



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

12. září 2019*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 3 odst. 1 písm. b) – Rozlišovací způsobilost – Kritéria pro posouzení – Označení s mřížkou (*hashtag*)“

Ve věci C-541/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 21. června 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 21. srpna 2018, v řízení

AS

proti

Deutsches Patent- und Markenamt,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

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

generální advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za AS C. Rohnkem, Rechtsanwalt,
- za nizozemskou vládu M. K. Bulterman a M. L. Noort, jako zmocněnkyněmi,
- za Evropskou komisi T. Scharfem a Ě. Gippini Fournierem, jakož i J. Samnadda, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 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 podána v rámci sporu mezi společnostmi AS a Deutsches Patent- und Markenamt (Německý úřad pro patenty a ochranné známky, dále jen „DPMA“) ohledně přihlášky k zápisu označení s mřížkou #darferdas? jako ochranné známky.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Směrnice 2008/95, která zrušila a nahradila první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), byla sama zrušena a s účinností od 15. ledna 2019 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Nicméně s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutečností sporu v původním řízení musí být tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována z hlediska směrnice 2008/95.

- 4 Článek 2 směrnice 2008/95 stanovil:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“

- 5 Článek 3 této směrnice uváděl:

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

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]

3. Přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. [...]

[...]“

Vnitrostátní právo

- 6 Článek 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 byl proveden do německého práva § 8 odst. 2 bodem 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082). Toto ustanovení stanoví, že „do rejstříku nesmějí být zapsány ochranné známky, které postrádají pro dotyčné výrobky nebo služby jakoukoliv rozlišovací způsobilost“.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 7 Společnost AS podala u DPMA přihlášku k zápisu označení s mřížkou #darferdas? jakožto ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 8 Výrobky, pro které byl zápis požadován, odpovídaly následujícímu popisu: „oděvy (zejména trička), obuv a pokrývky hlavy“.
- 9 DPMA přihlášku zamítl, neboť dotčené označení podle něj postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost ve smyslu § 8 odst. 2 bodu 1 zákona o ochraně ochranných známek a jiných rozlišujících označení.
- 10 Společnost AS podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud, Německo).
- 11 Usnesením ze dne 3. května 2017 tento soud žalobu zamítl. Uvedené označení podle něj představuje řadu dohromady spojených znaků a slov, složenou převážně z běžného výraziva německého jazyka. Označení představuje pouze stylizované znázornění diskuzního tématu. Mřížka pouze značí, že veřejnost je vyzvána k diskusi na otázku „*Darf er das?*“ („Smí to dělat?“). Veřejnost podle něj tuto otázku chápe, zejména pokud je umístěna na přední straně triček, jako takovou, a sice jako pouhou formulaci otázky.
- 12 Společnost AS podala proti tomuto usnesení kasační opravný prostředek k Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo).
- 13 Podle předkládajícího soudu nelze vyloučit, že použití dotčeného označení na přední straně oděvů odpovídá pouze jednomu ze způsobů užívání. Toto označení by mohlo být umístěno také na etiketě přišité na vnitřní straně oděvů. V takovém případě by veřejnost mohla vnímat uvedené označení jako ochrannou známku, tj. jako údaj o obchodním původu výrobků.
- 14 Předkládající soud upřesňuje, že z jeho vlastní judikatury vyplývá, že aby označení mohlo být považováno za označení s rozlišovací způsobilostí, a tudíž způsobilé k zápisu jako ochranná známka, není nezbytné, aby každé myslitelné použití tohoto označení bylo užíváním jako ochranné známky. Postačuje, že toto použití připadá v úvahu a že existují z praktického hlediska významné možnosti použití uvedeného označení pro výrobky a služby, pro něž je ochrana požadována, způsobem, který veřejnosti umožní označení vnímat bez obtíží jako ochrannou známku.
- 15 Uvedený soud má za to, že uvedený přístup by mohl být slučitelný s bodem 55 usnesení ze dne 26. dubna 2012 *Deichmann v. OHIM* (C-307/11 P, nezveřejněné, EU:C:2012:254), podle něhož čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1) nemohl být vykládán v tom smyslu, že by zavazoval Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) k provedení konkrétního přezkumu rozlišovací způsobilosti týkajícího se takových užívání přihlášené ochranné známky, která se liší od užívání identifikovaného jako nejpravděpodobnější.
- 16 Nicméně vzhledem k tomu, že Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) měl v tomto ohledu pochybnosti, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku týkající se čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95:

„Má označení rozlišovací způsobilost, pokud existují prakticky významné a v úvahu připadající možnosti používat jej u výrobků a služeb jako označení původu, ačkoliv se přitom nejedná o nejpravděpodobnější způsob použití označení?“

K předběžné otázce

- 17 Je třeba připomenout, že podle článku 2 směrnice 2008/95 jakékoliv označení, které je předmětem přihlášky k zápisu jako individuální ochranné známky, musí splňovat, aby mohlo být zapsáno jako takové, několik podmínek, mezi něž náleží podmínka způsobilosti odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.
- 18 Nelze *a priori* vyloučit, že označení s mřížkou (*hashtag*), jako je označení, o něž jde ve věci v původním řízení, může identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a splňuje tak výše uvedenou podmínku. Je totiž možné, že takové označení bude prezentováno veřejnosti v souvislosti s výrobky nebo službami, a bude tak způsobilé plnit základní funkci ochranné známky, kterou je označení obchodního původu výrobků nebo služeb, na něž se vztahuje.
- 19 Za účelem určení, zda tomu tak je, musí příslušné správní a soudní orgány zkoumat, zda má dotčené označení „rozlišovací způsobilost“ ve smyslu článku 3 směrnice 2008/95. Tato rozlišovací způsobilost může být inherentní ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, nebo získaná v důsledku užívání ve smyslu odstavce 3 tohoto článku (viz zejména rozsudky ze dne 19. června 2014, Oberbank a další, C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 38, jakož i ze dne 16. září 2015, Sociétés des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, body 60 a 62).
- 20 Otázka, zda má označení rozlišovací způsobilost, musí být posuzována ve vztahu jednak k dotčeným výrobkům nebo službám a jednak k vnímání relevantní veřejnosti, která se skládá z průměrných spotřebitelů uvedených výrobků nebo služeb, běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných (viz zejména rozsudky ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 41; ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34, jakož i ze dne 10. července 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, bod 22).
- 21 Posouzení vnímání průměrného spotřebitele musí být provedeno *in concreto*, přičemž se zohlední všechny relevantní skutečnosti a okolnosti (viz zejména rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 33 až 35, jakož i ze dne 6. července 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, bod 24).
- 22 Pokud jde o skutečnosti a okolnosti relevantní pro posouzení tohoto vnímání, je nutné poukázat na to, že přihlašovatel ochranné známky není povinen uvést, ani dokonce přesně znát k datu podání své přihlášky nebo k datu jejího zkoumání způsob, jakým bude ochrannou známkou užívat v případě jejího zápisu. Dokonce i po zápisu ochranné známky má majitel ochranné známky lhůtu v délce pěti let pro zahájení skutečného užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky [rozsudek ze dne 15. ledna 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, body 3 a 17, jakož i citovaná judikatura; pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), viz rovněž rozsudek ze dne 21. prosince 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, bod 26).
- 23 Kromě toho mohou existovat případy, ve kterých označení, jehož zápis jako ochranné známky je žádán, nebylo ani před datem podání přihlášky předmětem významného užívání.
- 24 Za těchto podmínek se mohou příslušné orgány, které musí určit, zda má označení, jehož zápis jakožto ochranné známky je požadován, rozlišovací způsobilost, nacházet v situaci, kdy nemají, pokud jde o identifikaci pravděpodobného užívání přihlášené ochranné známky, a tudíž způsobu, jakým bude tato ochranná známka v případě zápisu pravděpodobně prezentována průměrnému spotřebiteli, žádné jiné kritérium pro posouzení než kritéria, která vyplývají ze zvyklostí dotyčného hospodářského odvětví.

- 25 Pokud z těchto zvyklostí vyplývá, že v praxi tohoto hospodářského odvětví je významných více způsobů užívání, musí tyto orgány, v souladu se svou povinností zkoumat rozlišovací způsobilost dotyčného označení s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, zohlednit tyto různé způsoby užívání, aby určily, zda průměrný spotřebitel dotčených výrobků nebo služeb bude moci vnímat toto označení jako údaj o obchodním původu těchto výrobků nebo služeb.
- 26 Naopak uvedené orgány musí jako irelevantní kvalifikovat způsoby užívání, které ačkoliv jsou v tomto hospodářském odvětví myslitelné, nejsou v tomto hospodářském odvětví z praktického hlediska významné, a jeví se tudíž jako málo pravděpodobné, ledaže přihlašovatel poskytl konkrétní indicie, které činí způsob užívání, který je v uvedeném odvětví neobvyklý, v jeho případě pravděpodobným.
- 27 Je totiž nutné vyloučit, aby rejstřík ochranných známek, který musí být patřičný a přesný (rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, bod 50), zahrnoval označení, která umožňují odlišit výrobky nebo služby jejich majitele od výrobků a služeb jiných podniků výlučně v případě velmi specifického užívání, kterého majitel pravděpodobně nevyužije.
- 28 V této souvislosti je třeba připomenout, že z důvodů právní jistoty a řádné správy musí být zkoumání jakékoliv přihlášky k zápisu nejen úplné, ale i striktní, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně (viz zejména rozsudky ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 59, a ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 77).
- 29 V projednávané věci předkládající soud konstatoval, že v oděvním odvětví je běžné umístit ochrannou známku jak na vnější stranu výrobku, tak na etiketu přišitou na vnitřní straně výrobku.
- 30 Tento soud tak identifikoval dva způsoby umístění, které jsou v praxi tohoto odvětví významné. V takové situaci musí příslušné orgány pro účely zkoumání vnímání průměrného spotřebitele zohlednit tyto způsoby užívání a posoudit, zda bude tento spotřebitel, který uvidí tato dvě umístění ochranné známky nebo přinejmenším jedno z nich na oděvu, vnímat dotčené označení jako ochrannou známku.
- 31 Je tak věcí příslušného vnitrostátního soudu určit, zda bude průměrný spotřebitel, jakmile uvidí označení #darferdas? na přední straně trička nebo na etiketě umístěné na vnitřní straně trička, vnímat toto označení jako označení obchodního původu tohoto výrobku, a nikoliv jako pouhý dekorační prvek nebo zprávu společenské komunikace.
- 32 S ohledem na upřesnění poskytnutá tímto rozsudkem a s přihlédnutím k judikatuře, podle níž musí být ustanovení, jejichž obsah je totožný ve směrnici, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách na straně jedné a v nařízení o ochranné známce Evropské unie na straně druhé, vykládána stejným způsobem (viz zejména rozsudky ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, bod 29; ze dne 6. července 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, bod 27, jakož i ze dne 25. července 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, bod 29), je přístup zastávaný v bodě 55 usnesení Soudního dvora ze dne 26. dubna 2012, Deichmann v. OHIM (C-307/11 P, nezveřejněné, EU:C:2012:254), citovaný předkládajícím soudem, jež se týká čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jehož obsah odpovídá obsahu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, relevantní pouze v případech, ve kterých se v praxi dotyčného hospodářského odvětví jeví jako významný pouze jediný způsob užívání.
- 33 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že je třeba na položenou otázku odpovědět, že čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že rozlišovací způsobilost označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, musí být zkoumána s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem a okolnostem, včetně všech pravděpodobných způsobů užívání přihlášené ochranné

známky. Posledně uvedené způsoby užívání odpovídají v případě neexistence jiných indicií způsobům užívání, které mohou být s ohledem na zvyklosti dotyčného hospodářského sektoru z praktického hlediska významné.

K nákladům řízení

- 34 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 3 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 rozlišovací způsobilost označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, musí být zkoumána s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem a okolnostem, včetně všech pravděpodobných způsobů užívání přihlášené ochranné známky. Posledně uvedené způsoby užívání odpovídají v případě neexistence jiných indicií způsobům užívání, které mohou být s ohledem na zvyklosti dotyčného hospodářského sektoru z praktického hlediska významné.

Podpisy.