

## STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY

JULIANE KOKOTT

přednesené dne 20. ledna 2005<sup>1</sup>

### I – Úvod

sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách<sup>2</sup> vymezuje ochranné známky následovně:

1. Soudní dvůr je v probíhajícím řízení opět povoláván k tomu, aby se vyjádřil k pravidlům o rozlišovací způsobilosti ochranných známek. V projednávaném případě je sporné, zda „slogan“ nebo reklamní slogan „HAVE A BREAK“ mohl získat rozlišovací způsobilost tím, že je používán jako část zapsané ochranné známky „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“. Jádrem sporu je otázka, zda tento způsob užívání označení může vyvolat známkově-právní relevantní rozlišovací způsobilost, nebo brání uznání označení jako ochranné známky.

„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.“

3. Důvody pro zamítnutí zápisu ochranných známek jsou upraveny v článku 3. V tomto rozsahu je zde důležitý zejména odst. 1 písm. b):

### II – Právní rámec

„Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

2. Článek 2 první směrnice Rady 89/104/ EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se [...]

2 — Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; naposledy změněná rozhodnutím Rady 92/10/EHS ze dne 19. prosince 1991, Úř. věst. 1992, L 6, s. 35.

1 — Původní jazyk: němčina.

- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; 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;

4. Článek 3 odst. 3 věta první přitom stanoví z tohoto zákazu zápisu výjimku:

„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.“

- 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.

[...]"

5. Tato pravidla byla ve Velké Británii provedena v Section 3 Trade Mark Act 1994.

7. Článek 10 odst. 2 písm. a) upřesňuje pojem „užívání ochranné známky“ ve spojení s užíváním, které vede k zachování ochranné známky:

6. Článek 5 směrnice 89/104 upravuje práva vyplývající z ochranné známky:

„Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je

- a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech, neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána;“

8. Články 7, 9 a 15 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství<sup>3</sup>, obsahují v širokém rozsahu totožně znějící ustanovení.

### III – Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

9. Court of Appeal se zabývá právním sporem, zda slogan „HAVE A BREAK“ může být ve Velké Británii zapsán jako ochranná známka pro čokoládu, čokoládové výrobky, bonbóny, cukrovinky a sušenky. Přihlašovatelem je Société des produits Nestlé SA, která je zároveň majitelkou ochranných známek „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“ a „KIT KAT“, zapsaných pro totožné třídy výrobků. Společnost Mars UK Ltd podala proti zápisu ochranné známky „HAVE A BREAK“ námitky.

10. Oba účastníci řízení se přou o to, zda slogan „HAVE A BREAK“ má sám o sobě (inherentně) nebo na základě užívání jako součást ochranné známky „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“ skutečnou rozlišo-

vací způsobilost v tom smyslu, že tímto sloganem propagovaný výrobek bude přisován výrobcům čokoládové tyčinky Kit Kat.

11. Úředníkem pro slyšení britského patentového úřadu a rozsudkem vydaným v prvním stupni byl zápis ochranné známky zamítnut, neboť „HAVE A BREAK“ nemá ani inherentně rozlišovací způsobilost, ani užíváním nezískal „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“ nezbytnou rozlišovací způsobilost.

12. Na základě judikatury Soudního dvora souhlasí Court of Appeal s předchozími instancemi v rozsahu, v němž „HAVE A BREAK“ nemá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 inherentní rozlišovací způsobilost.

13. Court of Appeal však nevylučuje, že „HAVE A BREAK“ získal rozlišovací způsobilost svým užíváním jako součást sloganu „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“ chráněného jako ochranná známka. Předchozí instance sice odepřely užívání sloganu jako součásti ochranné známky jakoukoliv důkazní hodnotu pro vlastní rozlišovací způsobilost, avšak podle názoru Court of

3 — Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146; naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, za účelem nabytí účinnosti přistoupení Evropského společenství k protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, přijatému v Madridu dne 27. června 1989 (Úř. věst. L 296, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 310).

Appeal mohla i taková součást získat vlastní rozlišovací způsobilost, např. tím, že spotřebitele nutně upozorňuje na ochrannou známku.

S výjimkou zvláštních<sup>4</sup>, zde irrelevantních případů, může být označení – tzn. také slovní spojení – podle směrnice 89/104<sup>5</sup> zapsáno jako ochranná známka v případě, že toto označení má rozlišovací způsobilost. To vyplývá ze znění nebo systematiky různých ustanovení směrnice o důvodech pro zamítnutí zápisu, jakož i z odůvodnění<sup>6</sup>.

14. Court of Appeal proto předložil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o následující předběžné otázce:

„Může být rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 směrnice Rady 89/104/EHS a čl. 7 odst. 3 nařízení Rady č. 40/94 získána v návaznosti na užívání nebo v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti jiné ochranné známky nebo ve spojení s ní?“

16. Rozlišovací způsobilost znamená, že označení je způsobilé označovat výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, a tím je odlišovat od výrobků a služeb jiných podniků<sup>7</sup>. Soudní dvůr vychází z univerzálního pojmu „rozlišovací způsobilost“, který nemůže být pro zvláštní ochranné známky nahrazen zvláštními kritérii<sup>8</sup>.

17. Při přezkumu, zda má ochranná známka rozlišovací způsobilost, záleží na výrobcích a službách, na které se vztahuje přihláška, a na vnímání ochranné známky zúčastněnými kruhy, které jsou tvořeny průměrně informovanými, pozornými a obezřetnými průměrnými spotřebiteli těchto výrobků

#### IV – Posouzení

##### A – Úvod

15. Podstatou předkládacího rozhodnutí je otázka, zda slovní spojení „HAVE A BREAK“ může být zapsáno jako ochranná známka.

4 – To jsou „předjímané“ důvody pro zamítnutí zápisu, např. čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104. Viz k tomu rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, body 74 a násl.), a ze dne 8. dubna 2003, ve spojených věcech Linde a další (C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, body 43 a násl.).

5 – V projednávaném případě není nařízení č. 40/94 uváděné Court of Appeal použitelné, a nebude proto v následujícím dále uváděno. V rozsahu, v němž bude judikatura k příslušným ustanovením a pojmům relevantní, bude použito.

6 – Rozsudek Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, body 29 a násl.).

7 – Rozsudky ze dne 4. května 1999, ve spojených věcech Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 46), Linde (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, body 40 a 47), a ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031 bod 33).

8 – Rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk (uvedený výše v poznámce pod čarou 7, bod 36).

nebo příjemci těchto služeb<sup>9</sup>. Toto musí být předmětem konkrétního posouzení<sup>10</sup>.

18. Prakticky se rozlišuje mezi inherentní a získanou rozlišovací způsobilostí. Inherentní rozlišovací způsobilost je zkoumána ve spojení s důvodem pro zamítnutí zápisu chybějící rozlišovací způsobilosti podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104. Tento přezkum je nutné v zásadě provést nezávisle na užívání označení. Přezkum se vztahuje výlučně na to, zda označení má samo o sobě rozlišovací způsobilost.

19. Court of Appeal již v projednávaném případě shledal, že relevantní spotřebitelé chápou slovní spojení „HAVE A BREAK“, co se původu týče, jako neutrální výzvu, a v důsledku toho nemá toto spojení žádnou inherentní rozlišovací způsobilost.

B – *K pojmu „užívání“*

20. Označení přitom může podle čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104 získat rozlišovací způsobi-

lost v důsledku svého užívání, kterou původně nemělo, a tudíž může být zapsáno jako ochranná známka. Označení tedy teprve svým užíváním získává rozlišovací způsobilost, která je předpokladem jeho zápisu. Toto ustanovení výrazně oslabuje pravidlo čl. 3 odst. 1 písm. b), že ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti jsou ze zápisu vyloučeny<sup>11</sup>.

21. Otázka Court of Appeal se tedy týká toho, zda také část ochranné známky může podle čl. 3 odst. 3 užíváním hlavní ochranné známky získat samostatně a nezávisle na hlavní ochranné známce rozlišovací způsobilost. Nestlé se totiž snaží předložit důkaz, že užíváním hlavní ochranné známky „HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT“ získala také část „HAVE A BREAK“, která je předmětem sporu, rozlišovací způsobilost. Mars naproti tomu odmítá jakékoliv posouzení důkazů, které se vztahují na užívání ochranné známky, a připouští pouze užívání součástí nezávisle na hlavní ochranné známce.

22. V tomto rozsahu je nutné nejprve objasnit, že Soudní dvůr nemůže v řízení o předběžné otázce konstatovat, zda určité označení získalo rozlišovací způsobilost. Úlohou Soudního dvora je naopak vykládat

9 — Rozsudky Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, body 59 a 63), Linde (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 41), ze dne 12. února 2004, Henkel (C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 50) a Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 34), ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 35), Procter & Gamble v. OHIM (C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil, s. I-5141, bod 33) a Procter & Gamble v. OHIM (C-473/01 P a C-474/01 P, Recueil, s. I-5173, bod 33).

10 — Rozsudek ze dne 16. září 2004, Nichols (C-404/02, Sb. rozh. s. I-8499, bod 27).

11 — Rozsudek Windsurfing Chiemsee (uvedený výše v poznámce pod čarou 7, body 44 a 45).

právo Společenství tak, aby je předkládající soud mohl ve věci v původním řízení správně použít. Soudní dvůr se tedy může vyjádřit pouze k výkladu čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104, a nikoliv k otázce, zda [část] „HAVE A BREAK“ získala ve Velké Británii rozlišovací způsobilost.

23. Článek 3 odst. 3 směrnice 89/104 připojení zápis ochranné známky v případě, kdy v důsledku *svého* užívání získala rozlišovací způsobilost. Mars a Komise z této formulace vyvozují, že užívání jako součásti jiné ochranné známky nesmí být použito za účelem prokázání rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104. Tento názor však není přesvědčivý, neboť – jak uvádí také irská vláda – užívání ochranné známky ve vlastním slova smyslu zahrnuje jak její nezávislé užívání, tak i její užívání jako části jiné složené ochranné známky.

24. Na rozdíl od názoru britské vlády nelze také z článku 10 nic jiného vyvodit. Článek 10 a násl. se týkají ztráty známkově-právní ochrany v důsledku neužívání ochranné známky. Majitel ochranné známky si může určité označení z hlediska známkového práva vyhradit pro své výhradní použití pouze tehdy, pokud ji skutečně užívá. Ze systematického hlediska by bylo jistě nesprávné uznat užívání pro získání rozlišovací způsobilosti, avšak neuznat užívání za dostačující, aby mohlo zabránit ztrátě známkově-právní

ochrany. Není však vyloučeno, že užívání ochranné známky jako části jiné ochranné známky může postačovat také v rámci článku 10. Podle čl. 10 odst. 2 písm. a) platí jako užívání také užívání ochranné známky ve formě, která se od zápisu liší pouze tehdy, pokud jde o její součásti, aniž by tím byla ovlivněna rozlišovací způsobilost ochranné známky. Pod tuto definici lze zahrnout také užívání části ochranné známky s touto ochrannou známkou. Zapsaná by byla sice pouze tato část, bez ostatních součástí hlavní ochranné známky, avšak užívání hlavní ochranné známky by se od zapsané dílčí ochranné známky lišilo také pouze zčásti. Rozlišovací způsobilost dílčí ochranné známky by tím zůstala nedotčena, pokud by získala prostřednictvím totožného užívání rozlišovací způsobilost před svým zápisem.

25. Pojem „užívání ochranné známky“ je použit mimo čl. 3 odst. 3 a článek 10 směrnice 89/104 také v rámci článku 5, kde jsou vymezena práva z ochranné známky. Majitel ochranné známky může zakázat třetím osobám, aby používaly jeho ochrannou známku nebo jiná označení v případě, že existuje nebezpečí záměny. V této souvislosti omezil Soudní dvůr pojem „užívání“ na případy, v nichž užívání označení třetí osobou narušuje nebo může narušit funkce ochranné známky a zvláště její hlavní funkci,

zajištění původu zboží vůči spotřebitelům<sup>12</sup>. Toto vymezení vyplývá ze skutečnosti, že cíle známkově-právní ochrany neodůvodňují zákaz užívání – a tím omezení svobody uživatelů – v případě, že sporné užívání je pro funkci ochranné známky nevýznamné<sup>13</sup>.

26. Pojem „užívání“ v rámci čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104 je však širší než v čl. 5 odst. 1, neboť má naprosto jinou funkci. V čl. 3 odst. 3 nemá vymezovat působnost známkově-právní ochrany, ale má pouze popisovat, jak může označení, které nemá samo o sobě rozlišovací způsobilost, rozlišovací způsobilost získat, totiž užíváním. Také u částí ochranné známky je proto rozhodující, zda užívání vede k získání rozlišovací způsobilosti.

27. Podle názoru společnosti Mars tento výklad odporuje rozsudku Philips<sup>14</sup>. V uvedené věci vyžadoval Soudní dvůr pro získání rozlišovací způsobilosti výslovně „užívání ochranné známky jako ochranné známky“.

28. Soudní dvůr v rozsudku Philips zkoumal mimo jiné, zda označení tvořené tvarem zboží může užíváním získat rozlišovací způsobilost. Přitom šlo o znázornění horní plochy elektrického holicího strojku s třemi rotujícími hlavicemi, které se skládaly ze tří kulatých hlav s rotujícím ostřím, uspořádaných ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Pouze Philips nabízel holicí strojky této formy po delší dobu a zastával názor, že znázornění přihlášené jako ochranná známka získalo dlouhodobým výhradním uváděním na trh rozlišovací způsobilost.

29. Soudní dvůr vycházel z toho, že při posuzování rozlišovací způsobilosti označení spočívajícího ve formě zboží, a sice rovněž rozlišovací způsobilosti získané prostřednictvím jeho užívání, je nutné vycházet z toho, jak zřejmě vnímá sporné třídy výrobků nebo služeb průměrně informovaný, pozorný a obezřetný průměrný spotřebitel<sup>15</sup>.

30. Nakonec však toto zjištění kvalifikoval následovně:

„Skutečnost, že zúčastněné kruhy rozeznávají zboží jako pocházející od určitého podniku, musí spočívat v *užívání ochranné známky jako ochranné známky*, a tím v její povaze a účinku, které ji činí způsobilou

12 — Viz rozsudky ze dne 14. května 2002, Hülterhoff (C-2/00, Recueil, s. I-4187, bod 16), ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, body 51 a 54), a ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Sb. rozh. s. I-10823, bod 59).

13 — Rozsudek Arsenal (uvedený výše v poznámce pod čarou 12, body 51 a násl.).

14 — Uvedený výše v poznámce pod čarou 4.

15 — Rozsudek Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 63).

odlišovat dotčené zboží od zboží jiných podniků.“<sup>16</sup>

směrnice 89/104 jako neodstranitelných – ve znění rozsudku Linde „předjímaných“<sup>18</sup>.

31. Mars z toho vyvozuje, že užívání označení jako součásti ochranné známky nelze použít za účelem prokázání získání rozlišovací způsobilosti. Tato úvaha však není přesvědčivá již z toho důvodu, že rozsudek Philips neobsahuje žádný odkaz na to, že užívání řetězce znaků jako součásti ochranné známky není užíváním ochranné známky jako ochranné známky.

32. Navíc lze výše uvedenou část zařadit pouze do celkového kontextu známkově-právní judikatury, jestliže užívání ochranné známky jako ochranné známky zahrnuje jakékoliv užívání, které vede k získání rozlišovací způsobilosti. Jinak by označení nemohla být chráněna jako ochranné známky, ačkoliv získala rozlišovací způsobilost pouze proto, že užívání označení, které vedlo k této rozlišovací způsobilosti, nepředstavovalo žádné „užívání jako ochranné známky“. Soudní dvůr totiž vychází v zásadě pouze z rozlišovací způsobilosti a odmítá zvláštní kritéria pro určité druhy ochranných známek<sup>17</sup>. Označení, která mají rozlišovací způsobilost, nemohou být uznána jako ochranné známky pouze tehdy, existuje-li jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu, kvalifikovaných podle čl. 3 odst. 1 a 3

33. Pojem „užívání“ v čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104 je tedy nutné chápat z pohledu výsledku. Každé užívání, které propůjčuje označení rozlišovací způsobilost nezbytnou pro jeho zápis jako ochranné známky, je nutné považovat za užívání ochranné známky jako ochranné známky a za splňující požadavky čl. 3 odst. 3. Tento výklad je potvrzen výše uvedenou částí rozsudku Philips, jelikož Soudní dvůr také vychází z „povahy a účinku“ ochranné známky<sup>19</sup>. Povahy a účinek ochranné známky jsou přitom právě rozlišovací funkcí. Užívání, které vede k získání rozlišovací způsobilosti, musí být tedy zohledněno v rámci čl. 3 odst. 3.

34. Pro použití *přísnějších* kritérií při posuzování rozlišovací způsobilosti částí ochranné známky však podle názoru britské vlády a společnosti Mars hovoří nebezpečí *neopodstatněného rozšiřování* ochrany hlavní

16 — Rozsudek Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 64).

17 — Viz naposledy rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk (uvedený výše v poznámce pod čarou 7, body 33 a 34).

18 — Uvedený výrok Soudního dvora v rozsudku Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 64) je vyjádřen na pozadí předjímaných důvodů pro zamítnutí zápisu podle čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104 – tvaru výrobku, který je k dosažení technického účinku nezbytný. Potenciální rozlišovací způsobilost označení nevyplývala totiž z označení nebo z jeho užívání, ale pravděpodobně z okolnosti, že spotřebitel připsuje všechny přístroje sporného druhu dosavadnímu monopolnímu výrobcí, a v důsledku tohoto vnímá znázorňování takových přístrojů jako odkaz na tento podnik. Stačilo by přitom, kdyby se Soudní dvůr v tomto rozsahu omezil na své úvahy k tomuto předjímanému důvodu pro zamítnutí zápisu, aniž by se pokoušel zahrnout jej do výkladu čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104.

19 — Tato souvislost je ve francouzském znění rozsudku Philips (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 64) zřetelnější než v německém a anglickém znění, neboť ve francouzštině je *l'usage* mužského rodu a *la marque* ženského rodu.



ochranné známky. Tato obava spočívá v úvaze, že části ochranné známky nezískávají vlastní rozlišovací způsobilost, ale odvozují ji pouze od rozlišovací způsobilosti hlavní ochranné známky. V případě, že by byla tato odvozená rozlišovací způsobilost uznána, bylo by potom nutné uznat také další odvozené ochranné známky druhého stupně, které by samy o osobě nezískaly žádnou rozlišovací způsobilost, ale odvozovaly by jí pouze od odvozených ochranných známek prvního stupně. Tento proces rozšiřování by mohl pokračovat *ad infinitum*.

35. Na první pohled se zdá, jako by nebylo možné toto riziko předvídat. Při podrobnějším pozorování se to však jeví jako iluze. Možné odvození rozlišovací způsobilosti totiž závisí na rozlišovací způsobilosti příslušné hlavní ochranné známky, která je jí vlastní nebo kterou získala užíváním. Hlavní ochranné známky s vysokou rozlišovací způsobilostí mohou mít sklon přenášet relativně mnoho rozlišovací způsobilosti na své součásti. Současně se v případě silných ochranných známek vyskytuje relativně mnoho součástí a variací hlavní ochranné známky, které již na základě užívání hlavní ochranné známky mají vlastní rozlišovací způsobilost tím, že mohou upoutat pozornost zúčastněných kruhů na hlavní ochrannou známku a tím na původ výrobků také tehdy, jsou-li užívány jako ochranná známka nezávisle na hlavní ochranné známce. Hlavní ochranná známka, která má rozlišovací způsobilost, tím zprostředkovává rozlišovací způsobilost odvozeným ochranným známkám. Rozšíření známkové ochrany je potom nezbytným důsledkem této zprostředkované rozlišovací způsobilosti.

36. Odvozené ochranné známky však nemohou pravidelně přenášet rozlišovací způsobilost ve stejné míře na další podřízené odvozené ochranné známky. Tyto jsou mnohem méně známé než hlavní ochranná známka. Nemá-li již odvozená ochranná známka prvního stupně dostatečnou vlastní rozlišovací způsobilost, ale získává rozlišovací způsobilost pouze ve spojení s hlavní ochrannou známkou, je potom nepravděpodobné, že by odvozená ochranná známka druhého stupně mohla získat rozlišovací způsobilost pouze na základě svého spojení s první odvozenou ochrannou známkou. V důsledku toho se lze jen stěží obávat rozšíření známkové-právní ochrany.

37. Britská vláda přijímá navíc argumentaci úředníka pro slyšení tím, že odmítá zápis ochranných známek, které se zapsané ochranné známce pouze podobají, a tedy s ní mohou být zaměněny. Zápis je možný pouze tehdy, když bylo označení skutečně užíváno, a bylo tedy relevantními spotřebiteli samo o sobě chápáno jako označení původu výrobku.

38. Tento názor je správný v rozsahu, v němž vylučuje zápis označení, které nemá ani vlastní rozlišovací způsobilost, ani nebylo samo o sobě užíváno. Podle čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104 mohou označení bez vlastní rozlišovací způsobilosti získat rozlišovací způsobilost pouze užíváním. V tomto rozsahu brání nezbytnost užívání zápisu těchto označení, jejichž rozlišovací způsobilost je odvozována pouze z jejich podobnosti se

silnou hlavní ochrannou známkou, které však nebyly s touto silnou hlavní ochrannou známkou užívány, jako ochranných známek. Nicméně tím není vyloučeno, že užívání částí ochranné známky jako části hlavní ochranné známky rovněž způsobí získání rozlišovací způsobilosti prostřednictvím těchto částí.

39. Avšak rovněž uvedené srovnání rozlišovací způsobilosti, jež je základem pro zápis ochranné známky, s nebezpečím záměny, které brání zápisu ochranné známky, je v konečném důsledku nesprávné. Nebezpečí záměny i rozlišovací způsobilost spočívají v tom, že spotřebitel vyvodí z označení užívaného jako ochranná známka informaci, že označený výrobek pochází od majitele ochranné známky. Mezi množstvím označení, která mohou dotčení spotřebitelé zaměnit se silnější hlavní ochrannou známkou, a množstvím částí této ochranné známky, z nichž tito spotřebitelé vyvozují totožnou informaci o původu označeného výrobku, jako ze samotné ochranné známky, existují proto společné prvky. Navzdory tomuto překrývání platí, že je nutné tyto části ochranné známky uznat v případech, že získaly rozlišovací způsobilost.

40. Mimoto rovněž praxe příslušných orgánů Společenství dosud neodmítla v zásadě uznat části ochranné známky, které získaly (měly získat) rozlišovací způsobilost na základě užívání hlavní ochranné známky, jako ochrannou známku. Sporným označením v rozsudku Windsurfing Chiemsee bylo

slovo Chiemsee, které svým užíváním v celkovém kontextu s obrazovou ochrannou známkou mohlo získat rozlišovací způsobilost<sup>20</sup>. Soud prvního stupně se v rozsudku Alcon<sup>21</sup> zabýval součástí kombinované slovní ochranné známky a v rozsudku Eurocermex<sup>22</sup> obrazovou ochrannou známkou, která byla převážně používána společně se slovními ochrannými známkami, aniž by vznesl otázku společného užívání s hlavní ochrannou známkou jako problém. Také odvolací senát OHIM se v námitkovém řízení Ringling Bros., zmíněném účastníky řízení, nedomníval, že užívání slovní ochranné známky jako součásti kombinované slovní a obrazové ochranné známky vylučuje možné získání rozlišovací způsobilosti<sup>23</sup>. Konečně také praktická poznámka průzkumového oddělení OHIM ze dne 1. března 1999 jako důkaz užívání nepřipouští důkaz o užívání jakožto součásti označení, které je ve větší míře kombinované<sup>24</sup>.

41. Vzhledem k tomu může užívání slovního spojení jako součásti slovní ochranné známky vést v zásadě k tomu, že toto slovní spojení získá nezbytnou rozlišovací způsobilost za účelem svého zápisu jako ochranné známky.

20 — Uvedený výše v poznámce pod čarou 7, bod 10.

21 — Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM (T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 59).

22 — Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex SA (T-399/02, Recueil, s. I-1391, body 50 a 51).

23 — Rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 23. května 2001 ve věci R 111/2000-2, Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [http://www.ohim.eu.int/en/mark/marque/practice\\_note.htm](http://www.ohim.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), naposledy navštívené dne 16. prosince 2004.

*C – K posouzení důkazů o získané rozlišovací způsobilosti*

42. Nicméně žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ukazuje, že rozlišovací způsobilost součástí užívaných ochranných známek vykazuje zvláštní obtíže. Navzdory univerzální platnosti kritéria rozlišovací způsobilosti je možné je zohlednit. Soudní dvůr totiž rozhodl, že kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti jsou sice pro všechny kategorie ochranných známek totožná, ale že ve spojení s použitím těchto kritérií se může ukázat, že nikoliv každá z těchto kategorií je zúčastněnými kruhy nutně vnímána stejným způsobem, a že může být proto těžší prokázat rozlišovací způsobilost ochranných známek určitých kategorií<sup>25</sup>.

43. Zúčastněné kruhy vnímají – jak správně zdůrazňuje Komise – kombinované ochranné známky běžně jako celek a nedbají různých podrobností, zejména součástí ochranné známky<sup>26</sup>. Již z tohoto důvodu Soudní dvůr odmítl hodnotit při posuzování kombinovaných ochranných známek jejich složky pouze odděleně. Naopak je nutné vycházet z celkového dojmu, kterým působí<sup>27</sup>. Z tohoto důvodu nestačí pro důkaz rozlišovací způsobilosti

získané užíváním součástí kombinované ochranné známky dokumentovat užívání kombinované ochranné známky. Naopak je nutné také prokázat, že zúčastněné kruhy chápou spornou součást při odděleném užívání tak, že označuje zboží jako pocházející od určitého podniku, a tím je odlišuje od zboží jiných podniků.

44. Získání rozlišovací způsobilosti je tak zřejmé tehdy, když se sporná součást jeví ve vztahu ke kombinované ochranné známce jako podstatná, jako např. v případě ochranné známky v rozsudku Windsurfing Chiemsee<sup>28</sup>. Naproti tomu se zdá jako nepravděpodobné, že nepodstatné součásti při odděleném užívání poskytují nezbytnou rozlišovací způsobilost. Dotčení spotřebitelé nebudou pravidelně výrobky a služby označené nepodstatnou součástí ochranné známky přiřazovat majiteli kombinované ochranné známky.

45. V projednávaném případě však není nutné vycházet z nepodstatné součásti již proto, že slogan „HAVE A BREAK“ vede pravděpodobně při odděleném užívání u mnoha dotčených spotřebitelů reflexivně k doplnění prostřednictvím „HAVE A KIT KAT“. Také tento samotný reflex však nestačí, aby doložil rozlišovací způsobilost.

25 — Rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk (uvedený výše v poznámce pod čarou 8, bod 34).

26 — Rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23), a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25).

27 — Rozsudky SABEL (uvedený výše v poznámce pod čarou 26, bod 23) a pro slovní ochrannou známku ze dne 19. září 2002 DKV v. OHIM [COMPANYLINE] (C-104/00 B, Recueil, s. I-7561, bod 24).

28 — Uvedený výše v poznámce pod čarou 7, bod 10.

Naopak je nutné doložit, že dotčení spotřebitelé přiřazují výrobek nebo službu označené „HAVE A BREAK“ jako ochrannou známku, tedy např. vývěsní štít obchodu s čokoládou nebo popis krabice se sušenkami

výrobcům Kit Kat. Britská vláda správně v tomto rozsahu uvádí, že nestačí, když se tito spotřebitelé pouze ptají, zda výrobek nebo služba pochází od tohoto výrobce. V tom by spočívalo pouze nebezpečí záměny.

## V – Závěry

46. Navrhuji, aby Soudní dvůr z tohoto důvodu odpověděl na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce následovně:

„Užívání slovního spojení jako součásti slovní ochranné známky může v zásadě vést k tomu, že toto slovní spojení získá rozlišovací způsobilost, nezbytnou pro to, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka. Důkaz rozlišovací způsobilosti získané užíváním jako součásti kombinované ochranné známky předpokládá, že zúčastněné kruhy vnímají spornou součást při odděleném užívání tak, že označuje výrobek jako pocházející od určitého podniku, a tím jej odlišuje od výrobků jiných podniků.“