

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prednesené 16. januára 2008¹

I — Úvod

prejudiciálneho konania týka uplatňovania požiadavky dostupnosti na účel obmedzenia výkonu práv majiteľa ochranej známky.

1. Známy výrobca športovej výstroje Adidas a jeho holandská pobočka sú opäť² v spore s ďalšími podnikmi, v ktorom ide o používanie niektorých označení podobných ako sú jeho tri známe pásiky, po tom čo ich obvinil zo zásahu do práv priemyselného vlastníctva k tejto jeho ochranej známke.

3. Vo veci samej ide o boj na trhu, ktorý je charakteristický silnou rivalitou, ktorá je živená nádejou podnikov vo veľké zisky. Chápem teda, že to, čo by sa v očiach nedbanlivého pozorovateľa mohlo zdať ako banalita, t. j. boj o dva alebo tri pásiky našité a nafarbené určitým spôsobom, je veľmi dôležité, keď ide o spor v oblasti atletického výstroja.

2. V tomto prípade Adidas namieta voči používaniu jeho ochranej známky inými predajcami tohto typu oblečenia, ktorí chcú používať dva pásiky kontrastnej farby na zakrytie a zosilnenie švov oblečenia. V tejto súvislosti sa návrh Hoge Raad na začatie

4. Vo svete vrcholových súťaží je víťazstvo hviezd podporovaných značnými sumami výrobcami športových tričiek a obuvi tou najlepšou reklamou; hoci existujú športovci, ktorí dokázali zabehnúť aj dlhé vzdiale-

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — V oblasti ochranných znáмок bol už účastníkom vo veciach, v ktorých boli vyhlásené tieto rozsudky: rozsudky z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, a z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537. Čo sa týka colného režimu Spoločenstva, pozri tiež rozsudok zo 14. októbra 1999, Adidas, C-223/98, Zb. s. I-7081.

nosti naboso, ako napríklad Etiópcan Abebe Bikila³.

umožňuje zapísať akékoľvek označenie, ktoré sa dá vyjadriť graficky, predovšetkým zo slov vrátane mien osôb, vzorov, písmen, čísiel, tvaru tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

II — Právny rámec

5. V prvom rade je potrebné spresniť, že vzhľadom na obsahovú podobnosť smernice 89/104/EHS⁴ (ďalej len „smernica“) a nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (ďalej len „nariadenie“)⁵, sa zdá vhodné odkázať na niektoré rozsudky Súdneho dvora týkajúce sa ustanovení tohto nariadenia na účely výkladu smernice⁶.

7. V článku 3, nazvanom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, je obsiahnutý taxatívny výpočet týchto dôvodov v odseku 1:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

6. Článok 2 smernice, nazvaný „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“,

a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

3 — Naboso získal zlatú medailu v maratónskom behu na olympijských hrách v Ríme, a tiež aj v Tokiu v roku 1964, kedy však už bol vybavený riadnou obuvou. Nie je zrejmé, či bežal naboso preto, aby bol rýchlejší alebo aby upútal pozornosť na chudobu na kontinente, z ktorého pochádzal, keďže bol prvým africkým víťazom v histórii moderných olympijských hier (http://fr.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Boli aj ďalší hrdinskí športovci, ktorí zopakovali jeho výkon, a ešte dnes niektorí etiópski atléti, ako Haile Gebrselassie, trénujú naboso (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EŠ L 40, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92).

5 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EŠ L 11, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. EŠ L 349, s. 83; Mím. vyd. 17/001, s. 185) a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1; Mím. vyd. 17/002, s. 3).

6 — Konkrétne články 4, 7, 9 a 12 tohto nariadenia.

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek

[údajov — *neoficiálny preklad*], ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v bona fide a v zaužívaných obchodných zvyklostiach;

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

— tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo

— tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo

— tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

...“

8. Článok 3 ods. 3 upravuje to, čo môžeme nazvať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky, a znie:

„Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka nadobudla túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

9. Článok 5 smernice, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, opisuje súbor oprávnení, ktoré oprávnenej osobe vyplývajú z práva priemyselného vlastníctva, pričom najmä odsek 1 a 2 znie:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.“

c) ochrannú známkou, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

10. Naopak, článok 6 smernice sa venuje „Obmedzeni[u] účinku ochrannej známky“, pričom jeho článok 1, ktorý je relevantný v rámci tejto prejudiciálnej otázky, stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

III — Skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálne otázky

11. Adidas AG je na území Beneluxu na základe siedmich zápisov, tak v Beneluxe, ako aj medzinárodných, majiteľom obrazových ochranných známk, ktoré sú znázornené vždy motívom troch zvislých, paralelne bežiacich pásov rovnakej šírky, ktoré sú použité vždy po celej dĺžke bočného okraja pliec, rukávov a nohavíc a/alebo na bočných

švíkoch oblečenia a sú vyhotovené vo farbe kontrastujúcej so základnou farbou oblečenia. Ochranné známky boli zapísané pre športové oblečenie a oblečenie na voľný čas.

12. Uvedený nemecký podnik, ktorý udelil výhradnú licenciu na distribúciu svojich výrobkov v Beneluxe svojej pobočke Adidas [Benelux] BV (ďalej len spoločne „Adidas“), bojuje o svoje práva s podnikmi pôsobiacimi v textilnom odvetví Marca Mode, C&A, H&M a Vendex (ďalej len spoločne „štyri žalované spoločnosti“), ktoré sú tiež usadené v Holandsku.

13. V roku 1986 Adidas zistil, že Marca Mode a C&A predávajú oblečenie na šport a voľný čas, na ktorom sa nachádzali dva zvislé paralelné pásiky, ktorých farba kontrastovala so základnou farbou oblečenia (čierna/biela).

14. Niet pochyb o tom, že medzi hlavnými účastníkmi došlo k určitým rokovaniam pred začatím súdneho konania, pretože z uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že pred začatím boja pred súdom neboli Marca Mode a C&A ochotné prestať používať dva zvislé paralelné pásiky zreteľne odlišnej povahy.

15. V dvoch konaniach začatých na rechtebank Breda (okresný súd v Brede, ďalej len „rechtebank“) o nariadení predbežného opatrenia proti H&M a v hlavnom konaní proti Marca Mode a C&A, žalobca tvrdiac zásah do svojich práv priemyselného vlastníctva žiadal zákaz používania a príkaz skončiť používanie označenia založeného na obrazovej ochrannej známke troch pásikov alebo akomkoľvek inom označení zodpovedajúcom ochrannej známke Adidas, akým je aj už opísaný motív dvoch pásikov používaný štyrmi žalovanými spoločnosťami.

16. Tak H&M, ako aj Marca Mode, C&A a Vendex sa proti takým návrhom bránili. Tieto štyri žalované spoločnosti najskôr prostredníctvom vzájomnej žaloby, neskôr prostredníctvom samostatnej žaloby navrhovali, aby rechtebank rozhodol, že môžu voľne používať dva pásiky ako ozdobu oblečenia na šport a voľný čas.

17. Tak súd rozhodujúci o predbežnom opatrení rozhodnutím z 2. októbra 1997, ako aj rechtebank rozhodujúci v hlavných konaniach medzitýmnym rozsudkom z 13. októbra 1998 uviedli, že určitým spôsobom bolo zasiahnuté do práv Adidas z ochrannej známky.

18. Štyri žalované spoločnosti teda podali odvolanie proti každému z uvedených

rozhodnutí na *Gerechthof te 's-Hertogenbosch* (odvolací súd v *Hertogenbosch*, ďalej len „*Gerechthof*“), ktorý *ex officio* rozhodol o spojení týchto konaní.

19. Rozsudkom z 29. marca 2005 tento súd zamietol žalobné návrhy *Adidas*, *Marca Mode* a *C&A* vo vzájomnej žalobe, a tiež aj návrhy štyroch žalovaných spoločností v rámci samostatného konania, pričom tiež zrušil rozhodnutie z 2. októbra 1997.

20. *Gerechthof* v podstate rozhodol, že konanie štyroch žalovaných spoločností nezasahovalo do práva z ochrannej známky, na ktoré sa odvoláva *Adidas*; nevyhoveli však ani určovacím návrhom, že môžu voľne používať dva pásiky, z dôvodu, že tieto návrhy boli v tomto ohľade natoľko všeobecné, že nezohľadňovali rozsah ochrany priznaný ochrannej známke, pričom tento rozsah nie je nemenný, ale naopak podlieha okolnostiam každého jednotlivého prípadu, ktoré sa môžu meniť podľa doby a miesta, a je potrebné ho zakaždým skúmať pre zistenie zásahu.

21. Podľa *Gerechthof* nie je namieste považovať ochrannú známku s tromi pásikmi za vnútorne silnú, pretože má, sama osebe, len malú rozlišovaciu spôsobilosť. V roku 1996 však toto označenie nadobudlo v dôsledku

reklamného úsilia *Adidas* na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť, z ktorej vyplýva aj jeho širšia ochrana. To však neznamená, že sa uvedená ochrana rozšírila aj na iné motívy s pásikmi alebo na jednoduché pásikové motívy, pretože tie musia byť dostupné tretím osobám ako všeobecne obvyklé označenia, ktoré svojou povahou nie sú vhodné na takúto monopolizáciu.

22. *Adidas* považoval rozsudok *Gerechthof* za nesprávny a odvolal sa proti nemu na *Hoge Raad*. Ten priznal význam dostupnosti pre tretie osoby, ktorý podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť zohľadnený medzi absolútnymi dôvodmi zamietnutia uvedenými v článku 3 smernice 89/104, a odmietol začať novú debatu o význame požiadavky dostupnosti na účely spresnenia rozsahu ochrany poskytovaného ochrannej známke, v prípade, že sa na označenie nevzťahuje žiadny z dôvodov zamietnutia podľa uvedeného článku 3.

23. *Hoge Raad* v rámci konania o kasačnom opravnom prostriedku považuje za dokázané, že ochranná známka *Adidas* pozostávajúca z troch pásikov nadobudla vysokú rozlišovaciu spôsobilosť používaním; vyslovil naopak pochybnosti čo sa týka rozsahu ochrany poskytovaného ochrannej známke pozostávajúcej z označenia, ktoré nemalo vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, ktoré sa však presadilo na trhu a následne

bolo ako [ochranná známka] zapísané; predovšetkým sa snaží zistiť, či je potrebné zohľadniť všeobecný záujem spočívajúci v tom, že dostupnosť určitých označení pre iné hospodárske subjekty poskytujúce príslušný tovar alebo služby nebude neodôvodnene obmedzená [*Freihaltebedürfnis* — (požiadavka dostupnosti)].

24. Za týchto okolností Hoge Raad rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa pri určení rozsahu ochrany poskytovanej ochrannej známke, ktorá je tvorená označením, ktoré pôvodne nemalo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť alebo označením zodpovedajúcim popisu v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 89/104, ktoré sa však presadilo na trhu a bolo [ako ochranná známka] zapísané, zohľadniť všeobecný záujem, ktorý spočíva v tom, že dostupnosť určitých označení pre iné hospodárske subjekty poskytujúce príslušný tovar alebo služby nebude neodôvodnene obmedzená (*Freihaltebedürfnis*)?

2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Existuje pritom rozdiel, ak sporné označenia podliehajúce požiadavke

dostupnosti považuje príslušná skupina verejnosti za označenia na rozlíšenie tovaru alebo len za dekorácie tovaru?

3. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Existuje ďalej rozdiel, ak označenie napadnuté majiteľom ochrannej známky nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 alebo ak obsahuje údaj v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice?“

IV — Konanie pre Súdny dvorom

25. Uznesenie vnútroštátneho súdu bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 21. februára 2007. Marca Mode, H&M, Adidas, talianska vláda a vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev predložili písomné pripomienky v lehote podľa článku 23 Štatútu Súdneho dvora.

26. Na pojednávaní 6. decembra 2007 sa zúčastnili zástupcovia Adidas, Marca Mode a H&M, ako aj splnomocnení zástupcovia

talianskej vlády, vlády Spojeného kráľovstva i Komisie, pričom na ňom predložili ústne pripomienky.

smernice má osobitný význam na rozhodnutie sporu, pretože sa vzťahuje nielen na režim obmedzení práv z ochrannej známky, ale sa vzťahuje z pohľadu svojho znenia aj na súlad s režimom článku 3 ods. 1 písm. c) smernice týkajúcom sa opisných známok.

V — Analýza prejudiciálnych otázok

A — Nastolenie problematiky

27. Vnútroštátny súd sa uznesením snaží zistiť rozsah ochrany poskytovanej ochranným známkam; odpoveď vyžaduje preskúmanie obrysov výkonu oprávnení, ktoré sú zverené priemyselnému vlastníctvu v článkoch 5 a 6 smernice.

28. Ako z uznesenia vnútroštátného súdu vyplýva, sporná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním zo strany Adidas, preto je potrebné tiež uplatniť ustanovenia o ochranných známkach alebo označeniach, ktorým má byť podľa článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice zamietnutý zápis.

29. Keďže Hoge Raad zdôrazňuje požiadavku dostupnosti ako kritérium výkladu, ktoré môže byť prípadne užitočné pre výklad citovaných ustanovení, článok 6 ods. 1 písm. b)

30. V tejto súvislosti treba upútať pozornosť vnútroštátného súdu na potrebu preskúmania, či predmetné označenie podniku Adidas vo veci samej spadá do pôsobnosti článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) smernice, keďže na rozdiel od prípadov podľa písmena c) dôvod zamietnutia zápisu alebo neplatnosti podľa písmena b) nespočíva v obmedzení práv z ochrannej známky, na ktoré odkazuje článok 6 ods. 1. Z uvedeného vyplýva, že nie je jedno, či ide o prípad, keď označenie nemalo najskôr žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice], alebo o prípad, keď opisovalo len niektoré znaky výrobku [článok 3 ods. 1 písm. c) smernice]. Takéto preskúmanie čisto skutkovej povahy však prináleží výlučne Hoge Raad, alebo súdu *a quo*, ak je v štádiu kasačného konania už zakázané zisťovať skutkové okolnosti.

31. So zreteľom na úzku súvislosť medzi týmito predpokladmi, mám podobný názor ako talianska vláda zakladajúci sa na potrebe ich spoločného preskúmania a sústredenia sa

na prvý z nich, ktorým sa najvyšší holandský súd v podstate pýta, či všeobecný záujem zachovania dostupnosti konkrétneho označenia je prvkom výkladu rozsahu práv priznaných ochrannou známkou jej majiteľovi v rámci konania začatého z dôvodu zásahu do tohto práva priemyselného vlastníctva.

davku tzv. dostupnosti založenú na nemeckej doktríne“, ktorá predpokladá „okrem prekážok týkajúcich sa prípadnej neexistencie rozlišovacej spôsobilosti [existenciu] dôvodov všeobecného záujmu, ktoré odporúčajú obmedziť možnosť zápisu niektorých označení, aby mohli byť voľne používané všetkými hospodárskymi subjektmi.“⁹

32. Hoci Súdny dvor viackrát odkázal na požiadavku dostupnosti⁷, nikdy podrobne nepreskúmal tento právny pojem s pôvodom v Nemecku, ibaže by som sa mýlil alebo to prehliadol, čo ma vedie k začatiu vyčerpávajúcejšej analýzy, širšej, ako je len jednoduchá definícia uvedená v iných návrhoch.

34. Z toho vyplýva na jednej strane nemecký pôvod tohto pojmu, pričom aj jeho názov je odvodený z nemeckého jazyka („*Freihaltebedürfnis*“)¹⁰, a na druhej strane jeho úzky vzťah so všeobecným záujmom. Pre lepšie pochopenie tejto zásady vnútroštátneho práva a jej významu v právnom systéme Spoločenstva sa zdá byť vhodné priblížiť jej vývoj v oboch právnych poriadkoch.

B — Úvod: o požiadavke dostupnosti

1. Pôvod: nemecké právo

33. V návrhoch, ktoré som predniesol vo veci Koninklijke⁸, som sa odvolal na „požia-

35. Na preskúmanie počiatkov *Freihaltebedürfnis* je potrebné odkázať na obdobie, kedy bolo účinné staré nemecké právo

7 — Napríklad hlavne v rozsudkoch zo 4. mája 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, z 19. septembra 2002, *DKV*, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, z 8. apríla 2003, *Linde a i.*, C-53/01, C-54/01 a C-55/01, Zb. s. I-3161, a z 29. apríla 2004, *Henkel/ÚHVT*, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089.

8 — Prednesené 31. januára 2002 vo veci Koninklijke KPN Nederland, rozsudok z 12. februára 2004, C-363/99, Zb. s. I-1619.

9 — Bod 52 návrhov citovaných v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.

10 — Nemecká právna doktrína používa tieto výrazy bez rozdielu, pozri napríklad: Sosnitzas, O., Fröhlich, S.: *Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?* In: *Markenrecht*, 09/2006, s. 383 a nasl., a naopak zase „*Freiholdungsbedürfnis*“ napríklad v: Bender, A.: *Absolute Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV*. In: Ekey, F., Klippel, D.: *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2003, s. 893.

ochranných známkov (Warenzeichengesetz, ďalej len „WZG“)¹¹. Prax ukázala, že jeho § 4 ods. 2 pododsek 1 bol upravený príliš reštriktívne, keďže bránil zápisu označení zložených výhradne z číslíc, písmen alebo slov, ktoré označujú triedu, čas alebo miesto výroby, kvalitu, účel, cenu, množstvo alebo váhu tovaru.¹²

36. S cieľom prekonať niektoré problémy judikatúra rozšírila okruh označení, ktoré nemôžu byť zapísané, na všetky tie, ktorých individuálne udelenie vo forme monopolu by bolo v rozpore so záujmami konkurentov;¹³ to malo vplyv na preskúmanie prihlášok ochranných známkov, keďže zamietnutie zápisu odôvodnené požiadavkou dostupnosti oslobodzovalo nemecký orgán od skúmania, či má zapisované označenie rozlišovaciu spôsobilosť.¹⁴

37. Tradičný nemecký výklad zostavoval zásadu dostupnosti z troch prívlastkov,

t. j. vyžadoval, aby bola určitá, aktuálna a vážna.¹⁵ Týmito výrazmi sa snažil zabezpečiť, že uvedená zásada sa uplatní len na výrobky a služby súvisiace s prihláškou (určitosť), nepredstavuje len možnosť alebo len možné riziko, hoci jej treba priznať budúce riziko založené na overiteľných a určitých predpokladoch (aktuálnosť) a náleží jej vyššia úroveň závažnosti a dôležitosti (vážnosť).¹⁶

38. Z dôvodu tejto nemeckej judikatúry a správnej praxe¹⁷ prináleží prihlasovateľovi predložiť tak dôkazy o rozlišovacej spôsobilosti označenia, ako aj o neexistencii potreby jeho rezervovania na používanie pre všetkých konkurentov.¹⁸

39. V krátkosti sa *Freihaltebedürfnis* v nemeckom práve ochranných známkov stalo nepísanou podmienkou zápisu,¹⁹ vytvorenou na základe judikatúry z dôvodu jej potreby a uplatňovanou spolu so zákonnými podmienkami uvedenými vo WZG.

11 — Právna norma z roku 1936 bola podstatne reformovaná v roku 1968 (Bekanntmachung z 2. januára 1968; BGBl. I, s. 1/29), čo bolo znenie, ktoré bezprostredne predchádzalo novému zákonu Markenrechtsreformgesetz z 25. októbra 1994 (BGBl. I, s. 3082).

12 — Podľa vysvetlení Ströbele, P.: Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht. In: Ahrens, H.-J., Bornkamm, J. a Kunz-Hallstein, H.-P.: *Festschrift für Eike Ullmann*. Saarbrücken: Juris GmbH, 2006, s. 425 a 426. Uvedený autor dodáva, že nemecký Bundesgerichtshof (Najvyšší federálny súd) rozšíril zásadu na § 8 ods. 2 pododsek 2 WZG.

13 — Pozri k vývoju teórie „Freihaltebedürfnis“ Fezer, K.-H.: *Markenrecht*, ed. Mnichov: C. H. Beck, druhé vydanie, 1999, s. 402.

14 — Ströbele, P.: dielo už citované, s. 427.

15 — Eisenführ, G.: Artikel 12. In.: Eisenführ, G., Schennen, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung-Kommentar*, ed. Kolín: Heymanns, 2003, s. 230.

16 — Fezer, K.-H.: dielo už citované, s. 401 a nasl., podrobne opísané všetky jeho aspekty.

17 — Bundespatentgerichtshof (Federálny súd pre patenty a ochranné známky) tiež prevzal pravidlá, ktoré stanovil Bundesgerichtshof.

18 — Lobato, M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*. ed. Pamplona: Thomson — Civitas, druhé vydanie, 2007, s. 238.

19 — Ströbele, P.: dielo už citované, s. 429.

40. Legislatívne zmeny vykonané v roku 1995 novým nemeckým zákonom o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1995 a bol inšpirovaný smernicou, mali dôsledky na znenie článku 4 ods. 2 WZG, pričom jeho absolútne dôvody zamietnutia boli prenesené do článku 8 nového zákona.

2. Nezlučiteľnosť s právom Spoločenstva

41. V roku 1997 Landgericht München I (okresný súd Mníchov I) položil Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky vo veci Windsurfing Chiemsee.²⁰ V súvislosti so znením ustanovení zákona z roku 1995 nie je vôbec prekvapivé, že sa bavorský súd pýtal okrem iného aj na zlučiteľnosť *Freihaltebedürfnis* s ustanoveniami článku 3 ods. 1 písm. c) smernice.

42. Ako vieme, spor sa týkal označení zeme-pisného pôvodu, čo nijako neznižuje dôležitosť ani váhu tvrdenia Súdného dvora, podľa ktorého „uplatnenie článku 3 ods. 1 písm. c) smernice nezávisí na existencii požiadavky

určitej, aktuálnej a vážnej dostupnosti... v zmysle nemeckej judikatúry...“²¹, — čo je vyhlásenie, ktoré nezostalo nepovšimnuté v nemeckej doktríne.²²

43. Súdny dvor však neodsúdil teóriu *Freihaltebedürfnis*, čím teda uznal jej spojitost so všeobecným záujmom zakladajúcim sa na pravidle, o výklad ktorého požiadal mníchovský súd.²³ Takto je odôvodnené tvrdenie, podľa ktorého odmietnutie zápisu opisných označení alebo údajov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice zodpovedá predstave zabránenia ich monopolizácii, aby sa nepohrdalo oprávnenou snahou spoločnosti o ich voľné používanie.²⁴

44. Odvtedy judikatúra Spoločenstva opakovane zdôrazňuje potrebu uplatňovania zásady dostupnosti, súvisiacu so všeobecným záujmom, pričom jej obrisy spresňuje odkazom na cieľ sledovaný uvedeným ustanovením, t. j. umožniť všetkým voľné používanie označení alebo údajov pri rozhodovaní

21 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 35.

22 — Fezer, K.-H.: dielo už citované, s. 402, spochybnil platnosť nemeckej judikatúry o *Freihaltebedürfnis* pred vyhlásením rozsudku Windsurfing Chiemsee.

23 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, body 26 a 27.

24 — Ströbele, P.: dielo už citované, s. 431.

20 — Rozsudok už citovaný v poznámke pod čiarou 7.

o prihláške,²⁵ a toto tvrdenie prenáša na písmená b) a e) uvedeného článku 3 ods. 1.²⁶

prejudiciálnych otázok len na podanie výkladu článku 5 smernice, ako o to požiadali vo svojich vyjadreniach žalované spoločnosti a vláda Spojeného kráľovstva.

45. V tomto štádiu je potrebné ukončiť štúdium požiadavky dostupnosti, keďže sa vôbec nezdá byť potrebné vyjadriť sa k sekundárnym aspektom, čo by síce mohlo ovplyvniť skúmanie prejudiciálnej otázky, ktorú položil Hoge Raad, ale by to aj sťažilo chápanie týchto návrhov. Teraz už ostáva len oprieť sa o získané vedomosti týkajúce sa tohto právneho pojmu a zaoberať sa článkom 6 smernice, pričom treba skúmať, ako je v ňom vyjadrený súdny výraz, ktorý je spojený so všeobecným záujmom.

47. Neopomeniem ani logickú a systematickú súvislosť medzi článkami 5 a 6 smernice, ktorá má pravdepodobne hermeneutický vplyv na konečný výsledok, avšak nemôžem ani neprihliadať na článok 6 ods. 1, ak ide presne o skúmanie hraníc výkonu *ius prohibendi* majiteľa ochrannej známky v súlade s názvom tohto článku.²⁷ Navyše rozsiahla judikatúra, ktorá sa venuje článku 5 smernice, sa zdá byť nedostatočná na poskytnutie dostatočnej odpovede na otázku vnútroštátneho súdu, ktorý sa odvolal, hoci to neuviedol, na článok 6 daného normatívneho textu Spoločenstva.

C — Výklad článku 6 ods. 1 smernice

46. Pred začatím skúmania tohto ustanovenia treba uviesť, že sa mi nezdá byť presvedčivá myšlienka hľadania riešenia sporu vo veci samej obmedzením skúmania

48. Článok 5 smernice spresňuje oprávnenia majiteľa ochrannej známky. Dve tvrdenia svedčia v neprospech uplatnenia požiadavky dostupnosti v tejto oblasti: v prvom rade ide o pôvod *Freihaltebedürfnis*, ktorý je jasne spojený so zápisom ochranných známok a nie s rozšírením výkonu oprávnení, ktoré má majiteľ ochrannej známky; v druhom rade ide o systematicku smernice, ktorá výslovne stanovuje hranice týchto oprávnení v článku 6 tak, že pripustenie nemeckej

25 — V súvislosti s článkom 3 ods. 1 písm. c) smernice pozri, okrem rozsudkov *Windsurfing Chiemsee*, už citovaný, a *Linde*, už citovaný, tiež rozsudky zo 6. mája 2003, *Libertel*, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 52, a z 12. februára 2004, *Henkel*, C-218/01, Zb. s. I-1725, body 40 a 41.

26 — Čo sa týka článku 3 ods. 1 písm. b) smernice pozri, okrem rozsudku *Henkel/ÚHVT*, už citovaného, rozsudok zo 16. septembra 2004, *SAT.1/ÚHVT*, C-329/02, Zb. s. I-8317, body 26 a 27; pokiaľ ide o článok 3 ods. 1 písm. e) smernice pozri, okrem rozsudku *Libertel*, už citovaného, rozsudok z 18. júna 2002, *Philips*, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 80.

27 — Uvedený v bode 10 týchto návrhov.

zásady na účely výkladu článku 5 by znamenalo pridanie nepísanej podmienky, ktorá je v rozpore s právnou istotou a duchom predpisu Spoločenstva.

49. Okrem toho je z dôvodov jasných podobností a odlišností medzi článkom 3 ods. 1 a článkom 6 ods. 1 smernice potrebné skúmať tieto dve ustanovenia, pričom sa nezdržiavať článkom 6 ods. 1 písm. a), ktorý nemá vplyv na podstatu prejudiciálnych otázok a ktorý bol rozsiahle rozpracovaný nedávnou judikatúrou Súdneho dvora.²⁸

1. Vylúčenie označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice

50. Porovnanie ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 6 ods. 1 poukazuje na dôležité rozdiely v tom, že článok 6 sa týka zásahu do „zákazu použitia“ ochrannej známky tretími osobami a nie oblasti námietky proti zápisu podobnej ochrannej známky.

51. Medzi označeniami, ktorých použitie nemôže byť zakázané majiteľom priemyselného vlastníctva, sú podľa článku 6 ods. 1 [písm. a)] meno, [písm. b)] opisné údaje a [písm. c)] použitie ochrannej známky na označenie zamýšľaného účelu výrobku, za predpokladu, „že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode“.

52. Odkaz na označenia, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b), chýba. Keďže tento istý článok 3 umožňuje podľa odseku 3 zapísať takýto typ označení, môžeme z toho vyvodiť, že v takom prípade rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním znižuje prekážku vyplývajúcu z pôvodnej vady nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a že normotvorca odmení úsilie, ktoré vynaložil majiteľ ochrannej známky na to, aby prekonal toto úskalie tým, že mu prizná možnosť brániť konkurentom v jej využívaní.

53. Dôvod takého zjavného opomenutia spočíva v tvrdení, ktoré zastávam už dlho aj v rámci nariadenia²⁹, t. j. že v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia [článok 3 ods. 1 písm. b) smernice] sa nemajú zohľadniť úvahy o všeobecnom záujme, ktoré odporúčajú

28 — Rozsudok z 11. septembra 2007, Céline, C-17/06, Zb. s. I-7041, bod 29 a nasl.

29 — Nasledujúce úvahy sa nachádzajú v návrhoch, ktoré som predniesol 6. novembra 2003 vo veci Henkel/ÚHVT, už citovanej, najmä body 48 a 78 až 82.

obmedziť možnosť zápisu niektorých označení, aby ostali dostupné všetkým subjektom (požiadavka dostupnosti).

54. Na začiatok tejto úvahy treba uviesť, že účelom absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v týchto ustanoveniach je zabrániť zápisu označení, ktoré nemajú konkrétnu rozlišovaciu spôsobilosť, teda zápisu označení, ktoré priemerný spotrebiteľ, ktorý je primerane informovaný, primerane pozorný a obozretný, nemôže identifikovať ako spoľahlivé informácie o obchodnom pôvode výrobku; ako to bolo správne uvedené, druhové údaje sú protikladom ochrannej známky.³⁰

55. Článok 7 ods. 1 písm. c), d) a e) nariadenia (tie isté body ako v článku 3 ods. 1 smernice) vyjadrujú všeobecný záujem na tom, aby si niektoré subjekty neosvojovali označenia užitočné z estetického alebo technického hľadiska, ktoré môžu opísať tovar ako taký, jeho skutočné alebo predpokladané kvality, ako aj iné vlastnosti, ako je miesto pôvodu alebo označení, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

30 — Fernández-Nóvoa, C.: *El sistema comunitario de marcas*, ed. Madrid: Montecorvo, 1995, s. 119, odkazujúc na americkú doktrínu, ktorá dáva do protikladu pojmy „druh“ a „ochranná známka“ ako navzájom sa vylučujúce.

56. Ochrana takéhoto rozsahu by sa podľa môjho názoru nemala vzťahovať na označenia, ktoré síce nie sú opisné, ale nemajú konkrétnu rozlišovaciu spôsobilosť z iných dôvodov. Nemyslím si, že existuje akýkoľvek všeobecný záujem ponechať vo všeobecnom vlastníctve označenia, ktoré neumožňujú identifikovať obchodný pôvod výrobkov alebo služieb, ktoré označujú. Ak sa totiž podnikateľovi podarilo nadobudnúť z bezvýznamného označenia ochrannú známku známu verejnosti v dôsledku jej používania a reklamného úsilia, právna pečať priemyselného vlastníctva musí odmeniť to, že sa mu podarilo prekonať nedostatok rozlišovacej spôsobilosti jeho ochrannej známky a spraviť ju spôsobilou podať informáciu o obchodnom pôvode výrobkov alebo služieb. Článok 3 ods. 3 smernice predstavuje nástroj, pomocou ktorého sa môže z maličkosti stať predmet priemyselného vlastníctva.

57. Všetko to, čo bolo doteraz uvedené, je užitočné pre Hoge Raad, ak na základe skutkového posúdenia alternatívne uvedenej v bode 30 týchto návrhov určí, že tri pásiky Adidas nemali najskôr žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice. Ak naopak rozhodne, že dotknutá ochranná známka predstavuje len opis len niektorých znakov výrobku, bude potrebné preskúmať článok 6 ods. 1 písm. b) smernice.

2. Dosah článku 6 ods. 1 písm. b) smernice

58. Výklad tohto ustanovenia vyžaduje krátky návrat k rozsudkom Súdneho dvora, ktoré ho spomínajú.

a) Štúdium judikatúry Súdneho dvora

59. V rozsudku BMW³¹ Súdny dvor uviedol *ratio legis* tohto ustanovenia, t. j. zosúladiť základné záujmy v oblasti ochrany práv z ochrannej známky so zásadami voľného pohybu tovaru a slobodného poskytovania služieb na spoločnom trhu tak, aby právo z ochrannej známky mohlo plniť svoju základnú úlohu v rámci systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý má Zmluva stanoviť a zachovávať.³²

60. Podľa Súdneho dvora je nevyhnutné zosúladiť výkon oprávnení priznaných majiteľovi práva priemyslového vlastníctva s cieľmi Zmluvy, ktoré sa snažia o zabezpečenie spravodlivej a usporiadanej hospodárskej súťaže medzi podnikmi.

61. V už citovanej veci Windsurfing Chiemsee vnútroštátny súd v skutočnosti nežiadal Súdny dvor o výklad článku 6 ods. 1 písm. b) smernice, ale skôr sa snažil zistiť jeho možný vplyv na výklad článku 3; Súdny dvor vylúčil takýto vplyv, avšak rozobral *dosah* článku 6 ods. 1 písm. b) a hneď dodal, že toto ustanovenie nepriznáva tretím osobám používanie zemepisného označenia ako ochrannej známky, ale len potvrdil, že ho môžu používať opisným spôsobom, t. j. ako údaj o zemepisnom pôvode výrobku pod podmienkou, že sa používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.³³

62. Vzhľadom na toto skúmanie podlieha použitie opisného označenia, ktoré mohlo byť zapísané, konkurentmi dvom podmienkam, t. j. že nebolo zapísané ako ochranná známka a že uvedené použitie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.³⁴

63. Čo sa týka *metodológie* uplatnenia článku 6 ods. 1 písm. b), rozsudok Gerolsteiner Brunnen obsahuje v tejto súvislosti niekoľko informácií. Po tom ako Súdny dvor pripomenul, že tento článok nerozlišuje medzi spôsobom použitia uvedených

31 — Rozsudok z 23. februára 1999, C-63/97, Zb. s. I-905.

32 — Bod 62 rozsudku BMW, ktorý sám odkazuje na rozsudok zo 17. októbra 1990, Hag GF, nazývaný „HAG II“, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13.

33 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, bod 28.

34 — Tak sa zdá, že to bolo nedávno znova potvrdené rozsudkom z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-1017, bod 43.

údajov, zameral sa na jeho úlohu: na to, aby takýto údaj patrilo do pôsobnosti uvedeného článku, stačí, aby šlo o údaj týkajúci sa aspoň jednej z vlastností, ktoré sú v ňom uvedené, ako napríklad zemepisný pôvod.³⁵ Takéto posúdenie prináleží ako skutková otázka vnútroštátnemu súdu, ktorý musí vykonať komplexné posúdenie všetkých relevantných skutočností.³⁶

64. Navyše si teraz treba uvedomiť, že konanie tretích osôb sa posúdi odkázaním na kritérium „čestného používania“, ktoré podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora³⁷ predstavuje vyjadrenie povinnosti lojality vo vzťahu k oprávneným záujmom majiteľa ochrannej známky, ktorá vyžaduje najmä neznevaziť alebo nepoškodiť povest' tejto ochrannej známky.³⁸

65. Zo všetkých týchto rozsudkov však nevyplýva nič, čo by sa týkalo súvislosti medzi článkom 6 ods. 1 písm. b) smernice a požiadavkou dostupnosti. Tento nedostatok je však sčasti kompenzovaný dvoma konštatovaniami, z ktorých jedno sa týka dosahu práva ochrannej známky Spoločenstva a druhé zapísania farieb ako ochranných známk.

66. V prvej veci³⁹ generálny advokát Jacobs spojuje požiadavku dostupnosti s článkom 12 nariadenia (*alter ego* článku 6 smernice)⁴⁰; rozsudok „Baby-Dry“ sa v podstate riadil návrhmi⁴¹, pričom z výkladu článku 7 nariadenia v spojení s článkom 12 nariadenia (články 3 a 6 smernice) generálny advokát odvodil, že účelom zákazu zápisu výlučne opisného označenia alebo značky ako ochrannej známky je zamedziť tomu, aby ako ochranné známky boli zapisované označenia alebo údaje, ktoré z dôvodu ich zhodnosti s bežným označovaním dotknutých výrobkov, služieb alebo ich vlastností, nespĺňajú funkciu podať informáciu o obchodnom pôvode výrobku, a teda nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú táto funkcia predpokladá.⁴²

67. V druhej veci, ktorou je rozsudok Libertel, sa Súdny dvor nesmelo priblížiť *Freihaltebedürfnis*. Po tom ako v oblasti práva ochranných známk Spoločenstva pripustil „všeobecný záujem neodôvodnene neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov“, odmietol tvrdenie Komisie, ktorá, inšpirovaná pravdepodobne návrhmi

35 — Rozsudok zo 7. januára 2004, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 19.

36 — Rozsudok Gerolsteiner Brunnen, už citovaný, bod 26.

37 — Rozsudok zo 17. marca 2005, Gilette Company a Gilette Group Finland, C-228/03, Zb. s. I-2337, bod 41 (ďalej len „Gilette“); ako aj rozsudky BMW, už citovaný, bod 61, a Gerolsteiner Brunnen, už citovaný, bod 24.

38 — Rozsudok Gilette, bod 44.

39 — Rozsudok z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, „Baby Dry“, C-383/99 P, Zb. s. I-6251.

40 — Bod 77 a nasl. návrhov.

41 — V tejto veci mám podobný názor ako Eisenführ, G.: dielo už citované, s. 230.

42 — Bod 37 rozsudku Baby Dry.

uvedenými v predchádzajúcom bode, tvrdila, že myšlienka požiadavky dostupnosti bola vyjadrená v článku 6 smernice.⁴³

68. Súdny dvor v tejto myšlienke videl riziko obmedzenia kontroly dôvodov zamietnutia upravených v článku 3 smernice pri posudzovaní prihlášky ochrannej známky na minimum, pričom chyby budú kompenzované obmedzeniami výkonu práv z ochranných znáмок na základe požiadavky dostupnosti ustanovenými v spomínanom článku 6. Podľa Súdneho dvora takýto návrh znamená presunutie kompetencie preskúmania dôvodov z orgánov príslušných v momente zápisu ochrannej známky na súd, pričom prístup nie je v súlade s koncepciou smernice, ktorá spočíva na preskúmaní vykonanom pred zápisom a nie na preskúmaní *a posteriori*.⁴⁴

69. Inými slovami, Súdny dvor sa nevyjadril o požiadavke dostupnosti ako o hermeneutickom kritériu článku 6 smernice, ale zo zhrnutia predchádzajúcich bodov vyplýva, že len odmietol tvrdenie Komisie svedčiace v prospech uplatenia tohto právneho výrazu s pôvodom v Nemecku *len* pre rámec tohto ustanovenia bez toho, že by sa akokoľvek vyjadril k jeho použitiu ako kritéria obmedzujúceho práva majiteľa z ochrannej známky.

43 — Bod 57 a nasl. rozsudku Libertel.

44 — Body 58 a 59 rozsudku Libertel.

70. V dôsledku toho je potrebné hľadať právne riešenie tejto dilemy.

b) Odporúčaný záver

71. Už som naznačil vzťah medzi článkom 3 ods. 1 a článkom 6 ods. 1 smernice; rovnako som už zdôraznil, aký je medzi nimi rozdiel z pohľadu systematiky smernice, vzhľadom na to, že článok 3 ods. 1 sa vzťahuje na zápis, kým článok 6 ods. 1 sa týka výkonu *ius prohibendi* majiteľom ochrannej známky.

72. Nemôžem však nechať nepovšimnutú zrejmu podobnosť v znení písmen c) a b) týchto dvoch ustanovení. S výnimkou výrazu „sú tvorené výlučne“ v článku 3 ods. 1 písm. c) je ich znenie zhodné.

73. Tento rozdiel sa vysvetľuje tým, že keďže sa článok 3 vzťahuje na zápis, *a contrario* z toho vyplýva, že treba zapísať kombinované označenia, ktoré sú okrem iného tvorené z opisných údajov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c); naopak táto výlučnosť nie

je vôbec relevantná na účely výkonu práv majiteľa ochrannej známky podľa článku 6, ktorej účelom je len zachovať dostupnými všetky označenia zodpovedajúce prípadom uvedeným v jeho odseku 1 písm. c). Článok 5 smernice sa uplatní bez obmedzenia na ostatné prvky kombinovanej ochrannej známky.

74. Okrem toho z pohľadu systematiky smernice, článok 6 ods. 1 písm. b) patrí celkovo k trom ustanoveniam v smernici, medzi ktoré tiež patria skúmanie dôvodov zamietnutia zápisu a skúmanie neplatnosti. Preto, keď dôjde na skúmanie toho, či označenie patrí do jednej kategórie údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), smernica už neuvádza nič, čo by mohlo zmierniť dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre zapísanú ochrannú známku vo vzťahu k prihláške alebo dôvodu neplatnosti na základe článku 3 ods. 1 písm. c).

75. Odvažujem sa dokonca tvrdiť, že nie je potrebné ďalej podať reštriktívny výklad článku 6, pretože ide o ustanovenie, ktoré obmedzuje práva priznané článkom 5. Čo je v tomto prípade ojedinelé, je vlastnícke právo k označeniu, ktoré má byť podľa doslovného uplatnenia kritérií dostupné všetkým. Skutočnosť, že bolo už monopolizované, aby tvorilo časť kombinovanej ochrannej známky, alebo

omylom⁴⁵, sa nemôže uplatňovať na úkor ostatných hospodárskych subjektov, ktoré si želajú voľne používať dotknuté opisné údaje, ani na úkor druhej skupiny osôb dotknutých týmto ustanovením, t. j. spotrebiteľov, ktorí vyžadujú transparentné a pravdivé informácie, ktoré sú im bežne zrovna týmito údajmi poskytnuté.⁴⁶

76. Obeť, ktorú musí trpieť majiteľ práva priemyselného vlastníctva podľa článku 6 ods. 1 písm. b), ukladá súdu povinnosť hľadať rovnováhu medzi oprávneniami, ktoré tomuto majiteľovi vyplývajú z článku 5 smernice, a právami iných podnikateľov a spotrebiteľov, a naopak neuplatňovať automaticky pravidlo reštriktívneho výkladu noriem obmedzujúcich oprávnenia.

77. Tento prístup okrem toho, že má svojich podporovateľov v doktríne⁴⁷, je

45 — Bolo správne naznačené, že veľké množstvo prihlášok spôsobuje, že do registra sú omylom zapisované druhové alebo opisné znaky z dôvodu rýchlosti, s akou treba spracovávať prihlášky; Hacker, F.: „§23“. In: Ströbele, P., Hacker, F.: *Markengesetz*, ed. Kolín: Heymanns, ôsme vydanie, 2006, s. 917.

46 — V tejto súvislosti sa nasledujúci autor vo svojom výklade článku 33 Ley de marcas [španielskeho zákona o ochrane známok] odvoláva na používateľov: Fernández-Nóvoa, C.: *Tratado sobre Derecho de marcas*, ed. Madrid: Marcial Pons, 2001, s. 367.

47 — Nasledujúci autori navrhli s väčším či menším presvedčením hodnotiť toto obmedzenie práv majiteľa ochrannej známky v súlade s požiadavkou dostupnosti: Eisenführ, G.: „Artikel 7“, in: Eisenführ, G., Schennen, D.: dielo už citované, s. 113 a nasl.; a Fezer, K.-H.: dielo už citované, s. 402.

presne v súlade s judikatúrou Súdneho dvora uvedenou vo vzťahu k *ratio legis* právnej normy a jej cieľa zosúladiť ochranu ochranných známk so základnými zásadami spoločného trhu tak, aby právo ochrannej známky mohlo plniť svoju základnú úlohu v rámci systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorý má Zmluva stanoviť a zachovávať⁴⁸, nezabúdajúc, že konkurenti nie sú oprávnení používať označenie ako ochrannú známku, ale len opisným spôsobom.⁴⁹

78. V dôsledku uvedeného svedčia všetky tieto tvrdenia v prospech toho, aby bolo možné dovoliť sa všeobecného záujmu prostredníctvom požiadavky dostupnosti, a to tiež na účely preskúmania článku 6 ods. 1 písm. b) smernice.

79. Takéto posúdenie sa navyše nezdá byť nezlučiteľné s bodom 57 a nasl. rozsudku *Libertel*, v ktorých, ako už bolo uvedené, sa Súdny dvor nevyjadril k otázke, či má byť *Freihaltebedürfnis* posúdené v kontexte článku 6 smernice; Súdny dvor len odmietol tvrdenie Komisie, podľa ktorého sa jeho pôsobnosť obmedzí *len* na oblasť tohto článku.

80. V krátkosti, na prejudiciálne otázky navrhujem odpoveď, ktorá musí vychádzať z potreby dovoliť sa požiadavky dostupnosti pri určení rozsahu ochrany ochrannej známky, ktorá je tvorená označením zodpovedajúcim jednému z označení uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice, pokiaľ nadobudlo používaním rozlišovaciu spôsobilosť a bolo ako také zapísané; naopak sa táto zásada nemá uplatniť, ak označenie najskôr nemalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice, ale ju neskôr nadobudlo svojím používaním.

81. Napokon, pokiaľ ide o druhú otázku, ktorú položil Hoge Raad, treba uviesť, že spôsob, akým môže verejnosť vnímať označenie podliehajúce požiadavke dostupnosti, má možný vplyv len na predchádzajúce štádium, konkrétne na zistenie, či môže vytvoriť prepojenie s niektorým z údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice.

82. Ak tomuto označeniu priemerný spotrebiteľ prisúdi len dekoračnú funkciu, nerozpozná znak ako označenie obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb, takže označenie nesplní svoju hlavnú úlohu, čo spochybňuje jeho hodnotu ako ochrannej známky⁵⁰; naopak, ak priemerný spotrebiteľ

48 — Rozsudky *BMW*, už citovaný, bod 62, a *Gerolsteiner Brunnen*, už citovaný, bod 16.

49 — Rozsudok *Windsurfing Chiemsee*, bod 28.

50 — Rozsudok *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, už citovaný, body 39 až 41.

môže identifikovať pôvod výrobkov a služieb, označenie svoju funkciu splní.

83. Ak už však bolo vytvorené uvedené prepojenie s niektorým z údajov alebo vlastností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) smernice, nemožno považovať, že by vnímanie spotrebiteľom mohlo mať vplyv na výklad všeobecného záujmu.

84. Preto s ohľadom na odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku nie je vôbec potrebné skúmať odôvodnenie H&M, ktoré odporúča uplatniť *Freihaltebedürfnis* aspoň na označenia zapísané pred nadobudnutím účinnosti smernice. Odvoláva sa na liberálny prístup pri zápisoch v Beneluxe v čase, keď sa uplatňovalo neharmonizované právo ochranných známk; tento prípad však patrí do oblasti neplatnosti ochranných známk, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, čo je vzdialené výkonu oprávnení vyplývajúcich z článku 5 smernice a ich obmedzení podľa článku 6 ods. 1 písm. b). Nezdá sa mi teda byť potrebné ďalej skúmať túto druhú otázku vzhľadom na výsledok mojej analýzy.

VI — Návrh

85. Na základe uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky Hoge Raad takto:

Pri určení rozsahu ochrany ochrannej známky, ktorá je tvorená len označením zodpovedajúcim jednému z označení uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) Prvej

smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок, ale ktorá nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania a ktorá bola ako taká zapísaná, je potrebné zohľadniť všeobecný záujem spočívajúci v tom, že dostupnosť určitých označení pre iné hospodárske subjekty poskytujúce príslušný tovar alebo služby, nebude neodôvodnene obmedzená.

Naopak, ak označenie najskôr nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, ale ju nadobudlo neskôr na základe svojho používania, práva majiteľa z ochrannej známky nemôžu byť skúmané vo vzťahu k požiadavke dostupnosti.