnenie, ale uviedol, že na to, aby to EUIPO mohol urobiť, musí vylúčiť rozlišovaciu spôsobilosť označenia prostredníctvom iných dôvodov, než je skutočnosť, že toto označenie jednoducho patrí do oblasti reklamy a vychvaľovacích odkazov.

62. Okrem toho Všeobecný súd pri skúmaní výrobkov a služieb uvedených v prihláške spoločnosti Deluxe Inc. [48] poukázal na možnosť zoskupiť ich aspoň do siedmich kategórií, keďže vzhľadom na ich opis medzi nimi existovali veľké rozdiely, pokiaľ ide o ich povahu, vlastnosti, účel a spôsob predaja. [49] Vzápätí [50] konštatoval, že preskúmanie nebolo vykonané vo vzťahu ku každému z výrobkov a každej zo služieb (ani vo vzťahu k ich prípadným zoskupeniam) a že odvolací senát sa nedomnieval, že medzi týmito výrobkami a službami existovala dostatočne priama a konkrétna súvislosť na to, aby tvorili homogénnu kategóriu.

63. Súdny dvor stanovil relevantné kritériá na posúdenie homogénnosti výrobkov a služieb v bode 46 uznesenia CFCMCEE/ÚHVT [51], kde preskúmal a potvrdil správnosť a platnosť kritérií, ktoré vzal do úvahy Súd prvého stupňa, a tými sú charakteristiky, zásadné spoločné vlastnosti a funkcie uvedených výrobkov a služieb.

64. Záver, ku ktorému dospel Všeobecný súd v napadnutom rozsudku, pritom vychádza len z kritérií, ktoré Súdny dvor potvrdil v uznesení CFCMCEE/ÚHVT [52], teda zohľadňuje charakteristiky, zásadné spoločné vlastnosti a funkcie uvedených výrobkov a služieb s cieľom poukázať na rozdiely medzi nimi. [53] Jednoducho povedané, Všeobecný súd sa riadil usmerneniami vyplývajúcimi z citovanej judikatúry, pričom ani v tomto smere sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia.

45 — EUIPO na pojednávaní v reakcii na otázky Súdneho dvora takisto uznal, že jeho základné tvrdenie sa opiera o úplnú nespôsobilosť označenia „deluxe“ na identifikáciu výrobkov alebo služieb a jeho subsidiárne tvrdenie je založené na tom, že v prípade, ak by sa posudzovali výrobky alebo služby, bolo by potrebné preskúmať, či vykazujú spoločné znaky, ktoré umožňujú zaradiť ich do jednej alebo viacerých kategórií.

46 — Bod 27 *in fine* napadnutého rozsudku.

47 — Hoci tento argument je uvedený v závere napadnutého rozsudku, zdá sa vhodné uviesť ho v tejto pasáži, lebo sa domnievam, že lepšie vysvetľuje *ratio decidendi* tohto rozsudku.

48 — V bodoch 20 a 21 napadnutého rozsudku.

49 — Podľa Všeobecného súdu „prihlásená ochranná známka sa vzťahuje na viac ako 90 výrobkov a služieb, ktoré sú zaradené do ôsmich rôznych tried a týkajú sa takých rozdielnych oblastí, akými sú kino, reklama, skladovanie a preprava tovaru, výskum a vývoj nových výrobkov, bezpečnosť, zábava alebo informatika“ (bod 20 napadnutého rozsudku).

50 — Tamže, bod 22.

51 — Uznesenie z 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Uznesenie z 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — „Existencia takej súvislosti napríklad medzi filmami, dodávkou tovaru nákladnými automobilmi, skladovaním tovaru, výskumom a vývojom nových výrobkov a prevádzkovaním a navrhovaním webových stránok pre tretie osoby, nie je zrejmá a v každom prípade nevyplýva zo znenia sporného rozhodnutia“ (bod 27 napadnutého rozsudku).

65. Je pravda, že podľa odvolacieho senátu neexistencia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k výrobkom a službám vyplývala z toho, že všetky z nich „bez výnimky“ [54] mohli byť prezentované ako výrobky a služby vyššej kvality. EUIPO sa domnieva, že nie je nevyhnutnou požiadavkou, aby spoločná vlastnosť všetkých výrobkov a služieb vyplývala z ich opisu: postačuje dostatočná a priama súvislosť, ktorá umožňuje zaradiť rôzne výrobky a služby do jednej „dostatočne homogénnej“ kategórie.

66. To znamená, že v odvolaní sa v skutočnosti navrhuje rozšíriť túto judikatúru, aby uznala za kritérium aj spoločnú vlastnosť, na ktorú poukazuje EUIPO, teda možnosť prezentovať všetky výrobky a služby ako výrobky a služby „vyššej kvality“.

67. Nesúhlasím s týmto návrhom EUIPO, ktorý podľa môjho názoru nerozlišuje dve fázy postupu skúmania rozlišovacej spôsobilosti. Keď sa skúma vnímanie verejnosti, cieľom je overiť, či verejnosť v propagačnom odkaze spozná, že výrobky a služby pochádzajú od určitého podniku, alebo ho bude skôr vnímať len ako údaj o kvalite. Naopak, pri určovaní kategórií výrobkov, v súvislosti s ktorými možno vymedziť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, je nevyhnutné, aby súvislosť vyplývala zo samotných výrobkov, teda z ich spoločných vlastností, z ich vlastných charakteristík alebo z ich funkcií.

68. Inak povedané, najprv treba vyhľadať a prípadne usporiadať podstatné prvky a väzby, ktoré zaraďujú jednotlivé výrobky a služby do kategórií, a potom ich porovnať s označením, ktorého rozlišovacia spôsobilosť sa skúma. Len v prípade, ak sa medzi týmito výrobkami a službami zistí spoločný prvok, ktorý umožňuje posudzovať ich s istou mierou homogénnosti, možno vykonať celkové posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky pre takto určenú homogénnu kategóriu uvedených výrobkov a služieb. [55]

69. Údajná spoločná vlastnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa má vzťahovať ochranná známka „deluxe“, vyplýva podľa EUIPO zo samotného propagačného odkazu. Pripomínam však, že tento záver nevychádza z analýzy výrobkov a služieb, ale z analýzy označenia vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti. Pri vytváraní homogénnych kategórií výrobkov a služieb treba nevyhnutne vychádzať z charakteristík výrobkov a služieb, na ktoré sa má vzťahovať ochranná známka, keďže len z nich môžu vyplynúť porovnateľné podstatné prvky na stanovenie podobností a odlišností. Tento postup je napokon objektívnejší, a preto poskytuje hospodárskym subjektom vyššiu mieru právnej istoty.

70. Nesúhlasím teda s argumentáciou EUIPO, ktorá smeruje k tomu, aby sa vo vyššie uvedenom zmysle rozšíril spôsob hľadania priamych a konkrétnych súvislostí, ktoré zabezpečujú homogénnosť rozličných výrobkov a služieb, aby bolo možné vykonať ich celkové posúdenie na účely skúmania rozlišovacej spôsobilosti. Keďže Všeobecný súd použil kritériá potvrdené uznesením CFCMCEE/ÚHVT [56] (teda charakteristiky, zásadné spoločné vlastnosti a funkcie výrobkov a služieb) na zistenie rozdielov medzi nimi a uvedená možnosť je vylúčená, v tomto smere vychádzal z už citovanej judikatúry bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

71. EUIPO na podporu svojho odvolania tiež poukazuje na uznesenie Súdneho dvora vydané vo veci týkajúcej sa ochrannej známky „BigXtra“. [57] V bodoch 48 a 49 uvedeného uznesenia sa však nehovorí o odôvodnení dostatočne priamej a konkrétnej súvislosti medzi výrobkami a službami, o ktoré išlo v predmetnej veci, ale o výhrade smerujúcej proti Všeobecnému súdu, ktorý podľa odvolateľky v uvedenej veci obrátil dôkazné bremeno, aby preukázal neexistenciu absolútneho dôvodu zamietnutia.

54 — Bod 22 sporného rozhodnutia.

55 — Ak by sa akceptovala spoločná vlastnosť vyplývajúca z „odkazu“ ochrannej známky, znamenalo by to obrátiť postup logickej dedukcie, pomocou ktorého sa hľadá dostatočne priama a konkrétna súvislosť medzi výrobkami a službami.

56 — Uznesenie z 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Uznesenie z 11. decembra 2014, BigXtra (C-253/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2445). Pozri bod 25 týchto návrhov.

72. V rozsudku napadnutom odvolaním v uvedenej veci [58] Všeobecný súd len zamietol tvrdenie žalobkyne, ktorá vytýkala odvolaciemu senátu, že nepreskúmal rozlišovaciu spôsobilosť označenia vo vzťahu k výrobkom a službám uvedeným v prihláške. V neskoršom odvolaní teda Súdnemu dvoru nebola predložená otázka, či by ako súvislosť medzi výrobkami a službami postačovalo, že sa na všetky z nich mohli vzťahovať značné zľavy, veľké výhody alebo osobitná náhrada, ale bola mu predložená len výhrada týkajúca sa rozdelenia dôkazného bremena, ktorú neuznal, a potvrdil napadnutý rozsudok. Uznesenie Súdneho dvora vo veci BigXtra [59] preto nemožno uplatniť na prejednávaný prípad.

73. Nesúhlasím ani s tvrdením, že ak by sa nevyhovelo návrhu na rozšírenie judikatúry v tom zmysle, ako to navrhol EUIPO, viedlo by to k tomu, že EUIPO by vo svojich rozhodnutiach pri každom výrobku a každej službe zbytočne musel opakovať základný dôvod zamietnutia. Taký dôsledok nie je nevyhnutný ani nenapraviteľný, keďže napadnutý rozsudok to nevyžaduje a ani nemožno vylúčiť, že ten istý dôvod zamietnutia sa bude vzťahovať na rôzne kategórie výrobkov a služieb, pričom v takom prípade možno jednoducho uviesť spoločné vysvetlenia týkajúce sa jeho uplatnenia na tieto kategórie.

74. Napokon by som sa chcel stručne vyjadriť – ako som uviedol na začiatku týchto návrhov [60] – k článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. V tomto písmene, a nie v písmene b), ktoré bolo ako jediné uvedené v odvolaní, sa nachádzajú absolútne dôvody zamietnutia zodpovedajúce opisným označeniam, teda prípadu, keď ochranné známky „tvoria výlučne… znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie… kvality…, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb“.

75. Ako som už uviedol, Všeobecný súd využil svoje oprávnenie neskúmať ostatné žalobné dôvody týkajúce sa zrušenia, pokiaľ už vyhovel jednému z dôvodov [v tomto prípade žalobnému dôvodu založenému na článku 7 ods. 1 písm. b)], a preto sa nezaoberal žalobným dôvodom založeným na porušení písmena c). Je pravda, že Súdny dvor uznal čiastočné prekrývanie pôsobností týchto písmen, pričom poukázal na rozdiel medzi nimi, ktorý spočíva v tom, že prvé z nich zahŕňa všetky okolnosti, za ktorých označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov, [61] čo by mohlo potvrdiť stanovisko zaujaté v napadnutom rozsudku, podľa ktorého netreba skúmať žalobný dôvod týkajúci sa zrušenia založený na písmene c).

76. Na účely správneho uplatňovania článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 však Súdny dvor v tom istom rozsudku spresnil uvedené konštatovanie, keď zdôraznil požiadavku, aby dôvod zamietnutia uvedený v písmene c) zostal vyhradený prípadom, na ktoré sa tento dôvod zamietnutia skutočne vzťahuje. [62] Tento záver treba uviesť do súvislosti so základným všeobecným záujmom, aby ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré slúžia na označenie vlastností tovarov alebo služieb v zmysle tohto ustanovenia, boli voľne dostupné pre všetkých a nemohli byť zapísané. [63]

77. Domnievam sa však, že ak sa určité rozhodnutie napadne na základe oboch dôvodov zamietnutia podľa písmen b) aj c), vzhľadom na prekrývanie ich pôsobností by bolo vhodnejšie, aby sa Všeobecný súd zaoberal obidvoma, aj keď vyhovie len jednému z nich. V zhode s inými generálnymi advokátmi by som dokonca odporučil, aby sa najprv preskúmalo písmeno c), [64] pričom v legislatívnom kontexte nariadenia o ochrannej známke Únie je vhodnejšie neposudzovať obe kritériá rovnako a nepovažovať ich za nevyhnutne navzájom závislé. [65]

58 — Rozsudok Všeobecného súdu z 21. marca 2014, FTI Touristik/ÚHVT (BigXtra) (T-81/13, neuverejnený, EU:T:2014:140, body 43 až 47).

59 — Uznesenie z 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Pozri bod 5 týchto návrhov.

61 — Rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 47).

62 — Rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 48).

63 — Rozsudok z 8. apríla 2003, Linde a i. (C-53/01, EU:C:2003:206, bod 74). Označenie „deluxe“ bolo bezpochyby zložité, ale pokiaľ prieskumový pracovník, ako aj odvolací senát zdôraznili „banálny“ charakter obrazového prvku a nepriznali mu nijaký význam pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti, v záujme koherentnosti mali prirovnať uvedené označenie k označeniu, ktoré sa skladá *výlučne* z prípadného údaja o kvalite výrobkov.

64 — Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Mag Instrument/ÚHVT (C-136/02, EU:C:2004:151, bod 20).

65 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, body 51 a 53).

78. Aj keď totiž na zamietnutia zápisu stačí, ak existuje jeden absolútny dôvod zamietnutia [66], preskúmanie ostatných uvedených dôvodov a rozhodnutie o nich môže zabrániť tomu, aby v prípadoch zrušenia rozhodnutia bolo potrebné opäť podať žalobu.

79. V každom prípade, keďže tvrdenia EUIPO týkajúce sa neexistencie rozlišovacej spôsobilosti sporného označenia boli založené na tom, že toto označenie predstavovalo vyjadrenie vyššej kvality, vyššie uvedené úvahy by sa vzťahovali tak na písmeno b), ako aj na písmeno c) (slovné spojenie „znak kvality“) článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

80. V konečnom dôsledku zastávam názor, že jedinému odvolaciemu dôvodu nemožno vyhovieť, keďže v napadnutom rozsudku neboli zistené nesprávne právne posúdenia, ktoré EUIPO vytýka, a prejednávané odvolanie treba zamietnuť.

VI. Návrh

81. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:

1. zamietol odvolanie, ktoré podal Úrad duševného vlastníctva Európskej únie (EUIPO) proti rozsudku Všeobecného súdu zo 4. júna 2015 vo veci T-222/14, Deluxe Laboratories/ÚHVT (deluxe);

2. uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Deluxe Entertainment Services Group Inc.

66 — Uznesenie z 13. februára 2008, Indorata-Serviços e Gestão/ÚHVT (C-212/07 P, neuverejnené, EU:C:2008:83, bod 27 a citovaná judikatúra).