

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 16. ledna 2008¹

I – Úvod

Hoge Raad týká uplatnění požadavku dostupnosti za účelem vymezení výkonu práv majitele ochranné známky.

1. Slavný výrobce sportovního vybavení Adidas a jeho nizozemská pobočka se opět střetávají² s dalšími podniky kvůli užívání určitých označení podobných jeho známé ochranné známce sestávající ze tří proužků a viní je z porušování jejich práv průmyslového vlastnictví k tomuto označení.

3. V zásadě jde o boj o otevření cesty na trh charakterizovaný lítým soupeřením, které je živeno nadějí společností na tučný výtěžek. Je tedy pochopitelné, že to, co by nezasvěcený viděl jako banalitu, tedy boj o přisvojení si dvou či tří ložených a určitým způsobem obarvených proužků, nabývá dramatických rysů, jestliže se spor odehrává v odvětví atletické výstroje.

2. Tentokrát Adidas namítá své označení proti dalším prodejcům oděvů této kategorie, kteří chtějí používat dvojitý proužek v kontrastních barvách k zakrytí a zesílení švů svých oděvů. V tomto kontextu se otázka

4. Ve světě vrcholových soutěží poskytuje tu nejlepší reklamu společnostem vyrábějícím sportovní trička a obuv vítězství hvězd, které sponzorují, očividně prostřednictvím vysokých částek; existovali však běžci, kteří i na

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — V otázce ochranných známek již byla společnost Adidas účastnicí věcí, v nichž byly vydány následující rozsudky: ze dne 22. června 2000, Marca Mode (C-425/98, Recueil, s. I-4861), a ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, s. I-12537). Ve vztahu k celnímu režimu Společenství rozsudek ze dne 14. října 1999, Adidas (C-223/98, Recueil, s. I-7081).

velikých vzdálenostech zvítězili naboso, jako například Etiopan Abebe Bikila³.

umožňuje zápis jakéhokoli označení, schopného grafického ztvárnění, zejména slov, včetně osobních jmen, kreseb, písmen, číslic, tvaru zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.

II – Právní rámec

5. Na úvod je třeba vysvětlit, že s ohledem na podobnost obsahu směrnice 89/104/EHS⁴ (dále jen „směrnice“) a nařízení č. 40/94⁵ o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“) se zdá vhodné odkázat na některé rozsudky Soudního dvora týkající se ustanovení uvedeného nařízení za účelem výkladu směrnice⁶.

7. Článek 3 s názvem „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“ tyto aspekty taxativně vyměnovává v odstavci 1:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány[,] a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

6. Článek 2 směrnice pod názvem „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;

3 — Bez bot získal maratónskou zlatou medaili na letních olympijských hrách v Římě v roce 1960 a v roce 1964, již vybaven řádnou obuví, rovněž v Tokiu. Není jasné, zda běžel naboso kvůli vyšší rychlosti, nebo za účelem upoutání pozornosti na chudobu kontinentu, odkud pocházel, jelikož byl prvním africkým šampionem v historii olympijských her moderní doby (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Byli i další hrdinové, kteří zopakovali jeho výkon, a ještě v současnosti někteří Etiopané, jako například Haile Gebrselassie, nadále trénují zcela naboso (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

5 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), pozměněné nařízením Rady (ES) 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185) a naposledy nařízením Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1; Zvl. vyd. 17/02, s. 3).

6 — Konkrétně články 4, 7, 9 a 12 uvedeného nařízení.

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které

mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

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

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

– tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží;

– tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

– tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;

[...]“

8. Odstavec 3 téhož článku 3 upravuje takzvané získání rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání označení takto:

„Příhláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“

9. Pod názvem „Práva z ochranné známky“ článek 5 uvedené směrnice popisuje soubor oprávnění, jež náleží majiteli práva průmyslového vlastnictví; konkrétně jeho odstavce 1 a 2 zní takto:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

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

10. Naproti tomu článek 6 směrnice věnuje „Omezení účinků ochranné známky“; jeho odstavec 1, relevantní v kontextu této předběžné otázky, stanoví, že:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

- a) své jméno a adresu;

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností;

- c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů;

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“

III – Spor v původním řízení a předběžné otázky

11. Prostřednictvím sedmi zápisů, jak mezinárodních, tak pro Benelux, je Adidas AG na uvedeném území majitelkou řady obrazových ochranných známek, které jsou tvořeny třemi vertikálními rovnoběžnými proužky stejné šířky, které jsou použity na celé boční délce ramen, rukávů a nohavic nebo na bočních

švech oděvu a jsou provedeny v barvě, jež kontrastuje se základní barvou oděvu. Zápis chrání označení pro oblečení pro sport a volný čas.

12. Uvedená německá společnost, jež udělila výhradní licenci pro distribuci svých výrobků v Beneluxu své pobočce Adidas BV (dále jen „Adidas“ pro obě společnosti), se pře o svá práva s podniky obchodu textilem Marca Mode, C&A, H&M a Vendex (dále, uváděny společně, „čtyři žalované společnosti“), jež mají provozovny rovněž v Nizozemsku.

13. V roce 1986 Adidas zjistila, že Marca Mode a C&A zahájily prodej oblečení pro sport a volný čas, které bylo opatřeno dvěma rovnoběžnými vertikálními proužky, jejichž barva kontrastovala se základní barvou oblečení (černá na bílé).

14. Není pochyb o tom, že mezi stranami ve sporu došlo před zahájením řízení k nějakému jednání, neboť z předkládacího usnesení vyplývá, že před vstupem do soudní bitvy Marca Mode a C&A nebyly ochotny zdržet se užívání dvou rovnoběžných vertikálních proužků výrazně odlišného vzezření.

15. V řízení o předběžném opatření proti H&M a v řízení ve věci samé proti Marca Mode a C&A, jež se obě konala před Rechtbank Breda (dále jen „Rechtbank“), navrhovatelka v kasačním řízení tvrdila, že došlo k porušení jejích práv průmyslového vlastnictví, a požadovala zákaz a upuštění od používání označení tvořeného obrazovou ochrannou známkou tří proužků či jakéhokoli jiného znaku, jenž by se shodoval s obrazovým emblémem Adidas, jako například výše popsané dva proužky používané čtyřmi žalovanými společnostmi.

16. Jak H&M, tak Marca Mode, C&A a Vendex se takovým tvrzením brání. Prostřednictvím nejdříve vzájemné žaloby, a poté samostatné žaloby čtyři žalované společnosti navrhly, aby Rechtbank určil, že mají právo užívat dva proužky jako dekoraci oblečení pro sport a volný čas.

17. Soudce rozhodující o předběžném opatření usnesením ze dne 2. října 1997, jakož i Rechtbank, který projednával spory v původních řízeních, mezitímním rozsudkem ze dne 13. října 1998, rozhodli, že v některých ohledech byla porušena práva Adidas k ochranné známce.

18. Čtyři žalované společnosti podaly proti jednotlivým rozhodnutím opravné

prostředky před *Gerechthof te 's-Hertogenbosch* (odvolací soud *Hertogenbosch*; dále jen „*Gerechthof*“), který bez návrhu všechna řízení spojil.

19. Rozsudkem ze dne 29. března 2005 uvedený soud zamítl návrhová žádání *Adidas*, *Marca Mode* a *C&M* písemně vyjádřená ve vzájemné žalobě a návrhová žádání čtyř žalovaných společností vyjádřená v samostatné žalobě a rovněž zrušil usnesení ze dne 2. října 1997.

20. *Gerechthof* rozhodl, že jednáním čtyř žalovaných společností nebyla porušena práva z ochranné známky, kterých se *Adidas* dovolávala; nevydal však určovací rozhodnutí ohledně užívání dvou proužků, protože návrhová žádání jsou natolik obecná, že neberou v úvahu rozsah ochrany ochranné známky, který není určen neměnně, ale záleží na určitých okolnostech, které se mohou podle času a místa měnit, což má zvláštní význam pro přezkum porušení.

21. Podle názoru *Gerechthof* nebylo namísto považovat ochrannou známku tří proužků za inherentně silnou, protože má sama o sobě jen malou rozlišovací způsobilost. V roce 1996 následkem výdajů na

reklamu ze strany *Adidas* nicméně uvedené označení nabylo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání, z čehož vyplývá rozšíření jeho ochrany. To však neznamená, že se uvedená ochrana rozšířila na další motivy s proužky či jednoduché proužkové vzory, neboť ty musejí být nadále dostupné třetím osobám jako běžně používaná označení, jež kvůli své povaze nejsou vhodná k monopolizaci.

22. *Adidas* podal k *Hoge Raad* kasační opravný prostředek proti rozsudku *Gerechthof*, neboť jej považoval za nesprávný. Ačkoli uznal význam dostupnosti pro třetí osoby, již je podle judikatury Soudního dvora třeba zohlednit při přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí uvedených v článku 3 směrnice 89/104, odmítá zahájit novou debatu o významu požadavku dostupnosti za účelem určení ochrany, jíž požívá ochranná známka, když se na označení nevztahuje žádný z takových důvodů pro zamítnutí podle článku 3.

23. *Hoge Raad* má pro účely řízení o kasačním opravném prostředku za prokázané, že ochranná známka *Adidas* tvořená třemi proužky získala vysokou rozlišovací způsobilost v důsledku velmi rozšířeného užívání; naproti tomu má pochybnosti ohledně rozsahu ochrany ochranné známky tvořené označením, jež původně nemělo rozlišovací způsobilost podle čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104 a které ji získalo v důsledku užívání a následně bylo

zapsáno; zejména chce zjistit, zda je nezbytné zohlednit veřejný zájem na tom, aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské subjekty, které nabízejí relevantní výrobky nebo služby, nebyla neoprávněně omezena (*Freihaltebedürfnis*).

užívání, relevantní veřejností považována za označení pro rozlišení výrobků, nebo jako pouhá dekorace výrobku?

24. Za těchto okolností Hoge Raad přerušil řízení a položil tyto předběžné otázky:

3. Je třeba dále rozlišovat podle toho, zda označení, které je majitelem ochranné známky napadeno, postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, nebo zda toto napadené označení obsahuje označení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice?“

„1. Musí být při stanovení rozsahu ochrany ochranné známky, která je tvořena označením, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost, nebo označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, které nicméně získalo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání a bylo následně zapsáno, zohledněn veřejný zájem na tom, aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské subjekty, které nabízejí relevantní výrobky nebo služby, nebyla neoprávněně omezena (*Freihaltebedürfnis*)?“

IV – Řízení před Soudním dvorem

25. Předkládací rozhodnutí bylo doručeno kanceláři Soudního dvora dne 21. února 2007. Písemná vyjádření ve lhůtě stanovené článkem 23 statutu Soudního dvora předložily Marca Mode, H&M, Adidas, italská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise Evropských společenství.

2. Je v případě kladné odpovědi třeba rozlišovat podle toho, zda jsou dotčená označení, která je nutno ponechat pro volné

26. Na jednání konané dne 6. prosince 2007 se dostavili zástupci Adidas, Marca Mode

a H&M, jakož i zmocněnci italské vlády, vlády Spojeného království a Komise, aby přednesli svá ústní vyjádření.

ustanovení, nabývá čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice přednostního významu pro řešení věci, neboť zahrnuje jak režim omezení účinků ochranné známky, tak známky jisté shody svého znění se zněním čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, jež se týká popisných ochranných známek.

V – Analýza předběžných otázek

A – Přednesení problému

27. Předkládací usnesení se táže na rozsah ochrany ochranných známek; odpověď vyžaduje přezkum obrysů výkonu oprávnění, která přiznává toto právo průmyslového vlastnictví v člancích 5 a 6 směrnice.

28. Dotčená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ze strany Adidas, jak konstatuje předkládací usnesení, a proto je třeba rovněž uplatnit ustanovení týkající se ochranných známek a označení, jejichž zápis má být podle čl. 3 [odst. 1] písm. b), c) a d) směrnice zamítnut.

29. Avšak protože Hoge Raad klade důraz zejména na požadavek dostupnosti jako kritérium výkladu, které může být případně užitečné při provádění výkladu uvedených

30. V tomto kontextu je třeba předkládající soud upozornit na potřebu objasnit, zda označení Adidas ve sporu v původním řízení spadá pod čl. 3 odst. 1 písm. b), či c) směrnice, poněvadž, na rozdíl od poslední uvedeného důvodu, důvod pro zamítnutí či případně pro neplatnost zápisu, uvedený v prvním z těchto písmen, není uveden mezi omezeními účinků ochranné známky, na něž odkazuje čl. 6 odst. 1. Z toho vyplývají odlišná řešení, pokud označení původně nemělo rozlišovací způsobilost [čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice], nebo pokud šlo o popis některých údajů o výrobku [čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice]. Tento přezkum však kvůli svojí čistě skutkové povaze přísluší výhradně Hoge Raad, nebo soudu a *quo*, je-li v řízení o kasačním opravném prostředku zakázáno provádění skutkových zjištění.

31. Vzhledem k úzkému vztahu mezi těmito případy souhlasím s návrhem italské vlády zabývat se jimi společně s důrazem na první z nich, ve kterém se nejvyšší nizozemský

soud v podstatě táže, zda veřejný zájem na zachování dostupnosti určité ochranné známky představuje prvek výkladu rozsahu práv udělených ochrannou známkou svému majiteli v řízení o porušení tohoto práva průmyslového vlastnictví.

podle německé doktríny“, jež předpokládá existenci, „spolu s překážkami týkajícími se neexistence rozlišovací způsobilosti, dalších důvodů veřejného zájmu, jež radí omezit zápis určitých označení, aby mohly být volně užívány všemi hospodářskými subjekty“⁹.

32. Přes četné odkazy na požadavek dostupnosti Soudní dvůr⁷, pokud jsem se nedopustil omylu či přehlédnutí, nikdy neprovedl podrobný přezkum tohoto právního institutu německého původu, což mě vede k provedení zevrubnější analýzy nad rámec pouhé definice, kterou nabízím v jiných stanoviscích.

34. Zdůrazňuji tak jednak jeho německý původ, přičemž uvádím i jeho název v německém jazyce („*Freihaltebedürfnis*“)¹⁰, a jednak jeho úzké spojení s veřejným zájmem. Nicméně v zájmu lepšího pochopení této zásady vnitrostátního práva a jejího významu v systému Společenství se zdá vhodné blíže představit její vývoj v obou právních rádech.

B – Úvod: k požadavku dostupnosti

1. Původ: německé právo

33. Ve stanovisku ve věci Koninklijke⁸ odkazují na „takzvaný požadavek dostupnosti

35. Sledování počátků existence *Freihaltebedürfnis* vede do časů platnosti Warenzeichengesetz (bývalý německý zákon o ochran-

7 — Například, a hlavně, v rozsudcích ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779); ze dne 19. září 2002, DKV (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561); ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01, C-54/01 a C-55/01, Recueil, s. I-3161), a ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089).

8 — Přednesené dne 31. ledna 2002 ve věci Koninklijke KPN Nederland (rozsudek ze dne 12. února 2004, C-363/99, Recueil, s. I-1619).

9 — Bod 52 stanoviska uvedeného v předchozí poznámce pod čarou.

10 — Germanofonní doktrína užívá tento pojem bez rozdílu, například, Sosnitzas, O., Fröhlich, S., „Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?“, *Markenrecht*, 09/2006, s. 383 a násl., a varianta „Freiholdungsbedürfnis“, například: Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV“ in: Ekey, F., Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 893.

ných známkách; dále jen „WZG“¹¹). V praxi se mělo za to, že znění jeho čl. 4 odst. 2 bodu 1 je příliš restriktivní, neboť zakazovalo pouze zápis označení tvořených výhradně číslicemi, písmeny či slovy obsahujícími údaje o druhu, době a místu výroby, jakosti, účelu, ceně, množství či hmotnosti zboží¹².

požadoval, aby byl konkrétní, skutečný a vážný¹⁵. Těmito vlastnostmi se rozumělo, že požadavek dostupnosti se uplatní výhradně ve vztahu k výrobkům či službám spojeným s přihláškou (konkrétnost); nepředstavuje pouhou možnost či možné nebezpečí, ačkoli je možné uznat budoucí nebezpečí založené na prokazatelných a jistých údajích (skutečnost); a vykazuje vysoký stupeň závažnosti a významu (vážnost)¹⁶.

36. Za účelem řešení některých obtíží judikatura rozšířila okruh označení, která nelze zapsat, na všechna označení, jejichž individuální přidělení ve formě monopolu by bylo v rozporu se zájmy soutěžitelů¹³; to mělo dopad na přezkum přihlášek ochranných známek, neboť zamítnutí zápisu na základě požadavku dostupnosti zbavovalo německý orgán povinnosti přezkumu rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení¹⁴.

38. Na základě uvedené německé judikatury a správní praxe¹⁷ přísluší přihlašovatel ochranné známky prokázat jak rozlišovací způsobilost označení, tak to, že nemusí být vyhrazeno k používání všemi soutěžiteli¹⁸.

37. Tradiční německý výklad spojoval požadavek dostupnosti se třemi adjektivy, když

39. Souhrnem se v německém právu ochranných známek *Freihaltebedürfnis* stal nepsanou podmínkou pro zápis¹⁹, vytvořenou na základě judikatury a doplněnou k zákonným podmínkám uloženým WZG.

11 — Předpis z roku 1936 prošel v roce 1968 podstatnou reformou (*Bekanntmachung* ze dne 2. ledna 1968; BGBl. I, s. 1/29), znění bezprostředně předcházející novému zákonu, *Markenrechtsreformgesetz* ze dne 25. října 1994 (BGBl. I, s. 3082).

12 — Podle vysvětlení Ströbele, P., „Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht“, Ahrens, H.-J., Bornkamm, J. a Kunz-Hallstein, H.-P., *Festschrift für Eike Ullmann*, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, s. 425 a 426. Tento autor dodává, že německý Bundesgerichtshof (nejvyšší soud) rozšířil zásadu na čl. 8 odst. 2 bod 2 WZG.

13 — K vývoji teorie *Freihaltebedürfnis* Fezer, K.-H., *Markenrecht*, C.H. Beck, 2. vyd., Mnichov, 1999, s. 402.

14 — Ströbele, P., *op. cit.*, s. 427.

15 — Eisenführ, G., „Artikel 12“, in: Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung – Kommentar*, Ed. Heymanns, Kolín nad Rýnem, 2003, s. 230.

16 — Fezer, K.-H., *op. cit.*, s. 401 a násl., zevrubně popisuje všechna tato hlediska.

17 — Bundespatentgerichtshof (Spolkový soud pro patenty a ochranné známky) postupuje rovněž v souladu s pravidly stanovenými Bundesgerichtshof.

18 — Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Thomson – Civitas, 2. vyd., Pamplona, 2007, s. 238.

19 — Ströbele, P., *op. cit.*, s. 429.

40. Legislativní změna provedená v roce 1995, když dne 1. ledna uvedeného roku nabyl účinnosti nový německý zákon o ochranných známkách přizpůsobený směrnici, ovlivnila znění čl. 4 odst. 2 WZG, přičemž absolutní důvody pro zamítnutí byly přesunuty do článku 8 nového zákona.

2. Neslučitelnost s právem Společenství

41. V roce 1997 Landgericht München I (odvolací soud Mnichov I) položil Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci Windsurfing Chiemsee²⁰. Není překvapivé, že s ohledem na znění zákona z roku 1995 se bavorský soudní orgán tázal mimo jiné na slučitelnost *Freihaltebedürfnis* s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice.

42. Jak je známo, spor se týkal označení zeměpisného původu, což nesnižuje dosah ani význam tvrzení Soudního dvora, že „[...] použití čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice nezávisí na existenci konkrétního, skutečného či vážného požadavku dostupnosti [...] ve

smyslu německé judikatury [...]“²¹, přičemž tohoto prohlášení nezůstalo německou judikaturou nepovšimnuto²².

43. Soudní dvůr však teorii *Freihaltebedürfnis* přímo neodmítl, a uznal tak její spojení s veřejným zájmem, na němž bylo založeno pravidlo, o jehož výklad požádal uvedený mnichovský soud²³. Tak je odůvodněno tvrzení, podle kterého zamítnutí zápisu popisných označení či údajů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice odpovídá představě o zabránění jeho monopolizaci, aby nebyla porušena legitimní snaha společnosti používat jej bez překážek²⁴.

44. Od té doby judikatura Společenství opakovaně zdůraznila potřebu uplatnění požadavku dostupnosti vyplývajícího z veřejného zájmu a zpřesnila jeho obrysy odkazem na cíl uvedeného ustanovení zachovat volné používání označení či údaje při rozhodování

21 — Bod 35 výše uvedeného rozsudku Windsurfing Chiemsee.

22 — Fezer, K.-H., *op. cit.*, s. 402, zpochybil platnost německé judikatury týkající se *Freihaltebedürfnis* před rozsudkem Windsurfing Chiemsee.

23 — Body 26 a 27 rozsudku Windsurfing Chiemsee.

24 — Ströbele, P., *op. cit.*, s. 431.

20 — Uvedená v poznámce pod čarou 7.

o přihlášce²⁵, přičemž rozšířila toto stanovisko na písmena b) a e) čl. 3 [odst. 1]²⁶.

předběžných otázek na výklad článku 5 směrnice, jak navrhly ve svých písemných vyjádřeních odpůrkyně a vláda Spojeného království.

45. Nyní je třeba ukončit přezkum požadavku dostupnosti, neboť není nutné soustředit se na méně významné aspekty, jež nejsou přínosem k diskuzi o předběžné otázce položené Hoge Raad a jež by mohly ztížit pochopení tohoto stanoviska. Zbývá teď na základě relevantních poznatků získaných ohledně tohoto právního institutu zabývat se článkem 6 směrnice a přezkoumat, v jakém rozsahu obsahuje uvedený výraz soudcovského práva jako součást veřejného zájmu.

47. Neignorují logické a systematické spojení mezi uvedenými články 5 a 6 směrnice, jež pravděpodobně hermeneuticky ovlivní konečný výsledek, ale nelze zapomenout na čl. 6 odst. 1, pokud se jedná právě o přezkum mezi výkonu *ius prohibendi* majitele ochranné známky, v souladu s názvem tohoto článku²⁷. Rovněž rozsáhlá judikatura týkající se článku 5 směrnice se zdá být nedostatečná k odpovědi na otázku předkládacího soudu, který se dovolává, aniž by jej uvedl, článku 6 uvedeného právního předpisu Společenství.

C – Výklad čl. 6 odst. 1 směrnice

46. Před zahájením přezkumu tohoto ustanovení je třeba uvést, že mě nepřesvědčila myšlenka hledat řešení sporu v původním řízení prostřednictvím omezení analýzy

48. Článek 5 směrnice upřesňuje pravomoci majitele ochranné známky. Proti uplatnění požadavku dostupnosti v této oblasti existují dva argumenty: zaprvé původ *Freihaltebedürfnis* jasně spojený se zápisem označení, a nikoli s rozšířením výkonu práv majitele označení; zadruhé struktura směrnice, jež v článku 6 výslovně upravuje meze takového vlastnictví, takže přijetí německé zásady

25 — Ohledně čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, kromě výše uvedených rozsudků Windsurfing Chiemsee a Linde, viz rozsudky ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 52), a ze dne 12. února 2004, Henkel (C-218/01, Recueil, s. I-1725, body 40 a 41).

26 — Ohledně čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, kromě výše uvedeného rozsudku Henkel v. OHIM, viz rovněž rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM (C-329/02, Sb. rozh. s. I-8317, body 26 a 27); ohledně písmene e) uvedeného článku, viz spolu s výše uvedeným rozsudkem Libertel rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 80).

27 — Viz bod 10 tohoto stanoviska.

pro výklad článku 5 by znamenalo přidání nepsané podmínky, v rozporu se zásadou právní jistoty a duchem právního předpisu Společenství.

49. Krom toho jasné podobnosti a výrazné rozdíly mezi prvními odstavci článku 3 a článku 6 směrnice vyzývají k přezkumu obou ustanovení, bez hlubšího přezkumu písmene a) [odstavce 1] článku 6, neboť se netýká podstaty předběžných otázek a je široce zpracovaný v judikatuře Soudního dvora z nedávné doby²⁸.

1. Vyloučení označení bez rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice

50. Srovnání uvedeného ustanovení s čl. 6 odst. 1 ukazuje významné rozdíly vycházející z toho, že článek 6 se týká negace „zákazu užívání“ ochranné známky třetími osobami, a nikoli oblasti námitek proti zápisu podobné ochranné známky.

51. Článek 6 odst. 1 uvádí mezi označeními, jejichž užívání nemůže majitel průmyslového vlastnictví zakázat, jména [písmeno a)], popisné údaje [písmeno b)] a použití ochranné známky pro označení účelu [písmeno c)], pokud je třetí osoba „užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“.

52. Chybí odkaz na označení bez rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b). Vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 umožňuje zápis takových označení, vyplývá z toho, že v takových případech rozlišovací způsobilost získaná v důsledku užívání oslabuje námitku původní vady spočívající v neexistenci rozlišovací způsobilosti a zákonodárce odměňuje úsilí majitele ochranné známky vynaložené na překonání takového úskalí a umožňuje mu bránit ostatním soutěžitelům v jejím používání.

53. Důvodem tak významného vynechání je názor, který již dlouho hájím, i v rámci nařízení²⁹: úvahy o veřejném zájmu směřující k omezení přístupu určitých označení k zápisu za účelem jejich další plné dostupnosti všem hospodářským subjektům

28 — Rozsudek ze dne 11. září 2007, Céline (C-17/06, Sb. rozh. s. I-7041, body 29 a násl.).

29 — Následující úvahy jsou obsaženy ve výše uvedeném stanovisku, které jsem přednesl dne 6. listopadu 2003 ve věci Henkel v. OHIM, zejména v bodech 48 a 78 až 82.

(požadavek dostupnosti) nemají být zohledněny v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení [čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice].

54. Tato úvaha vychází z toho, že účelem absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v tomto ustanovení je zabránit zápisu označení postrádajících konkrétní rozlišovací způsobilost, tedy označení, která nejsou pro běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele věrohodným údajem o původu, ježto, jak bylo správně uvedeno, obecné údaje jsou protikladem ochranné známky³⁰.

55. Článek 7 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení (tamtáž písmena čl. 3 odst. 1 směrnice) vyjadřují veřejný zájem předejít tomu, aby si některé subjekty přisvojily označení, která jsou užitečná z estetického nebo technického hlediska nebo vhodná k popisu výrobku jako takového, jeho skutečných nebo předpokládaných vlastností a dalších charakteristik, jako je místo původu, nebo se staly obvyklými v obecné mluvě nebo v poctivých a stálých obchodních zvyklostech.

30 — Fernández-Nóvoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, s. 119, s odkazem na americkou doktrínu, která proti sobě klade, jako vzájemně se vylučující, pojmy „druh“ a „ochranná známka“.

56. Nicméně taková ochrana by neměla být rozšířena na označení, která sice nejsou popisná, avšak postrádají zvláštní rozlišovací způsobilost z jiných důvodů. Bylo by nelogické chránit veřejný zájem na tom, udržet k použití ve veřejné sféře označení, která nejsou způsobilá pro určení obchodního původu zboží nebo služeb, které označují. Pokud se totiž podnikateli podařilo z bezvýznamného označení získat ochrannou známku známou veřejnosti díky jejímu užívání a reklamě, směřuje právo průmyslového vlastnictví k povinnosti odměnit podnikatele za to, že se mu podařilo překonat nedostatek rozlišovací způsobilosti jeho označení a učinit jej způsobilým k informování o obchodním původu výrobků či služeb. Přechod od maličkosti k titulu průmyslového vlastnictví se uskutečňuje prostřednictvím čl. 3 odst. 3 směrnice.

57. Vše výše uvedené bude užitečné pro Hoge Raad, pokud bude mít za to, s ohledem na faktickou možnost uvedenou v bodě 30 tohoto stanoviska, že tři proužky Adidas původně neměly rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice. V opačném případě, bude-li mít za to, že uvedená ochranná známka poskytuje údaj o vlastnostech výrobku, je třeba přezkoumat čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice.

2. Dosah čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice

58. Výklad tohoto ustanovení vyžaduje krátký souhrn rozhodnutí Soudního dvora, která na něj odkazují.

61. V již uvedené věci Windsurfing Chiemsee předkládající soud ve skutečnosti nežádal o výklad čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice, ale tázal se na jeho případný vliv na výklad článku 3 směrnice; Soudní dvůr takový vliv vyloučil, ale popsal *dosah* prvního ustanovení, přičemž vzápětí dodal, že čl. 6 odst. 1 písm. b) nepřiznává třetím osobám užívání zeměpisného označení jako ochranné známky, nýbrž se omezuje na zajištění možnosti jeho popisného použití, tedy jako údaje o zeměpisném původu, s výhradou, že k užívání dochází v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a v obchodě³³.

a) Analýza judikatury Soudního dvora

59. V rozsudku BMW³¹ Soudní dvůr zkoumal *ratio legis* uvedeného ustanovení, tedy sjednotit ochranu v oblasti ochranných známek s volným pohybem zboží a volným poskytováním služeb na společném trhu tak, aby plnily svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, jež Smlouva zamýšlí zavést a zachovat³².

62. Vzhledem k uvedené úvaze podléhá použití popisného označení, jež bylo zapsáno, ze strany soutěžitelů dvojí podmínce, že nebude použito jako ochranná známka a že budou dodrženy poctivé zvyklosti v obchodě³⁴.

60. Podle Soudního dvora je třeba sladit výkon oprávnění přiznaných majiteli práva průmyslového vlastnictví s cíli Smlouvy směřujícími k zajištění řádné a poctivé hospodářské soutěže mezi podniky.

63. Ohledně *metodologie* použití čl. 6 odst. 1 písm. b) obsahuje rozsudek Gerolsteiner Brunnen jistá vyjasnění. Poté, co poznamenal, že nerozlišuje mezi způsoby použití dotčených údajů, soustředil se na jeho funkci: aby takový údaj spadl do působnosti

31 — Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C-63/97, Recueil, s. I-905).

32 — Bod 62 rozsudku BMW, jež odkazuje na rozsudek ze dne 17. října 1990, Hag GF, „Hag II“ (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13).

33 — Bod 28 rozsudku Windsurfing Chiemsee.

34 — To bylo v nedávné době potvrzeno rozsudkem ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017, bod 43).

uvedeného článku, postačí, aby odkazoval na jednu z vyjmenovaných vlastností, jako například zeměpisný původ³⁵. Takové posouzení přísluší, jako skutková otázka, vnitrostátnímu soudu, jenž musí celkově posoudit všechny relevantní skutečnosti³⁶.

64. Mimoto je třeba připomenout, že jednání třetích osob se posuzuje s odkazem na kritérium „poctivých zvyklostí“, jež podle ustálené judikatury³⁷ představuje výraz povinnosti loajality vůči oprávněným zájmům majitele ochranné známky, zejména neoslbování důvěry nebo nehanobení této ochranné známky³⁸.

65. Ze žádného z uvedených rozhodnutí nevyplývá nic, co by se týkalo spojení mezi čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnicí a požadavkem dostupnosti. Tento nedostatek je částečně vyrovnán dvěma rozhodnutími, jedním ohledně dosahu ochranné známky Společnosti a druhým ohledně zápisu barev jako ochranných známek.

66. V první z uvedených věcí³⁹ generální advokát Jacobs spojuje požadavek dostupnosti s článkem 12 nařízení (*alter ego* článku 6 směrnice⁴⁰); rozsudek „Baby-Dry“ se v podstatě řídil stanoviskem⁴¹ a z výkladu článku 7 ve spojení s článkem 12 nařízení (články 3 a 6 směrnice) odvodil, že účelem zákazu zápisu výlučně popisného označení či údajů jako ochranné známky je zabránit zápisu, jako ochranných známek, označení a údajů, jež kvůli své totožnosti s běžnými prostředky označování dotčených výrobků či služeb či jejich vlastností nesplňují funkci informovat o obchodním původu výrobku a nemají rozlišovací způsobilost, již tato funkce vyžaduje⁴².

67. V druhé z uvedených věcí, rozsudku Libertel, došlo k nesmělému přiblížení k *Frei-haltebedürfnis*. Po uznání, v oblasti práva ochranných známek Společnosti, „veřejného zájmu neomezovat neoprávněně dostupnost barev pro ostatní hospodářské subjekty“, bylo odmítnuto tvrzení Komise, která pravděpodobně na základě stanoviska uvede-

35 — Rozsudek ze dne 7. ledna 2004 (C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 19).

36 — Výše uvedený rozsudek Gerolsteiner Brunnen, bod 26.

37 — Rozsudek ze dne 17. března 2005, Gilette Company a Gilette Group Finland (C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337, bod 41) (dále jen „Gilette“), jakož i výše uvedené rozsudky BMW, bod 61, a Gerolsteiner Brunnen, bod 24.

38 — Rozsudek Gilette, bod 44.

39 — Rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, „Baby Dry“ (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251).

40 — Body 77 a násl. jeho stanoviska.

41 — V tomto posouzení se shodují s Eisenführ, G., *op. cit.*, s. 230.

42 — Bod 37 rozsudku Baby-Dry.

ného v předchozím bodě tvrdila, že duch požadavku dostupnosti je vyjádřen v článku 6 směrnice⁴³.

68. Soudní dvůr viděl v této myšlence nebezpečí požadavku pouze minimální kontroly absolutních důvodů pro zamítnutí podle článku 3 směrnice v okamžiku posouzení přihlášky ochranné známky, jehož omyly budou napraveny prostřednictvím omezení výkonu práv vyplývajících z ochranných známek ve smyslu požadavku dostupnosti podle článku 6. Podle Soudního dvora by se tento návrh rovnal přesunu kontroly takových důvodů od orgánů příslušných k zápisu na soudní orgány, což považuje za neslučitelné se systémem směrnice, spočívajícím na předběžném přezkumu, a nikoli na přezkumu *a posteriori*⁴⁴.

69. Souhrnem, Soudní dvůr se nevyjádřil k požadavku dostupnosti jako hermeneutickému kritériu článku 6 směrnice, ale z bodů shrnutých výše vyplývá, že pouze odmítl argument Komise ve prospěch použití tohoto právního nástroje německého původu *výhradně* v rámci tohoto ustanovení, aniž by vydal jakékoli rozhodnutí ohledně jeho použití jako vodítka pro omezení práv majitele ochranné známky.

43 — Body 57 a násl. rozsudku Libertel.

44 — Body 58 a 59 rozsudku Libertel.

70. Proto je třeba nalézt právní řešení tohoto problému.

b) Navrhovaný závěr

71. Již jsem poukázal na vztah mezi čl. 3 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice; rovněž jsem zdůraznil systematický rozdíl mezi nimi vzhledem k tomu, že první z nich upravuje zápis, zatímco druhý z nich se týká výkonu *ius prohibendi* majitele ochranné známky.

72. Nicméně nelze přejít bez povšimnutí mimořádnou podobnost znění písmen c) a b) obou ustanovení. S výjimkou výrazu „jsou tvořeny výlučně“ v čl. 3 odst. 1 písm. c) je jejich znění totožné.

73. Tento rozdíl se vysvětluje tím, že vztahuje-li se článek 3 na zápis, a *contrario sensu* z toho plyne, že je třeba zapsat kombinovaná označení tvořená mimo jiné popisnými údaji ve smyslu písmene c) téhož článku; tato

vylučnost naproti tomu ztrácí relevanci při výkonu práv majitele ochranné známky podle článku 6, jehož účelem je pouze zachovat dostupnými všechna označení spadající pod případy uvedené v jeho odst. 1 písm. c). Na ostatní prvky kombinované ochranné známky se vztahuje bez omezení článek 5 směrnice.

74. Krom toho ze systematického pohledu náleží čl. 6 odst. 1 písm. b) ke trojici ustanovení směrnice, mezi něž patří rovněž přezkum důvodů zápisu a neplatnosti. Proto, dojde-li k přezkumu toho, zda označení patří do některé z kategorií údajů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b), směrnice neuvádí nic, co by mohlo zmírnit důsledky uvedeného ustanovení pro zapsané označení ve vztahu k důsledkům přihlášky či důvodům neplatnosti na základě čl. 3 odst. 1 písm. c).

75. Troufám si též tvrdit, že není namístě provádět restriktivní výklad článku 6 pouze z toho důvodu, že se jedná o ustanovení omezující práva udělená článkem 5 směrnice. Ojedinelé je v tomto případě vlastnictví označení, jež je podle doslovného uplatnění kritérií dostupné všem. Skutečnost, že bylo poté monopolizováno, aby bylo součástí kombinované ochranné známky,

nebo omylem⁴⁵, nelze namítat proti ostatním hospodářským subjektům, jež zamýšlejí volně používat dotčená popisná označení, ani proti druhé skupině osob dotčených uvedeným ustanovením, tedy spotřebitelům, jež požadují transparentní a pravdivé informace, které jim právě tyto údaje mají poskytovat⁴⁶.

76. Oběť požadovaná od majitele průmyslového vlastnictví ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) ukládá soudu povinnost hledat rovnováhu mezi oprávněními udělenými článkem 5 směrnice takovému majiteli a protichůdnými právy ostatních podnikatelů a spotřebitelů, ale nikoli mechanicky uplatňovat pravidlo restriktivního výkladu předpisů omezujících oprávnění.

77. Tento přístup, krom toho, že nalézá podporu v doktríně⁴⁷, je naprosto v souladu

45 — Bylo správně naznačeno, že velké množství přihlášek způsobuje zvýšený počet nesprávných zápisů obecných či popisných označení, a to z důvodu rychlosti, s jakou je třeba přihlášky vyřizovat; Hacker, F., „§23“. in: Ströbele, P., Hacker, F., *Markengesetz*, Kolín: Heymanns, 8. vyd., 2006, s. 917.

46 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 367, se v této souvislosti ve svém výkladu článku 33 Ley de marcas [zákon o ochranných známkách] odvolává na uživatele.

47 — Eisenführ, G., „Artikel 7“, in: Eisenführ, G., Schennen, D., *op. cit.*, s. 113 a následně; a Fezer, K.-H., *op. cit.*, s. 402 s větším či menším přesvědčením navrhli posuzovat toto omezení práv majitele ochranné známky v souladu s požadavkem dostupnosti.

s citovanou judikaturou Soudního dvora týkající se *ratio legis* právní normy a jejího účelu sjednotit ochranu práv vyplývajících z ochranných zámků a základní zásady společného trhu tak, aby ochranná známka mohla plnit svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže⁴⁸, bez opomenutí toho, že ostatní soutěžitelé nejsou oprávněni užívat označení jako vlastní ochrannou známku, ale pouze k popisným účelům⁴⁹.

78. V důsledku toho všechny tyto argumenty svědčí pro to, že je vhodné uchýlit se k veřejnému zájmu prostřednictvím požadavku dostupnosti, a to rovněž při přezkumu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice.

79. Krom toho se toto posouzení nezdá být neslučitelné s body 57 a následujícími rozsudky *Libertel*, v nichž, jak jsem již uvedl, se Soudní dvůr nevyslovil ohledně toho, zda má být *Freihaltebedürfnis* posuzován v rámci článku 6 směrnice; pouze odmítl argument Komise, jenž omezoval jeho působnost *pouze* na oblast působnosti tohoto článku.

80. Souhrnem odpověď, kterou navrhuji na předběžné otázky, má dopad na nutnost dovolat se požadavku dostupnosti za účelem určení rozsahu ochrany ochranné známky tvořené označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, které však získalo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání a bylo zapsáno; naproti tomu nelze tuto zásadu uplatnit, pokud označení nejdříve nemělo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, ale později ji nabylo v důsledku užívání.

81. Konečně, ohledně druhé otázky položené Hoge Raad je třeba uvést, že způsob, jakým veřejnost vnímá označení podléhající požadavku dostupnosti, má určitý vliv pouze v předchozím stadiu, tedy za účelem určení, zda může mít spojitost s některým z údajů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice.

82. Pokud průměrný spotřebitel přisoudí tomuto označení pouze dekorační úlohu, nerozpozná označení jako označení obchodního původu výrobků či služeb, označení neplní svoji hlavní úlohu, což zpochybňuje jeho hodnotu jako ochranné známky⁵⁰;

48 — Výše uvedené rozsudky *BMW*, bod 62, a *Gerolsteiner Brunnen*, bod 16.

49 — Rozsudek *Windsurfing Chiemsee*, bod 28.

50 — Výše uvedený rozsudek *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, body 39 až 41.

naproti tomu pokud průměrný spotřebitel rozpozná původ výrobků a služeb, označení svoji funkci splňuje.

83. Jakmile však byla určena jeho spojitost s některým údajem či vlastností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice, nelze mít za to, že vnímání ze strany spotřebitele by mohlo mít jakýkoliv vliv na výklad veřejného zájmu.

84. S ohledem na navrhovanou odpověď na první předběžnou otázku proto není nutný přezkum tvrzení H&M, jež doporučuje uplatnit *Freihaltebedürfnis* přinejmenším na označení zapsaná před vstupem směrnice v platnost. Odvolává se na liberální praxi zápisů v Beneluxu v době platnosti neharmonizovaného práva ochranných známek, avšak uvedený případ spadá do oblasti neplatnosti ochranných známek bez rozlišovací způsobilosti, což je vzdálené výkonu oprávnění udělených článkem 5 směrnice a jejich omezení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b). Vzhledem k výsledkům mé analýzy se mi tedy nezdá přezkum této druhé otázky potřebný.

VI – Závěry

85. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl Hoge Raad takto:

„Za účelem určení rozsahu ochrany ochranné známky tvořené označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 89/104/EHS ze

dne 21. prosince 1988, První směrnice, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, které však získalo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání a bylo zapsáno, je třeba zohlednit veřejný zájem na tom, aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské subjekty nabízející podobné výrobky či služby nebyla neoprávněně omezena.

Naproti tomu pokud totéž označení nejdříve nemělo rozlišovací způsobilost, ale později ji nabylo v důsledku užívání, práva majitele ochranné známky nelze zkoumat s ohledem na požadavek dostupnosti.“