



## Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA  
MELCHIOR WATHELET  
prednesené 11. januára 2018<sup>1</sup>

**Vec C-488/16 P**

**Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV  
proti**

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)**

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka NEUSCHWANSTEIN – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Absolútne dôvody zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Opisný charakter – Údaj o zemepisnom pôvode – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Nedostatok dobrej viery“

### I. Úvod

1. Vo svojom odvolaní odvolateľ, združenie Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV (ďalej len „združenie BSGE“), navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu z 5. júla 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, neuvverejnený, EU:T:2016:391), ktorým tento súd zamietol jeho žalobu o neplatnosť rozhodnutia piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 22. januára 2015 (vec R 28/2014-5) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi združením BSGE a Freistaat Bayern (Spolková krajina Bavorsko, Nemecko) (ďalej len „napadnutý rozsudok“).

### II. Okolnosti predchádzajúce sporu

2. Spolková krajina Bavorsko podala 22. júla 2011 na základe nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 na EUIPO prihlášku slovného označenia „NEUSCHWANSTEIN“ (ďalej len „sporná ochranná známka“) ako ochrannej známky Európskej únie.

3. Označenie „NEUSCHWANSTEIN“ odkazuje na známy zámok Neuschwanstein nachádzajúci sa v obci Schwangau (Nemecko), ktorý v súčasnosti patrí Spolkovej krajine Bavorsko a bol postavený počas obdobia od roku 1869 do roku 1886 za vlády kráľa Ľudovíta II Bavorského, pričom nebol nikdy dokončený.

4. Tovary a služby, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do tried 3, 8, 14 až 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 až 36, 38 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“).

<sup>1</sup> Jazyk prednesu: francúzština.

5. Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 166/2011 z 2. septembra 2011 a ochranná známka bola zapísaná do registra 12. decembra 2011 pod číslom 10144392.

6. Združenie BSGE podalo 10. februára 2012 podľa článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) toho istého nariadenia proti spornej ochrannej známke návrh na vyhlásenie neplatnosti pre všetky tovary a služby uvedené v bode 4 vyššie.

7. Dňa 21. októbra 2013 zrušovacie oddelenie EUIPO zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti, keď dospelo k záveru, že sporná ochranná známka sa neskladala ani z údajov, ktoré mohli slúžiť na označenie zemepisného pôvodu, ani z iných vlastností dotknutých tovarov a služieb a že teda nedošlo k porušeniu článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Navyše sa toto oddelenie domnievalo, že keďže sporná ochranná známka bola rozlišujúca pre dotknuté tovary a služby, nebol porušený ani článok 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Napokon sa toto oddelenie domnievalo, že združenie BSGE nepreukázalo, že prihláška spornej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda že nedošlo k porušeniu článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia.

8. Združenie BSGE podalo 20. decembra 2013 na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

9. Rozhodnutím z 22. januára 2015 piaty odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a zamietol odvolanie. Tento senát sa predovšetkým domnieval, že sporná ochranná známka nebola ani údajom o zemepisnom pôvode v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ani nebola bez rozlišovacej spôsobilosti vyžadovanej v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Navyše sa domnieval, že nebolo možné preukázať nedostatok dobrej viery na strane Spolkovej krajiny Bavorsko v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

### **III. Žaloba na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok**

10. Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 2. apríla 2015 združenie BSGE podalo žalobu o neplatnosť napadnutého rozhodnutia piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. januára 2015.

11. Na podporu svojej žaloby uviedlo toto združenie tri žalobné dôvody, ktoré sa zakladali na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, porušení článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a porušení článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

12. Všeobecný súd najprv preskúmal druhý žalobný dôvod, prostredníctvom ktorého združenie BSGE tvrdilo, že odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že sa domnieval, že sporná ochranná známka nebola opisným údajom pre dotknuté tovary a služby. Všeobecný súd zamietol tento žalobný dôvod, keď v bode 27 napadnutého rozsudku v podstate vyslovil, že zámok Neuschwanstein je predovšetkým múzejným miestom, že nie je ako taký miestom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, takže sporná ochranná známka nemôže byť údajom o zemepisnom pôvode tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje.

13. Všeobecný súd zamietol aj prvý žalobný dôvod, prostredníctvom ktorého združenie BSGE tvrdilo, že piaty odvolací senát EUIPO porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že sa domnieval, že sporná ochranná známka nebola bez rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti Všeobecný súd v bodoch 41 a 42 napadnutého rozsudku v podstate vyslovil, že dotknuté tovary a služby sú tovarmi určenými na bežnú spotrebu a každodennými službami, ktoré sa líšia od spomienkových predmetov a iných služieb súvisiacich s turizmom iba svojím pomenovaním a že slovný prvok tvoriaci spornú ochrannú známku je fantazijným názvom bez opisnej spojitosti s tovarmi a službami, ktoré sú uvádzané na trh alebo ponúkané.

14. Napokon Všeobecný súd zamietol tretí žalobný dôvod, prostredníctvom ktorého združenie BSGE tvrdilo, že piaty odvolací senát EUIPO porušil článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že sa domnieval, že nebolo možné preukázať nedostatok dobrej viery zo strany Spolkovej krajiny Bavorsko. V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 55 napadnutého rozsudku najmä vyslovil, že združenie BSGE nepredložilo dôkazy umožňujúce preukázať objektívne okolnosti, za ktorých by Spolková krajina Bavorsko vedela o tom, že združenie BSGE alebo ďalšie tretie osoby uvádzajú na trh niektoré z dotknutých tovarov a služieb.

15. Všeobecný súd v dôsledku toho zamietol žalobu v celom rozsahu.

#### **IV. Konanie na Súdnom dvore**

16. Vo svojom odvolaní združenie BSGE navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,
- vyhlásil za neplatnú ochrannú známku NEUSCHWANSTEIN a
- zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

17. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal združenie BSGE na náhradu trov konania.

18. Spolková krajina Bavorsko navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal združenie BSGE na náhradu trov konania, vrátane ním vynaložených trov.

19. Pojednávanie sa konalo 29. novembra 2017, a združenie BSGE, EUIPO a Spolková krajina Bavorsko boli počas neho požiadaní, aby sa vo svojich vyjadreniach zamerali na druhú časť prvého odvolacieho dôvodu a prvú časť druhého odvolacieho dôvodu.

#### **V. O odvolaní**

20. V súlade so žiadosťou Súdneho dvora sa v týchto návrhoch zameriam na druhú časť prvého odvolacieho dôvodu a prvú časť druhého odvolacieho dôvodu.

##### ***A. O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu založenej na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009***

###### *1. Argumentácia účastníkov konania*

21. Prostredníctvom druhej časti prvého odvolacieho dôvodu združenie BSGE vytýka Všeobecnému súdu, že nerešpektoval všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ako ani judikatúru vyplývajúcu najmä z rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230), keď v bode 27 napadnutého rozsudku vyslovil, že zámok Neuschwanstein nie je ako taký miestom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, takže sporná ochranná známka nemôže byť údajom o zemepisnom pôvode tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje.

22. Podľa združenia BSGE možno zámok Neuschwanstein zemepisne lokalizovať a v dôsledku toho označenie NEUSCHWANSTEIN môže byť údajom o zemepisnom pôvode v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že na tomto mieste sa uvádzajú na trh tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka.

23. EUIPO a Spolková krajina Bavorsko súhlasia s analýzou, ktorú urobil Všeobecný súd v bode 27 napadnutého rozsudku.

24. Podľa EUIPO z dokumentov nachádzajúcich sa v spise nevyplýva, že sporná ochranná známka sa používa na uvádzanie špecifických spomienkových predmetov na trh a ponúkание konkrétnych služieb, na základe čoho by si príslušná skupina verejnosti mohla myslieť, že ide o údaj o zemepisnom pôvode. EUIPO sa domnieva, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, sú určené na bežnú spotrebu, nemajú špecifické vlastnosti a môžu sa stať spomienkovými predmetmi iba pripojením označenia „NEUSCHWANSTEIN“.

25. Spolková krajina Bavorsko sa domnieva, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 môže slúžiť ako základ pre vylúčenie zápisu názvov objektov, ktoré možno zemepisne lokalizovať, ako ochrannej známky Európskej únie, ale iba vtedy, keď má dotknuté označenie objektívne opisný charakter vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa požaduje zápis, čo nie je prípad tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka.

26. Podľa Spolkovej krajiny Bavorsko totiž príjemné pocity alebo pozitívne asociácie, ktoré môže sporná ochranná známka vyvolať u príslušnej skupiny verejnosti, a miesto uvádzania tovarov a služieb, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, na trh, nemôžu stačiť pre záver, že označenie „NEUSCHWANSTEIN“ predstavuje údaj o zemepisnom pôvode v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

## 2. Posúdenie

27. Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 bráni zápisu ochranných známok Európskej únie, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie, okrem iného, zemepisného pôvodu tovarov alebo poskytovania služieb, pre ktoré sa žiada tento zápis.

28. Podľa ustálenej judikatúry „článok [7] ods. 1 písm. c) [nariadenia č. 207/2009] tým sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje opisujúce kategórie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý, vrátane ich používania ako kolektívnych ochranných známok alebo v kombinovaných či grafických ochranných známkach. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu do registra ako ochrannej známky“.<sup>2</sup>

29. Pokiaľ ide konkrétnejšie o označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu, a najmä zemepisné názvy, Súdny dvor rozhodol, že „existuje všeobecný záujem, aby sa uchovala ich dostupnosť najmä z dôvodu ich schopnosti nielen eventuálne poukazovať na kvalitu a iné charakteristiky kategórií príslušných tovarov, ale takisto ovplyvniť rôznym spôsobom preferencie spotrebiteľov napríklad tým, že dôjde k spájaniu tovarov s určitým miestom, čo môže vyvolávať pozitívne pocity“.<sup>3</sup>

30. Na základe tohto hľadiska všeobecného záujmu Súdny dvor rozhodol, že treba overiť, či zemepisný názov označuje miesto, ktoré má skutočne alebo potenciálne v očiach zainteresovaných kruhov súvislosť s kategóriou dotknutých tovarov alebo služieb, a ak je to tak, treba zápis tohto názvu ako ochrannej známky Európskej únie zamietnuť.<sup>4</sup>

2 Rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 25). Pozri rovnako v tomto zmysle rozsudky z 8. apríla 2003, Linde a i. (C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 73); zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 52); z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:579, bod 31); z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, bod 54); z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 37); z 10. júla 2014, BSH/ÚHVT (C-126/13 P, neuvverejnený, EU:C:2014:2065, bod 19), a zo 6. júla 2017, Moreno Marín a i. (C-139/16, EU:C:2017:518, bod 23).

3 Rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 26).

4 Pozri rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 31 až 33 a 37).

31. Požiadavka, aby takáto súvislosť medzi dotknutým tovarom alebo službou a zemepisným názvom existovala alebo mohla byť vytvorená, totiž vyplýva zo samotného pojmu „zemepisný pôvod“. V tomto zmysle pre zamietnutie zápisu zemepisného názvu ako ochrannej známky Európskej únie treba, aby tento názov mohol označovať pôvod, teda existenciu súvislosti medzi tovarom alebo službou a zemepisným názvom,<sup>5</sup> pretože zemepisný názov sám osebe automaticky nepreukazuje takýto pôvod. Podľa veľmi názorného príkladu, ktorý uviedol generálny advokát Cosmas, nikto nemôže veriť, že perá „Montblanc“ pochádzajú z vrchu rovnakého mena.<sup>6</sup>

32. Ako však rozhodol Súdny dvor, existencia tejto súvislosti medzi tovarom a zemepisným miestom nezávisí iba od miesta, kde bol tento tovar vyrobený alebo môže byť vyrobený, ale môže tiež závisieť od iných spájajúcich ukazovateľov, ako je napríklad miesto, kde bol tento tovar vyvinutý alebo navrhnutý.<sup>7</sup>

33. V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 27 napadnutého rozsudku vyslovil, že zámok Neuschwanstein nie je zemepisným miestom, ale múzejným miestom, ktorého hlavnou úlohou je zachovanie dedičstva, a nie výroba alebo uvádzanie spomienkových predmetov na trh alebo poskytovanie služieb. Navyše podľa Všeobecného súdu zámok Neuschwanstein nie je známy pre svoje spomienkové predmety, ktoré nie sú vyrábané v areáli zámku, ale tam výlučne uvádzané na trh na účely turizmu. Všeobecný súd teda rozhodol, že označenie „NEUSCHWANSTEIN“ nemôže byť údajom o zemepisnom pôvode v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

34. Je pravda, že v tomto bode svojho rozsudku Všeobecný súd urobil rad skutkových zistení, ktoré nemožno napadnúť v odvolaní s výnimkou skreslenia skutkového stavu, ktoré združenie BSGE neuvádza.

35. Právne posúdenie niektorých skutočností, najmä určenia zemepisného pôvodu prostredníctvom označenia „NEUSCHWANSTEIN“, však možno preskúmať v rámci prejednávaneho odvolania.

36. Podľa môjho názoru otázka, či, ako to tvrdí združenie BSGE, zámok Neuschwanstein je alebo nie je zemepisným miestom alebo či je tej miery známy, že v očiach príslušnej skupiny verejnosti má názov Neuschwanstein väčší význam ako názov miesta, kde sa zámok nachádza (teda obec Schwangau), nie je rozhodujúca. Dôležité je naopak to, že označenia alebo údaje, ktoré tvoria ochrannú známku Európskej únie, môžu slúžiť ako základ pre označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje.

37. Práve z tohto dôvodu združenie BSGE vytyka Všeobecnému súdu, že nezohľadnil miesto uvádzania spomienkových predmetov na trh ako spájajúci ukazovateľ, ktorý môže slúžiť na vytvorenie súvislosti medzi týmito tovarmi a označením „NEUSCHWANSTEIN“ a označovať tak zemepisný pôvod v zmysle bodu 36 rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230).

38. Nesúhlasím s touto výhradou z nasledujúcich dôvodov.

39. Najprv treba uviesť, že z právneho hľadiska tovary, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, nezahŕňajú spomienkové predmety, ale tovary zaradené do tried uvedených v bode 3 napadnutého rozsudku, ako napríklad tričká, nože, vidličky, tanieri, čajové kanvice atď. Podľa Niceskej dohody totiž neexistuje trieda nazvaná „spomienkové predmety“, pretože ak by existovala, bola by natoľko rôznorodá, že by nemohla označovať špecifickú kategóriu tovarov. Navyše, ako predmety

5 Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 33) a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cosmas v spojených veciach Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1998:198, body 35 až 37).

6 Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cosmas v spojených veciach Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1998:198, bod 35).

7 Pozri rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 36 a 37).



pripomínajúce osobu, miesto alebo udalosť, sú spomienkové predmety predmetmi, ktoré vyvolávajú emóciu. Na ľudské emócie sa však nemôže vzťahovať ochranná známka Európskej únie, pretože tieto emócie nepredstavujú tovary alebo služby v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Z tohto dôvodu, a na rozdiel od toho, čo tvrdí združenie BSGE, nejde v prejednávacom odvolaní o zemepisný pôvod spomienkových predmetov, ale tovarov bežnej spotreby.

40. Pokiaľ ide o miesto uvedenia na trh ako ukazovateľ spojenia medzi tovarom a zemepisným miestom, zo znenia bodu 36 rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230), vyplýva, že Súdny dvor neobmedzil spájajúce ukazovatele na miesto výroby dotknutých tovarov, pretože vyslovil, že „nemožno vylúčiť, že súvislosť medzi kategóriou tovarov a zemepisným miestom závisí od iných spájajúcich ukazovateľov, ako je napríklad skutočnosť, že tovar bol vyvinutý alebo navrhnutý v danom zemepisnom mieste“.

41. To však nevyhnutne neznamená, že miesto uvedenia na trh môže slúžiť ako ukazovateľ spojenia medzi daným tovarom alebo službou a daným miestom, a to dokonca ani v prípade spomienkových predmetov. Ako pripúšťa združenie BSGE v bode 28 svojho odvolania, je úplne možné, aby spomienkový predmet označený spornou ochrannou známkou bol predávaný mimo okolia zámku Neuschwanstein. Samotná existencia tejto možnosti potvrdzuje tvrdenie, že miesto uvedenia predmetu označeného spornou ochrannou známkou na trh nie je nevyhnutne ukazovateľom spojenia medzi týmto predmetom a zámkom Neuschwanstein.

42. Napokon miesto uvedenia na trh ako také nemôže preukazovať zemepisný pôvod, pretože miesto predaja tovaru neopisuje jeho vlastnosti, povahu alebo iné charakteristické črty<sup>8</sup> a v dôsledku toho príslušná skupina verejnosti nemôže spájať tovar s vlastnosťami, povahou alebo inými charakteristickými črtami na základe toho, že bol zakúpený na určitom zemepisnom mieste. Naopak, príslušná skupina verejnosti si môže vytvoriť takúto súvislosť medzi tovarom a zemepisným miestom, kde bol vyrobený alebo vyvinutý a navrhnutý, keď si myslí, že tovar bude mať vlastnosti, povahu alebo iné charakteristické črty (vrátane techniky, tradície, remesla) lebo sa domnieva, že bol vyrobený alebo vyvinutý a navrhnutý v danom zemepisnom mieste. Napríklad príslušná skupina verejnosti spája určité vlastnosti s porcelánom z Limoges, takže v prípade výrobkov z porcelánu je označenie „Limoges“ opisom zemepisného pôvodu.

43. V tomto prípade združenie BSGE netvrdí, že príslušná skupina verejnosti spája alebo môže spájať určité vlastnosti, povahu alebo iné charakteristické črty s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, na základe toho, že boli uvedené na trh v areáli zámku Neuschwanstein. Ako totiž vyslovil Všeobecný súd v bode 27 napadnutého rozsudku „zámok Neuschwanstein nie je známy pre spomienkové predmety, ktoré predáva alebo pre služby, ktoré ponúka“.

44. Z týchto dôvodov si myslím, že keď Všeobecný súd v bode 27 napadnutého rozsudku rozhodol, že sporná ochranná známka nemôže označovať zemepisný pôvod tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, nedopustil sa nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatňovaní článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Druhú časť prvého odvolacieho dôvodu treba preto zamietnuť.

<sup>8</sup> Pozri rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 50).

## **B. O prvej časti druhého odvolacieho dôvodu založenej na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009**

### *1. Argumentácia účastníkov konania*

45. Prostredníctvom prvej časti druhého odvolacieho dôvodu združenie BSGE v podstate tvrdí, že Všeobecný súd tým, že v bodoch 41 a 42 napadnutého rozsudku rozhodol, že sporná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pretože samotné pripojenie označenia „NEUSCHWANSTEIN“ k spomienkovým predmetom nemôže stačiť na odlišenie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, od tovarov a služieb predávaných a poskytovaných v okolí zámku Neuschwanstein.

46. Združenie BSGE navyše tvrdí, že Všeobecný súd sa vo svojej argumentácii opiera o kruhový argument, keď v bode 41 napadnutého rozsudku tvrdí, že označenie „NEUSCHWANSTEIN“ označuje nielen zámok ako múzejné miesto, ale aj samotnú spornú ochrannú známku. To isté platí pre bod 42 napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd vyslovil, že sporná ochranná známka umožňuje pod svojou značkou uvádzať na trh tovary alebo poskytovať služby, ktorých kvalitu môže Spolková krajina Bavorsko kontrolovať, zatiaľ čo toto nie je nepriamym dôkazom rozlišovacej spôsobilosti označenia „NEUSCHWANSTEIN“, ale dôsledkom jeho zápisu ako ochrannej známky Európskej únie. Všeobecný súd tým predbieha rozhodnutie o tom, či uvedené označenie môže predstavovať ochrannú známku Európskej únie alebo nie.

47. EUIPO a Spolková krajina Bavorsko sa domnievajú, že prvá časť druhého odvolacieho dôvodu je neprípustná, keďže nenastoluje právnu otázku a jej prostredníctvom chce odvolateľ získať od Súdneho dvora nové posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia „NEUSCHWANSTEIN“. EUIPO zdôrazňuje, že v obchodnom styku je bežné, že múzeá, distribučné spoločnosti kultúrnych inštitúcií alebo turistických alebo kultúrnych pamiatok uvádzajú na trh tovary pod svojím menom; tieto označenia sa pritom používajú ako ochranné známky.

48. Spolková krajina Bavorsko subsidiárne tvrdí, že prvá časť druhého odvolacieho dôvodu je nedôvodná. Všeobecný súd totiž preukázal, že zainteresovaným kruhom je známe, že turistické atrakcie, ako aj múzeá, sú podnikmi, ktoré neposkytujú iba kultúrnu zábavu, ale dnes aj vyrábajú a uvádzajú na trh tovary pod názvom svojej ustanovizne, aby doplnili svoju hlavnú ponuku. Všeobecný súd v bode 43 napadnutého rozsudku tiež správne uviedol, že príslušná skupina verejnosti nevníma spornú ochrannú známku iba ako odkaz na zámok, ale prinajmenšom „aj ako údaj o obchodnom pôvode dotknutých tovarov a služieb“.

### *2. Posúdenie*

#### *a) O prípustnosti*

49. Rovnako ako EUIPO a Spolková krajina Bavorsko si myslím, že v rozsahu, v akom združenie BSGE vytýka Všeobecnému súdu, že odôvodnil rozlišovaciu spôsobilosť označenia „NEUSCHWANSTEIN“ tvrdením, že toto označenie neoznačuje len zámok ako múzeum, ale aj samotnú spornú ochrannú známku, chce toto združenie získať od Súdneho dvora nové posúdenie tohto označenia, ktoré podľa jeho názoru nemá rozlišovaciu spôsobilosť a musí byť príslušnou skupinou verejnosti vnímané iba ako odkaz na zámok. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry Súdneho dvora,<sup>9</sup> takáto argumentácia nemôže byť predmetom odvolania s výnimkou skreslenia skutkového stavu a dôkazov, ktoré v prejednávanej veci nebolo uplatnené.

<sup>9</sup> Pozri rozsudok zo 4. júla 2000, Bergaderm a Goupil/Komisija (C-352/98 P, EU:C:2000:361, bod 35), ako aj uznesenia z 26. septembra 1994, X/Komisija (C-26/94 P, EU:C:1994:346, bod 13), a z 9. marca 2012, Atlas Transport/ÚHVT (C-406/11 P, neuverejnené, EU:C:2012:136, bod 32).

50. Naproti tomu v rozsahu, v akom združenie BSGE vytyka Všeobecnému súdu, že nedostatočne odôvodnil konštatovanie, podľa ktorého má sporná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, toto združenie nastoľuje právnu otázku, ktorá ako taká môže byť uplatnená v rámci odvolania.<sup>10</sup>

b) *O veci samej*

51. Podľa ustálenej judikatúry z odôvodnenia rozsudku musia byť jasne a nepochybné zrejme úvahy Všeobecného súdu tak, aby to dotknutým osobám umožnilo zistiť dôvody prijatého rozhodnutia a Súdnu dvoru vykonať jeho súdny prieskum<sup>11</sup>.

52. Podľa môjho názoru sa body 41 až 43 napadnutého rozsudku nevyznačujú nedostatočným odôvodnením z nižšie uvedených dôvodov.

53. V bode 41 napadnutého rozsudku sa v podstate uvádza, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, sú tovarmi bežnej spotreby a každodennými službami, ktoré sa líšia od spomienkových predmetov a iných služieb súvisiacich s turizmom iba svojím pomenovaním, keďže toto pomenovanie označuje nielen zámok ako múzejné miesto, ale aj samotnú spornú ochrannú známku. Pokiaľ ide o tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, Všeobecný súd vyslovil, že dotknuté tovary nie sú vyrábané, ale iba uvádzané na trh v areáli zámku Neuschwanstein, a že nie všetky dotknuté služby sú ponúkané na mieste samom.

54. Opis dotknutých tovarov a služieb ako tovarov a služieb určených na bežnú spotrebu a každodenný život, ktoré sa líšia od iných tovarov (spomienkových predmetov) a služieb súvisiacich s turizmom iba svojím pomenovaním, je skutkovým zistením, ktoré združenie BSGE nemôže napadnúť v odvolaní s výnimkou skreslenia, ktoré neuvádzalo. Rovnako to platí pre konštatovanie, podľa ktorého jedná tovary, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, nie sú vyrábané v areáli zámku Neuschwanstein, ale sú tam uvádzané na trh, a jedná služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, sú ponúkané na mieste samom.

55. Na rozdiel od toho, čo tvrdí združenie BSGE, odôvodnenie Všeobecného súdu, ktoré spočíva v tom, že označenie „NEUSCHWANSTEIN“ je spornou ochrannou známkou a zároveň názvom zámku, na ktorom sú na trh uvádzané tovary a služby, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, nie je kruhovým argumentom.

56. Ak totiž tak, ako v tomto prípade, označenie „NEUSCHWANSTEIN“ neopisuje zemepisný pôvod tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, neexistuje *a priori* nič, čo by zakazovalo, aby si Spolková krajina Bavorsko zaregistrovala ako ochrannú známku Európskej únie názov múzejného miesta, ktorého je vlastníkom. V takom prípade je bežné, že názov tohto miesta a ochranná známka sú rovnaké.

57. Ďalej v bode 42 napadnutého rozsudku Všeobecný súd vyslovil, že označenie „NEUSCHWANSTEIN“ nebolo opisné pre tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, pričom sa oprel o skutočnosť, že iba jeho pripojenie k dotknutým tovarom a službám umožňovalo odlíšiť tieto tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikov.

58. Najprv treba uviesť, že ako som spomenul v bode 39 vyššie, Niceská dohoda nepozná triedy tovarov alebo služieb, ktoré sa nazývajú „spomienkové predmety“. V dôsledku toho Všeobecný súd správne preskúmal, či označenie „NEUSCHWANSTEIN“ bolo opisné pre prihlásené tovary a služby určené na bežnú spotrebu a každodenný život, a nie pre spomienkové predmety.

10 Pozri rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT (C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 63 a citovanú judikatúru).

11 Pozri rozsudky zo 14. októbra 2010, Deutsche Telekom/Komisia (C-280/08 P, EU:C:2010:603, bod 136), a z 24. januára 2013, 3F/Komisia (C-646/11 P, neuvverejnený, EU:C:2013:36, bod 63).



59. Podľa ustálenej judikatúry ochranná známka Európskej únie nemôže byť opisná, ale musí byť „spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa prihlasuje, ako tovar pochádzajúci z určitého podniku, a teda ho tým odlišiť od tovarov z iných podnikov“.<sup>12</sup>

60. Všeobecný súd správne rozhodol, že ako fantazijný názov znamenajúci „nová labutia skala“, nemôže byť označenie „NEUSCHWANSTEIN“ opisné pre tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, pretože neopisuje ich charakteristické črty, ako to robí napríklad slovné označenie „ecoDoor“ pre tovary s energetickou účinnosťou.<sup>13</sup>

61. V tomto prípade jediná súvislosť, ktorá podľa združenia BSGE môže existovať medzi označením „NEUSCHWANSTEIN“ a tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, je ich miesto uvedenia na trh v okolí zámku rovnakého mena. Ako som však vysvetlil v bode 42 vyššie, miesto uvedenia na trh nie je charakteristickou črtou tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka.<sup>14</sup>

62. Treba teda naozaj súhlasiť s odôvodnením Všeobecného súdu, podľa ktorého práve iba pripojenie neopisného označenia „NEUSCHWANSTEIN“ (ktoré v očiach zainteresovaných kruhov nemá žiadnu inú súvislosť s dotknutými tovarmi a službami než miesto ich uvedenia na trh v areáli zámku rovnakého mena) umožňuje príslušnej skupine verejnosti odlišiť dotknuté tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikov.

63. V bode 43 napadnutého rozsudku Všeobecný súd odmietol tvrdenia združenia BSGE a piateho odvolacieho senátu EUIPO, podľa ktorých bolo označenie „NEUSCHWANSTEIN“ reklamným prostriedkom alebo sloganom. Naopak, konštatoval, že toto označenie umožňuje príslušnej skupine verejnosti tak odlišiť obchodný pôvod tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, ako aj odkázať na návštevu zámku. Táto dvojaká funkcia je totiž nevyhnutným dôsledkom rozhodnutia vlastníka múzejného miesta zaregistrovať jeho názov ako ochrannú známku Európskej únie, čo nie je nikde zakázané. V tomto zmysle Všeobecný súd potvrdil rozlišovaciú spôsobilosť označenia „NEUSCHWANSTEIN“, pretože toto označenie umožňuje príslušnej skupine verejnosti spojiť tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, so Spolkovou krajinou Bavorsko.

64. Z týchto dôvodov sa domnievam, že treba zamietnuť prvú časť druhého odvolacieho dôvodu.

## VI. Návrh

65. Z týchto dôvodov a bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie ostatných odvolacích dôvodov, navrhujem Súdnemu dvoru, aby zamietol druhú časť prvého odvolacieho dôvodu a prvú časť druhého odvolacieho dôvodu.

12 Pozri rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 46). Pozri rovnako v tomto zmysle rozsudky z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 35); z 8. apríla 2003, Linde a i. (C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 40), a zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 62).

13 Pozri rozsudok z 10. júla 2014, BSH/ÚHVT (C-126/13 P, neuvverejnený, EU:C:2014:2065, body 24 až 27).

14 Pripomínam prekryvanie, ktoré existuje medzi oblasťami pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 v tom zmysle, že opisné označenie nemôže byť rozlišujúce. Pozri rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, body 67, 85 a 86), a z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 46 a 47).