

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

VERICA TRSTENJAK

prednesené 8. novembra 2007¹

I — Úvod

II — Právny rámec

2. Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

1. Toto odvolanie, podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločstiev z 3. mája 2006, Eurohypo/ÚHVT (T-439/04)², sa týka jednak otázky rozsahu povinnosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) preskúmať skutočnosti *ex offio* v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva a jednak otázky významu a dôsledkov existujúceho prekryvania sa písmen b) a c) článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva³ (ďalej len „nariadenie“).

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

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Zb. s. II-6161, ďalej len „napadnutý rozsudok“.

3 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;...”

Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení: „finančníctvo; peňažné záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; finančné služby, financovanie, finančné analýzy, investičné obchody, poisťovníctvo“.

3. Odsek 2 tohto článku 7 upresňuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva“.

4. Článok 73 nariadenia stanovuje, že „v rozhodnutiach [ÚHVT] sú uvedené dôvody“.

7. Rozhodnutím z 30. augusta 2002 prieskumová pracovníčka zamietla prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 2 nariadenia.

5. Článok 74 ods. 1 nariadenia uvádza, že „v priebehu konaní [v konaniach pred úradom — *neoficiálny preklad*] preskúma [ÚHVT] fakty na základe vlastnej iniciatívy [skutočnosti *ex offio* — *neoficiálny preklad*]; ...“.

8. Dňa 30. septembra 2002 odvolateľ podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

III — Okolnosti predchádzajúce odvolaniu

6. Spoločnosť Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, neskôr Eurohypo AG (ďalej len „odvolateľ“), podala 30. apríla 2002 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva „EUROHYPO“ ako ochrannej známky pre tieto služby patriace do triedy 36 v zmysle

9. Rozhodnutím zo 6. augusta 2004 štvrtý odvolací senát vyhovel odvolaniu v rozsahu, v akom sa týkalo služieb „finančných analýz, investičných obchodov, poisťovníctva“. Odvolanie však bolo zamietnuté v rozsahu, v akom sa týkalo ostatných služieb triedy 36, teda „finančníctva; peňažných záležitostí; záležitostí súvisiacich s nehnuteľnosťami; finančných služieb, financovania“. V podstate sa odvolací senát domnieval, že slovné označenie EUROHYPO je vo vzťahu k službám menovaným ako posledným opisné, poukazujúc na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Dodal, že uvedené platí v každom prípade pre

nemecky hovoriace štáty a je dostatočné na odôvodnenie zamietnutia ochrany na základe článku 7 ods. 2 nariadenia. Odvolací senát sa okrem toho domnieval, že prvky „euro“ a „hypo“ zahrňajú údaj, na základe ktorého sa dá priamo pochopiť povaha piatich vyššie uvedených služieb, a že spojením dvoch prvkov do jedného slova sa ochranná známka nestane menej opisná.

vanie, keďže dosiahol dostatočný stupeň presvedčenia, pokiaľ ide o opisný charakter prvkov „euro“ a „hypo“ a výrazu „eurohypo“, na zamietnutie zápisu, nie je v rozpore s článkom 74 ods. 1 prvou vetou nariadenia. (bod 20).

10. Dňa 5. novembra 2004 podal odvolateľ na Súd prvého stupňa žalobu o neplatnosť, ktorou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia. Na podporu svojej žaloby uviedol dva žalobné dôvody, pričom jeden bol založený na porušení zásady preskúmania *ex offio* stanovenej v článku 74 ods. 1 prvej vete nariadenia a druhý bol založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

11. Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa žalobu zamietol.

12. Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa sa domnieval, že je dostatočné, ak odvolací senát na vydanie svojho rozhodnutia uplatnil kritérium popisného charakteru, ako ho vykladá judikatúra, bez toho, aby na svoje odôvodnenie predkladal dôkazné prostriedky (bod 19). Podľa Súdu prvého stupňa rozhodnutie odvolacieho senátu neuskutočniť dodatočné vyhládá-

13. Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa sa najskôr odvolal na ustálenú judikatúru, podľa ktorej slovná ochranná známka, ktorá popisuje vlastnosti príslušných tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, nemá jednoznačne z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia (bod 44). Ďalej skonštatoval, že odvolací senát správne zdôraznil, že príslušná skupina verejnosti vnímala prvok „euro“ vo finančnej oblasti ako menu používanú v Európskej únii a opisujúcu tento menový priestor (bod 51); že okrem iného odvolací senát správne stanovil, že v rámci finančných služieb bol prvok „hypo“ priemerným spotrebiteľom chápaný ako skratka výrazu „hypotéka“ (bod 52); že slovné označenie EUROHYPO je kombináciou dvoch popisných prvkov, ktorá nevytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením údajov vyplývajúcich z prvkov, ktoré ho tvoria, na to, aby prevyšoval súhrn týchto prvkov (bod 55); že riešenie vyvo-

Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383] nemožno uplatniť pre označenie EUROHYPO (bod 56).

A — *O prvom odvolacom dôvode*

14. Vo svojom odvolaní odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil tento rozsudok a vyhlásil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu za neplatné. Okrem iného navrhuje zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania.

15. ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

17. Odvolateľ tvrdí, že článok 74 ods. 1 prvá veta nariadenia stanovuje povinnosť uskutočniť podrobnú analýzu, aby sa s istotou preukázalo, či existujú dôvody zamietnutia zápisu. Podľa odvolateľa ani rozsudok, ani rozhodnutia žalovaného v prvostupňovom konaní, ktoré mu predchádzali, neobsahujú skutkové zistenia týkajúce sa údajne opisného charakteru označenia EUROHYPO posudzovaného vcelku. Žalovaný v prvostupňovom konaní uviedol jedine výsledky vyhľadávanií odvolávajúce sa na prípadne opisné používanie prvkov „euro“ a „hypo“ a jednoducho uviedol, bez predloženia dôkazov alebo uvedenia akéhokoľvek zdroja, že výraz je vo svojom celku rovnako opisný ako súhrn jeho prvkov. Odvolateľ dodáva, že z niektorých dokumentov vyplýva, že ÚHVT uskutočnil vyhľadávania s cieľom nájsť dôkazy prípadného opisného použitia a že „vedome zatajil“ Súdu prvého stupňa výsledky svojho vyhľadávania. ÚHVT takýmto konaním skreslil skutkové okolnosti. Zistenie Súdu prvého stupňa týkajúce sa údajne opisného významu výrazu „eurohypo“ vcelku je teda založené na nesprávnom skutkovom základe a malo by byť v dôsledku toho opravené Súdny dvorom.

IV — Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

16. Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza dva odvolacie dôvody založené jednak na porušení článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia a jednak na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

18. ÚHVT pripúšťa, že je povinný odôvodniť rozhodnutie o zamietnutí prihlášky. Požiadavka odôvodnenia však nemôže byť zamieňaná s dôkaznou povinnosťou. ÚHVT tvrdí, že môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či považuje určitú skutočnosť za

dokázanú alebo nie. ÚHVT uvádza, že z ustálenej judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že môže založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti získanej z predaja tovarov širokej spotreby, teda skutočnostiach, ktoré môžu byť známe každému a sú najmä známe spotrebiteľom týchto výrobkov. Keďže uvedené v tomto prípade predstavuje konkretizáciu povinnosti uviesť skutkové okolnosti tak, ako prináleží ÚHVT a nie jeho dôkaznej povinnosti, ÚHVT nie je povinný predložiť príklady takejto praktickej skúsenosti.

19. ÚHVT dodáva, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti sa vykonáva prostredníctvom *a priori* prieskumu predpokladaného vnímania tovarov a služieb označovaných prihlasovanou ochrannou známkou zo strany priemerného spotrebiteľa. Skutočné opisné používanie prvkov označenia alebo označenia ako celku by preto bezpochyby mohlo predstavovať argument v prospech zistenia nedostatku opisného charakteru, nikdy však nie podmienku na to, aby sa k takémuto zisteniu dospelo. V dôsledku toho, ak nejaká skutková okolnosť nie je relevantná na účely právneho posúdenia, odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že ju nespomenul.

B — O druhom odvolacom dôvode

20. Odvolateľ v prvom rade tvrdí, že Súd prvého stupňa analyzoval opisný charakter

prvkov „euro“ a „hypo“ iba oddelene, pričom len subsidiárne preskúmal celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou. Odvolateľ porovnáva túto vec s vecou, v ktorej bol vydaný rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2) (T-323/00)⁴, zrušený rozsudkom Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P⁵. Odvolateľ uvádza, že v obidvoch týchto veciach Súd prvého stupňa skúmal celkový dojem vyvolaný spojením slov iba subsidiárne a poprel akýkoľvek význam takých aspektov, akým je existencia fantazijného prvku, na ktorý mal pri takom preskúmaní prihliadnuť. Tieto dôvody boli rozhodujúce pri zrušení rozsudku T-323/00 Súdny dvorom a inak to nemôže byť ani v prejednávanom prípade.

21. Odvolateľ tiež uvádza paralelu s rozsudkom z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P)⁶. V tomto rozsudku sa Súdny dvor neoprel o neobvyklú povahu postupnosti slov „BABY-DRY“ (namiesto DRY-BABY), ale o skutočnosť, že táto kombinácia výrazov predstavuje neobvyklé pomenovanie pre detské plienky. Rovnako je to aj v prípade EUROHYPO pre zamietnuté finančné služby. V obidvoch prípadoch sú individuálne prvky týchto ochranných známok pre verejnosť zrozumiteľné. Okrem toho pri pomenovaní

⁴ — Zb. s. II-2839.

⁵ — Zb. s. I-8317.

⁶ — Zb. s. I-6251.

„BABY-DRY“ sú individuálne prvky v porovnaní s EUROHYPO ešte výraznejšie zdôraznené pomlčkou. V prípade EUROHYPO je grafické zlúčenie dvoch prvkov na vytvorenie osobitnej kombinácie slov oveľa viac zvýraznené.

22. ÚHVT uvádza, že Súd prvého stupňa posúdil celkový dojem ochrannej známky v bode 54 a nasl. napadnutého rozsudku a skonštatoval, tak ako odvolací senát, že kombinácia dvoch opisných prvkov nevyvoláva dojem, ktorý prevyšuje súhrn prvkov. Pokiaľ ide o skutočnosť, či výsledok posúdenia ochrannej známky v jej celku je odôvodnený vo veci samej, ide o otázku, ktorá už nemôže byť preskúmaná v odvolacom konaní.

23. ÚHVT tiež tvrdí, že Súd prvého stupňa dospel k záveru, že štruktúra kombinácie slov nie je neobvyklá a že prípad preto nie je porovnateľný s označením „BABY-DRY“.

24. V druhom rade sa odvolateľ domnieva, že rozsudok Súdu prvého stupňa vychádza z použitia kritéria, podľa ktorého ochranná známka zložená z opisných prvkov môže byť považovaná za spôsobilú na zápis, ak sa zložené slovo začalo používať v bežnom

jazyku a nadobudlo tak sebe vlastný význam. Toto kritérium je však relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia v súvislosti s prípadnou požiadavkou disponibilít, ale nie je uplatniteľné pre výklad písmena b) tohto článku na účely preukázania opisného charakteru, teda spôsobilosti byť verejnosťou vnímaný ako naznačujúci obchodný pôvod. Tým, že Súd prvého stupňa uplatnil toto kritérium, ktoré sa týka výlučne článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, na účely odôvodnenia rozhodnutia o zamietnutí, nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

25. Odvolateľ dodáva, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil toto kritérium tým, že v bode 55 tvrdil, že odvolateľ nepreukázal, že sporné zložené slovo nadobudlo vlastný význam a tým, že mu z tohto dôvodu odprel dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa odvolateľa celkové označenie EUROHYPO spĺňa kritérium týkajúce sa jeho vlastného významu. Za predpokladu, že individuálne prvky „euro“ a „hypo“ by boli skutočne chápané ako opisné označenie európskej meny a hypotéky, výraz „eurohypo“ by mal väčšiu šancu byť nemeckou verejnosťou považovaný za skratku „Europäische Hypothekenbank“ („európska hypotekárna banka“) — ak nie jednoducho iba za označenie odvolateľa ako podniku pôvodu — teda

v zmysle predstihujúcom súhrn meny „euro“ a pojmu „hypotéka“. Uvedené je okrem iného preukázané praxou iných bánk, ktorých obchodné meno obsahuje prvok „hypo“, ako aj históriou vzniku odvolateľa, ktorý bol vytvorený fúziou predovšetkým s „Eurohypo AG Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank“ a stal sa „Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG“.

26. Odvolateľ nakoniec uvádza, že kým všeobecný záujem, ktorý je základom ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia odkazuje na potrebu neobmedziť neodvodneným spôsobom disponibilitu označenia pre ostatné subjekty obchodujúce s výrobkami alebo službami, ako sú tie, pre ktoré sa navrhuje zápis, všeobecný záujem uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia sa rozhodujúcim spôsobom opiera o potrebu, aby sa označenie mohlo voľne používať všetkými. Súd prvého stupňa, ktorý takto náhodne preskúmal dôvod zamietnutia uvedený v písmene c) v rámci preskúmania písmena b) bez toho, aby rozlišoval rozdielne povahy všeobecného záujmu, nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b). Odvolateľ v tejto súvislosti odkazuje na bod 36 rozsudku SAT.1/ÚHVT⁷.

nariadenia pokrýva. Na opisné označenie sa takto bežne vzťahuje rozsah pôsobnosti obidvoch noriem. V dôsledku toho je logické, že pravidlá vyvedené v rámci judikatúry týkajúcej sa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia v oblasti určenia opisného charakteru zloženého slova sa môžu tiež uplatniť na analýzu opisného výrazu v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia v prípade, ak kritériom posúdenia noriem bude vnímanie príslušnou skupinou verejnosti. Odvolateľ nepreukázal, prečo by mal odlišný všeobecný záujem, ktorý vyplýva z každej z noriem, viesť k odlišnému výkladu opisného výrazu podľa konkrétnej normy. ÚHVT sa domnieva, že otázka, či spotrebiteľ bude vnímať výraz ako opisný, nezávisí práve od účelu ochrany normy, ktorá sa má uplatniť. Zdá sa, že aj odvolateľ zdieľa tento názor, pretože by chcel uplatniť na prejednávany prípad rozsudok BABY-DRY vydaný v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia.

V — Posúdenie

A — O prvom odvolacom dôvode

27. Podľa ÚHVT sa rozsah pôsobnosti noriem článku 7 ods. 1 písm. b) a c)

28. ÚHVT odvolateľovi, ktorý uvádza, že odvolací senát sa bez toho, aby predložil

⁷ — Už citovaný.

dôkaz, uspokojil s tvrdením, že výraz „eurohypo“ vo svojom celku je rovnako opisný ako súhrn prvkov „euro“ a „hypo“, odpovedá, že nemá dôkaznú povinnosť, ale iba povinnosť odôvodnenia.

29. Podľa znenia článku 74 ods. 1 nariadenia prieskumoví pracovníci ÚHVT a v odvolacom konaní odvolacie senáty ÚHVT musia pristúpiť k preskúmaniu skutočností *ex offio* s cieľom určiť, či sa na prihlasovanú ochrannú známku vzťahuje alebo nevzťahuje jeden z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 toho istého nariadenia.⁸ Treba však skonštatovať, že toto ustanovenie neupresňuje, akým spôsobom má ÚHVT postupovať pri takomto preskúmaní. Z judikatúry Súdu prvého stupňa, ako aj z bodu 19 rozhodnutia napadnutého týmto odvolaním vyplýva, že odvolací senát nemusí na svoje odôvodnenie predkladať dôkazné prostriedky.⁹ Z judikatúry Súdu prvého stupňa tiež vyplýva, že odvolací senát môže založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti získanej z predaja tovarov širokej

spotreby, teda skutočnostiach, ktoré môžu byť známe každému, najmä sú známe spotrebiteľom týchto výrobkov.¹⁰

30. V prejednávanej veci, ako vyplýva z napadnutého rozsudku v jeho bode 20, odvolací senát nielenže analyzoval význam prvkov „euro“ a „hypo“, ale tiež možné významy zloženého výrazu „eurohypo“. Odvolací senát predovšetkým uvádza v bode 14 napadnutého rozhodnutia, že tento výraz pre nemeckého spotrebiteľa označuje finančné transakcie zabezpečené vecnými zárukami a financovaním, najmä v oblasti záležitostí súvisiacich s nehnuteľnosťami, ale tiež v iných oblastiach, kde je potreba vecných záruk.¹¹ V bode 16 odvolací senát vysvetľuje, že riešenie rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT¹² nemôže byť v prejednávanej veci prijaté, pretože v tomto rozsudku sa za kľúčové považovalo neobvyklé poradie

8 — Rozsudky z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 50, a z 19. apríla 2007, ÚHVT/Celltech, C-273/05 P, Zb. s. I-2883, bod 38.

9 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Telepharmacy Solutions/ÚHVT (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Zb. s. II-2851, bod 54, a z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34.

10 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 29.

11 — „Die Kombination beider Wortelemente der Marken Anmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zugegeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen — und auch das nur ggf. — in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass ‚Eurohypo‘ für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschreibe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff ‚EUROHYPO‘ in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so.“

12 — Už citovaný rozsudok.

slov a v dôsledku toho bolo konštatované, že „BABY-DRY“ (namiesto dry baby) nebolo vo vzťahu k detským plienkam opisné; v prejednávanej veci však takáto neobvyklá postupnosť¹³ slov neexistuje¹⁴.

že dotknuté prvky, ktoré samy osebe nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, takúto spôsobilosť nemôžu získať ani svojou kombináciou, namiesto toho, aby sa oprel o posúdenie vnímania tejto kombinácie v celku priemerným spotrebiteľom.

31. Prvý odvolací dôvod uvedený odvolateľom teda musí byť zamietnutý.¹⁵

B — O druhom odvolacom dôvode

32. Odvolateľ Súdu prvého stupňa predovšetkým vytýka, že vychádzal z predpokladu,

33. Treba najskôr pripomenúť, že Súd prvého stupňa má jediný právomoc jednak zistiť skutkový stav okrem prípadov, keď by vecná nesprávnosť týchto zistení vyplývala z písomností v spise, ktoré mu boli predložené, a jednak tento skutkový stav posúdiť. Posúdenie skutkového stavu teda nepredstavuje okrem prípadov skreslenia dôkazov, ktoré boli Súdnemu dvoru predložené, právnu otázku predloženú ako takú Súdnemu dvoru v rámci odvolania.¹⁶

13 — EKEY, L. a KLIPPEL, D.: Heidelberg Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 879: podľa autorov v zásade platí, že kombinácia slov neurobí z celku viac ako tieto prvky. To však neplatí v prípade, ak slová, ktoré sa v bežnej kombinácii nepoužívajú, sú skombinované tak, že vytvoria svojou štruktúrou neobvyklé zložené slovo, ktoré môže byť ľahko zapamätateľné. Napatrné stylistické obmeny, akými je spojenie obvykle oddelených slov, nič nemenia na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti, ibaže by vznikol úplne odlišný celkový dojem.

14 — „Was schließlich das ‚BABY-DRY‘ — Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie ‚BABYDRY‘ (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.“

15 — V už citovanom rozsudku ÚHVT/Celtech Súdny dvor potvrdil rozsudok Súdu prvého stupňa, ktorý sa domnieval, že odvolací senát mal preukázať, napríklad odvolaním sa na vedeckú literatúru, správnosť zistení, na základe ktorých vyvodil záver o opisnej povahe ochrannej známky CELTECH, hoci sa odvolací senát domnieval, že „príslušný spotrebiteľ [odborníci a priemerný spotrebiteľ] bude syntagmu CELTECH okamžite a jednoznačne vnímať ako výraz označujúci činnosti týkajúce sa oblasti bunkovej technológie, ako aj tovary, prístroje a materiál v rámci týchto činností používané alebo z týchto činností vyplývajúce“. V prejednávanej veci však nemožno jednoznačne hovoriť o „vedeckom dôkaze“, ktorý sa má predložiť; posúdenie výrazu „eurohypo“ nevyhnutne predpokladá subjektívne posúdenie.

34. Treba tiež pripomenúť, že pokiaľ ide o ochrannú známku pozostávajúcu zo slov, prípadná rozlišovacia spôsobilosť môže byť skúmaná po častiach, pre každý z jej výrazov alebo prvkov samostatne, ale v každom prípade musí závisieť od preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Iba skutočnosť, že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne,

16 — Pozri najmä rozsudky z 2. októbra 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Zb. s. I-6733, bod 44; z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 35; z 19. januára 2006, Comunità montana della Valnerina/Komisija, C-240/03 P, Zb. s. I-731, bod 63; z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 41; Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 40; z 26. apríla 2007, C-412/05 P, Alcon/ÚHVT, Zb. s. I-3569, a z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529.

nemá rozlišovaciu spôsobilosť, neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemá ani ich kombinácia.¹⁷

35. Súd prvého stupňa najskôr uviedol v bode 51 napadnutého rozsudku, že odvolací senát správne zdôraznil, že príslušná skupina verejnosti vnímala prvok „euro“ vo finančnej oblasti ako menu používanú v Európskej únii a popisujúcu tento menový priestor alebo, ako uvádza odvolateľ, ako skratku slova „Európa“. Tento prvok teda podľa Súdu prvého stupňa označuje, prinajmenšom v jednom z jeho prípadných významov, vlastnosť predmetných finančných služieb. Súd prvého stupňa ďalej uviedol v bode 52 napadnutého rozhodnutia, že odvolací senát správne stanovil, že v rámci finančných služieb bol prvok „hypo“ priemerným spotrebiteľom chápaný ako skratka výrazu „hypotéka“.

36. Súd prvého stupňa ďalej v bode 54 pripomenul, že z judikatúry vyplýva, že ochranná známka tvorená slovom zloženým z prvkov, z ktorých každý popisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška, sama popisuje vlastnosti týchto tovarov alebo služieb okrem prípadu, keď existuje badateľný rozdiel medzi slovom a jednoduchým súhrnom prvkov, z ktorých je zložené,

čo buď predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie vo vzťahu k uvedeným tovarom alebo službám slovo vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením údajov vyplývajúcich z prvkov, ktoré ho tvoria, takže prevyšuje súhrn týchto prvkov, alebo že slovo sa začalo používať v bežnom jazyku a nadobudlo význam sebe vlastný tak, že sa stalo autonómnym vo vzťahu k prvkom, z ktorých je zložené.

37. Súd prvého stupňa z toho v bode 55 vyvodil jednak záver, že slovné označenie EUROHYPO je jednoduchou kombináciou dvoch popisných prvkov, ktorá nevytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením údajov vyplývajúcich z prvkov, ktoré ho tvoria, na to, aby prevyšoval súhrn týchto prvkov, jednak že odvolateľ nepreukázal, že zložené slovo sa začalo používať v bežnom jazyku a nadobudlo význam sebe vlastný, ale naopak tvrdí, že slovné označenie EUROHYPO sa nezačalo bežne používať v nemeckom jazyku na popísanie finančných služieb.

38. Odvolateľ porovnáva túto vec s vecami, v ktorých boli vydané rozsudky Sat.1/ÚHVT a Procter & Gamble/ÚHVT. Pokiaľ ide o prvý z týchto rozsudkov, Súdny dvor práve z dôvodu, že Súd prvého stupňa nezohľadnil existenciu fantazijného prvku v celkovom dojme vyvolanom syntagmou SAT.2, zrušil

17 — Rozsudok SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, už citovaný, bod 28.

rozsudok Súdu prvého stupňa¹⁸. V prejednávanej veci však v rozpore s tým, čo tvrdí odvolateľ, neexistuje žiaden fantazijný prvok, ktorý by priniesol akúkoľvek originalitu spôsobilú dať slovnému označeniu EUROHYPO rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o odkaz odvolateľa na rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, stačí zdôrazniť, ako pripomína ÚHVT, že napadnutý rozsudok v bode 56 uviedol, že syntagma BABY-DRY je slovný nápad, ktorý má neobvyklú štruktúru¹⁹, čo nie je prípad slovného označenia EUROHYPO. Podľa rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT, každý vnímateľný rozdiel medzi formuláciou syntagmy, o zápis ktorej sa žiada, a označeniami, ktoré používa príslušná skupina spotrebiteľov v hovorovej reči na označenie tovarov alebo služieb alebo ich podstatných charakteristík, je spôsobilý dať tejto syntagme rozlišovaciu spôsobilosť, umožňujúc jej, aby bola zapísaná ako ochranná známka²⁰. V prejednávanej veci však možno iba skonštatovať, že neexistuje vnímateľný rozdiel medzi zloženým označením a súhrnom údajov vyplývajúcich z opisných prvkov.²¹

zo 14. júna 2007 domnieval, že označenie EUROPIG nemôže byť zapísané predovšetkým pre údenárske výrobky, keďže toto označenie nevytvára „dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením slovných prvkov, ktoré ho tvoria tak, aby tým bol zmenený význam alebo rozsah tohto pojmu“²².

40. Nemožno teda prijať tvrdenie odvolateľa, podľa ktorého Súd prvého stupňa neposúdil celkový dojem vyplývajúci zo slovného označenia „EUROHYPO“.

41. Odvolateľ ďalej vytýka Súdu prvého stupňa, že nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia tým, že použil kritérium, podľa ktorého ochranná známka zložená z opisných prvkov môže byť považovaná za spôsobilú na zápis, ak sa zložené slovo začalo používať v bežnom jazyku a nadobudlo tak sebe vlastný význam. Podľa odvolateľa je toto kritérium relevantné iba v rámci článku 7 ods. 1 písm. c).

39. Okrem iného je tiež zaujímavé skonštatovať, že Súd prvého stupňa sa v rozsudku

42. Napadnutý rozsudok potvrdil rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorý sa

18 — Rozsudok SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, už citovaný, bod 35.

19 — Bod 43 rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT.

20 — Tamže, bod 40.

21 — K pojmu „vnímateľný rozdiel“ pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 31. januára 2002 vo veci Koninklijke KPN Nederland (rozsudok z 12. februára 2004, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 69 a nasl.)

22 — Rozsudok Europig/ÚHVT (EUROPIG), T-207/06, Zb. s. II-1961, bod 35.

predovšetkým domnieval, že slovné označenie EUROHYPO bolo opisné vo vzťahu k službám „financníctva; peňažných záležitostí; záležitostí súvisiacich s nehnuteľnosťami; finančných služieb, financovania“ uvádzajúc článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

43. Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia sa však výslovne týka „ochranných známk“, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“. Až nasledujúci bod, teda článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, uvádza príklady označení alebo údajov, ktoré nemôžu byť použité ako ochranná známka v dôsledku ich opisnej povahy.

44. Súdny dvor okrem iného mnohokrát zdôraznil, ako sa tiež pripomína v napadnutom rozsudku v bode 42, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu, uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia, je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie. Podľa Súdneho dvora je vhodné vykladať tieto dôvody zamietnutia s prihliadnutím na všeobecný záujem, ktorý je základom každého z nich. Zohľadňovaný všeobecný záujem môže, či dokonca musí v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia odrážať rozličné úvahy.²³

23 — Pozri najmä rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46); SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 25, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 59.

Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia totiž sleduje všeobecný záujem²⁴, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje opisujúce vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis žiadaný, mohli slobodne používať všetkými.²⁵ Pojem všeobecného záujmu, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia je neoddeliteľný od základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod.²⁶

45. Súdny dvor²⁷, ktorý skonštatoval, že existuje zrejmé prekrývanie rozsahu pôsobnosti dôvodov uvedených v písm. b) až d)

24 — EKEY, F. L. a KLIPPEL, D., už citovaný, s. 893: autori uvádzajú, že *ratio legis* článku 7 ods. 1 písm. c) je „Freihaltungsbedürfnis“ (potreba nemonopolizovať tento pojem).

25 — Rozsudok z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31. Uvedené bolo prvýkrát formulované v súvislosti s článkom 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach (prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk; Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorý sa týka národných ochranných známk a nie ochranných známk Spoločenstva, ale ktorého znenie je identické so znením článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, v rozsudkoch zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemeise (C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 25), a z 8. apríla 2003, Linde a i. (C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 73).

26 — Rozsudky SAT.1/ÚHVT, už citovaný, body 23 a 27, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 60. Pozri najmä MONTEIRO, J.: „La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l'appréciation des motifs absolus“, *Propriété industrielle*, marec 2006.

27 — Rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, body 67 a 85, a z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, body 8 a 18.

článku 7 ods. 1 nariadenia²⁸, sa však najskôr domnieval, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, je z tohto dôvodu nevyhnutne pozbavená rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým istým tovarom a službám v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.²⁹

tiež vo všeobecnosti nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.³¹

46. Tento prístup bol výrazne kritizovaný časťou doktríny³⁰, ktorá sa domnieva, že jednotlivé dôvody zamietnutia by sa mali vykladať ako rovnocenné a nezávislé dôvody a nie ako vzájomne sa zahŕňajúce, hoci autori pripúšťajú, že výlučne opisné označenia

47. Je tiež zaujímavé zdôrazniť³², že v návrhu nariadenia Rady³³ sú opisné označenia uvádzané ako príklady označení, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť³⁴. Treba však poukázať na skutočnosť, že to nie je prípad konečného znenia nariadenia. Článok 7 ods. 1 musí byť ako norma stanovujúca zákaz vykladaná zužujúco.³⁵ V tomto znení je opisný charakter uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) prezentovaný ako absolútny dôvod zamietnutia zápisu alternatívne k dôvodu založenému na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti stanovenom v článku 7 ods. 1

28 — K tejto otázky pozri najmä SIMON, I.: „What's Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks“, *European Intellectual Property Review*, 2003, s. 322; HANDLER, M.: „The Distinctive Problem of European Trade Mark Law“, *European Intellectual Property Review*, 2005, s. 306 a TRITTON, G.: *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, 2002, s. 220.

29 — Rozsudky Campina Melkunie, už citovaný, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86.

30 — ROHNKE, C.: „Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht — Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik“, *MarkenR*, 2006, s. 480; EISENFÜHR, G. a SCHENNEN, D.: *Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, 2003, s. 85, 86 a 123 [autori uvádzajú, že všetky dôvody zamietnutia musia byť posúdené nezávisle. Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti nie je generický pojem, ktorého by boli body c) a d) iba príkladom. Je nepochybné, že situáciám, na ktoré sa vzťahujú body c) a d), často tiež chýba rozlišovacia spôsobilosť, nie je to však vždy nevyhnutne tak a rovnako nemožno tvrdiť, že len označeniam, ktoré spadajú pod písm. c) a d) môže chýbať rozlišovacia spôsobilosť] a EKEY, F. L. a KLIPPEL, D., citovaní vyššie, s. 874 [podľa týchto autorov jednotlivé dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 sú paralelné a rovnocenné. Neexistuje medzi nimi podriadenosť ani vzájomná závislosť. Tiež sa neprekrývajú, ide skôr o autonómne dôvody zamietnutia, a teda na zamietnutie žiadosti stačí, aby bol splnený jeden z dôvodov].

31 — EISENFÜHR, G. a SCHENNEN, D., už citovaní, s. 91, ako aj EKEY, F. L. a KLIPPEL, D., už citovaní, s. 878.

32 — EKEY, F. L. a KLIPPEL, D., už citovaní, zdôrazňujú, s. 875, že nariadenie nakoniec stanovilo, že každý absolútny dôvod zamietnutia má rovnakú hodnotu. Nariadenie takto jasne odmietlo ešte stále veľmi rozšírený názor, podľa ktorého jediným dôvodom zamietnutia je nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a ostatné dôvody sú iba jeho uplatneniami.

33 — „Článok 6 [Absolútny dôvod zamietnutia]
1. Do registra sa nezapíšu... ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, predovšetkým:
a) 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 ich charakteristík“ [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES C 351, 1980, s. 5).

34 — STRÖBELE, P.: („Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben“, *MarkenR*, 2006, s. 434) vysvetľuje, že okrem iného z iniciatívy nemeckej delegácie bol text návrhu, ktorý ustanovoval, že dôvod zamietnutia je nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a opisný charakter je iba jeho príkladom, zmenený takým spôsobom, aby zaviedol rozlišovanie medzi ochrannými známkami, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a opisnými ochrannými známkami.

35 — EISENFÜHR, G. a SCHENNEN, D., už citovaní, s. 86.

písm. b).³⁶ Treba uplatňovať toto znenie a nie znenie uvedené v návrhu. Predpoklad, že opisný charakter je iba príkladom neexistencie rozlišovacej spôsobilosti, by znamenal popretie akejkoľvek užitočnosti uvedenej zmeny znenia. Navyše, ako to mnohokrát pripomenula judikatúra³⁷, každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia je nezávislý a vyžaduje oddelené preskúmanie. V dôsledku toho sa nemôžem tak, ako napadnutý rozsudok, uspokojiť s predpokladom, že prvok s opisným charakterom nevyhnutne nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ignorovať tak alternatívnu prezentáciu týchto spôsobilostí tak, ako vyplýva zo znenia nariadenia.³⁸

Súdu prvého stupňa z dôvodu, že vychádza z kritéria, na základe ktorého nemožno zapísať ochranné známky, ktoré môžu byť bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb. Podľa Súdneho dvora totiž „toto kritérium je dôležité v kontexte článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, ale nie je meradlom, podľa ktorého by mal byť posudzovaný článok 7 ods. 1 písm. b)“.³⁹ Súdny dvor teda v septembri 2005, tak ako navrhol generálny advokát Léger⁴⁰ vo svojich návrhoch⁴¹, rozsudkom BioID/ÚHVT zrušil dotknutý rozsudok Súdu prvého stupňa z rovnakého dôvodu a rovnakým spôsobom.⁴² Rovnako sa postupovalo aj v prípade rozsudku Súdneho dvora Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT vydaného v januári 2006.⁴³

48. Súdny dvor takto rozsudkom SAT.1/ÚHVT v septembri 2004³⁹ zrušil rozsudok

36 — Z hľadiska systematického výkladu vyplýva tak z vnútornej, ako aj vonkajšej systematiky článku 7 ods. 1 nariadenia, že ide o dve odlišné kritériá. Vonkajšia systematika — teda štruktúra textu — jasne preukazuje, že body b) a c) sú dva odlišné body. Podľa vnútornej systematiky — teda organizácie obsahu textu — sú ciele týchto dvoch bodov rozdielne (o pojmoch vnútornej a vonkajšej systematiky pozri HECK, P.: „Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz“, *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Verlag Gehlen, Berlin, Zürich, 1968, s. 188 a 189).

37 — Pozri vyššie.

38 — Generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo svojich návrhoch, ktoré predniesol 14. mája 2002 v už citovanej veci DKV/ÚHVT, uvádza v bode 40: „... zdá sa mi byť vhodnejšie, aby súd Spoločenstva zachovával rigoróznosť porovnateľnú s tou, ktorú používa orgán poverený zápisom na účely kvalifikácie dôvodov zamietnutia. Každá z podmienok uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d), ktorá požaduje, aby označenie malo rozlišujúci charakter pre dotknuté tovary alebo služby a aby nebolo ani opisné, ani generické vo vzťahu k týmto tovarom a službám, je nezávislá od ostatných a vyžaduje oddelené preskúmanie. Uvedené v praxi nevylučuje, že rovnaké označenia často patria pod viac ako jednu podmienku. Takto čisto opisné označenie v zásade nebude mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle bodu b)“.

39 — Už citovaný rozsudok, bod 36.

40 — Návrhy z 2. júla 2005, body 80 a 81: „domnievam sa, že Súd prvého stupňa... nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď rovnakým spôsobom vyvodzuje, že predmetné označenie nemá na základe posúdenia, podľa ktorého „ochranná známka posudzovaná ako celok sa môže bežne používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb“ uvedených v prihláške, rozlišovaciu spôsobilosť. [...] Z toho vyvodzujem, že v napadnutom rozsudku sa vykonalo rovnaké nesprávne právne posúdenie ako v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2). Súdnemu dvoru teda navrhujem, aby z neho vyvodil rovnaké dôsledky ako v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT a rozhodol, že napadnutý rozsudok sa má zrušiť“.

41 — Pozri tiež návrhy, ktoré predniesla generálna advokáta Sharpston 14. decembra 2006 vo veci Celltech, C-273/05 P, už citovaná, body 23 a 24.

42 — Už citovaný rozsudok, body 61 až 63: „V bodoch 23, 34, 41 a 43 napadnutého rozsudku... 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. ...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, ale nie je meradlom, podľa ktorého by mal byť posudzovaný článok 7 ods. 1 písm. b). ...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.“

43 — Už citovaný rozsudok, bod 63.

49. Situácia v prejednávanej veci je v plnom rozsahu porovnateľná. Rozsudok Súdu prvého stupňa, ako aj rozhodnutie odvolacieho senátu konšatovali, že slovné označenie EUROHYPO nemá rozlišovaciu spôsobilosť a v dôsledku toho musí byť zápis zamietnutý v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) z dôvodu, že je zložené z dvoch opisných výrazov, ktorých kombinácia nevytvára dojem dostatočne vzdialený od týchto prvkov na to, aby prevyšoval ich súhrn, hoci otázka opisného charakteru je predmetom úpravy článku 7 ods. 1 písm. c). Tak ako v rozsudkoch SAT.1/ÚHVT, BioID/ÚHVT a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT treba skonštatovať, 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.

50. Vyššie bol bezpochyby konštatovaný opisný charakter slovného označenia EUROHYPO. V tejto súvislosti a vzhľadom na to, že z článku 7 ods. 1 nariadenia veľmi jasne vyplýva, že stačí, aby sa uplatnil jeden z uvedených absolútnych dôvodov zamietnutia na to, aby označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva⁴⁴, slovné označenie EUROHYPO musí byť pre dotknuté služby zamietnuté v dôsledku svojho opisného charakteru v zmysle bodu c) tohto článku. Takisto podľa vysvetlenia odvolateľa má výraz „eurohypos“ všetky predpoklady na to, aby bol nemeckou verejnosťou chápaný ako „Europäische Hypothekenbank“,

teda „európska hypotekárna banka“. Nezdá sa však, že by tento výraz umožňoval príslušnej skupine verejnosti identifikovať pôvod chránených výrobkov alebo služieb a odlíšiť ich od výrobkov alebo služieb iných podnikov a nezdá sa byť teda spôsobilý vykonávať podstatnú funkciu ochrannej známky. Naopak, výraz, ktorý môže byť chápaný ako „európska hypotekárna banka“ môže nenáležite obmedziť disponibilitu tohto pojmu pre ostatné subjekty, ktoré ponúkajú rovnaký typ výrobkov alebo služieb ako tie, pre ktoré bola podaná prihláška. Ako uvádza aj samotný odvolateľ, účelom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia je práve tomuto zabrániť.⁴⁵

51. V rámci odvolania je však právomoc Súdneho dvora obmedzená na posúdenie zákonného rozhodovania o žalobných dôvodoch prejednávanych pred prvostupňovým súdom.⁴⁶ Napadnuté rozhodnutie teda musí byť zrušené z dôvodu, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia tým, že použil kritérium relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia.

45 — Rozsudok SAT.1/ÚHVT, bod 26. Táto potreba bola najskôr stanovená Súdnyim dvorom v rámci článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 v rozsudku zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 60).

46 — Najmä rozsudky z 11. novembra 2004, Ramondín a i./Komisia, C-186/02 P a C-188/02 P, Zb. s. I-10653, bod 60; Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 61, a ÚHVT/Celltech, už citovaný, bod 21.

44 — Rozsudok DKV/ÚHVT, už citovaný, bod 29.

VI — O trovách

52. Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe

článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Eurohypo navrhol zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania a ÚHVT nemal so svojím odvolaním úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v prvostupňovom aj v druhostupňovom konaní.

VII — Návrh

53. Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor:

1. zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 3. mája 2006, Eurohypo/ÚHVT (T-439/04);
2. zrušil rozhodnutie zo 6. augusta 2004 štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT);
3. zaviazal ÚHVT na náhradu trov prvostupňového konania i konania o odvolaní.