NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
M. POIARES MADURO
prednesené 17. júna 2004 [1]

1. V tejto veci skúmame odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa, ktorý zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (ďalej len „ÚHVT"), ktorým bol zamietnutý zápis výrazu „Das Prinzip der Bequemlichkeit"(zásada pohodlia) ako ochrannej známky Spoločenstva pre určité triedy výrobkov. [2] Týmto odvolaním, podaným ÚHVT sa navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol o správnom výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [3], ktorý stanovuje, že do registra sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. V podstate je potrebné odpovedať na otázku, podľa akého kritéria sa musí posudzovať rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Je tiež potrebné určiť, či posúdenie rozlišovacej spôsobilosti slovného výrazu, akým je slogan, odôvodňuje osobitný prístup, ktorý je odlišný od prístupu v prípade iných druhov ochranných známok.

I — Relevantná právna úprava

2. Článok 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje: „Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov".

3. Článok 7 nariadenia č. 40/94 stanovuje v súvislosti s absolútnymi dôvodmi zamietnutia:

„1. Do registra sa nezapíšu:

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

1 — Jazyk prednesu: portugalčina.

2 — Rozsudok z 11. decembra 2001, Erpo Möbelwerk/ÚHVT (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), T-138/00, Zb. s. II-3739 (ďalej len „napadnutý rozsudok").

3 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1.

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;

...

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

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania."

II — Prihláška, priebeh konania pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

4. Dňa 23. apríla 1998 podal Erpo Möbelwerk GmbH (ďalej len „Erpo") prihlášku výrazu „Das Prinzip der Bequemlichkeit" ako ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky, ktoré patria do triedy 8 (ručné náradie a pomôcky na ručný pohon; príbor a nožiarsky tovar, sečné a bodné zbrane), 12 (dopravné prostriedky na pohyb po zemi a náhradné diely) a 20 (bytový, predovšetkým čalúnený nábytok, stoličky, príborníky a kancelársky nábytok) v zmysle Nicejskej dohody [4].

5. Prieskumový pracovník ÚHVT zamietol zápis pre všetky tieto výrobky rozhodnutím zo 4. júna 1999, proti ktorému Erpo podal následne odvolanie. Tretí odvolací senát ÚHVT toto odvolanie zamietol rozhodnutím z 23. marca 2000 pre všetky výrobky okrem výrobkov patriacich do triedy 8 (ručné náradie a pomôcky na ručný pohon; príbor a nožiarsky tovar, sečné a bodné zbrane) s odôvodnením, že pokiaľ ide o posledné uvedené výrobky, „podstatnými skutočnosťami sú bezpečnosť, výkonnosť a jednoduchosť použitia alebo estetické vlastnosti a nie pohodlie". Berúc do úvahy, že odkaz na zásadu pohodlia sa javil viac

4 — V zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

menej nepochopiteľný v rámci uvedenej triedy výrobkov, a teda nepoužiteľný ako všeobecná vlastnosť týchto výrobkov, rozhodol odvolací senát, že zápis mal byť povolený. Pokiaľ ide o výrobky v triedach 12 a 20 odvolací senát zamietol odvolanie vzhľadom na to, že výraz je opisný a nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda sa naň vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

6. Erpo podal proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT žalobu na Súd prvého stupňa a opierajúc sa o tri žalobné dôvody: porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a skutočnosti, že neboli vzaté do úvahy skoršie vnútroštátne zápisy. Súd prvého stupňa zrušil napadnutým rozsudkom rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT. Štvrtá komora Súdu prvého stupňa v tomto rozsudku rozhodla, že zápis dotknutého sloganu ako ochrannej známky Spoločenstva pre výrobky patriace do tried 12 (dopravné prostriedky na pohyb po zemi a náhradné diely) a 20 (bytový, predovšetkým čalúnený nábytok, stoličky, príborníky a kancelársky nábytok) nemožno zamietnuť ani na základe písmena b), ani na základe písmena c) článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94. V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa usúdil, že vzhľadom na to, že rozhodnutie odvolacieho senátu musí byť zrušené na základe prvých dvoch žalobných dôvodov, nie je nutné rozhodnúť o treťom žalobnom dôvode, o ktorý sa opiera žalobca.

7. ÚHVT podal 27. februára 2002 proti tomuto rozsudku odvolanie na Súdny dvor. V tomto odvolaní ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, zamietol odvolanie podané Erpo proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 23. marca 2000 a subsidiárne vrátil vec na rozhodnutie Súdu prvého stupňa. Tiež navrhuje, aby bol odporca zaviazaný na náhradu trov konania v prvom stupni, ako aj na náhradu trov tohto konania.

8. Uznesením predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2002 bolo Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska dovolené vstúpiť do konania ako vedľajší účastník, ktorý podporuje návrhy ÚHVT.

9. Vo svojom vyjadrení odporcu Erpo navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie, potvrdil napadnutý rozsudok a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, vrátane vynaložených nákladov v rámci tohto odvolania.

10. Na pojednávaní Súdneho dvora, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2004, predniesli ÚHVT, Erpo a vláda Spojeného kráľovstva svoje pripomienky.

III — Odvolací dôvod: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

11. ÚHVT obmedzuje svoje odvolanie na jediný odvolací dôvod, teda na údajné porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa zápis zamietne, ak ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. ÚHVT sa obmedzuje na tento odvolací dôvod napriek tomu, že napadnutý rozsudok uvádza, že ani písmeno c) nemôže byť prekážkou zápisu syntagmy „Das Prinzip der Bequemlichkeit" ako ochrannej známky pre dotknuté výrobky, čo je v protiklade s rozhodnutím odvolacieho senátu. [5]

12. ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že dospel k záveru, že kritériom posúdenia dôvodu zamietnutia dotknutého zápisu nie je v konečnom dôsledku posúdenie rozlišovacej spôsobilosti známky na základe bežného vnímania tejto známky priemerným spotrebiteľom v súvislosti s dotknutými tovarmi, ale nové odlišné kritérium uvedené v článku 46 napadnutého rozsudku.

13. V bode 46 napadnutého rozsudku, na ktorý sa zameriava odvolanie ÚHVT, Súd prvého stupňa uviedol, že „zamietnutie odvolania podaného odvolaciemu senátu na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 však môže byť odôvodnené iba vtedy, ak by bolo preukázané, že kombinácia samotnej syntagmy ‚das Prinzip der...' (‚zásada...') so slovom označujúcim vlastnosť predmetných výrobkov alebo služieb je bežne používaná v obchodných a najmä reklamných oznamoch. Je ale potrebné zdôrazniť, že sporné rozhodnutie podobný záver neobsahuje a že ani v písomnostiach a ani počas pojednávania sa ÚHVT neodvolával na takéto používanie."

14. Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa takto zaviedol nové kritérium hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktoré je v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tvrdí, že toto nové kritérium neprimerane ľahko umožňuje uznanie rozlišovacej spôsobilosti a že je nezlučiteľné s kritériom riadne prijatým judikatúrou Súdneho dvora i Súdu prvého stupňa v tejto oblasti.

IV — Posúdenie

A — *Predbežné poznámky*

15. Na účely posúdenia odvolacieho dôvodu, na ktorom sa zakladá odvolanie ÚHVT

5 — V tomto odvolaní ÚHVT vyjadruje pochybnosti o platnosti napadnutého rozsudku, ktorý sa zakladá na zjavnom omyle v posúdení skutkového stavu, ktorý zistil odvolací senát v súvislosti s uplatnením článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. ÚHVT však vyslovene odmieta založiť svoj návrh na zrušenie napadnutého rozsudku na tejto prípadnej chybe.

a ktorý vychádza z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je najprv potrebné posúdiť znenie a podstatu tohto ustanovenia tak ako boli vyložené judikatúrou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa. Toto posúdenie je nevyhnutné na stanovenie správneho kritéria hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle uvedeného písmena b).

16. Je preto potrebné preskúmať, jednak či je toto kritérium v súlade s kritériom, ktoré Súd prvého stupňa uviedol v bode 46 napadnutého rozsudku a ktoré je ústredným terčom kritiky ÚHVT, a jednak či je v súlade s predchádzajúcimi bodmi 43 až 45, v ktorých sa uvádza:

„43 ... odvolací senát v bode 30 sporného rozhodnutia poukázal na to, že syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT chýba ‚štipka predstavivosti navyše'. Ďalej ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe tvrdil, že „aby mohli slogany slúžiť ako ochranné známky, musia obsahovať osobitý... prvok navyše' a že vo vzťahu k predmetnému pojmu táto osobitosť chýba.

44 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že z judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že nedostatok rozlíšenia nemôže vychádzať z chýbajúcej osobitosti alebo predstavivosti navyše [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (Cine Action), T-135/99, Zb. s. II-379, bod 31; Taurus-Film/ÚHVT (Cine Comedy), T-136/99, Zb. s. II-397, bod 31, a z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, Zb. s. II-1259, body 39 a 40]. Je ďalej potrebné poznamenať, že na slogany nie je dôvodné uplatňovať prísnejšie kritériá ako na iné druhy označení.

45 Keďže odvolací senát v bode 31 sporného rozhodnutia poukázal na chýbajúce ‚koncepčné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie a označkovanie', je potrebné zdôrazniť, že tento prvok v skutočnosti iba parafrázuje úvahu odvolacieho senátu o chýbajúcej ‚štipke predstavivosti navyše'."

17. Tieto dôvody napadnutého rozsudku sú kritikou postoja odvolacieho senátu ÚHVT pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorá vrcholí v bode 46 stanovením kritéria, ktoré malo byť z pohľadu napadnutého rozsudku použité pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

18. Spojenie bodov 43 až 46 poukazuje na jednotnosť vnímania Súdu prvého stupňa vo vzťahu ku kritériu, ktoré sa má použiť pri hodnotení rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Táto jednotnosť je okamžite zjavná zo slova „však" v bode 46 napadnutého rozsudku. Analýza týchto dôvodov rozsudku preto umožní dôjsť k záveru, že napadnutý rozsudok porušuje uvedené písmeno b) nariadenia č. 40/94.

19. Tiež zdôrazňujem, že zo znenia článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že nato, aby dotknuté označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva, stačí, aby sa uplatňoval jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v tomto ustanovení.[6] Je však možné, aby naraz jestvovalo viacero absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu.

20. Prípadné zrušenie napadnutého rozsudku pre porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 podľa ÚHVT postačí na to, aby bola potvrdená zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu zamietnuť zápis, prirodzene za predpokladu, že tretí žalobný dôvod, o ktorý sa opiera Erpo vo svojej žalobe v prvom stupni, sa tiež vyhlási za neodôvodnený. Zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu, ktoré sa zakladá na neprítomnosti rozlišovacej spôsobilosti známky v zmysle uvedeného písmena b) teda možno uznať aj v prípade, že slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit" *nepozostáva výhradne* z označení, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie vlastností dotknutého výrobku, a teda nebude možné potvrdiť, že tento slogan má výhradne opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 7 ods. 1 písm. d), ktoré zjavne predstavujú odlišné dôvody zamietnutia zápisu, sa môžu, ale nemusia prekrývať. Samozrejme výhradne opisná ochranná známka v zmysle písmena c) nemá v zásade rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle písmena b). V každom prípade však nato, aby bolo možné dôjsť k záveru, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle písmena b), nie je potrebné, aby bol jej zápis zamietnutý aj na základe písmena c). Rovnako nemá ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle písmena b) len na základe jednoduchej skutočnosti, že spĺňa podmienky písmena c).

21. V bode 41 napadnutého rozsudku sa uvádza, že odvolací senát ÚHVT vyvodil „neprítomnosť rozlišovacej spôsobilosti dotknutého výrazu [‚Das Prinzip der Bequemlichkeit'] z jeho opisného charakteru". Podľa bodu 42 napadnutého rozsudku však skutočnosť, že dotknuté označenie nemá výhradne opisný charakter v zmysle písmena c), je tvrdenie, o ktoré sa ÚHVT opiera pri dokazovaní neprítomnosti rozlišovacej spôsobilosti, logicky neodôvodnené. ÚHVT v skutočnosti tento záver nenapáda v tomto odvolaní, a preto nie je potrebné ho tu skúmať. V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že to nie je rozhodujúci dôvod spochybnenia zákonnosti zamietnutia ÚHVT zapísať dotknutú ochrannú známku. Toto nie je jediné tvrdenie ÚHVT, podľa

6 — V tomto zmysle pozri rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, body 28 a 29.

ktorého dotknutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa písmena b). Na to poukazujú body 43 až 46 napadnutého rozsudku, v ktorých Súd prvého stupňa kritizuje dôvody ÚHVT pre zamietnutie zápisu ochrannej známky na základe písmena b). Práve stanovisko Súdu prvého stupňa v napadnutom rozsudku týkajúce sa špecifického kritéria posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle písmena b) je základom tohto odvolania ÚHVT.

B — *Cieľ a význam článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

22. Základnou funkciu ochrannej známky je podľa ustálenej judikatúry „chrániť identitu pôvodu označeného výrobku alebo služby v prospech spotrebiteľa alebo konečného užívateľa tým, že mu je umožnené rozlíšiť bez možnosti zámeny výrobok alebo službu od iných, ktoré majú iný pôvod a na to, aby ochranná známka mohla plniť svoju funkciu základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý stanovuje Zmluva, musí vytvárať záruku, že všetky výrobky a služby, ktoré ňou sú označené boli vyrobené pod kontrolou jediného podniku, ktorému prináleží zodpovednosť za ich kvalitu“ [7]. Súd prvého stupňa tiež vyslovil, že nie je potrebné, aby ochranná známka „sprostredkovala presnú informáciu o identite výrobcu alebo poskytovateľovi služieb. Postačuje, aby ochranná známka umožnila dotknutej verejnosti rozlíšiť výrobky a služby, ktoré označuje, od tých, ktoré majú iný obchodný pôvod, a dospieť k záveru, že všetky výrobky alebo služby, ktoré označuje, boli vyrobené, uvedené na trh alebo poskytnuté pod kontrolou majiteľa tejto ochrannej známky, ktorému prináleží zodpovednosť za ich kvalitu“ [8].

23. Na úvod je potrebné pripomenúť, že článok 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje že „ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky..., za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.

24. Rovnako v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je jedným z absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu prípad „ochrannej známky, ktorá nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť“. Tak ako nedávno zdôraznil generálny advokát F. G. Jacobs, zákaz zápisu známok, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorý sa nachádza v bode b), sa neobmedzuje len na zopakovanie požiadavky uvedenej v článku 4 nariadenia č. 40/94, podľa ktorej musí byť ochranná známka „schopná odlíšiť výrobky

7 — Rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28.

8 — Rozsudok z 19. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (štvorcová biela tableta so zelenými a bledozelenými prvkami), T-118/00, Zb. s. II-2731, bod 53.

a služby jedného podniku od iných" a ktorá je tiež absolútnym dôvodom zamietnutia zápisu prostredníctvom článku 7 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. „Zdá sa, že môžeme racionálne dospieť k záveru, že články 4 a 7 ods. 1 písm. a) nariadenia sa týkajú všeobecnej, absolútnej a abstraktnej schopnosti rozlíšiť výrobky rôznych pôvodov, kým článok 7 ods. 1 písm. b) sa týka len rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k triede dotknutých výrobkov" [9].

25. Konkrétnym cieľom požiadavky rozlišovacej spôsobilosti stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 40/94 je teda, tak ako to bolo potvrdené vo veci Windsurfing Chiemsee, zabezpečiť, aby ochranná známka „bola schopná označiť výrobok, v súvislosti s ktorým je podaná prihláška ako výrobok, ktorý pochádza z konkrétneho podniku, a teda rozlíšiť tento výrobok od výrobkov pochádzajúcich z iných podnikov" [10]. Neskoršia judikatúra toto smerovanie potvrdila. [11]

26. Judikatúra Súdu prvého stupňa z posledného obdobia poukazuje rovnakým smerom, keďže konkrétne uvádza, že v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti sloganu je tento „v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 rozlišujúci, len ak je možné vnímať ho od začiatku ako označenie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov alebo služieb tak, aby príslušná skupina verejnosti mohla bez možnosti zámeny rozlíšiť výrobky alebo služby majiteľa ochrannej známky od výrobkov alebo služieb, ktoré majú iný obchodný pôvod" [12].

C — Kritérium posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a otázka či hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti sloganu odôvodňuje osobitný postup v porovnaní s inými ochrannými známkami

27. Prvá otázka, ktorá je nevyhnutná na účely overenia, či Súd prvého stupňa správne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je otázka, ako definitívne posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia. Inak povedané, je potrebné definovať kritérium, podľa ktorého sa má pri tomto posúdení postupovať. V súvislosti s touto otázkou sa ponúka ďalšia, a teda či slogan odôvodňuje osobitný prístup,

9 — Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát F. G. Jacobs, z 11. marca 2004, SAT.1 SatellitenFernsehen/ÚHVT, C-329/02 P, zatiaľ prebieha konanie na Súdnom dvore, bod 16. V tomto zmysle tiež pozri rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 37 a 39. Tento rozsudok sa týka analogických ustanovení v článku 3 ods. 1 písm. b) Prvej smernice 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).

10 — Rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 46), ktorý sa tu uvádza analogicky, pretože sa týka ustanovenia článku 3 smernice 89/104, ktoré je rovnaké ako ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Na rozdiel od nariadenia č. 40/94 smernica 89/104 sa vzťahuje na národné ochranné známky a nie na ochranné známky Spoločenstva.

11 — Pozri rozsudky Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 35; z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 40, a z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 48. Všetky tieto rozsudky sa týkajú článku 3 písm. b) smernice 89/104, ktorý je rovnaký ako článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

12 — Rozsudok z 5. decembra 2002, Sykes Enterprises/ÚHVT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb. s. II-5179, bod 20, a z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 21.

pokiaľ ide o hodnotenie jeho rozlišovacej spôsobilosti ako ochrannej známky.

28. Ako uvádzajú ÚHVT a vláda Spojeného kráľovstva, judikatúra Súdneho dvora v súvislosti s prvou otázkou je jasná, už od rozsudku zo 16. júla 1998, Gut Springenheide a Tusky. V tejto veci Súdny dvor prijal všeobecne a jednotne uplatniteľné kritérium na stanovenie, či reklamný oznam alebo ochranná známka môžu uviesť kupujúceho do omylu. Na tento účel vzal do úvahy predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, ktorý je primerane informovaný, pozorný a obozretný v súvislosti s týmto oznamom [13]. Toto kritérium bolo potvrdené rozsudkom z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer [14], konkrétne v súvislosti s ochrannými známkami, na účely stanovenia, či ochranná známka má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

29. Berúc do úvahy uvedené sa musí posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vykonať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky a ktoré má odlišovať [15]. Na druhej strane sa toto posúdenie musí vykonať na základe vnímania príslušnej skupiny verejnosti, ktorá pozostáva zo spotrebiteľov dotknutých výrobkov a služieb. Táto analýza je vykonaná podľa predpokladaného vnímania dotknutej kategórie výrobkov alebo služieb zo strany priemerného spotrebiteľa, ktorý je primerane informovaný, pozorný a obozretný. [16] Tento smer v oblasti hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je rovnako zrejmý v judikatúre Súdu prvého stupňa, ktorá predchádzala napadnutému rozsudku, ktorého sa týka táto vec [17].

30. Ponúka sa ďalšia otázka: a teda či skutočnosť, že je povolený zápis sloganov ako ochranných známok, odôvodňuje osobitný prístup v súvislosti s tradičným kritériom, ktoré vyplýva z judikatúry. Súdny dvor už mal príležitosť rozhodnúť, že „zápis ochrannej známky zloženej z označení alebo údajov, ktoré sú inak používané ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, nie je ako taký vylúčený z dôvodu tohto používania“ [18].

13 — C-210/96, Zb. s. I-4657, body 30, 31 a 37 a výrok.

14 — C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26.

15 — V tomto zmysle rozsudok zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 29, v kontexte smernice 89/104.

16 — V tomto zmysle pozri v rámci článku 3 písm. b) smernice 89/104 v prípade tvaru výrobku rozsudky Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 63; Linde a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 41, a Henkel, už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 50.

17 — Súd prvého stupňa tak v rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT (štvorcová biela tableta so zelenými a bledozelenými prvkami), už citovanom v poznámke pod čiarou 8, bod 54, vyslovil, že na určenie, či ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je potrebné „skúmať — v rámci prvotného rozboru a bez ohľadu na používanie označenia v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 — či prihlasovaná ochranná známka umožňuje cieľovej skupine verejnosti pri výbere v rámci nákupu rozlíšiť dotknuté výrobky od výrobkov, ktoré majú iný obchodný pôvod“. V bode 57 tohto rozsudku ďalej vyslovil, že je „potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, berúc do úvahy predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, ktorý je primerane informovaný, pozorný a obozretný“, v súlade so smerom definovaným v rozsudku Gut Springenheide a Tusky, už citovanom v poznámke pod čiarou 13.

18 — Rozsudok Merz & Krell, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 40.

31. Je však isté, že problém v tejto veci je niekde inde, pretože spočíva v otázke, či slogan ako slovný výraz, ktorý obsahuje označenie kvality výrobku alebo služby, ktoré prezentuje, odôvodňuje iný prístup, ako je prístup k ostatným typom ochranných známok. Podľa mňa zo všeobecného hľadiska sa musí súhlasiť so zásadou uvedenou v napadnutom rozsudku, keď vyslovuje, že prísnejší prístup k sloganom v porovnaní s inými ochrannými známkami nie je odôvodnený.

32. V tomto zmysle sa Súdny dvor vyjadril v niekoľkých nedávnych rozsudkoch [19], v ktorých potvrdil, že článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 [ktorý zodpovedá článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94] nerozlišuje medzi rôznymi druhmi ochranných známok na účely posúdenia ich rozlišovacej spôsobilosti. Tento smer v súvislosti s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva už z rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT [20], ktorý predchádzal napadnutému rozsudku.

33. V skutočnosti sa však schopnosť danej ochrannej známky umožniť určiť obchodný pôvod výrobku alebo služby musí posúdiť v kontexte konkrétneho prípadu. Ak má byť všeobecným kritériom, ktoré sa musí použiť na účel hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, predpokladané vnímanie triedy výrobkov, v súvislosti s ktorými je podaná prihláška, zo strany priemerného spotrebiteľa, musia príslušné orgány uplatniť toto kritérium pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v každom prípade v súlade s vnímaním dotknutých tovarov priemerným spotrebiteľom [21]. Takéto zhodnotenie nevyhnutne zahŕňa potrebu vziať do úvahy povahu a charakteristické vlastnosti prihlasovanej ochrannej známky.

34. Súdny dvor v tejto súvislosti vyslovil, že v súvislosti s praktickým posúdením rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky alebo farby nie je v praxi vnímanie priemerného spotrebiteľa rovnaké ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z označenia, ktoré je nezávislé na výzore tovaru, ktorý označuje [22]. Stanovisko Súdu prvého stupňa bolo v súvislosti s trojrozmernými ochrannými známkami rovnaké, a to predtým, ako bol vyhlásený napadnutý rozsudok [23].

19 — V súvislosti s ochrannými známkami, ktoré tvoria trojrozmerné tvary, pozri rozsudky Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 48, a Linde a i., už citovaný v poznámke pod čiarou poznámka 11, body 42 a 43.

20 — Rozsudok už citovaný v poznámke pod čiarou 8, bod 55, ktorým sa vyslovilo, že dotknuté písm. b) „nerozlišuje medzi rôznymi druhmi ochranných známok. Kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok, ktoré sú tvorené tvarom samotného výrobku, nie sú teda odlišné od kritérií, ktoré sa uplatňujú na iné druhy ochranných známok".

21 — V tomto zmysle pozri rozsudok Henkel, už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 51.

22 — Pozri rozsudky Henkel, už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 52, a zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 65.

23 — V tomto zmysle pozri rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný v poznámke pod čiarou 8, bod 56.

35. Je tomu tak v rozsahu, v akom priemerný spotrebiteľ zvyčajne nepredpokladá pôvod výrobkov na základe napríklad tvaru ich balenia, ich farby, bez prítomnosti obrazových alebo slovných prvkov, a v praxi môže byť preto zložitejšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, pokiaľ ide o trojrozmerný tvar alebo farbu [24].

36. Podľa môjho názoru to isté platí v konkrétnych prípadoch posúdenia rozlišovacej spôsobilosti slovného vyjadrenia, ako je slogan, ktorý má ako taký propagačný význam vo vzťahu k daným výrobkom, v jazyku, v ktorom je vyjadrený. Je pochopiteľne ťažké, aby priemerný spotrebiteľ chápal slovné vyjadrenie tohto typu ako označenie obchodného pôvodu výrobku, ktoré by mu umožnilo tento výrobok odlíšiť od iných výrobkov rovnakej triedy, ale iného pôvodu. Toto je predovšetkým prípad sloganu, ktorý má vlastnosti bežne spájané s výrobkami alebo službami v rovnakej triede.

37. Priemerný spotrebiteľ za týchto okolností nebude vnímať tento slovný výraz, ktorý vyzdvihuje kvalitu výrobku ako odkaz na skutočnosť, že pôvod výrobku je iný ako pôvod výrobku rovnakej triedy, ktorý pochádza z iného podniku. Táto skutočnosť sa nevzťahuje na iné slovné výrazy, ako sú tie, ktorých sa týka táto vec, teda vymyslené výrazy (napr. XTPO33), ktoré nemajú žiaden vlastný význam a propagujú vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti spájajú s výrobkami danej triedy. Nevzťahuje sa ani na prípady, keď slogan zahŕňa prvok umožňujúci priemernému spotrebiteľovi odlíšiť obchodný pôvod výrobku, na ktorý sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, od ostatných výrobkov rovnakej triedy, ale iného obchodného pôvodu.

38. Slogan teda môže mať rozlišovaciu spôsobilosť ako ochranná známka, pokiaľ priemerný spotrebiteľ prirodzene nerozozná vzťah medzi obsahom konkrétneho sloganu a vlastnosťami, ktoré spotrebitelia bežne spájajú s triedou dotknutých výrobkov. Takýmto spôsobom by slogan mohol podľa vnímania priemerného spotrebiteľa umožniť identifikáciu obchodného pôvodu výrobku na ktorý sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Takisto sa môže stať, že po dlhom používaní sloganu môže pre priemerného spotrebiteľa tento slogan začať identifikovať obchodný pôvod výrobku. V tomto prípade „ochranná známka nadobudne svoju rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je podmienkou jej zápisu, používaním“ [25]. Toto je výslovne uvedené v článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ale zjavne nejde o situáciu, ktorej sa týka táto vec.

24 — V tomto zmysle pozri rozsudky Henkel, už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 52; Linde, už citovaný v poznámke pod čiarou 11, bod 48, týkajúce sa trojrozmernej ochrannej známky a Libertel, už citovaný v poznámke pod čiarou 22, bod 65, týkajúci sa ochrannej známky, ktorú tvorí farba.

25 — Rozsudok Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 58, týkajúci sa ustanovenia, ktoré zodpovedá smernici 89/104.

39. V tomto prípade je potrebné určiť, či priemerný spotrebiteľ výrobkov patriacich do tried 12 a 20 môže vnímať zásadu pohodlia ako konkrétnu súčasť výrobkov Erpo alebo či naopak bude predpokladať, že je súčasťou všetkých ostatných tovarov patriacich do tejto triedy, ktoré pochádzajú z iných podnikov, keďže tieto podniky sa tiež prirodzene snažia o to, aby ich výrobky rešpektovali zásadu pohodlia.

42. V bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa kritizuje posúdenie odvolacieho senátu ÚHVT, ktorý v bodoch 30 a 31 sporného rozhodnutia vyslovil, že slovný výraz „Das Prinzip der Bequemlichkeit" nemá „štipku predstavivosti navyše" ako „koncepčného poľa napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie a označkovanie" obchodného pôvodu výrobkov, v súvislosti s ktorými bola podaná prihláška ochrannej známky, pre priemerného spotrebiteľa.

D — *Údajná nezlučiteľnosť medzi bodmi 43 až 46 napadnutého rozsudku a už citovaným kritériom posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

43. Napadnutý rozsudok okrem iného uvádza, že analýza odvolacieho senátu ÚHVT vykonaná na účel hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti sloganu v tomto prípade bola v rozpore so zásadou, podľa ktorej sa posúdenie rozlišovacej spôsobilosti sloganu ako ochrannej známky nesmie vykonať podľa prísnejších kritérií ako sú tie, ktoré sa uplatňujú na iné typy označení [26].

40. Napadnutý rozsudok sa zjavne odchyľuje od vyššie opísaného kritéria hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle dotknutého písmena b).

41. To zjavne vyplýva nielen z bodu 46, ale aj z bodov 43 až 45 napadnutého rozsudku, v ktorých Súd prvého stupňa kritizuje smer, ktorým sa vydal odvolací senát ÚHVT, keď vyslovil, že výraz „Das Prinzip der Bequemlichkeit" nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom patriacim do triedy 12 (dopravné prostriedky na pohyb po zemi a náhradné diely) a do triedy 20 (bytový a kancelársky nábytok).

44. Pripúšťam, že nemožno tvrdiť, že slogan nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože *jednoducho* neobsahuje osobitý prvok predstavivosti alebo fantázie navyše [27].

26 — Pozri bod 44, *in fine*, napadnutého rozsudku.

27 — Týmto smerom poukazuje judikatúra citovaná v bode 44 napadnutého rozsudku.

45. So správnym výkladom písm. b) sa v každom prípade zdá byť v rozpore stanovisko prijaté v napadnutom rozsudku, podľa ktorého aj keď ide o praktické posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, akou je slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit", pre isté triedy výrobkov, príslušné orgány nemôžu rozhodnúť, že tento slogan neobsahuje osobitný prvok predstavivosti navyše, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol rozlíšiť výrobok, v súvislosti s ktorým bola podaná prihláška sloganu ako ochrannej známky, od výrobkov iného pôvodu v prípade, ak dotknutá verejnosť vykonáva obchodnú voľbu.

46. V tomto prípade sa musí pri posúdení schopnosti sloganu vytvoriť v predstavivosti dotknutej verejnosti z pohľadu priemerného spotrebiteľa väzba medzi majiteľom ochrannej známky a výrobkami alebo službami, ktorých obchodný pôvod má označovať, nevyhnutne sa musí vziať do úvahy povaha a špecifické vlastnosti slovného výrazu, ktorý má byť zapísaný.

47. Všetky ochranné známky však nemajú rovnakú povahu a rovnaké vlastnosti. Aj v rámci slovných výrazov ako celku jestvujú dôležité rozdiely. V tomto zmysle môže priemerný spotrebiteľ nájsť ľahšie rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle písmena b) vo výraze, ktorý je vymyslený a týka sa určitého výrobku, ako v slogane, ktorý prezentuje, hoci nie výlučne opisne, vlastnosť alebo zásadu, o ktorých sa tvrdí, že ich dotknutý výrobok má.

48. V tomto zmysle skutočnosť, že príslušné orgány konštatujú, že slogan má v očiach priemerného spotrebiteľa len vlastnosť, ktorá je želateľná pri výrobe všetkých výrobkov v dotknutej triede a nie len v súvislosti s výrobkami, ktoré majú obchodný pôvod v podniku, ktorý podal prihlášku, nie je rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tiež si myslím, že je prípustné v rámci praktického uplatnenia kritéria posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ak ÚHVT konštatuje, že jednoduchý reklamný slogan, ktorý nemá žiaden *osobitný prvok navyše*, neumožňuje dotknutej verejnosti vopred identifikovať obchodný pôvod výrobku, v súvislosti s ktorým bola podaná prihláška, v porovnaní s inými výrobkami iného pôvodu, ktoré patria do rovnakej triedy.

49. Preto si myslím, že tvrdenia v bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku poukazujú na nesprávne pochopenie kritéria posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky

v zmysle dotknutého písmena b), ako aj jeho praktického uplatnenia a v bode 46 kulminujú vysvetlením nového kritéria, ktoré malo byť údajne prijaté ÚHVT.

50. Z uvedených úvah zjavne vyplýva, že kritérium vyjadrené v bode 46 napadnutého rozsudku spolu s konkrétnym dôkazným bremenom, ktoré zahŕňa, porušuje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V tomto ohľade nemôžem súhlasiť s tvrdeniami Erpo o opaku. Napadnutý rozsudok vlastne zamieňa ustálené kritérium posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle už citovaného písmena b) podľa bežného vnímania týchto výrobkov a služieb zo strany cieľovej skupiny verejnosti novým, podstatne odlišným kritériom.

51. Podľa tohto nového kritéria musí ÚHVT nato, aby zamietol zápis sloganu na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 preukázať, že tento slovný výraz sa bežne požíva v oblasti obchodu. Naopak predtým bolo na zamietnutie zápisu z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti potrebné, aby táto syntagma nebola podľa bežného vnímania cieľovej skupiny verejnosti v rámci tejto triedy výrobkov identifikovaná ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb a nedovolila im rozlíšiť tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný obchodný pôvod. A to bez toho, či sa slogan v skutočnosti používa v obchodnej praxi.

52. Požiadavka, aby sa na účel zamietnutia zápisu na základe písmena b) preukázalo, že prihlasovaný slovný výraz je bežne „používaný v obchodných a najmä reklamných oznamoch", je preto zjavne nezlučiteľná so správnym kritériom zhodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tak, ako to bolo uvedené v týchto návrhoch [28].

53. Podľa môjho názoru ostatné tvrdenia predložené ÚHVT a podporené vládou Spojeného kráľovstva predstavujú ďalšie dôvody pre neprijatie nového kritéria uvedeného v napadnutom rozsudku. Na jednej strane skutočnosť, že toto nové kritérium umožňuje, aby boli v súvislosti so sloganom, ako je ten, ktorého sa týka táto vec, udelené výlučné práva, má za následok, že iné podniky, ktoré vyrábajú tovary patriace do rovnakej triedy, ako je napríklad kancelársky nábytok, ďalej nebudú môcť prezentovať svoje výrobky ako výrobky, ktoré sú navrhované a vyrábané v súlade so „zásadou pohodlia". Podľa mňa je táto okolnosť neprijateľná a vôbec nie je zjavné, že jej bráni článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94. Okrem toho je jednoduchšie spochybniť zákonnosť konania konkurenčného podniku, ktorá sa dovoláva „zásady pohodlia", potom

28 — Pozri body 27 až 39 vyššie.

ako bola zapísaná ako ochranná známka v prospech iného podniku.

54. Prijatie príliš širokého kritéria na dovolenie zápisu jednoduchých reklamných sloganov ako ochranných známok, ktoré bez ohľadu na vyššiu alebo nižšiu úroveň ich kreativity propagujú kvalitu výrobku alebo služby, obmedzuje rozsah slobodného vyjadrenia iných výrobcov výrobkov alebo služieb v rovnakej triede. Títo výrobcovia by mali mať možnosť sa odvolať na rovnaké kvality bez toho, aby boli obmedzení právnou úpravou. Dovolenie zápisu sloganov za podmienok uvedených v bodoch 43 až 46 napadnutého rozsudku by umožnilo situáciu, za ktorej by etablované podniky prihlasovali širokú škálu výrazov, ktoré by chválili kvality výrobkov alebo služieb. Vstup nových subjektov na trh týchto výrobkov alebo služieb by bol týmto sťažený.

55. V tomto ohľade si myslím, že jedným z cieľov článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je zabránenie situácii, v ktorej by umožnením zápisu syntagiem, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, došlo k protiprávnemu obmedzeniu možnosti iných hospodárskych subjektov používať ich pre túto triedu tovarov alebo služieb [29].

56. Ďalší problém, ktorý spočíva v novom kritériu prijatom v napadnutom rozsudku, spočíva v jeho nesúlade s judikatúrou Súdneho dvora. Súdny dvor vyslovil, že je možné zamietnuť zápis slovného výrazu ako ochrannej známky z dôvodu jeho výlučne opisného charakteru, aj keď sa aktuálne nepoužíva ako označenie opisujúce kategóriu dotknutých výrobkov, a že je postačujúce, aby mohol byť na tento účel použitý [30]. Toto stanovisko Súdny dvor nedávno potvrdil vo svojom rozsudku ÚHVT/Wrigley, v ktorom vyslovil, že „nato, aby ÚHVT zamietol zápis ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, nie je potrebné, aby označenia a údaje, ktoré tvoria ochrannú známku a ktoré sú uvedené v tomto článku, boli naozaj používané v momente podania prihlášky na opis výrobkov alebo služieb, ako sú tie, v súvislosti s ktorými bola podaná prihláška, alebo charakteristických vlastností týchto výrobkov a služieb. Stačí, tak ako to vyplýva zo znenia tohto ustanovenia, aby takéto označenia alebo údaje mohli byť na takéto účely použité“ [31].

57. Vo svetle uvedeného sa domnievam, že ÚHVT správne upriamil pozornosť na skutočnosť, že napadnutý rozsudok tým, že

29 — V tomto zmysle pozri rozsudok Libertel, už citovaný v poznámke pod čiarou 22, body 44 až 60, o zápise ochrannej známky. Tiež pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát F. G. Jacobs, SAT.1 SatellitenFernsehen/ÚHVT, už citované v poznámke pod čiarou 9, bod 57.

30 — V tomto zmysle pozri rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný v poznámke pod čiarou 10, bod 37.

31 — Rozsudok z 23. októbra 2003, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32.

požadoval dôkaz používania sloganu v obchodných a najmä v reklamných oznamoch, aby mohol byť zápis zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je v rozpore s kritériom prijatým Súdnym dvorom v rámci hodnotenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle písmena c) tohto článku. Keďže sa tieto ustanovenia uplatňujú vo vzájomnom spojení, je tento rozpor o to menej želateľný.

58. Podľa napadnutého rozsudku by sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 posudzovala podľa oveľa širšieho kritéria, ako je to, ktoré sa používa na skúmanie dôvodov zamietnutia zápisu na základe opisného charakteru. Tento rozpor nie je nijak odôvodnený, keďže z článku 7 ods. 1 písm. b) nevyplýva povinnosť dokázať na účel zamietnutia zápisu na základe nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, že dotknutá ochranná známka sa zvyčajne používa v obchodných vzťahoch.

59. Táto požiadavka nie je stanovená v článku 7 ods. 1 písm. b), ale v písmene d), ktoré „podriaďuje zamietnutie zápisu ochrannej známky jedinej podmienke, a to, že označenia alebo údaje, z ktorých táto ochranná známka výlučne pozostáva, sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach na označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola prihlásená daná ochranná známka“ [32]. Ako zdôrazňuje ÚHVT, písmeno d) by stratilo význam, ak by sa ako kritérium posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle písmena b) prijalo kritérium uvedené v napadnutom rozsudku Súdu prvého stupňa.

60. Na záver by som chcel poukázať na to, že toto nové kritérium posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktoré zaviedol napadnutý rozsudok a ktoré správne kritizoval ÚHVT, už bolo aspoň implicitne vyhlásené za neudržateľné, a to tou istou štvrtou komorou Súdu prvého stupňa, ktorá vyhlásila napadnutý rozsudok. V rozsudku z 31. marca 2004, Fieldturf/ÚHVT [33], ktorý sa týkal zápisu slovnej ochrannej známky „looks like grass... feels like grass... plays like grass...“ pre výrobky v triedach obsahujúcich syntetické povrchové úpravy a inštaláciu syntetických povrchových úprav, bolo kritérium uvedené v bode 46 napadnutého rozsudku zamietnuté. [34]

32 — Rozsudok Merz & Krell, už citovaný v poznámke pod čiarou 15, bod 41, v súvislosti s rovnakým ustanovením článku 3 ods. 1 písm. d) smernice 89/104.

33 — T-216/02, Zb. s. II-1023.

34 — V bode 34 tohto rozsudku sa uvádza, že „podľa judikatúry, ktorá nasledovala po tomto rozsudku [napadnutom rozsudku Erpo], ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie sú len tie, ktoré sa bežne používajú v obchode na prezentáciu dotknutých výrobkov alebo služieb, ale aj tie, ktoré takto len môžu byť používané“. V bode 35 sa dodáva, že „prihlasovaná ochranná známka nemôže ani vo vzťahu k výrobkom, ani vo vzťahu k službám byť od začiatku vnímaná ako označenie pôvodu, ale len ako reklamný slogan“.

61. Ako som už uviedol, zrušenie napadnutého rozsudku nevyhnutne nepoukazuje na to, že rozhodnutie o zamietnutí zápisu je zákonné, pretože Súd prvého stupňa nemal príležitosť vyjadriť sa k tretiemu odvolaciemu dôvodu, ktorý uviedol Erpo s cieľom zrušenia rozhodnutia odvolacieho senátu. Preto navrhujem, aby Súdny dvor vrátil vec Súdu prvého stupňa.

V — Návrh

62. Vo svetle uvedeného navrhujem, aby Súd prvého stupňa:

1) zrušil rozhodnutie Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2001, Erpo Möbelverk/ ÚHVT (Das Prinzip der Bequemlichkeit) (T-138/00);

2) vrátil vec Súdu prvého stupňa a

3) rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.