



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 27. marca 2019*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) – Zamietnutie zápisu alebo neplatnosť – Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti *in concreto* – Kvalifikácia ochrannej známky – Vplyv – Farebná ochranná známka alebo obrazová ochranná známka – Grafické vyjadrenie ochrannej známky prezentované v obrazovej forme – Podmienky zápisu – Nedostatočne jasné a presné grafické vyjadrenie“

Vo veci C-578/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd, Fínsko) z 28. septembra 2017 a doručený Súdnemu dvoru 3. októbra 2017, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh

Oy Hartwall Ab

za účasti:

Patentti- ja rekisterihallitus,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda siedmej komory T. von Danwitz, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (spravodajca) a C. Vajda,

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 6. septembra 2018,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Oy Hartwall Ab, v zastúpení: J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
- fínska vláda, v zastúpení: S. Hartikainen, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier, I. Koskinen a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 22. novembra 2018,

* Jazyk konania: fínčina.

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci konania, ktoré začalo na návrh spoločnosti Oy Hartwall Ab, týkajúci sa zamietnutia prihlášky ochrannej známky, ktorú podala spoločnosť Hartwall, zo strany Patentti- ja rekisterihallitus (Patentový a registračný úrad, Fínsko).

Právny rámec

Smernica 2008/95

- 3 Odôvodnenie 6 smernice 2008/95 uvádza:

„Členské štáty by mali mať naďalej možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, zrušenia a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom. Môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie, alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti, alebo pri oboch postupoch treba odvolať [sa treba odvolať na – *neoficiálny preklad*] predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach, alebo prieskumové konanie *ex officio*, alebo oba postupy. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť určovať dôsledky zrušenia ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú.“

- 4 Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“, stanovuje:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.“

- 5 Pod názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ článok 3 uvedenej smernice vo svojich odsekoch 1 a 3 uvádza:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

...

3. 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 získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

Fínske právo

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) [zákon o ochranných známkach (7/1964)] vo svojom znení uplatniteľnom na konanie vo veci samej vo svojom § 1 ods. 2 uvádza, že „ochrannými známkami môžu byť všetky označenia, ktoré je možné stvárniť graficky a sú vhodné na to, aby v obchodnom styku odlišili výrobky jedného podniku od výrobkov iného podniku. Ochrannou známkou môže byť predovšetkým slovo vrátane mena osoby, vzor, písmeno, číslo a podoba či prezentácia výrobku“.
- 7 Podľa § 13 toho istého zákona „prihlasovaná ochranná známka musí byť spôsobilá odlišiť tovary jej majiteľa od tovarov iných subjektov. ... Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia treba vziať do úvahy všetky okolnosti, a to predovšetkým, ako dlho a v akom rozsahu sa ochranná známka používa“.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 8 Spoločnosť Hartwall požiadala prihláškou z 20. septembra 2012 Patentový a registračný úrad o zápis ako farebnej ochrannej známky nižšie zobrazeného označenia opísaného takto: „Farby označenia sú modrá (PMS 2748, PMS CYAN) a sivá (PMS 877)“ (ďalej len „sporná ochranná známka“).



- 9 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú opisu: „Minerálne vody“.
- 10 V nadväznosti na predbežné opatrenie Patentového a registračného úradu spoločnosť Hartwall spresnila, že žiada o zápis spornej ochrannej známky ako „farebnej ochrannej známky“ a nie ako obrazovej ochrannej známky.
- 11 Patentový a registračný úrad zamietol prihlášku ochrannej známky rozhodnutím z 5. júna 2013 pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.
- 12 V tejto súvislosti Patentový a registračný úrad zdôraznil, že nie je možné udeliť výlučné právo na zápis daných farieb, ak nie je na základe spoľahlivých dôkazov preukázané, že prihlasované farby získali z dôvodu dlhodobého a rozsiahleho používania rozlišovaciu spôsobilosť.
- 13 V rozhodnutí Patentového a registračného úradu sa uvádzalo, že prieskum trhu, ktorý predložila spoločnosť Hartwall, preukázal, že dobré meno predmetnej ochrannej známky bolo založené nie na farbách ako takých, ale na obrazovom označení, ktorého obrysy sú definované a určené. V rozpore s požiadavkou vyplývajúcou z ustálenej praxe tohto úradu sa preto nepreukázalo, že kombinácia farieb, ktorej ochrana sa požadovala, sa ako označenie výrobkov, ktoré spoločnosť Hartwall ponúka, používala tak dlho a v takom rozsahu, že by v dôsledku tohto používania mala v čase prihlásenia vo Fínsku rozlišovaciu spôsobilosť.

- 14 Spoločnosť Hartwall sa obrátila na Markkinaoikeus (Obchodný súd, Fínsko) so žalobou proti tomuto rozhodnutiu Patentového a registračného úradu, ktorá bola zamietnutá.
- 15 Na odôvodnenie tohto rozhodnutia Markkinaoikeus (obchodný súd) uviedol, že grafické vyjadrenie, ktorého ochrana sa žiadala na základe práva ochranných známk, neobsahovalo systematické usporiadanie priradujúce dotknuté farby vopred určeným a ustáleným spôsobom, a že preto toto označenie nezodpovedalo požiadavkám grafického vyjadrenia označenia, tak ako ich uvádza zákon o ochranných známkach (7/1964).
- 16 Spoločnosť Hartwall sa obrátila na vnútroštátny súd Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd, Fínsko) s odvolaním proti rozhodnutiu Markkinaoikeus (obchodný súd).
- 17 Vnútroštátny súd uvádza, že podľa jeho vedomostí Súdny dvor ešte nerozhodoval o otázke, či označenie vo forme farebnej kresby možno, alebo nemožno zapísať ako „farebnú ochrannú známku“. Dodáva, že Súdny dvor sa tiež ešte nevyslovil k vplyvu, ktorý má kvalifikácia ochrannej známky ako farebnej ochrannej známky, pokiaľ ide o posúdenie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky.
- 18 Vnútroštátny súd zdôrazňuje dôležitosť, ktorú má odpoveď na túto otázku vo veci samej, ktorú prejednáva, keďže Patentový a registračný úrad zastáva názor, že v oblasti farebnej ochrannej známky sa rozlišovacia spôsobilosť označenia musí preukázať dlhodobým a rozsiahlym používaním tohto označenia.
- 19 Preto sa pýta na dôsledky vyplývajúce z kvalifikácie danej označenie osobou, ktorá žiada o ochranu podľa práva ochranných známk.
- 20 Za týchto okolností Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

- „1. Je pri výklade požiadavky rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podľa článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) smernice [2008/95] relevantné, či sa žiada o zápis ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky alebo farebnej ochrannej známky?
2. Ak je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky relevantná jej kvalifikácia ako farebnej ochrannej známky alebo ako obrazovej ochrannej známky, treba ochrannú známku bez ohľadu na jej grafické vyjadrenie zapísať v súlade s prihláškou ako farebnú ochrannú známku, alebo ju možno zapísať iba ako obrazovú ochrannú známku?
3. V prípade, že ochrannú známku, ktorá je v prihláške graficky vyjadrená, možno zapísať ako farebnú ochrannú známku, je na zápis ochrannej známky, ktorá bola v prihláške v súlade s judikatúrou Súdneho dvora vyjadrená s presnosťou požadovanou pre zápis farebnej ochrannej známky (a nejde o zápis farby ako takej, abstraktnej, bez kontúr alebo obrysov ako ochrannej známky), ako farebnej ochrannej známky okrem toho nevyhnutný spoľahlivý dôkaz o jej používaní, ako to požaduje Patentový a registračný úrad, alebo akýkoľvek iný dôkaz?“

O prejudiciálnych otázkach

- 21 Na úvod treba pripomenúť, že smernica 2008/95 nestanovuje kategórie ochranných známk a ani článok 2, ani článok 3 ods. 1 písm. b) či článok 3 ods. 3 tejto smernice nerozlišujú medzi týmito kategóriami ochranných známk (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 46).

- 22 Podľa odôvodnenia 6 smernice 2008/95 členským štátom prislúcha určiť formu zápisu ochranných známk a postupy vyhlásenia ich neplatnosti, pričom si zachovávajú v tejto oblasti možnosť voľne určovať ustanovenia upravujúce tieto postupy.
- 23 Táto voľnosť však nemôže mať za dôsledok odporovanie harmonizovanej definícii ochrannej známky a kritériám, ktoré upravujú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, tak ako obe vyplývajú z článku 2 a článku 3 ods. 1 smernice 2008/95, pod hrozbou narušenia potrebného účinku tejto smernice a riadneho fungovania systému zápisu ochranných známk.

O prvej prejudiciálnej otázke

- 24 Svojou prvou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že kvalifikácia, ktorú označeniu pri jeho zápise dal prihlasovateľ, ako „farebná ochranná známka“ alebo „obrazová ochranná známka“ predstavuje relevantný prvok na účely posúdenia, či toto označenie môže predstavovať ochrannú známku, a či prípadne táto ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice.
- 25 V tejto súvislosti treba na úvod poznamenať, že skutočnosť, že označenie sa požaduje zapísať ako „farebnú ochrannú známku“ alebo „obrazovú ochrannú známku“, je relevantná na určenie predmetu a rozsahu ochrany udeľovanej právami ochranných známk na účely uplatnenia článku 2 smernice 2008/95. Kvalifikácia označenia ako „farebná ochranná známka“ alebo „obrazová ochranná známka“ totiž prispieva k spresneniu predmetu a rozsahu ochrany požadovanej na základe práva ochranných známk, keďže umožňuje špecifikovať, či sú obrýsy súčasťou predmetu prihlášky.
- 26 Pokiaľ ide o dosah, ktorý má kvalifikácia označenia ako „farebná ochranná známka“ alebo „obrazová ochranná známka“ na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, treba konštatovať, že ak príslušný úrad skúma prihlášku ochrannej známky, na určenie, či označenie, ktorého ochrana sa žiada na základe práva ochranných známk, má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, musí vykonať preskúmanie *in concreto*, zohľadňujúc všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, prípadne vrátane používania tohto označenia (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 76; z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 31 až 35, ako aj z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 41).
- 27 Preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky preto nemôže byť vykonané *in abstracto* (rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 31).
- 28 Súdny dvor okrem toho rozhodol, že kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti farebných ochranných známk sú rovnaké ako kritériá uplatniteľné na iné kategórie ochranných známk. Ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií ochranných známk na základe ich povahy a ktoré treba zohľadniť, nemôžu byť dôvodom na stanovenie prísnejších kritérií posúdenia, ktoré nahrádzajú alebo vylučujú uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti vykladaného Súdny dvorom v súvislosti s inými druhmi ochranných známk (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, body 46 a 47).
- 29 Hoci kritériá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti sú rovnaké pre farebné ochranné známky a obrazové ochranné známky, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že vnímanie relevantnej verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké, pokiaľ ide o označenie, ktoré tvorí samotná farba alebo slovná či obrazová ochranná známka. Verejnosť totiž, hoci má vo zvyku vnímať slovné alebo obrazové ochranné známky

bezprostredne ako označenia identifikujúce pôvod výrobku, inherentná vlastnosť odlišovania výrobkov určitého podniku obvykle absentuje pri samotnej farbe (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. mája 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 65).

- 30 Súdny dvor tak rozhodol, že pokiaľ ide o farbu ako takú, existencia rozlišovacej spôsobilosti pred akýmkoľvek používaním môže byť daná len za mimoriadnych okolností, a že aj keď farba ako taká nemá *ab initio* rozlišovaciu spôsobilosť, môže ju nadobudnúť v dôsledku jej používania v súvislosti s výrobkami alebo službami, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada (rozsudok zo 6. mája 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, body 66 a 67).
- 31 Okrem toho na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, ktorú môže mať určitá farba alebo kombinácia farieb sama osebe ako ochranná známka, je potrebné zobrať do úvahy všeobecný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné výrobky alebo služby ako tie, pre ktoré sa požaduje zápis (rozsudky zo 6. mája 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 60, a z 24. júna 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 41).
- 32 Keďže je to tak, judikatúra Súdneho dvora uvádzaná v predchádzajúcich bodoch nezbavuje orgány príslušné v oblasti ochranných známkov povinnosti vykonať preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti *in concreto*, ktoré by zohľadňovalo všetky relevantné okolnosti prejednávaneho prípadu. Takému preskúmaniu by odporovalo, ak by tieto orgány nemohli priznať rozlišovaciu spôsobilosť samotnej farbe alebo kombinácii farieb iba z dôvodu používania takého farebného označenia v súvislosti s prihlasovanými výrobkami alebo službami.
- 33 Navyše ak označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa požaduje, tvorí kombinácia farieb znázornená abstraktne a bez obrysu, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že grafické vyjadrenie týchto farieb musí obsahovať systematické usporiadanie spájajúce dotknuté farby vopred určeným a stálym spôsobom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. júna 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 33).
- 34 V rámci analýzy rozlišovacej spôsobilosti *in concreto* a vo všeobecnosti treba skúmať, či – a v akom rozsahu – kombinácia farieb obsahujúca systematické usporiadanie môže udeľovať predmetnému označeniu inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 35 V dôsledku toho treba na prvú prejudiciálnu otázku odpovedať, že článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že kvalifikácia, ktorú označeniu pri jeho zápise dal prihlasovateľ, ako „farebná ochranná známka“ alebo „obrazová ochranná známka“ predstavuje relevantný prvok na účely posúdenia, či toto označenie môže predstavovať ochrannú známku v zmysle článku 2 tejto smernice, a či prípadne táto ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale nezbavuje orgán príslušný v oblasti ochranných známkov jeho povinnosti vykonať analýzu rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky *in concreto* ani vo všeobecnosti, čo predpokladá, že tento orgán nemôže odmietnuť zápis označenia ako ochrannej známky len z toho jediného dôvodu, že toto označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jeho používania v súvislosti s prihlasovanými výrobkami alebo službami.

O druhej prejudiciálnej otázke

- 36 Svojou druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 2 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že bráni zápisu ochrannej známky, ako je ochranná známka vo veci samej, ktorá je v prihláške ochrannej známky graficky vyjadrená kresbou, ako farebnej ochrannej známky.

- 37 V prejednávanej veci vnútroštátny súd uvádza, že podľa prihlášky, ktorú podala spoločnosť Hartwall, označenie, ktorého ochrana sa žiada, je zobrazené farebnou kresbou s vymedzenými obrysmi, hoci kvalifikácia, ktorú prihlasovanej ochrannej známke dala spoločnosť Hartwall, sa týka kombinácie farieb bez obrysov.
- 38 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora označenie môže byť zapísané ako ochranná známka, len ak je predmetom grafického vyjadrenia prihlasovateľa v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 2 smernice 2008/95 v tom zmysle, že predmet a rozsah požadovanej ochrany sú jasne a presne určené (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 29 a citovanú judikatúru).
- 39 Slovný opis označenia prispieva k spresneniu predmetu a rozsahu ochrany požadovanej na základe práva ochranných známk (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, bod 59, a ako príklad rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 34).
- 40 Ako to v podstate uviedol generálny advokát v bodoch 60 až 63 svojich návrhov, ak v prihláške ochrannej známky existuje rozpor medzi označením, ktorého ochrana sa žiada vo forme kresby, a kvalifikáciou, ktorú ochrannej známke dáva jej prihlasovateľ, a tento rozpor má za dôsledok nemožnosť presne určiť predmet a rozsah ochrany požadovanej podľa práva ochranných známk, príslušný orgán musí zamietnuť zápis tejto ochrannej známky z dôvodu absencie jasnosti a presnosti prihlášky ochrannej známky.
- 41 V prejednávanej veci označenie, ktorého ochrana sa žiada, je vyjadrené obrazovou kresbou, zatiaľ čo slovný opis sa týka ochrany týkajúcej sa iba dvoch farieb, a to modrej a sivej. Hartwall navyše spresnila, že žiada zápis predmetnej ochrannej známky ako farebnej ochrannej známky.
- 42 Tieto okolnosti, zdá sa, ukazujú rozpor preukazujúci absenciu jasnosti a presnosti prihlášky o ochranu podľa práva ochranných známk.
- 43 V dôsledku toho treba na druhú prejudiciálnu otázku odpovedať, že článok 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, ako sú okolnosti konania vo veci samej, bráni zápisu označenia ako ochrannej známky z dôvodu existencie rozporu v prihláške, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

O tretej prejudiciálnej otázke

- 44 Vzhľadom na odpoveď na druhú otázku nie je potrebné odpovedať na tretiu prejudiciálnu otázku.

O trovách

- 45 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

1. Článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa majú vykladať v tom zmysle, že kvalifikácia, ktorú označeniu pri jeho zápise dal prihlasovateľ, ako „farebná ochranná známka“ alebo „obrazová ochranná známka“ predstavuje relevantný prvok na účely posúdenia, či toto označenie môže predstavovať ochrannú známku v zmysle článku 2 tejto smernice, a či prípadne táto ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale nezbavuje orgán príslušný v oblasti ochranných známk jeho povinnosti vykonať analýzu rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky *in concreto* ani vo všeobecnosti, čo predpokladá, že tento orgán nemôže odmietnuť zápis označenia ako ochrannej známky len z toho jediného dôvodu, že toto označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jeho používania v súvislosti s prihlasovanými výrobkami alebo službami.
2. Článok 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, ako sú okolnosti konania vo veci samej, bráni zápisu označenia ako ochrannej známky z dôvodu existencie rozporu v prihláške, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

Podpisy