

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 10. marca 2011 \*

Vo veci C-51/10 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Služobného poriadku Súdneho dvora Európskej únie, podané 1. februára 2010,

**Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.**, so sídlom v Częstochowej (Poľsko),  
v zastúpení: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

žalobkyňa a odvolateľka,

ďalší účastník odvolacieho konania:

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

\* Jazyk konania: angličtina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia J.-J. Kasel, M. Ilešič (spravodajca), M. Safjan a M. Berger,

generálny advokát: J. Mazák,  
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. novembra 2010,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- <sup>1</sup> Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ďalej len „Technopol“) svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločností z 19. novembra 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (1000) (T-298/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd zamietol jej žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) zo 7. augusta 2006 (veci R 447/2006-4,

ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré sa týkalo prihlášky označenia „1000“ ako ochrannej známky Spoločenstva.

## Právny rámec

- 2 Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) nazvaný „Označenia, z ktorých môže ochranná známka spoločenstva pozostávať“ stanovuje:

„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 uvedeného nariadenia s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ 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;

...

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“

- 4 Podľa článku 12 nariadenia č. 40/94 nazvaného „Obmedzenie účinkov ochrannej známky spoločenstva“:

„Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej strane používať v obchodnom styku:

...

- b) označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby a ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

...

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.“

- 5 Článok 74 uvedeného nariadenia nazvaný „Preskúvanie skutočností z moci úradnej“ stanovuje:

„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok.

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas.“

- 6 Nariadenie č. 40/94 bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa však na tento spor bude uplatňovať ešte nariadenie č. 40/94.

### **Okolnosti predchádzajúce sporu a napadnuté rozhodnutie**

- 7 Dňa 4. apríla 2005 podala spoločnosť Technopol na ÚHVT prihlášku tohto označenia ako ochranej známky Spoločenstva:

- 8 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu „brožúry; periodiká vrátane periodík obsahujúcich krížovky a hry; denná tlač“.
- 9 Dňa 31. januára 2006 prieskumný pracovník zamietol túto prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že označenie „1000“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisným označením množstva alebo iných vlastností dotknutých výrobkov.
- 10 Dňa 31. marca 2006 Technopol podala proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka odvolanie. Rozhodnutím zo 7. augusta 2006 štvrtý odvolací senát ÚHVT potvrdil závery skúmania prieskumového pracovníka.
- 11 Tento senát usúdil, že označenie „1000“ môže slúžiť na označovanie množstva publikácii spoločnosti Technopol a že uvedené označenie v každom prípade nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je spotrebiteľom vnímané ako vychvalovanie uvedených publikácii a nie ako označenie pôvodu.
- 12 Najmä v bodoch 18 a 19 napadnutého rozhodnutia uvedený odvolací senát konštatoval:
- „18 ... Často sa stáva, že periodiká uverejňujú zaradenia obsahujúce rozličné informácie.... V týchto prípadoch sa uprednostňujú okrúhle číslice z dôvodu ich expresívnej hodnoty.

19 Okrem toho [výrobky] uvedené v prihláške zahrňujú... publikácie, ktoré obsahujú rozličné kompilácie.... Publikácie tohto typu obsahujú spravidla okrúhly počet informácií.... Rovnako [označenie ‚1 000‘] môže byť nesporne použité opisným spôsobom, najmä v ‚periodikách obsahujúcich krížovky a hry‘ ktorých ochrana sa požaduje. Príslušná skupina verejnosti vníma [označenie ‚1000‘] nachádzajúce sa v dotknutej publikácii ako označenie toho, že obsahuje presne 1000 hádaniek a hier. Hľadaním na internetových stránkach bolo zistené, že na tomto trhu už existuje množstvo výrobkov tohto typu...“

### **Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok**

- 13 Návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. októbra 2006 podala spoločnosť Technopol žalobu smerujúcu k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.
- 14 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uviedla dva žalobné dôvody, pričom prvý z nich sa odvolával na porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a druhý na porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.
- 15 V rámci prvého žalobného dôvodu Technopol uviedla, že označenie „1000“ bez doplňujúceho výrazu nie je opisné. Z pohľadu spotrebiteľa neexistuje žiadna priama a konkrétna spojitosť medzi uvedeným označením a vlastnosťami dotknutých výrobkov.

16 Súd prvého stupňa odmietol túto argumentáciu a teda aj prvý žalobný dôvod. K tomuto rozhodnutiu ho viedli hlavne tieto dôvody:

„21 ...Označenia a údaje uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sú také označenia, ktoré z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti môžu pri bežnom používaní slúžiť na označovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, a to buď priamo alebo uvedením jednej z ich podstatných vlastností...

22 Podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, ak má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej skupiny verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných výrobkov alebo služieb alebo niektorej z ich podstatných vlastností...

23 Posúdenie opisného charakteru označenia tak možno vykonať iba jednak vo vzťahu k chápaniu dotknutou skupinou verejnosti a jednak vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám...

24 V prejednávanej veci sú dotknutými výrobkami brožúry, periodiká vrátane periodík obsahujúcich krížovky a hry, ako aj denná tlač, a tieto výrobky sú určené širokej verejnosti, čo nebolo spochybnené účastníkmi konania. ...

25 Preto je potrebné určiť, či bude priemerný spotrebiteľ, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímať [označenie ‚1000‘] bez akéhokoľvek doplňujúceho prvku ako opis niektorej z vlastností predmetných výrobkov uvedených v prihláškach.



26 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ako vyplýva z bodov 18 a 19 [napadnutého] rozhodnutia, z pohľadu dotknutej skupiny verejnosti existuje medzi označením ‚1000‘ a niektorými vlastnosťami predmetných výrobkov priama a konkrétna spojitosť. Označenie ‚1000‘ totiž odkazuje na množstvo a dotknutá skupina verejnosti ho bude vnímať okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania ako opis vlastností dotknutých výrobkov, najmä počtu strán, ako aj diel, informácií a vytvorených hier alebo ako hierarchické usporiadanie obsiahnutých odkazov. Skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka pozostáva iba z číslic, tento záver nespochybňuje, keďže... chýbajúci prvok môže byť dotknutou skupinou verejnosti ľahko identifikovaný, keďže asociácia medzi číslicou a uvedenými vlastnosťami dotknutých výrobkov je okamžitá.

27 Odvolací senát v bodoch 18 a 19 [napadnutého] rozhodnutia najmä konštatoval, že často sa stáva, že v brožúrach a periodikách sú uverejňované zaradenia a kompilácie, pričom, pokiaľ ide o informáciu o množstve, uprednostňované sú okrúhle číslice. Odvolací senát v tejto súvislosti uviedol najmä príklad ‚1000 otázok a odpovedí‘. Tieto skutočnosti posilňujú existujúcu opisnú spojitosť medzi dotknutými výrobkami a [označením ‚1000‘] z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

...

30 Keďže opisný charakter [označenia ‚1000‘] vo vzťahu k výrobkom uvedeným v prihláške bol preukázaný, je potrebné preskúmať, či prihlasovaná ochranná známka pozostáva výlučne z opisných označení a či neobsahuje ďalšie prvky, ktoré by mohli vyvrátiť záver o jej opisnom charaktere. ... V prejednáwanej veci označenie ‚1000‘ vystupuje bez akéhokoľvek prvku, ktorý by ho bežne odlišoval od údaju o množstve a vylúčil tak jeho opisný charakter.

- 31 Z vyššie uvedeného vyplýva, že slovné označenie ‚1000‘ označuje vlastnosti dotknutých výrobkov, najmä množstvo strán ako aj diela, informácie a vytvorené hry alebo ich hierarchické usporiadanie, ktoré je možné zohľadňovať pri výbere uskutočnenom cieľovou skupinou verejnosti a ktoré teda predstavujú základné vlastnosti. ...
- 32 Takýto záver nemôžu vyvrátiť ani ďalšie tvrdenia žalobkyne.... Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie opierajúce sa o skutočnosť, že zápis označenia ‚1000‘ neodníma tretím osobám právo používať uvedené číslo na označovanie množstiev, ak toto používanie neporušuje právo ochrannej známky, toto tvrdenie musí byť odmietnuté ako nedôvodné. Uvedeným tvrdením sa žalobkyňa odvoláva na znenie článku 12 písm. b) nariadenia č. 40/94..., pokiaľ ide o obmedzenia výlučného práva vyplývajúceho zo zápisu ochrannej známky. Podľa judikatúry Súdu prvého stupňa sa na článok 12 nariadenia č. 40/94 totiž nemožno odvolávať v rámci konania o zápise ochrannej známky.... Uplatňovanie tohto článku predpokladá existenciu označenia, ktoré bolo zapísané ako ochranná známka buď preto, že získalo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku spôsobu používania podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 alebo v dôsledku koexistencie opisných a neopisných prvkov, čo nie je situácia v prejednávanej veci. Článok 12 nariadenia č. 40/94 preto nemožno považovať za ustanovenie, ktoré by umožnilo zmierniť kritériá skúmania absolútnych dôvodov zamietnutia prihlášky.
- 33 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne opierajúce sa o skutočnosť, že nebolo nijako nevyhnutné uchovávať [označenie ‚1000‘] prístupné pre tretie osoby, keďže ohľadom čísel so štyrmi číslicami existuje 10 000 možných kombinácií, je potrebné zdôrazniť, že... zamietnutie prihlášky dotknutej známky bolo založené na opisnom charaktere označenia. Tento opisný charakter bráni [označeniu ‚1000‘] plniť funkciu označenia obchodného pôvodu výrobkov uvedených v prihláške. Existencia ďalších možných kombinácií číslic je preto na účely zápisu irelevantná. Irelevantnou je tiež skutočnosť, že ÚHVT zapísal ako ochranné známky označenia IX a XD, ktoré ponechávajú konkurentom menej možných kombinácií číslic

a písmen. Zákonnost' rozhodnutí odvolacieho senátu sa musí posudzovať výlučne s ohľadom na nariadenie č. 40/94 a nie s ohľadom na skoršiu rozhodovaciu prax ÚHVT....“

- 17 Keďže Súd prvého stupňa v prejednávanej veci potvrdil relevantnosť dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, už ďalej neskúmal druhý žalobný dôvod odvolávajúci sa na porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

### **Návrhy účastníkov konania**

- 18 Technopol navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,
  
  
- vrátil vec Všeobecnému súdu a
  
  
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

19 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

- zamietol odvolanie a
  
- zaviazal Technopol na náhradu trov konania.

## O odvolaní

20 Technopol uvádza dva dôvody odvolania. Prvý dôvod odvolania vychádza z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v ktorom Súd prvého stupňa nezohľadnil všetky relevantné kritéria na uplatnenie tohto ustanovenia. Druhým dôvodom odvolania žalobkyňa Súdu prvého stupňa vytýka, že nezohľadnil skoršiu rozhodovaciu prax ÚHVT.

*O prvom dôvode, ktorý vychádza z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94*

## Argumentácia účastníkov konania

21 Na podporu svojho prvého dôvodu odvolania žalobkyňa okrem iného uvádza, že z ustálenej judikatúry Súdneho dvora, najmä z bodu 37 rozsudku z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P, Zb. s. I-6251), vyplýva, že uplatnenie

dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nie len že podlieha kritériu súvisiacemu s „bežným používaním“, ktoré Súd prvého stupňa spomenul v bode 21 napadnutého rozsudku, ale je tiež viazané na podmienku, že dotknuté označenie je zhodné s bežným spôsobom označovania dotknutých výrobkov alebo služieb alebo ich vlastností. Tým, že Súd prvého stupňa nezobral do úvahy túto podmienku, neoprávnene rozšíril rozsah pôsobnosti uvedeného dôvodu zamietnutia.

- 22 V napadnutom rozsudku ďalej chýba konštatovanie smerujúce k preukázaniu, že používanie označenia „1000“ predstavuje „bežné používanie“ na označovanie výrobkov, pre ktoré bol zápis požadovaný. Príklady, na ktoré Súd prvého stupňa poukázal v bodoch 26 a 27 napadnutého rozsudku, sa týkajú používania číslíc v kombinácii s inými výrazmi. Napadnutý rozsudok teda vychádza z nesprávneho predpokladu, že každé označenie pozostávajúce z číslíc bude nevyhnutne sprevádzané opisnými alebo druhovými označeniami. Súd prvého stupňa založil svoje posúdenie na tomto predpoklade.
- 23 Ďalej Súd prvého stupňa nesprávne pochopil vzťah medzi článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a článkom 12 písm. b) tohto nariadenia. V bode 32 napadnutého rozsudku nesprávne obmedzil rozsah pôsobnosti uvedeného článku 12 na prípady, keď označenie „bolo zapísané ako ochranná známka buď preto, že získalo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku spôsobu používania podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 alebo v dôsledku koexistencie opisných a neopisných prvkov.“
- 24 Navyše Súd prvého stupňa sa z právneho hľadiska nezaoberal dostatočne tvrdením, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil neexistenciu potreby disponibilnosti označenia „1000“. Vo svojej odpovedi na toto tvrdenie v bode 33 napadnutého rozsudku totiž nepreskúmal otázku všeobecného záujmu, ktorý predstavuje základ článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

- 25 ÚHVT v prvom rade uvádza, že z uplatňovania článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nevyhnutne nevyplýva, že dotknuté označenie predstavuje „obvyklý spôsob“ označovania vlastnosti dotknutých výrobkov alebo služieb. Postačuje, ak sa uvedené označenie môže používať na označovanie vlastnosti.
- 26 Podľa ÚHVT označenie „1000“ okamžite vyvoláva asociáciu s rozsahom dotknutej publikácie tým, že odkazuje na množstvo strán alebo informácií. Okrem toho skutkové posúdenie vykonané Súdom prvého stupňa, podľa ktorého verejnosť očakáva, že označenie „1000“ označuje rozsah uvedenej publikácie, nemôže byť preskúmané Súdnym dvorom.
- 27 Pokiaľ ide ďalej o vzťah medzi článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a článkom 12 písm. b) tohto nariadenia, ÚHVT pripomína, že článok 12 písm. b) tohto nariadenia sa v skutočnosti týka obmedzenia účinkov zapísanej ochrannej známky a nie spôsobilosti označenia byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva. V dôsledku toho interakcia medzi týmito dvoma článkami, na ktorú poukazuje žalobkyňa, jednoducho neexistuje.
- 28 ÚHVT napokon tvrdí, že Súd prvého stupňa riadne zohľadnil všeobecný záujem. Správne usúdil, že je irelevantné, že konkurenti majú na účely označovania svojich výrobkov k dispozícii mnohé iné označenia pozostávajúce z číslíc. ÚHVT v tejto súvislosti pripomína, že skúmanie absolútneho dôvodu zamietnutia sa musí obmedzovať na predmetné označenie a na jeho význam vo vzťahu k dotknutým výrobkom alebo službám.

## Posúdenie Súdnyim dvorom

- 29 Na úvod je potrebné zdôrazniť, že skutočnosť, že označenie pozostáva výlučne z číslíc, sama o sebe nebráni jeho zápisu ako ochrannej známky.
- 30 To vyplýva, pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva, z článku 4 nariadenia č. 40/94, ktorý medzi označeniami, z ktorých môže pozostávať ochranná známka, výslovne uvádza čísllice.
- 31 Okrem toho ani skutočnosť, že označenie, akým je dotknuté označenie vo veci samej, pozostáva z číslíc bez grafickej úpravy, a teda nebolo prihlasovateľom ochrannej známky kreatívne alebo umelecky štylizované, ako taká rovnako nebráni zápisu tohto označenia ako ochrannej známky (pozri analogicky, k označeniam pozostávajúcim z písmena, rozsudok z 9. septembra 2010, ÚHVT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, Zb. s. I-8265, bod 38).
- 32 Z článku 4 nariadenia č. 40/94 však takisto vyplýva, že zápis označenia ako ochrannej známky je viazaný na podmienku, že toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.
- 33 Ak pritom označenie, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, pre ktoré sa zápis označenia ako ochrannej známky požaduje, má opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, uplatnením odseku 3 tohto článku stráca opisný charakter vo vzťahu k týmto výrobkom alebo službám [pozri analogicky, k ustanoveniam článku 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1;

Mim. vyd. 17/001, s. 92), rozsudok z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 19; k článku 7 nariadenia č. 40/94 pozri rozsudok z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 30, ako aj uznesenie 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461, bod 24].

- 34 Keďže Súd prvého stupňa usúdil, že označenie „1000“ má takýto opisný charakter pre výrobky uvedené v prihláške, ktorú podala Technopol, je potrebné overiť či, ako to tvrdí žalobkyňa, sa tento záver opiera o príliš široký a teda nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. c).
- 35 V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého iba označenia, ktoré sú zhodné s „bežným spôsobom“ označovania vlastností dotknutých výrobkov alebo služieb, pre ktoré bol zápis požadovaný, môžu byť zamietnuté na základe tohto ustanovenia.
- 36 V rámci preskúmania tohto tvrdenia treba náležite zohľadniť cieľ, ktorý sleduje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 totiž treba vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je jeho základom (pozri najmä rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 45, ako aj zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P, Zb. s. I-8403, bod 43).
- 37 Všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 spočíva v zabezpečení, že opisné označenia jednej alebo niekoľkých vlastností výrobkov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, budú môcť voľne používať všetky hospodárske subjekty ponúkajúce tieto výrobky alebo



služby (pozri v tomto zmysle rozsudok ÚHVT/WRIGLEY, už citovaný, bod 31 a citovanú judikatúru).

- 38 S cieľom zabezpečiť úplnú realizáciu tohto cieľa voľného používania Súdny dvor upresnil, že na to, aby ÚHVT zamietol prihlášku ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa nevyžaduje, aby dotknuté označenie sa v okamihu podania prihlášky skutočne používalo na účely opisu výrobkov alebo služieb. Postačuje, ak sa uvedené označenie môže na takéto účely používať (rozsudky ÚHVT/Wrigley, už citovaný, bod 32, a Campina Melkunie, už citovaný, bod 38, ako aj uznesenie z 5. februára 2010, Mergel a i./ÚHVT, C-80/09 P, bod 37).
- 39 Súdny dvor rovnako zdôraznil, že uplatnenie tohto dôvodu zamietnutia nezávisí od existencie požiadavky určitej, aktuálnej a vážnej dostupnosti, a teda nie je dôležité poznať počet konkurentov, ktorí majú alebo by mohli mať záujem na používaní dotknutého označenia (rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 35, ako aj z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 58). Okrem toho je irelevantné, že existujú aj iné označenia, bežnejšie ako dotknuté označenie, ktoré označujú rovnaké vlastnosti výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky (rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 57).
- 40 Z vyššie uvedeného vyplýva, že uplatniteľnosť článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nevyžaduje, aby dotknuté označenie bolo zhodné s bežným spôsobom označovania. Bod 37 už citovaného rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT, na ktorý sa odvoláva žalobkyňa a v ktorom sú použité výrazy „zhoda s bežným spôsobom označovania dotknutých výrobkov alebo služieb alebo ich vlastností“, teda nemožno chápať v tom zmysle, že stanovuje podmienku zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.

- 41 V druhom rade je potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého príklady, ktoré uvádza Súd prvého stupňa v bodoch 26 a 27 napadnutého rozsudku, sú hypotetické a irelevantné s ohľadom na podmienky, ktorým podlieha uplatňovanie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 42 Žalobkyňa sa zameriava predovšetkým na konštatovania Súdu prvého stupňa v bodoch 26 a 27 napadnutého rozsudku týkajúce sa vnímania označenia „1000“ ako opisu množstva strán alebo informácii, ako aj častého uverejňovania poradia a kompilácií v brožúrach a periodikách, ktorých obsah je uvádzaný okrúhlymi číslicami.
- 43 V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že aj za predpokladu, že uvedené skutkové konštatovania by boli presné, posúdenie Súdom prvého stupňa, podľa ktorého tieto skutočnosti sú relevantné pre vyvodenie záveru, že označenie je opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, svedčí o nesprávnom výklade tohto ustanovenia.
- 44 Aj keď sa žalobkyňa týmto tvrdením istotne neodvoláva na skreslenie dôkazov, Súdu prvého stupňa vyčíta, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v rozsahu, v ktorom je odôvodnenie v napadnutom rozsudku rozporuplné a založené na nesprávnom výklade použitého ustanovenia. V dôsledku toho a na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, je Súdny dvor oprávnený v rámci predmetného odvolania preskúmať uvedené tvrdenie.
- 45 Pokiaľ ide o otázku, či napadnutý rozsudok obsahuje takýto rozpor alebo nesprávne pochopenie z dôvodu, že konštatovania v bodoch 26 a 27 sú pre uplatňovanie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 irelevantné, je potrebné upresniť rozsah

pôsobnosti tohto ustanovenia, najmä vo vzťahu k ustanoveniu článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

- <sup>46</sup> Ako bolo zdôraznené v bode 33 tohto rozsudku, opisné označenia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 rovnako strácajú opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Naopak, označenie môže stratiť opisný charakter v zmysle uvedeného článku 7 ods. 1 písm. b) aj z iných dôvodov, ako je jeho prípadný opisný charakter (pozri k totožnému ustanoveniu článku 3 smernice 89/104 rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86, a Campina Melkunie, už citovaný, bod 19).
- <sup>47</sup> Existuje teda určité prekrytie pôsobností ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia (pozri analogicky rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 67) v tom zmysle, že prvé z týchto ustanovení sa odlišuje od druhého ustanovenia tým, že zahŕňa všetky okolnosti, za ktorých označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov.
- <sup>48</sup> Za týchto okolností je na účely správneho uplatňovania článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 potrebné dbať na to, aby uplatnenie dôvodu zamietnutia uvedeného v tomto článku 7 ods. 1 písm. c) zostalo riadne vyhradené prípadom, na ktoré sa tento dôvod zamietnutia skutočne vzťahuje.
- <sup>49</sup> Ide o prípady, keď označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa požaduje, je spôsobilé označiť „vlastnosť“ výrobkov alebo služieb, ktoré sú predmetom prihlášky. Použitím slov „druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“ v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94,

zákonodarca jednak naznačil, že druh, kvalita, množstvo, zamýšľaný účel, hodnota, zemepisný pôvod a čas výroby tovarov alebo poskytovania služieb sa musia považovať za vlastnosti výrobkov alebo služieb, a jednak spresnil, že tento zoznam nie je taxatívny, keďže je možné brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť výrobkov alebo služieb.

- 50 Volba výrazu „vlastnosť“ uskutočnená zákonodarcom zdôrazňuje skutočnosť, že označeniami, ktoré sú predmetom tohto ustanovenia, sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný. Ako už Súdny dvor uviedol, zápis označenia možno odmietnuť na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 iba vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností (pozri analogicky, k totožnému ustanoveniu článku 3 smernice 89/104, rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 31, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 56).
- 51 Tieto upresnenia majú osobitný význam, pokiaľ ide o označenia pozostávajúce výlučne z číslíc.
- 52 Tým, že sa totiž takéto označenia vo všeobecnosti podobajú na čísla, môžu slúžiť najmä v obchodnom styku na označovanie množstva. Aby zápis označenia výlučne pozostávajúceho z číslíc mohol byť odmietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že označuje množstvo, bolo by nevyhnutné rozumne predpokladať, že z pohľadu zainteresovaných kruhov množstvo vyjadrené týmito číslcami charakterizuje výrobky alebo služby, pre ktoré sa zápis požadoval.

- 53 Z bodu 26 a nasl. napadnutého rozsudku v tejto súvislosti vyplýva, že Súd prvého stupňa opieral svoje rozhodnutie o skutočnosť, že označenie „1000“ môže vyjadrovať počet strán výrobkov uvedených v prihláške, ako aj o skutočnosť, že v týchto výrobkoch sú často uverejňované poradia, kompilácie údajov a hry, ktorých obsah je osobitne uvedený výrazom sprevádzaným okrúhlymi číslicami.
- 54 Bez toho, aby bolo potrebné preskúmať, či každý z týchto prvkov umožňuje dospieť k záveru, že číslo 1 000 charakterizuje výrobky uvedené v prihláške, je potrebné konštatovať, že prinajmenšom posúdenie Súdom prvého stupňa, podľa ktorého označenie „1000“ má opisný charakter vo vzťahu k vytvoreným hrám, ktoré sa nachádzajú v uvedených výrobkoch, nie je v rozpore s vyššie uvedenými upresneniami, týkajúcimi sa rozsahu pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 55 Z bodov 26 a 27 napadnutého rozsudku ako aj z výňatkov napadnutého rozhodnutia, na ktoré sa tieto body odvolávajú, vyplýva, že štvrtý odvolací senát ÚHVT a Súd prvého stupňa konštatovali, že Technopol požiadal o zápis označenia „1 000“ najmä pre „periodiká vrátane periodík obsahujúcich krížovky“. Rovnako konštatovali, že na trhu existuje množstvo výrobkov tohto typu a že tieto výrobky vo všeobecnosti obsahujú okrúhle počty informácií. Podľa posúdenia uvedeného odvolacieho senátu v bode 19 napadnutého rozhodnutia, na ktoré Súd prvého stupňa v zásade odkazuje v bodoch 26 a 27 napadnutého rozsudku, označenie „1000“ nachádzajúce sa v publikácii tohto typu bude vnímané ako údaj o tom, že publikácia obsahuje 1000 krížoviek.
- 56 Uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 na takéto skutkové okolnosti neznamenajú nesprávny výklad tohto ustanovenia. Ak sa totiž prihláška vzťahuje najmä na kategóriu výrobkov, ktorých rozsah je jednoducho a štandardne určený množstvom ich jednotiek, možno rozumne predpokladať, že označenie pozostávajúce z číslic, akým je dotknuté označenie vo veci samej, bude zainteresovanými

kruhmi skutočne vnímané ako opis uvedeného množstva, a teda ako vlastnosť týchto výrobkov.

- 57 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď oprávnene konštatoval, že návrh na zápis označenia „1000“ musí byť na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 zamietnutý pre výrobky uvedené v prihláške, ktorú podala spoločnosť Technopol.
- 58 Keďže tvrdenie odvolávajúce sa na rozpor alebo nesprávne pochopenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 musí byť teda takisto odmietnuté, je ďalej po tretie potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne opierajúce sa o nesprávny výklad vzťahu medzi týmto ustanovením a článkom 12 písm. b) uvedeného nariadenia, a po štvrté a po piate tvrdenie, že Súd prvého stupňa riadne nepreskúmal všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c).
- 59 Pokiaľ ide o článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94, Súdny dvor už konštatoval, že pravidlo zakotvené v tomto ustanovení rozhodujúcim spôsobom neovplyvňuje výklad pravidla článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia (pozri k totožnému ustanoveniu v článku 6 smernice 89/104, rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 28).
- 60 Ako totiž Súd prvého stupňa v bode 32 napadnutého rozsudku správne uviedol, článok 12 nariadenia č. 40/94 sa týka obmedzenia účinkov ochrannej známky Spoločenstva, kým predmetom článku 7 tohto nariadenia sú dôvody zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky.

- 61 Na rozdiel od toho, čo pravdepodobne navrhuje žalobkyňa, skutočnosť, že uvedený článok 12 písm. b) zabezpečuje, aby všetky hospodárske subjekty mohli voľne používať údaje týkajúce sa vlastností výrobkov alebo služieb, nijako neobmedzuje rozsah pôsobnosti uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c). Práve naopak, uvedená skutočnosť dokazuje záujem na tom, aby absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa skutočne uplatňoval na každé označenie, ktoré môže označovať vlastnosť výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis označenia ako ochranej známky požaduje (pozri v tomto zmysle k článku 6 smernice 89/104 rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, body 58 a 59, ako aj k článku 12 nariadenia č. 40/94 rozsudok z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 45).
- 62 Keďže pravidlo uvedené v článku 12 písm. b) nariadenia č. 40/94 teda nie je uplatniteľné na článok 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, tvrdenie odvolávajúce sa na existenciu vzájomného vzťahu medzi týmito dvoma ustanoveniami nie je dôvodné.
- 63 Tvrdenie, že Súd prvého stupňa riadne nepreskúmal všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, musí byť rovnako odmietnuté.
- 64 Hoci Súdu prvého stupňa istotne prináleží povinnosť rešpektovať tento všeobecný záujem pri skúmaní rozhodnutí ÚHVT prijatých na základe uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c), nemožno od neho naproti tomu vyžadovať, aby pripomínal a výslovne analyzoval tento všeobecný záujem v každom rozsudku týkajúcom sa takéhoto rozhodnutia.
- 65 Ďalej, pokiaľ ide o bod 33 napadnutého rozsudku, v ktorom Súd prvého stupňa podľa žalobkyne nezohľadnil uvedený všeobecný záujem, stačí v tejto súvislosti uviesť, že Súd prvého stupňa v podstate správne zopakoval pravidlo spomenuté v bode 39

tohto rozsudku, podľa ktorého dostupnosť iných označení nie je relevantná na účely určenia, či dotknuté označenie má opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, a patrí teda k absolútnym dôvodom zamietnutia podľa tohto ustanovenia.

- 66 Keďže žiadne z tvrdení žalobkyne v rámci jej prvého dôvodu odvolania nebolo dôvodné, musí byť tento dôvod zamietnutý.

*O druhom dôvode odvolania, ktorý vychádza z tvrdenia, že ÚHVT nezohľadnil svoju skoršiu rozhodovaciu prax*

#### Argumentácia účastníkov konania

- 67 Žalobkyňa zdôrazňuje, že pred ÚHVT a neskôr opätovne pred Súdom prvého stupňa uviedla množstvo príkladov označení, ktoré ÚHVT zapísal ako ochranné známky a ktoré by na základe zásad uvedených v napadnutom rozhodnutí nemohli byť ako ochranné známky zapísané. Túto argumentáciu vychádzajúcu zo skutočnosti, že ÚHVT sa neriadil svojou skoršou praxou, Súd prvého stupňa nesprávne odmietol v bode 33 napadnutého rozhodnutia.
- 68 Vzhľadom na to, že Súdny dvor v ustálenej judikatúre rozhodol, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva musí byť posudzovaná iba na základe účinnej právnej úpravy a nie v závislosti od skoršej rozhodovacej praxe, žalobkyňa ho vyzýva, aby túto judikatúru prehodnotil s ohľadom na zásadu právneho štátu, ktorá stanovuje, že



všetky orgány sú povinné uplatňovať právo rovnako vo všetkých prípadoch. Požiadavka zabezpečiť koherenciu a rovnosť zaobchádzania sa obzvlášť týka orgánov, akým je ÚHVT, ktorý sa zaoberá veľmi veľkým počtom prípadov.

- 69 Žalobkyňa z toho vyvodzuje, že na skoršiu rozhodovaciu prax sa možno účinne odvolávať a že ÚHVT je povinný zohľadňovať svoju skoršiu prax s cieľom určiť, či v totožných alebo podobných prípadoch, sa má prijať rovnaké rozhodnutie.
- 70 V prejednávanej veci tak skutočnosť, že ÚHVT sa v súlade s ustálenou praxou domnieva, že označenia pozostávajúce z výrazov opisujúcich množstvo publikácií nie sú opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ako ani skutočnosť, že ÚHVT akceptuje označenia pozostávajúce z číslíc, nemožno zobrať do úvahy. Súd prvého stupňa sa tým, že takýmto spôsobom nerešpektoval skutočnosť, že ÚHVT bol povinný zohľadniť svoju skoršiu rozhodovaciu prax v rámci uplatňovania uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c) alebo v rámci preskúmania *ex offio*, ktoré bol povinný uskutočniť podľa článku 74 nariadenia č. 40/94, dopustil nesprávneho právneho posúdenia.
- 71 ÚHVT uvádza, že hoci je skoršia rozhodovacia prax spomenutá v jeho pokynoch na preskúmanie, nie je, ako Súdny dvor konštatoval, právne záväzná.
- 72 Dôvodnosť tejto nezáväznosti skorších rozhodnutí je znázornená v tomto konaní. Skoršie prípady uvedené žalobkyňou pred ÚHVT a pred Súdom prvého stupňa totiž vykazujú podstatné rozdiely vo vzťahu k prejednávanému prípadu, keďže sa týkajú úplne odlišných označení a výrobkov.

## Posúdenie Súdnyim dvorom

- 73 Žalobkyňa správne uviedla, že ÚHVT je povinný vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ku ktorým patrí aj zásada rovného zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných.
- 74 S ohľadom na tieto dve zásady je ÚHVT povinný v rámci pokynov o prihláške ochrannnej známky Spoločenstva zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako [pozri analogicky, k článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104, uznesenie z 12. februára 2009, Bild digital a ZVS, C-39/08 a C-43/08, bod 17].
- 75 Vzhľadom na to musia byť zásady rovného zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti.
- 76 Preto osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť vykonanú voči inej osobe, aby tak získala totožné rozhodnutie (pozri v tomto zmysle uznesenie Bild digital a ZVS, už citované, bod 18).
- 77 Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite (rozsudky ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 45, a ÚHVT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, už citovaný, bod 45). Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na

dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (pozri v tomto zmysle, k článku 3 smernice 89/104, rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 62).

78 V prejednávanej veci bolo preukázané, že na rozdiel od prípadu niektorých skorších prihlášok označení ako ochranných znáмок pozostávajúcich z číslíc, predmetná prihláška ochrannej známky naráža vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré bol zápis požadovaný, a vo vzťahu k vnímaniu zainteresovanými kruhmi, na jeden z dôvodov zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

79 Za týchto okolností bol Súd prvého stupňa oprávnený v bode 33 konštatovať, že s ohľadom na záver, ku ktorému došiel už v predchádzajúcich bodoch rozsudku, a podľa ktorého zápis označenia „1000“ ako ochrannej známky pre výrobky uvedené v prihláške spoločnosti Technopol je v rozpore s nariadením č. 40/94, žalobkyňa sa nemôže účinne odvolávať na skoršie rozhodnutia ÚHVT s cieľom vyvrátiť tento záver.

80 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhému dôvodu odvolania nemožno vyhovieť.

81 Keďže žiaden z dôvodov odvolania uvedených žalobkyňou nie je dôvodný, odvolanie je potrebné zamietnuť.

## O trovách

- <sup>82</sup> Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora 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 ÚHVT navrhol zaviazat' Technopol na náhradu trov konania a Technopol nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania.

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

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy