

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)
z 15. septembra 2005*

Vo veci C-37/03 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané
3. februára 2003,

BioID AG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v likvidácii, v zastúpení: A. Nordemann,
Rechtsanwalt,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: A. von Mühlendahl a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J.-P. Puissochet, S. von Bahr,
J. Malenovský a A. Ó Caoimh (spravodajca),

generálny advokát: P. Léger,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 13. januára 2005,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 2. júna 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Spoločnosť BioID AG svojím odvolaním navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločností z 5. decembra 2002, BioID/ÚHVT (BioID) (T-91/01, Zb. s. II-5159, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) z 20. februára 2001 (vec R 538/1999-2) (ďalej len „sporné rozhodnutie“) o zamietnutí prihlášky kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej akronym „BioID“.

Právny rámec

- 2 Podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146):

„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslíc, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

- 3 Článok 7 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

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

- d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a [alebo — *neoficiálny preklad*] údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, alebo v dobrej viere a používaných obchodných zvyklostiach [alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach — *neoficiálny preklad*];

...“

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 4 Dňa 8. júla 1998 odvolateľ konajúci pod svojím predchádzajúcim menom — D.C.S. Dialog Communication Systems AG — podal na ÚHVT prihlášku kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“) zloženej z tohto označenia:



- 5 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 38 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna

1957 v revidovanom a doplnenom znení. Zodpovedajú tomuto opisu obsiahnutému v prihláške ochrannnej známky:

- softvér, informatický materiál a príslušenstvo, optické, akustické a elektronické prístroje a príslušenstvo, všetky uvedené výrobky najmä na kontrolu prístupových povolení a v súvislosti s ňou, na komunikáciu medzi počítačmi, na identifikáciu a/alebo overovanie živých bytostí za asistencie počítača a na základe jedného alebo viacerých osobitných biometrických znakov, patriace do triedy 9,

- telekomunikačné služby, bezpečnostné služby v súvislosti s komunikáciou medzi počítačmi, prístup k informačným bankám, elektronické platby, overovanie prístupových povolení a identifikácia a/alebo overovanie živých bytostí za asistencie počítača a na základe jedného alebo viacerých osobitných biometrických znakov, patriace do triedy 38,

- sprístupnenie softvéru prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí, on-line správa informačných programov, tvorba informačných programov, všetky uvedené služby najmä na kontrolu prístupových povolení a v súvislosti s ňou, na komunikáciu medzi počítačmi, na identifikáciu a/alebo overovanie živých bytostí za asistencie počítača a na základe jedného alebo viacerých osobitných biometrických znakov; technický rozvoj systémov na kontrolu prístupových povolení, na komunikáciu medzi počítačmi, ako aj systémov na identifikáciu a/alebo overovanie živých bytostí za asistencie počítača a na základe jedného alebo viacerých osobitných biometrických znakov, patriace do triedy 42.

- 6 Rozhodnutím z 25. júna 1999 prieskumový pracovník zamietol túto prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka je opisná vo vzťahu k dotknutým výrobkom a nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94. Proti tomuto rozhodnutiu odvolateľ podal odvolanie.
- 7 Druhý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie z dôvodu, že ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 bránia zápisu prihlasovanej ochrannej známky, pretože táto ochranná známka ako celok tvorí skratku slov „biometric identification“ (biometrická identifikácia), a preto označuje vlastnosti výrobkov a služieb, ktorých sa prihláška týka. Usúdil tiež, že grafické prvky neposkytujú ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle uvedeného článku 7 ods. 1 písm. b).

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 8 Odvolateľ návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. apríla 2001 podal žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia sporného rozhodnutia. Uviedol dva žalobné dôvody založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 9 Súd prvého stupňa na zamietnutie žaloby, ktorá naň bola podaná, najprv v bode 23 napadnutého rozsudku pripomenul:

„Ako vyplýva z judikatúry, ochrannými známkami, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, sú najmä tie, ktoré sa z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti používajú bežne v obchode v rámci prezentácie dotknutých

tovarov alebo služieb, alebo v súvislosti s ktorými existujú prinajmenšom konkrétne ukazovatele umožňujúce dospieť k záveru, že sa môžu používať takýmto spôsobom. Ďalej, takéto ochranné známky neumožňujú príslušnej skupine verejnosti pri neskoršom nadobúdaní predmetných tovarov alebo služieb zopakovať nákupnú skúsenosť, ak bola pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak bola negatívna [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Rewe-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb. s. II-705, bod 26].“

- 10 Preto Súd prvého stupňa v bode 25 napadnutého rozsudku usúdil, že príslušná skupina verejnosti je v každom prípade skupinou verejnosti poučenou v oblasti predmetných tovarov a služieb.
- 11 Súd prvého stupňa ďalej v bode 27 uvedeného rozsudku okrem iného rozhodol, že pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú z viacerých prvkov, na účely posúdenia jej rozlišovacej spôsobilosti je vhodné posudzovať ju ako celok, čo však nie je nezlučiteľné s postupným skúmaním jednotlivých prvkov, z ktorých je zložená.
- 12 V súvislosti s prihlasovanou ochrannou známkou Súd prvého stupňa v prvom rade v bode 28 tohto rozsudku uviedol, že prvok „ID“ v anglickom jazyku predstavuje bežnú skratku podstatného mena „identification“ [identifikácia] a že predpona „Bio“ môže byť buď skratkou prídavného mena [„biological“ (biologický), „biometrical“ (biometrický)], alebo skratkou podstatného mena [„biology“ (biológia)]. V bode 29 uvedeného rozsudku vyslovil, že príslušná skupina verejnosti vníma BioID vzhľadom na tovary a služby, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, v zmysle „biometrical identification“ (biometrickej identifikácie).
- 13 V druhom rade, pokiaľ ide o všetky tovary a služby, na ktoré sa žiadal zápis ochrannej známky, Súd prvého stupňa v bodoch 30 až 32 napadnutého rozsudku na jednej strane v súvislosti s tovarmi a službami patriacimi do triedy 9 rozhodol, že

biometrická identifikácia živých bytostí predpokladá, či si dokonca vyžaduje používanie uvedených tovarov, a na druhej strane v súvislosti s tovarmi a službami patriacimi do tried 38 a 42 rozhodol, že keďže sa tieto služby poskytujú prostredníctvom biometrickej identifikácie alebo sa týkajú vývoja systémov takýchto identifikácií, akronym BioID sa vzťahuje priamo na jednu z ich vlastností, ktorú môže príslušná skupina verejnosti zohľadniť pri výbere takýchto služieb.

- 14 Súd prvého stupňa v bode 34 rozsudku uviedol, že akronym BioID sa z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti mohol bežne používať v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov alebo služieb patriacich do kategórií uvedených v prihláške ochrannnej známky. Táto ochranná známka preto pre tieto kategórie tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 15 V bode 37 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa poukázal na to, že obrazové prvky prihlasovanej ochrannnej známky zložené zo znakov písma typu „Arial“ a zo znakov písma inej hrúbky sa bežne používajú v obchode na prezentáciu všetkých typov tovarov a služieb, a preto nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s dotknutými kategóriami tovarov a služieb.
- 16 Súd prvého stupňa ďalej v bodoch 38 až 40 uvedeného rozsudku v súvislosti s grafickými prvkami prihlasovanej ochrannnej známky rozhodol, že pokiaľ ide o bodku „■“, odvolateľ sám tvrdil, že tento prvok sa bežne používa ako posledný z rôznych prvkov slovnej ochrannnej známky, ktorý uvádza, že ide o skratku, a pokiaľ ide o označenie „®“, jeho funkcia sa obmedzuje na informovanie o tom, že ide o ochrannú známku zapísanú pre určité územie a že bez takéhoto zápisu je používanie tohto grafického prvku spôsobilé viesť verejnosť do omylu. Súd prvého stupňa preto usudzuje, že uvedené grafické prvky sa môžu používať v obchode pri prezentácii všetkých druhov tovarov a služieb, a teda nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tieto tovary a služby.

- 17 Súd prvého stupňa po tom, čo posúdil všetky prvky, z ktorých sa skladá prihlasovaná ochranná známka, v bode 41 rozsudku usúdil, že prihlasovaná ochranná známka sa skladá z kombinácie prvkov, z ktorých žiadny nemá rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s tovarmi a službami patriacimi do kategórií uvedených v prihláške tejto ochrannej známky, keďže sa každý z nich môže bežne používať v obchode na prezentáciu týchto tovarov a služieb.
- 18 Súd prvého stupňa teda v bodoch 42 až 44 napadnutého rozsudku rozhodol, že keďže sa neobjavili konkrétne ukazovatele, ako napríklad spôsob kombinácie rôznych prvkov naznačujúci, že prihlasovaná kombinovaná ochranná známka posudzovaná ako celok predstavuje viac, ako len samotný súhrn prvkov, z ktorých sa skladá, uvedená ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s dotknutými kategóriami tovarov a služieb.
- 19 Okrem toho v súvislosti s tvrdeniami odvolateľa založenými na existencii iných zapísaných ochranných známok Spoločenstva Súd prvého stupňa, hoci v bode 47 napadnutého rozsudku pripomenul, že skutkové alebo právne dôvody uvedené v skoršom rozhodnutí ÚHVT môžu zakladať argumenty na podporu žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia ustanovenia nariadenia č. 40/94, skonštatoval, že v tejto veci odvolateľ neuviedol dôvody obsiahnuté v iných rozhodnutiach, ktoré by boli spôsobilé spochybniť vyššie uvedené posúdenie týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.
- 20 Súd prvého stupňa preto v bodoch 49 a 50 rozsudku dospel k záveru, že žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí zamietnuť a že nie je potrebné skúmať žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

Odvolanie

- 21 Odvolateľ svojím odvolaním navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, zrušil sporné rozhodnutie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 22 ÚHVT navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazat' odvolateľa na náhradu trov konania.
- 23 Odvolateľ na podporu svojho odvolania uvádza dva dôvody. Prvým z nich tvrdí, že Súd prvého stupňa nepresne a príliš široko vyložil absolútny dôvod zamietnutia ochranej známky, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Druhým odvolacím dôvodom odvolateľ tvrdí, že ak Súd prvého stupňa uvedené ustanovenie nariadenia vyložil správne, tak sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď neskúmal druhý žalobný dôvod založený na porušení uvedeného nariadenia.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

- 24 Tento odvolací dôvod sa delí na štyri výhrady.

O prvej výhrade týkajúcej sa zohľadnenia dojmu vyvolaného prihlasovanou ochrannou známkou ako celkom

- 25 Touto výhradou odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že pri posúdení schopnosti ochrannej známky mať rozlišovaciu spôsobilosť neuplatnil kritérium účinku, ktorý vyvoláva uvedená ochranná známka ako celok u príslušnej skupiny verejnosti. Odvolateľ tvrdí, že hoci Súd prvého stupňa detailne skúmal každý z rôznych obrazových a grafických prvkov tejto ochrannej známky a z tohto skúmania vyvodil záver, v skutočnosti neskúmal dojem, ktorý vyvoláva celok.
- 26 Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa skúmal prihlasovanú ochrannú známku ako celok, hoci — a to správne — tvrdil, že tento prístup nevyklučuje, aby sa začalo skúmaním každej z jej zložiek. ÚHVT, ktorý sa sám takémuto skúmaniu venoval, tvrdil, že celkový dojem z každého z prvkov prihlasovanej ochrannej známky je taký, že ide o ochrannú známku, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 27 Po prvé je potrebné pripomenúť, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámieny odlíšiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7, a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30). Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia je z tohto dôvodu určený na to, aby zabránil zápisu ochranných známk bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorá ich inak sama osebe robí schopnými plniť túto základnú funkciu (pozri rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 23).
- 28 Po druhé pri určení, či označenie má takú vlastnosť, ktorá ho robí spôsobilým na zápis ako ochranná známka, je vhodné zobrať do úvahy uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti.

- 29 Po tretie, pokiaľ ide o kombinovanú ochrannú známku, ako je tomu v prípade ochrannej známky, ktorá je predmetom sporu, časť skúmania prípadnej rozlišovacej spôsobilosti možno vykonať pre každý z jej pojmov alebo prvkov samostatne, ale táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivito nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované (pozri rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 35). Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia (pozri analogicky rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 99 a 100; Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, body 40 a 41, ako aj SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 28).
- 30 Vo veci, ktorá viedla k už citovanému rozsudku SAT.1/ÚHVT týkajúcemu sa zápisu označenia SAT.2 ako ochrannej známky Spoločenstva, Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2) (T-323/00, Zb. s. II-2839), z dôvodu, že Súd prvého stupňa vychádzal z predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivito nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, túto spôsobilosť nemôžu získať ani v prípade, ak sú skombinované. Dojem vytváraný uvedeným označením ako celkom skúmal len subsidiárne, pričom odmietol prikladať akýkoľvek význam takým aspektom, ako je napríklad existencia prvku nápaditosti, ktoré by mali byť pri takejto analýze brané do úvahy.
- 31 Súd prvého stupňa v bode 27 napadnutého rozsudku správne rozhodol, že na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zloženej z viacerých prvkov posudzovanie takejto ochrannej známky ako celku nie je nezlučiteľné s postupným skúmaním jednotlivých prvkov, z ktorých je zložená.
- 32 Je pravdou, že Súd prvého stupňa v bode 42 napadnutého rozsudku po tom, čo usúdil, že rôzne prvky prihlasovanej ochrannej známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, skonštatoval, že treba vysloviť predpoklad, že táto ochranná známka nemá takúto spôsobilosť.

- 33 V protiklade so situáciou v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2) však toto konštatovanie v uvedenej veci neovplyvnilo analýzu tejto otázky Súdom prvého stupňa, pretože sa neobmedzil na subsidiárne skúmanie dojmu vyvolávaného prihlasovanou ochrannou známkou ako celkom, ale venoval časť svojej úvahy súvisiacej s kombinovanou ochrannou známkou posúdeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia ako celku.
- 34 Súd prvého stupňa totiž v bode 42 napadnutého rozsudku konštatoval, že keďže sa neobjavili konkrétne ukazovatele, ako napríklad spôsob kombinácie rôznych prvkov naznačujúci, že prihlasovaná kombinovaná ochranná známka posudzovaná ako celok predstavuje viac, ako len samotný súhrn prvkov, z ktorých sa skladá, takáto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s dotknutými kategóriami tovarov a služieb.
- 35 Súd prvého stupňa okrem iného v bodoch 43 a 44 uvedeného rozsudku odkázal na svoju detailnú analýzu na jednej strane typografických prvkov opísaných v bode 37 toho istého rozsudku a na strane druhej grafických prvkov spomenutých v bodoch 38 a 39 uvedeného rozsudku. Týmto Súd prvého stupňa zahrnul uvedenú analýzu nachádzajúcu sa v spomenutých bodoch rozsudku do svojho skúmania dojmu vyvolávaného prihlasovanou ochrannou známkou ako celkom s cieľom určiť, či má táto ochranná známka spôsobilosť, ktorá by umožnila jej zápis ako ochrannej známky.
- 36 Súd prvého stupňa nakoniec skonštatoval, že štruktúra prihlasovanej ochrannej známky neumožňuje vylúčiť záver, podľa ktorého táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 37 Toto odôvodnenie nemá vady, ktoré by vyplývali z nesprávneho právneho posúdenia, keďže Súd prvého stupňa preveril, či uvedená ochranná známka posudzovaná ako celok má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

38 Z toho vyplýva, že prvú výhradu prvého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

O druhej výhrade týkajúcej sa dôkazu, že prihlasovanú ochrannú známku skutočne používali verejnosť alebo konkurenti

39 Touto výhradou odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa tým, že usúdil, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nezohľadnil skutočnosť, že sa nemohlo dokázať skutočné používanie prihlasovanej ochrannej známky verejnosťou alebo konkurentmi, že sa nevyskytovala v slovníkoch a že hoci výsledkom vyhľadávania na internete týkajúceho sa pojmov „biometrical identification“ bolo 19 075 odpovedí, prihlasovaná ochranná známka sa vyskytovala len v tých publikáciách týkajúcich sa „biometric identification“, ktoré pochádzali od odvolateľa.

40 ÚHVT tvrdí, že konkrétne posúdenie spotrebiteľského dosahu ochrannej známky jasne definovanej vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa žiada zápis označenia, je konštatovaním skutkového stavu, ktoré Súdny dvor preskúmava len vtedy, ak sa Súdu prvého stupňa vytýka, že skreslil skutkové okolnosti. Keďže odvolateľ neuviedol žiaden podklad spôsobilý oslabiť konštatovanie skutkového stavu Súdom prvého stupňa k tomuto bodu, táto výhrada je podľa ÚHVT neprípustná.

41 K otázke dôkazu, že verejnosť alebo konkurenti prihlasovanú ochrannú známku popisným spôsobom bežne používali, stačí uviesť, že v prvom rade predpoklad, podľa ktorého sa preukázalo, že prihlasovanú ochrannú známku bežne používajú verejnosť alebo konkurenti, je rozhodujúcou okolnosťou v rámci článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94, ale nie v rámci písmena b) toho istého ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-11131, body 40 a 46).

- 42 V druhom rade konkrétne posúdenie dosahu na spotrebiteľa ochrannej známky jasne definovanej vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa žiada zápis označenia, je konštatovaním skutkového stavu. Odvolateľ teda v skutočnosti od Súdneho dvora žiada, aby posúdenie skutkového stavu Súdom prvého stupňa nahradil svojím vlastným posúdením.
- 43 Ako však vyplýva z článku 225 ES a z článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 2. októbra 2003, Thyssen Stahl/Komisia, C-194/99 P, Zb. s. I-10821, bod 20, a zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 39).
- 44 Za týchto podmienok sa preto musí druhá výhrada prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť čiastočne ako nedôvodná a čiastočne ako neprípustná.

O tretej výhrade týkajúcej sa zohľadnenia iných ochranných známk zapísaných ako ochranné známky Spoločenstva

- 45 Touto výhradou odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa mal usúdiť, že iné ochranné známky, ktoré ÚHVT zapísal ako ochranné známky Spoločenstva, a to nielen vrátane iných ochranných známk zložených z predpony „Bio“ a iného opisného výrazu, ale aj vrátane slovnej ochrannej známky Bioid, predstavujú ukazovatele rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, o ktorej zápis žiadal.

- 46 ÚHVT tvrdí, že vzhľadom na to, že rozhodnutia odvolacích senátov nevychádzajú z diskrečnej právomoci, ale z viazanej právomoci, skoršie rozhodnutia nemôžu poskytnúť porovnávacie kritériá. Zoznam slovných ochranných známkov obsahujúcich prvok „Bio“, ktoré ÚHVT zamietol, je podľa neho práve taký dlhý ako zoznam ochranných známkov obsahujúcich tento prvok, ktoré zapísané boli. Porovnateľné zápisy sa musia skúmať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu s prihliadnutím predovšetkým na tovary alebo služby, na ktoré sa zápis označenia žiada. ÚHVT okrem iného zdôrazňuje, že slovnú ochrannú známku „Bioid“ nemožno porovnávať s obrazovou ochrannou známkou BioID. Obrazové oddelenie „Bio“ od „ID“ zvýraznené aj z grafického hľadiska jasne ukazuje, že ide o dva prvky jednej ochrannej známky. V prípade slovnej ochrannej známky Bioid tieto oddelovacie prvky úplne chýbajú.
- 47 V tejto súvislosti je potrebné najprv uviesť, že rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré majú prijať odvolacie senáty podľa nariadenia č. 40/94, vychádzajú z výkonu viazanej právomoci a nie diskrečnej právomoci. Preto sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posúdiť iba na základe tohto nariadenia tak, ako ho vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe rozhodovacej praxe odvolacích senátov, ktorá týmto rozhodnutiam predchádzala [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 39].
- 48 Ďalej rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky treba posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, na ktoré sa zápis žiadal, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako ju vníma príslušná skupina verejnosti.
- 49 Zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou teda nemá žiadny význam, pokiaľ tak, ako v prejednávanej veci, odvolateľ neuvádza s cieľom preukázať rozlišovacia spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky skutkové alebo právne okolnosti, ktoré boli predložené na podporu prihlášky uvedenej inej ochrannej známky.

- 50 V každom prípade, v protiklade s tým, čo tvrdí odvolateľ, Súd prvého stupňa neodmietol skúmať dôkazné prostriedky vychádzajúce z rozhodovacej praxe ÚHVT.
- 51 Súd prvého stupňa tak v bode 47 napadnutého rozsudku rozhodol, že skutkové alebo právne dôvody obsiahnuté v skoršom rozhodnutí môžu predstavovať argumenty na podporu žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia ustanovenia nariadenia č. 40/94. V tom istom bode tohto rozsudku však výslovne konštatoval, že odvolateľ v súvislosti s prihlasovanou ochrannou známkou neuviedol dôvody obsiahnuté v skorších rozhodnutiach odvolacích senátov pripúšťajúce zapísateľnosť iných ochranných známk obsahujúcich prvok „Bio“, ktoré by prípadne mohli spochybniť posúdenie rozlišovacej spôsobilosti uvedené v spornom rozhodnutí.
- 52 Ďalej Súd prvého stupňa po tom, čo poznamenal, že odvolateľ na pojednávaní okrem iného zdôraznil, že ÚHVT zapísal slovnú ochrannú známku BioID na kategórie tovarov a služieb nazvané „tlačoviny“, „telekomunikácie“ a „počítačové programovanie“, dospel k záveru, že na rozdiel od toho, čo tvrdil odvolateľ, prihlasovaná ochranná známka a slovná ochranná známka „BioID“ nie sú zameniteľné a že skutočnosť, že v tejto slovnej ochrannej známke sú písmená „id“ napísané malým písmom, je spôsobilá vo vzťahu k jej sémantickému obsahu odlíšiť ju od akronymu BioID.
- 53 Nakoniec, ako to už bolo pripomenuté v bode 43 tohto rozsudku, z článku 225 ES a z článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nezakladá, s výnimkou ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnyim dvorom v rámci odvolacieho konania.

- 54 Odvolateľ sa však spochybnením posúdenia podobnosti alebo zhodnosti zapísaných ochranných známkov Súdov prvého stupňa a tým relevantnosti skorších rozhodnutí ÚHVT v skutočnosti obmedzuje na popretie posúdenia skutkového stavu, ktorému sa venoval Súd prvého stupňa, bez toho, že by uviedol alebo tvrdil akúkoľvek vadu spočívajúcu v skreslení tohto skutkového stavu.
- 55 Preto je potrebné tretiu výhradu prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť čiastočne ako nedôvodnú a čiastočne ako neprípustnú.

O štvrtej výhrade týkajúcej sa kritéria zamietnutia zápisu

- 56 Poslednou výhradou prvého odvolacieho dôvodu nastolenou po prvýkrát na pojednávaní odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, keď skonštatoval, že ochrannými známkami, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, sú najmä tie, ktoré sa z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti bežne používajú v obchode v rámci prezentácie dotknutých tovarov alebo služieb alebo v súvislosti s ktorými existujú prinajmenšom konkrétne ukazovatele umožňujúce dospieť k záveru, že sa môžu používať takýmto spôsobom.
- 57 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa sa nedopustil omylu, keď usúdil, že prihlasovaná ochranná známka sa môže bežne používať. Podľa neho by vymedzená skupina verejnosti, vo vzťahu ku ktorej bola podaná predmetná prihláška, uvedenú ochrannú známku nevnímala ľahko ako označenie pôvodu. ÚHVT ďalej na pojednávaní implicitne naznačil otázku prípustnosti tejto výhrady, ktorá v odvolaní uvedená nebola.

- 58 K tomuto bodu a v súlade s tým, čo uviedol generálny advokát v bode 25 svojich návrhov, treba skonštatovať, že táto výhrada bola uvedená na podporu prvého odvolacieho dôvodu, ktorý odvolateľ predkladá Súdnemu dvoru a v zmysle ktorého Súd prvého stupňa nesprávne vyložil absolútny dôvod zamietnutia ochranných znáмок bez rozlišovacej spôsobilosti uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Preto táto výhrada nie je novým dôvodom v zmysle článku 42 ods. 2 rokovacieho poriadku.
- 59 Pokiaľ ide o dôvodnosť tejto výhrady, je potrebné uviesť, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné skúmanie (pozri rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 39). Okrem toho je potrebné vykladať tieto dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem zohľadňovaný pri prieskume každého z týchto dôvodov môže, ba dokonca musí odrážať rozličné úvahy v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia (pozri rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46, a SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 25).
- 60 Ďalej je potrebné pripomenúť, že so zreteľom na rozsah ochrany, ktorú ochranným známkam poskytuje nariadenie, je pojem všeobecného záujmu, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, zjavne neoddeliteľný od základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlišiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod (pozri rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný, body 23 a 27).
- 61 V bodoch 23, 34, 41 a 43 napadnutého rozsudku však Súd prvého stupňa s cieľom určiť, že na prihlasovanú ochrannú známku sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, zohľadnil hlavne skutočnosť, že táto ochranná známka môže byť bežne používaná v obchode.

- 62 Je ale potrebné konštatovať, že ako rozhodol Súdny dvor v bode 36 už citovaného rozsudku SAT.1/ÚHVT, toto kritérium je síce relevantné v kontexte článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ale nie je meradlom, podľa ktorého by mal byť posudzovaný článok 7 ods. 1 písm. b).
- 63 Preto je potrebné určiť, že výhrada, podľa ktorej Súd prvého stupňa použil kritérium, ktoré nie je relevantné v kontexte článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ale v kontexte písmena c) toho istého ustanovenia, je dôvodná.
- 64 Preto treba vyhovieť prvému odvolaciemu dôvodu vychádzajúcemu z chybného výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 65 Z uvedeného vyplýva, že bez toho, aby bolo potrebné skúmať druhý odvolací dôvod, sa musí napadnutý rozsudok zrušiť, keďže Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Vec sama v prvostupňovom konaní

- 66 Súdny dvor môže v súlade s článkom 61 prvým odsekom prvou vetou svojho štatútu v prípade zrušenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa sám rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje. Je vhodné uviesť, že tak je tomu aj v tejto veci.

- 67 Z tohto hľadiska, ako vyplýva z bodov 27 a 28 tohto rozsudku, na určenie toho, či prihlasovaná ochranná známka zaručuje spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlišiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod, je vhodné zobrať do úvahy uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti.
- 68 Vzhľadom na tovary a služby, ktorých sa týka prihláška opísaná v bode 5 tohto rozsudku, sa zdá, že príslušná skupina verejnosti je v oblasti predmetných tovarov a služieb skupinou verejnosti poučenou, riadne informovanou a primerane pozornou a obozretnou.
- 69 Prihlasovaná ochranná známka pritom obsahuje akronym BioID, ako aj obrazové prvky, a to typografické vlastnosti tohto akronymu, a dva grafické prvky umiestnené za akronymom BioID, a to bodku (■) a označenie (®).
- 70 Pokiaľ ide o tento akronym, ako ÚHVT správne uviedol v spornom rozhodnutí, príslušná skupina verejnosti vníma BioID v kontexte tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, ako zloženinu skratky prídavného mena „biometrical“ a podstatného mena („identifikácia“), čiže tak, že ako celok znamená „biometrical identification“. Preto tento akronym neoddeliteľný od tovarov a služieb, ktorých sa týka prihláška, nemá takú povahu, ktorá by spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi zaručila totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti.
- 71 Navyše vzhľadom na tradičné typografické vlastnosti akronymu BioID, a keďže chýba akýkoľvek osobitný rozlišovací prvok, znaky písma typu „Arial“ a znaky písma

inej hrúbky neumožňujú, aby prihlasovaná ochranná známka zaručila príslušnej skupine verejnosti totožnosť pôvodu tovaru alebo služby, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka.

- 72 Ďalej dva grafické prvky umiestnené za akronymom BioID predstavujúce bodku (■) a označenie (®) nemajú žiadnu vlastnosť, ktorá by príslušnej skupine verejnosti umožnila bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť tovar alebo službu, na ktoré sa vzťahuje prihláška, od tých, ktoré majú odlišný pôvod. Uvedené grafické prvky preto nie sú spôsobilé splniť základnú funkciu ochrannej známky opísanú v bode 25 tohto rozsudku vo vzťahu k príslušným tovarom a službám.
- 73 Okrem iného, ako uviedol generálny advokát v bode 105 svojich návrhov, pri skúmaní dojmu, ktorý vyvoláva prihlasovaná ochranná známka ako celok u príslušnej skupiny verejnosti, predstavuje dominantný prvok uvedenej ochrannej známky akronym BioID, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 74 Navyše, ako ÚHVT poukázal v bode 21 sporného rozhodnutia, obrazové a grafické prvky majú tak povrchnú povahu, že prihlasovanej ochrannej známke ako celku nepriznávajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené prvky nemajú žiadne aspekty napríklad z hľadiska nápaditosti alebo spôsobu, akým sú skombinované, ktoré by umožnili uvedenej ochrannej známke splniť jej základnú funkciu, pokiaľ ide o tovary a služby, ktorých sa týka prihláška.
- 75 Prihlasovaná ochranná známka preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Za týchto podmienok sa musí žaloba proti spornému rozhodnutiu zamietnuť.

O trovách

⁷⁶ Podľa článku 122 ods. 1 rokovacieho poriadku, ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou o veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 118 tohto istého rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazat' odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v oboch stupňoch.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozsudok prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 5. decembra 2002, BioID/ÚHVT (BioID) (T-91/01, Zb. s. II-5159), sa zrušuje.**
- 2. Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. februára 2001 sa zamieťa.**
- 3. Odvolateľ je povinný nahradiť trovy konania v oboch stupňoch.**

Podpisy