



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

12. června 2019*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 4 odst. 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Celkový dojem – Starší ochranná známka zapsaná s prohlášením o vzdání se práva (disclaimer) – Účinky takového vzdání se práva na rozsah ochrany starší ochranné známky“

Ve věci C-705/17,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci, Švédsko) ze dne 20. listopadu 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 15. prosince 2017 v řízení

Patent- och registreringsverket

proti

Matsi Hanssonovi,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (zpravodaj) a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Patent- och registreringsverket K. Isaksson a M. Nowicka, jakož i M. Ahlgrenem, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi K. Simonssonem a É. Gippini Fournierem, jakož i E. Ljung Rasmussen a G. Tolstoy, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 13. prosince 2018,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 6. března 2019,

vydává tento

* Jednací jazyk: švédština.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Patent- och registreringsverket (patentový úřad, Švédsko, dále jen „PRV“) a Matsem Hanssonem, švédským státním příslušníkem, ve věci zamítnutí zápisu slovního označení „ROSLAGSÖL“ jako národní ochranné známky.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Body 4, 6, 8, 10 a 11 odůvodnění směrnice 2008/95 stanoví:

„(4) Nezdá se být nutné provést sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu. Postačuje, omezí-li se sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu.

[...]

(6) Členské státy by si měly podržet úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem. Mohou například stanovit formu řízení ve věcech zápisu a neplatnosti, rozhodnout, zda starší práva musí být uplatněna v řízení o zápisu nebo v řízení o neplatnosti nebo v obou řízeních, a upravit řízení o námitkách či průzkumové řízení z úřední povinnosti, popřípadě oboje, v případě, že starší práva mohou být uplatněna v řízení o zápisu. [...]

[...]

(8) Dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné. [...]

[...]

(10) Pro usnadnění volného pohybu výrobků a služeb je prvořadě zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany. To však nebrání členským státům poskytnout širší ochranu ochranným známkám, které získaly dobré jméno.

(11) Ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, by měla být v případě totožnosti známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. Je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny. Nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech, a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky nebo službami, by mělo představovat zvláštní podmínku ochrany. Způsoby zjištění nebezpečí záměny, a zejména důkazní břemeno, by měly být upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které by neměly být touto směrnicí dotčeny.“

4 Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95:

„1. Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými

[...]

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.

5 Článek 4 odst. 1 písm. b) této směrnice stanoví:

„1. Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou,

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

6 Článek 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice stanoví:

„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

[...]

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.“

7 Článek 6 odst. 1 písm. b) téže směrnice stanoví:

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

[...]

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.

8 Směrnice 2008/95 byla s účinností od 15. ledna 2019 zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), která vstoupila v platnost dne 12. ledna 2016. S ohledem na datum podání žádosti o zápis ve věci v původním řízení však musí být tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována podle ustanovení směrnice 2008/95.

- 9 Článek 37 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), který nahradil čl. 38 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), jenž zní stejně, stanovil:

„Obsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může [Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)] jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku. Toto prohlášení se zveřejní spolu s přihláškou nebo případně spolu se zápisem známky [Evropské unie].“

- 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), uvedený čl. 37 odst. 2 nařízení č. 207/2009 zrušilo.

Švédské právo

- 11 Podle článku 6 kapitoly 1 varumärkslagen (2010:1877) (zákon č. 1877 z roku 2010 o ochranných známkách, dále jen „zákon z roku 2010“) se výlučné právo plynoucí z ochranné známky nabyvá jejím zápisem.
- 12 Článek 10 první pododstavec bod 2 uvedené kapitoly 1 zákona z roku 2010 stanoví, že z ochrany poskytované zapsané ochranné známce vyplývá, že nikdo, s výjimkou jejího majitele a bez jeho souhlasu, nesmí v obchodním styku užívat označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí dojmu asociace mezi uživatelem označení a majitelem ochranné známky.
- 13 Článek 5 kapitoly 2 zákona z roku 2010 upřesňuje, že jednou z obecných podmínek pro zápis podle této kapitoly je, že ochranná známka musí mít rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, na které se vztahuje.
- 14 Podle článku 8 prvního pododstavce bodu 2 kapitoly 2 zákona z roku 2010 ochranná známka nemůže být zapsána, pokud je podobná starší ochranné známce a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených oběma ochrannými známkami, pokud existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí dojmu asociace mezi uživatelem ochranné známky a majitelem zapsané ochranné známky.
- 15 Článek 12 první pododstavec kapitoly 2 zákona z roku 2010 stanoví, že pokud ochranná známka obsahuje prvek, který nemůže být sám o sobě zapsán, a pokud existuje zjevné nebezpečí, že zápis ochranné známky může vést k nejistotě ohledně rozsahu výlučného práva, může být tento prvek v okamžiku zápisu z ochrany vyloučen prostřednictvím prohlášení o vzdání se práva, tzv. „disclaimeru“.
- 16 Druhý pododstavec uvedeného článku 12 upřesňuje, že pokud následně uvedený prvek splní podmínky vyžadované pro zápis, toto ustanovení umožní zápis tohoto prvku anebo celé ochranné známky, na základě nové přihlášky bez takového disclaimeru.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 17 V roce 2007 zapsala švédská společnost Norrtelje Brenneri Aktiebolag pro alkoholické nápoje spadající do třídy 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, v revidovaném a pozměněném znění, jako národní ochrannou známku následující slovní a obrazové označení (dále jen „starší ochranná známka“):



Fig. 1.

- 18 Zápis ochranné známky je doplněn disclamerem, který uvádí, že „zápis do rejstříku neposkytuje výlučné právo na slovo ‚RoslagsPunsch‘ “. Zápis uvedeného disclaimeru byl požadován PRV jako podmínka pro zápis starší ochranné známky, jelikož výraz „Roslags“ odkazuje na region ve Švédsku a výraz „Punsch“ popisuje jeden z výrobků, na něž se tento zápis vztahuje.
- 19 Podáním dne 16. prosince 2015 podal M. Hansson u PRV žádost o zápis slovního označení „ROSLAGSÖL“ jako národní ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 32 podle Niceské dohody a zejména pro nealkoholické nápoje a pivo.
- 20 Rozhodnutím ze dne 14. července 2016 PRV tuto žádost o zápis zamítl z důvodu existence nebezpečí záměny mezi tímto označením a starší ochrannou známkou. PRV konstatoval, že kolidující označení začínají popisným výrazem „Roslags“. Skutečnost, že zahrnují i jiná slova nebo obrazové prvky v žádném případě neoslabuje podobnost, neboť slovo „Roslags“ je dominantním prvkem obou označení. Kromě toho se označení vztahují na shodné nebo podobné výrobky, které mohou být distribuovány prostřednictvím stejných prodejních kanálů a adresovány stejným zákazníkům.
- 21 Mats Hansson podal proti tomuto rozhodnutí žalobu k Patent-och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud, Švédsko), přičemž uplatnil neexistenci nebezpečí záměny dotčených označení. Pokud jde o dopad disclaimeru, který doprovází starší ochrannou známku na rozhodnutí, které má vzejít z této žaloby, PRV před tímto soudem uvedl, že prvek ochranné známky, který je vyloučen z ochrany kvůli disclaimeru, je v zásadě považován za postrádající rozlišovací způsobilost. V projednávaném případě byla starší ochranná známka zapsána s takovým disclaimerem z toho důvodu, že uvedená ochranná známka obsahuje popisný výraz určité zeměpisné oblasti, a sice „Roslags“.
- 22 Praxe PRV, týkající se rozlišovací nezpůsobilosti zeměpisných názvů se přitom časem změnila, zejména s cílem provedení poznatků uvedených v bodech 31 a 32 rozsudku ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230). Výraz „Roslags“ může být nyní sám o sobě zapsán jako ochranná známka a má rozlišovací způsobilost pro dotčené výrobky v projednávaném případě, takže může dokonce dominovat celkovému dojmu starší ochranné známky. Z globálního posouzení kolidujících označení tedy vyplývá, že z důvodu společného prvku „Roslags“ by příslušná veřejnost mohla mít dojem, že příslušné výrobky, na které se tato označení vztahují, mají stejnou obchodní povahu.

- 23 Patent-och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) žalobě M. Hanssona, v rozporu se stanoviskem PRV, vyhověl a schválil zápis jeho označení jako ochranné známky, když shledal, že neexistuje nebezpečí záměny. Tento soud rovněž upřesnil, že bez ohledu na disclaimer musí být výrazy, jichž se týká, zohledněny při posuzování uvedeného rizika, jelikož mohou vliv na celkový dojem, který vyvolává starší ochranná známka, a tudíž na rozsah ochrany této ochranné známky. Podle uvedeného soudu je účelem tohoto disclaimeru upřesnit, že výlučné právo vyplývající ze zápisu starší ochranné známky se netýká výrazů, na něž se na jako takové vztahuje.
- 24 PRV podal proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání k Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci, Švédsko).
- 25 Tento soud vysvětluje, že podle něj směrnice 2008/95 a související judikatura potvrzují, že hmotněprávní pravidla týkající se ochrany národní ochranné známky jsou v zásadě plně harmonizována na úrovni unijního práva, zatímco procesní pravidla spadají do pravomoci členských států. Klade si tedy otázku, zda lze vnitrostátní předpis umožňující zápis disclaimeru kvalifikovat jako „procesní pravidlo“, přestože by vedlo ke změně kritérií, na nichž spočívá celkové posouzení, které musí být provedeno k posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice.
- 26 V tomto ohledu se dotazuje, zda toto ustanovení může být, zejména s ohledem na ustálenou judikaturu Soudního dvora vyžadující, aby posouzení nebezpečí záměny bylo založeno na celkovém dojmu a vnímání spotřebitelů hrálo určující roli v globálním posouzení uvedeného nebezpečí, vykládáno v tom smyslu, že disclaimer může mít vliv na toto posouzení z důvodu, že prvek starší ochranné známky byl při svém zápisu výslovně vyloučen z ochrany na základě tohoto disclaimeru tak, že tomuto prvku bude v rámci analýzy celkového dojmu přiznán menší význam než význam, který by mu byl přiznán v případě neexistence takového disclaimeru.
- 27 Pokud by směrnice 2008/95 měla bránit takovému přístupu, pak by vyvstávala otázka, zda směrnice připouští, aby měl disclaimer za následek, že se na prvek, k němuž se vztahuje, pohlíží tak, že se na něj nevztahuje zápis dřívější ochranné známky, a tudíž, že není touto ochrannou známkou chráněn, takže ho lze vyloučit z analýzy nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice. Podle předkládajícího soudu zaujal EUIPO tento přístup při použití čl. 37 odst. 2 nařízení č. 207/2009.
- 28 Kromě toho tento soud uvádí, že judikatura vnitrostátních soudů není jednotná, pokud jde o účinky disclaimeru, jak je upraven vnitrostátním právem, na analýzu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice.
- 29 Za těchto podmínek se Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci, Švédsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Je třeba čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 vykládat v tom smyslu, že na celkové posouzení všech relevantních faktorů, které musí být provedeno při přezkoumání nebezpečí záměny, může mít vliv skutečnost, že prvek ochranné známky byl vyloučen z ochrany při jejím zápisu, a to připojením takzvaného ‚disclaimer‘ zaznamenaného v zápisu?
- 2) Bude-li na první otázku odpovězeno kladně, může mít v takovém případě ‚disclaimer‘ vliv na celkové posouzení takovým způsobem, že příslušný orgán přihlédne k dotčenému prvku, ale přizná mu omezenější význam, tzn., nepovažuje jej za prvek, který má rozlišovací způsobilost, i když by tento prvek fakticky měl ve starší ochranné známce rozlišovací způsobilost a byl jejím dominantním prvkem?
- 3) Je-li odpověď na první otázku kladná a na druhou otázku záporná, může mít ‚disclaimer‘ i přesto vliv na celkové posouzení nějakým jiným způsobem?“

K předběžným otázkám

- 30 Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda je třeba vykládat čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jež upravuje disclaimer, jenž má za následek, že jeden z prvků kombinované ochranné známky, na který se tento disclaimer vztahuje, je vyloučen z analýzy relevantních faktorů pro účely zjištění existence nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení nebo je takovému prvku přiznán v této analýze od samého počátku a trvale omezený význam.
- 31 Úvodem je třeba připomenout, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek nebo službu rozlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, bod 23, jakož i ze dne 8. června 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, bod 41).
- 32 Směrnice 2008/95, která se použije podle jejího článku 1 zejména na ochranné známky pro výrobky nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států, usiluje v souladu se svým čtvrtým, šestým, osmým a desátým bodem odůvodnění o sblížení vnitrostátních ustanovení, která se bezprostředně týkají fungování vnitřního trhu. Jak je upřesněno v těchto bodech odůvodnění, je za tímto účelem nezbytné zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany a aby nabytí práva k zapsané ochranné známce podléhalo ve všech členských státech stejným podmínkám, s ponecháním členským státům mimo jiné úplné volnosti v úpravě procesních ustanovení týkajících se zejména zápisu uvedených ochranných známek.
- 33 V tomto ohledu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 upřesňuje, že ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je především oprávněn zakázat všem třetím osobám, aby bez jeho souhlasu užívaly v obchodním styku označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s touto ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných uvedenou ochrannou známkou a tímto označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.
- 34 Článek 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 stanoví, že ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, nebo je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu její totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se tato známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
- 35 Uvedená ustanovení mají tak za cíl ochranu individuálních zájmů majitelů starších ochranných známek a zaručují funkci původu ochranné známky v případě nebezpečí záměny (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, body 24 až 26, a ze dne 22. října 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 26).
- 36 Ani tato stejná ustanovení, ani žádná jiná ustanovení směrnice 2008/95 přitom neobsahují povinnost nebo zákaz pro členské státy zavést do jejich vnitrostátního práva ustanovení, podle kterých zápis označení jako ochranné známky může být doplněn disclaimerem. Uvedená ustanovení navíc neupřesňují účinky takového disclaimeru na posouzení nebezpečí záměny ve smyslu uvedené směrnice.
- 37 Za těchto okolností je třeba shledat, podobně jako generální advokát v bodech 22 a 24 svého stanoviska, že členským státům je v zásadě ponechána úplná volnost upravit v jejich vnitrostátním právu ustanovení umožňující zápis disclaimeru v okamžiku zápisu označení jako ochranných známek, že takové disclaimery jsou činěny žadatelem dobrovolně nebo na žádost příslušného národního úřadu pro uvedený zápis, za předpokladu, že uvedené disclaimery nepoškozují užitečný účinek ustanovení

směrnice 2008/95 a zejména ochranu poskytovanou majitelům starších ochranných známek proti zápisu ochranných známek, které mohou vést ke vzniku nebezpečí záměny u spotřebitelů nebo koncových uživatelů.

- 38 Kromě toho účinky takových disclaimerů nemohou vést ke zpochybnění cílů sledovaných směrnicí 2008/95, připomínaných v bodech 8 a 10 jejího odůvodnění, které spočívají v zajištění toho, že podmínky pro nabytí práva k zapsané ochranné známce budou v zásadě ve všech členských státech stejné, a zaručení, že ochranné známky budou požívat v právních předpisech všech členských států stejné ochrany (viz obdobně rozsudky ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další, C-348/04, EU:C:2007:249, body 58 a 59; ze dne 19. června 2014, Oberbank a další, C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, body 66 a 67, jakož i ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 30 a 32).
- 39 V projednávaném případě uvádí předkládající soud tři možné účinky disclaimeru, jak je upraven vnitrostátním právem, na analýzu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95. Podle tohoto soudu spočívá první výklad vnitrostátního práva v tom, že prvek kombinované ochranné známky, na něž se takový disclaimer vztahuje, bude vyloučen z analýzy nebezpečí záměny. Podle druhého výkladu uvedeného práva bude takový prvek v rámci této analýzy sice zohledněn, avšak s tím, že jeho význam musí být za tímto účelem omezen, i když je ve skutečnosti rozlišovacím a dominantním prvkem uvedené ochranné známky. Třetí výklad v podstatě znamená, že je třeba takový prvek zohlednit v uvedené analýze způsobem, který je v souladu se zásadami vztahujícími se na nebezpečí záměny uváděnými v ustálené judikatuře Soudního dvora.
- 40 V tomto ohledu je třeba připomenout, že představuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 29, a ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 19, jakož i citovaná judikatura).
- 41 Podle ustálené judikatury Soudního dvora existence nebezpečí záměny závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi ochrannou známkou a užívaným nebo zapsaným označením, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami. Nebezpečí záměny tedy musí být posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory dané věci (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 16; ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 18, jakož i ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, bod 29).
- 42 Mezi tyto faktory rovněž patří rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, která určuje rozsah její ochrany. Soudní dvůr již totiž upřesnil, že nebezpečí záměny je tím větší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví výraznější (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 62 a citovaná judikatura).
- 43 Globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost těchto faktorů je vyjádřena v bodě 11 odůvodnění směrnice 2008/95, podle něhož je nezbytné vykládat pojem „podobnost“ v souvislosti s nebezpečím záměny (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 17, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 19).

- 44 Podle judikatury Soudního dvora stejně tak skutečnost, že ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost, nevylučuje nebezpečí záměny, zejména z důvodu podobnosti dotčených označení a podobnosti dotčených výrobků či služeb (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 63 a citovaná judikatura).
- 45 Toto globální posouzení musí být založeno, pokud jde o vizuální, zvukovou nebo pojmovou podobnost kolidujících ochranných známek, na celkovém dojmu, který vytvářejí. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení uvedeného nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23; ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 25, a ze dne 22. října 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 35).
- 46 S ohledem na tyto zásady, jakož i veškerou judikaturu uvedenou v bodech 40 až 45 tohoto rozsudku, je nutno na prvním místě shledat, že disclaimer upravený vnitrostátním právem, který vylučuje jeden z prvků kombinované ochranné známky, na nějž se uvedený disclaimer vztahuje, z důvodu jeho popisné povahy nebo nedostatku rozlišovací způsobilosti z analýzy relevantních faktorů za účelem prokázání existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, je neslučitelný s požadavky tohoto ustanovení.
- 47 Takové vyloučení by totiž mohlo vést k nesprávnému posouzení jak podobnosti mezi kolidujícími označeními, tak rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, což by vedlo ke změněnému globálnímu posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 a to tím spíše, že tyto faktory jsou vzájemně závislé, jak bylo upřesněno v bodě 43 tohoto rozsudku, a tato závislost, jak na to poukázal generální advokát v bodě 41 svého stanoviska, má za cíl učinit celé posouzení nebezpečí záměny co možná nepřiléhavější ke skutečnému vnímání relevantní veřejnosti.
- 48 Pokud jde v tomto ohledu zaprvé o posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními, je třeba připomenout, že se nemůže omezit na to, že bude zohledněna pouze jedna složka kombinované ochranné známky a bude srovnána s jinou ochrannou známkou. Je naopak třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. října 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 36 a citovaná judikatura).
- 49 Je v každém jednotlivém případě proto třeba analyzovat složky označení a jejich příslušnou váhu ve vnímání veřejnosti s cílem určit, na základě konkrétních okolností daného případu, celkový dojem, jenž dotčená označení vyvolávají v paměti uvedené veřejnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, body 34 a 36). Nelze tudíž mít předem a obecně za to, že popisné prvky kolidujících označení musí být vyloučeny z posouzení jejich podobnosti (v tomto ohledu viz usnesení ze dne 7. května 2015, Adler Modemärkte v. OHMI, C-343/14 P, nezveřejněný, EU:C:2015:310, bod 38).
- 50 Pokud jde zadruhé o rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, z judikatury Soudního dvora vyplývá, že určení uvedené rozlišovací způsobilosti je funkcí zejména vnitřních vlastností této ochranné známky, včetně existence nebo absence prvků, které jsou popisné pro výrobky nebo služby, pro které byla uvedena ochranná známka zapsána (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, body 20, 22 a 23, jakož i citovaná judikatura).
- 51 Jak přitom zdůraznil generální advokát v bodě 43 svého stanoviska, schopnost označení identifikovat zboží nebo služby, pro které bylo toto označení zapsáno do rejstříku jako ochranná známka, jako pocházející z určitého podniku, musí být posouzena ve vztahu k označení jako celku, a tedy s ohledem na všechny jeho složky, takže vyloučení jednoho z prvků starší ochranné známky z analýzy rozlišovací způsobilosti této ochranné známky může mít vliv na rozsah ochrany této ochranné známky.

- 52 Na druhém místě je třeba shledat, že z důvodů obdobných těm, které jsou uvedeny v bodech 48 až 51 tohoto rozsudku, je disclaimer stanovený vnitrostátním právem, jenž vede k tomu, že prvku kombinované ochranné známky, na který se vztahuje, není od samého počátku a trvale přiznána rozlišovací způsobilost, takže bude mít pouze omezený význam pro analýzu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, rovněž neslučitelný s požadavky tohoto ustanovení.
- 53 V tomto ohledu je třeba zaprvé poukázat na to, že popisné prvky, prvky bez rozlišovací způsobilosti nebo prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí kombinované ochranné známky, ať už se na ně takový disclaimer, jako je disclaimer dotčený v původním řízení vztahuje, či nikoliv, mají obecně nižší váhu v rámci analýzy podobnosti mezi označeními než prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí, které mají rovněž větší možnost dominovat celkovému dojmu vytvářenému touto ochrannou známkou (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23, a usnesení ze dne 27. dubna 2006, L'Oréal v. OHMI, C-235/05 P, nezveřejněný, EU:C:2006:271, bod 43).
- 54 Soudní dvůr však již upřesnil, že individuální posouzení každého označení pro účely určení z něj vyplývajícího celkového dojmu, které vyžaduje ustálená judikatura Soudního dvora, musí být provedeno na základě konkrétních okolností daného případu a nelze mít za to, že se na něj vztahují obecné domněnky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. května 2014, Bimbo v. OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 36).
- 55 Zadruhé, pokud starší ochranná známka a označení, jehož zápis je požadován, kolidují v prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí nebo prvku popisném vzhledem k dotčeným výrobkům a službám, je pravda, že globální posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 často nepovede ke shledání existence uvedeného nebezpečí. Z judikatury Soudního dvora však vyplývá, že shledání existence takového nebezpečí záměny nelze z důvodu vzájemné závislosti relevantních faktorů v tomto ohledu předem a za všech předpokladů vyloučit (v tomto ohledu viz usnesení ze dne 29. listopadu 2012, Hrbek v. OHMI, C-42/12 P, nezveřejněné, EU:C:2012:765, bod 63, jakož i rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, body 48 a 61 až 64).
- 56 Z výše uvedeného vyplývá, že skutečnost, že jednomu z prvků kombinované ochranné známky, na něž se vztahuje disclaimer, nebude přiznána rozlišovací způsobilost, a tudíž mu bude přiznána omezená váha při globálním posuzování nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, by zajisté mohla za určitých situací odpovídat vnímání dotčených označení příslušnou veřejností. Nelze však mít za to, že je tomu tak nezbytně v každém případě, takže disclaimer s takovým účinkem by mohl vést k zápisu označení způsobilých vyvolat nebezpečí záměny u uvedené veřejnosti ve smyslu tohoto ustanovení.
- 57 Zatřetí je třeba zdůraznit, že výklad přijatý v bodech 46 a 52 tohoto rozsudku nelze zpochybnit okolností, podle které prvek, na který se vztahuje disclaimer dotčený v původním řízení, je podle vnitrostátního práva a z důvodu jeho popisné povahy vyloučen z ochrany poskytované zapsané ochranné známce, takže jeho zohlednění při analýze relevantních faktorů pro konstatování nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 by mu umožnilo požívat ochrany, které se v systému uvedené směrnice nemůže těšit.
- 58 Shledání existence nebezpečí záměny vede totiž pouze k ochraně určité kombinace prvků a popisný prvek, jenž je součástí této kombinace, není jako takový chráněn (viz obdobně usnesení ze dne 15. ledna 2010, Messer Group v. Air Products and Chemicals, C-579/08 P, nezveřejněný, EU:C:2010:18, bod 73, a ze dne 30. ledna 2014, Industrias Alen v. The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, bod 45). V důsledku toho se majitel kombinované ochranné známky každopádně nemůže domáhat výlučného práva pouze k určitému prvku ochranné známky, bez ohledu na to, zda se na tento prvek vztahuje disclaimer stanovený vnitrostátním právem.

- 59 Kromě toho, jak na to poukázal generální advokát v bodech 26 a 50 svého stanoviska, směrnice 2008/95 stanoví dostatečné záruky směřující k zajištění na jedné straně toho, aby označení tvořená výlučně označeními nebo údaji popisnými pro kategorie výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis, nebyla podle čl. 3 odst. 1 písm. c) do rejstříku zapsána nebo byla-li zapsána, aby byla prohlášena neplatnými a mohla být tedy volně používána ostatními hospodářskými subjekty.
- 60 Z článku 6 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice na druhé straně vyplývá, že pokud je označení platně zapsáno jako ochranná známka, výlučné právo, které mu tato ochranná známka poskytuje, neopravňuje jejího majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku označení popisná pro dané výrobky a služby, s výhradou dodržování určitých podmínek (viz v tomto ohledu rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 25 a 28; ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, body 46 a 47, jakož i ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 59 až 62).
- 61 Kromě toho je třeba upřesnit, že uvedený výklad sleduje cíle směrnice 2008/95, na něž je poukazováno v bodě 32 tohoto rozsudku, jelikož usiluje o zajištění toho, aby ochrana zapsané národní ochranné známky před nebezpečím záměny byla zaručena na základě stejných kritérií, a tedy jednotným způsobem, ve všech členských státech, zejména s ohledem na okolnost, že mnohé členské státy nestanoví možnost zapsat označení jako ochranné známky s takovými disclaimery a že podmínky zápisu těchto disclaimérů a jejich účinky se mohou v rámci právních úprav těchto členských států lišit.
- 62 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jež upravuje disclaimer, jenž má za následek, že jeden z prvků kombinované ochranné známky, na který se tento disclaimer vztahuje, je vyloučen z globální analýzy relevantních faktorů pro účely zjištění existence nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení nebo je takovému prvku přiznán v této analýze od samého počátku a trvale omezený význam.

K nákladům řízení

- 63 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

Článek 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jež upravuje prohlášení o vzdání se práva (disclaimer), jenž má za následek, že jeden z prvků kombinované ochranné známky, na který se tento disclaimer vztahuje, je vyloučen z globální analýzy relevantních faktorů pro účely zjištění existence nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení nebo je takovému prvku přiznán v této analýze od samého počátku a trvale omezený význam.

Podpisy.