



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 12. júna 2019*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 4 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámieny – Celkový dojem – Staršia ochranná známka zapísaná do registra spolu s vyhlásením o vzdaní sa práva – Účinky takeého vzdania sa práva na rozsah ochrany staršej ochrannej známky“

Vo veci C-705/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd Štokholm ako súd druhej inštancie vo veciach duševného vlastníctva a hospodárskych záležitostí, Švédsko) z 20. novembra 2017 a doručení Súdneho dvoru 15. decembra 2017, ktorý súvisí s konaním:

Patent- och registreringsverket

proti

Matsovi Hanssonovi,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (spravodajca) a I. Jarukaitis,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: C. Strömholm, administrátorka,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Patent- och registreringsverket, v zastúpení: K. Isaksson, M. Nowicka a M. Ahlgren, splnomocnení zástupcovia,
- Európska komisia, v zastúpení: K. Simonsson, É. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen a G. Tolstoy, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 13. decembra 2018,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 6. marca 2019,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: švédčina.

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 4 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 známkov (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Patent- och registreringsverket (Patentový a registračný úrad, Švédsko, ďalej len „PRV“) a pánom Matsom Hanssonom, švédskym štátnym príslušníkom, vo veci zamietnutia zápisu slovného označenia „ROSLAGSÖL“ ako národnej ochrannej známky.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Odôvodnenia 4, 6, 8, 10 a 11 smernice 2008/95 stanovujú:
 - „(4) Nezdá sa, že by bolo potrebné urobiť aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov v plnom rozsahu. Postačí aproximácia obmedzená na tie ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.
 - ...
 - (6) Okrem toho členské štáty by mali mať naďalej možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, zrušenia a vyhlásenia neplatnosti ochranných známkov získaných zápisom. Môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známkov a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie, alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti, alebo pri oboch postupoch treba odvolať 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. ...
 - ...
 - (8) Dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné. ...
 - ...
 - (10) V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu. Toto by však nemalo brániť členským štátom poskytnúť podľa svojho uváženia rozsiahlu ochranu tým ochranným známkam, ktoré majú dobré meno.
 - (11) Ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, by mala byť v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna. Táto ochrana by mala platiť aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb. Je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou zámeny. Pravdepodobnosť zámeny, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, by mala byť špecifickou podmienkou

pre takúto ochranu. Určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámery, a najmä určenie toho, na kom leží dôkazné bremeno, by malo byť vecou vnútroštátnych procesných predpisov, na ktoré by táto smernica nemala mať vplyv.“

4 Článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 stanovuje:

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

...

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

5 Článok 4 ods. 1 písm. b) tejto smernice stanovuje:

„1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú:

...

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou.“

6 Článok 5 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice znie:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

...

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

7 Článok 6 ods. 1 písm. b) tej istej smernice stanovuje:

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

...

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

8 Smernica 2008/95 bola s účinnosťou od 15. januára 2019 zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá nadobudla platnosť 12. januára 2016. S prihliadnutím na dátum podania prihlášky dotknutej vo veci samej sa však návrh na začatie prejudiciálneho konania musí posudzovať podľa ustanovení smernice 2008/95.

- 9 Článok 37 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktorý nahradil článok 38 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v rovnakom znení stanovuje:

„Ak ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť a kde by zahrnutie uvedeného prvku do ochrannej známky mohlo spôsobiť pochybnosti týkajúce sa rozsahu ochrany ochrannej známky, [Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] môže požadovať ako podmienku zápisu uvedenej ochrannej známky, aby prihlasovateľ vyhlásil, že sa vzdáva akéhokoľvek výlučného práva na takýto prvok. Každé takéto vzdanie sa zverejní spolu s prihláškou alebo prípadne zápisom ochrannej známky [Európskej únie].“

- 10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), uvedený článok 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zrušilo.

Švédske právo

- 11 Podľa kapitoly 1 § 6 varumärkslagen (2010:1877) (zákon č. 1877/2010 o ochranných známkach, ďalej len „zákon z roku 2010“) sa výlučné právo na ochrannú známku nadobudne jeho zápisom.
- 12 Kapitola 1 § 10 prvý odsek bod 2 zákona z roku 2010 stanovuje, že z výlučného práva na zapísanú ochrannú známku vyplýva, že nikto, s výnimkou jej majiteľa a bez jeho súhlasu, nemôže v obchodnom styku používať akéhokoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné a zároveň sú si natoľko podobné aj príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie užívateľom ochrannej známky a majiteľom zapísanej ochrannej známky.
- 13 Kapitola 2 § 5 zákona z roku 2010 spresňuje, že jednou zo všeobecných podmienok na účely zápisu podľa tejto kapitoly je, že ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje.
- 14 Podľa kapitoly 2 § 8 prvého odseku bodu 2 zákona z roku 2010 nemôže byť ochranná známka zapísaná, ak je podobná staršej ochrannej známke pre tie isté alebo podobné tovary, ak existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie užívateľom ochrannej známky a majiteľom zapísanej ochrannej známky.
- 15 Kapitola 2 § 12 prvý odsek zákona z roku 2010 stanovuje, že pokiaľ ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemožno zapísať samostatne, a existuje zjavné riziko, že jej zápis povedie k neistote týkajúcej sa rozsahu výlučného práva, takýto prvok môže byť z ochrany vylúčený pri jej zápise vyhlásením o vzdaní sa práva.
- 16 Druhý odsek uvedeného § 12 spresňuje, že ak uvedený prvok následne splní podmienky zápisu, toto ustanovenie umožní zápis buď tohto prvku, alebo ochrannej známky ako celku na základe novej prihlášky bez takeého vyhlásenia o vzdaní sa práva.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 17 V roku 2007 švédská spoločnosť Norrtelje Brenneri Aktiebolag zapísala pre alkoholické nápoje patriace do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení ako národnú ochrannú známku (ďalej len „staršia ochranná známka“) nasledujúce slovné a obrazové označenie:

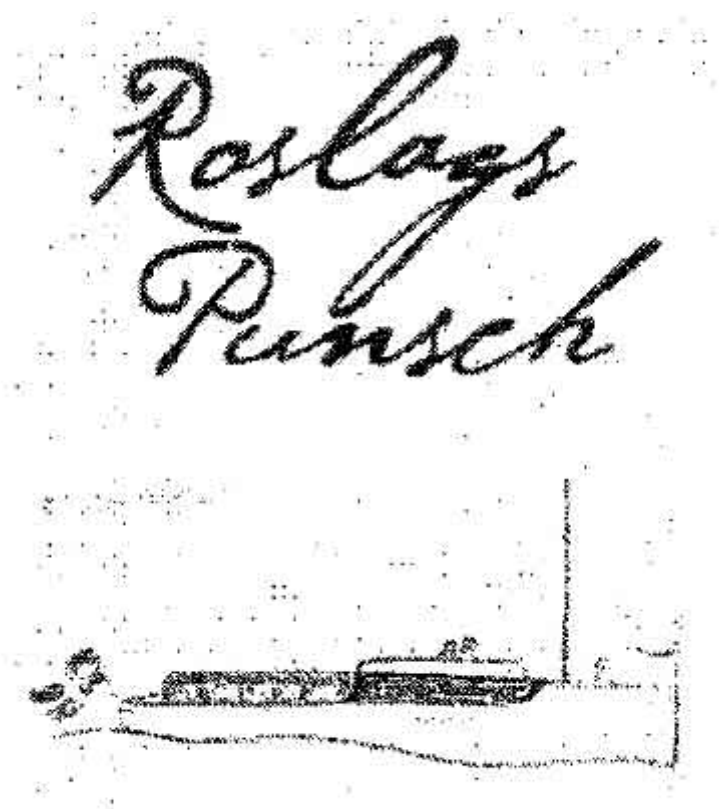


Fig. 1.

- 18 Ochranná známka je doplnená vyhlásením o vzdaní sa práva, že „zápis nezakladá výlučné právo na slovo ‚RoslagsPunsch‘“. Zápis uvedeného vyhlásenia požadoval PRV ako podmienku na zápis staršej ochrannej známky, keďže výraz „Roslags“ odkazuje na oblasť vo Švédsku a výraz „Punch“ opisuje jeden z výrobkov, na ktoré sa tento zápis vzťahuje.
- 19 Podaním zo 16. decembra 2015 pán Hansson požiadal PRV o zápis slovného označenia ROSLAGSÖL ako národnej ochrannej známky pre výrobky patriace do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody, konkrétne pre nealkoholické nápoje a pívá.
- 20 PRV túto prihlášku zamietol rozhodnutím zo 14. júla 2016 z dôvodu pravdepodobnosti zámény medzi týmto označením a staršou ochrannou známkou. PRV konštatoval, že kolidujúce označenia začínajú opisným výrazom „Roslags“. Skutočnosť, že obsahujú aj iné slová alebo obrazové prvky, nijako neoslabuje podobnosť, pretože slovo „Roslags“ je dominantným prvkom oboch označení. Navyše sa označenia vzťahujú na zhodný alebo podobný tovar, ktorý sa môže predávať prostredníctvom tých istých distribučných kanálov a ponúkať sa rovnakým zákazníkom.
- 21 Pán Hansson podal proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd, Švédsko), v ktorej tvrdil, že neexistuje pravdepodobnosť zámény sporných označení. Pokiaľ ide o vplyv vyhlásenia o vzdaní sa práva týkajúceho sa staršej ochrannej známky na výsledok

- konania o tejto žalobe, PRV pred týmto súdom uviedol, že prvok ochrannej známky, ktorý je vylúčený z ochrany prostredníctvom vzdania sa práva, treba v zásade považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. V prejednávanej veci bola staršia ochranná známka zapísaná s takým vyhlásením o vzdaní sa práva, pretože uvedená ochranná známka obsahuje opisný výraz geografickej oblasti, a to „Roslags“.
- 22 Prax PRV týkajúca sa toho, že zemepisné názvy nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, sa medzitým zmenila, predovšetkým s cieľom uplatnenia poznatkov uvedených v bodoch 31 a 32 rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230). Výraz „Roslags“ sa dnes môže zapísať sám osebe ako ochranná známka a je mu priznaná rozlišovacia spôsobilosť pre výrobky dotknuté v prejednávanej veci, takže môže byť v zásade dominantným v rámci celkového dojmu staršej ochrannej známky. Z celkového posúdenia kolidujúcich označení tak vyplýva, že vzhľadom na spoločný prvok „Roslags“ vytvárajú vo vzťahu k príslušnej verejnosti dojem, že výrobky, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, majú rovnaký obchodný pôvod.
- 23 Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) v rozpore so stanoviskom PRV žalobe pána Hanssona vyhovel a povolil zápis jeho označenia ako ochrannej známky z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámény. Tento súd tiež spresnil, že napriek vyhláseniu o vzdaní sa práva musia byť výrazy, ktorých sa týka, zohľadnené pri posudzovaní uvedenej pravdepodobnosti, keďže môžu ovplyvniť celkový dojem staršej ochrannej známky, a teda aj rozsah jej ochrany. Podľa uvedeného súdu je účelom tohto vyhlásenia spresniť, že výlučné právo vyplývajúce zo zápisu staršej ochrannej známky sa netýka výrazov, na ktoré sa ako také vzťahuje.
- 24 PRV podal proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie na Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd Štokholm ako súd druhej inštancie vo veciach duševného vlastníctva a hospodárskych záležitostí, Švédsko).
- 25 Tento súd vysvetľuje, že podľa jeho názoru smernica 2008/95 a príslušná judikatúra potvrdzujú, že hmotnoprávne pravidlá týkajúce sa ochrany národnej ochrannej známky sú v zásade plne harmonizované na úrovni práva Únie, zatiaľ čo procesné predpisy patria do právomoci členských štátov. Vnútroštátny súd si tak kladie otázku, či vnútroštátny predpis umožňujúci zápis vyhlásenia o vzdaní sa práva možno kvalifikovať ako „procesný predpis“, hoci jeho účinkom je zmena kritérií, na základe ktorých sa má posudzovať celkový dojem ochrannej známky na účely preskúmania pravdepodobnosti zámény podľa článku 4 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice.
- 26 V tejto súvislosti kladie otázku, či sa toto ustanovenie môže, najmä vzhľadom na ustálenú judikatúru Súdneho dvora, ktorá vyžaduje, aby posúdenie pravdepodobnosti zámény vychádzalo z celkového dojmu a pritom vnímanie spotrebiteľov zohrávalo rozhodujúcu úlohu v celkovom posúdení uvedenej pravdepodobnosti, vykladať v tom zmysle, že vyhlásenie o vzdaní sa práva môže mať vplyv na toto posúdenie z dôvodu skutočnosti, že prvok staršej ochrannej známky bol pri jej zápise výslovne vylúčený z ochrany prostredníctvom tohto vyhlásenia, takže v rámci posúdenia celkového dojmu sa tomuto prvku prizná menší význam, než by mal v prípade neexistencie takého vyhlásenia o vzdaní sa práva.
- 27 Ak by smernica 2008/95 mala takému prístupu brániť, vzniká otázka, či smernica pripúšťa, že účinkom vyhlásenia o vzdaní sa práva je, že prvok, na ktorý sa vzťahuje, sa považuje za taký, na ktorý sa zápis staršej ochrannej známky nevzťahuje, a teda za taký, ktorý nepožíva ochranu tejto ochrannej známky, takže môže byť vylúčený z posúdenia pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) tejto smernice. Podľa vnútroštátneho súdu sa javí, že tento prístup zaujal EUIPO pri uplatňovaní článku 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 28 Tento súd okrem toho uvádza, že judikatúra vnútroštátnych súdov nie je jednotná, pokiaľ ide o účinky vyhlásenia o vzdaní sa práva, ako je upravené vo vnútroštátnom práve, na analýzu pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice.

29 Za týchto podmienok Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Odvolací súd Štokholm ako súd druhej inštancie vo veciach duševného vlastníctva a hospodárskych záležitostí, Švédsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Má sa článok 4 ods. 1 písm. b) smernice [2008/95] vykladať v tom zmysle, že celkové posúdenie všetkých relevantných skutočností, ktoré sa má vykonať pri posúdení pravdepodobnosti zámeny, môže byť ovplyvnené skutočnosťou, že prvok ochrannej známky bol výslovne vylúčený z ochrany vyplývajúcej zo zápisu, to znamená, že pri jej zápise bolo zapísané tzv. vyhlásenie o vzdaní sa práva?
2. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, môže vyhlásenie o vzdaní sa práva v takom prípade ovplyvniť celkové posúdenie takým spôsobom, že príslušný orgán zohľadní predmetný prvok, ale prisúdi mu obmedzenejší význam tak, že nebude považovaný za prvok s rozlišovacou spôsobilosťou aj napriek tomu, že daný prvok je *de facto* rozlišovací a významný v skôr zapísanej ochrannej známke?
3. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná a na druhú otázku záporná, môže toto vyhlásenie o vzdaní sa práva ovplyvniť celkové posúdenie akýmkoľvek iným spôsobom?“

O prejudiciálnych otázkach

- 30 Vnútroštátny súd sa svojimi prejudiciálnymi otázkami v podstate pýta, či sa má článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej vyhlásenie o vzdaní sa práva vylúči jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, z analýzy faktorov dôležitých na určenie existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle tohto ustanovenia alebo prizná v tejto analýze takému prvku od začiatku a trvalo obmedzený význam.
- 31 Na úvod treba pripomenúť, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, a zároveň im umožniť odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez nožnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, EU:C:2004:532, bod 23, ako aj z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, bod 41).
- 32 Smernica 2008/95, ktorá sa podľa jej článku 1 vzťahuje najmä na každú ochrannú známku pre tovary alebo služby, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky, vykonáva v súlade s jej odôvodneniami 4, 6, 8 a 10 aproximáciu vnútroštátnych ustanovení, ktoré majú najpriamejší vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Ako bolo spresnené v týchto odôvodneniach, na tento účel je nevyhnutné zabezpečiť, aby zapísané ochranné známky požívali rovnakú ochranu v právnych systémoch všetkých členských štátov a aby nadobudnutie práva ochrannej známky podliehalo vo všetkých členských štátoch v zásade tým istým podmienkam, pričom sa členským štátom ponecháva sloboda stanoviť procesné ustanovenia týkajúce sa najmä zápisu uvedených ochranných známok.
- 33 V tejto súvislosti článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 spresňuje, že zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má predovšetkým právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi uvedeným označením a zapísanou ochrannou známkou.

- 34 Článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 stanovuje, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú, ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti vrátane pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou.
- 35 Cieľom uvedených ustanovení je ochrana individuálnych záujmov majiteľov starších ochranných znáмок a zabezpečenie funkcie ochrannej známky ako označenia pôvodu v prípade pravdepodobnosti zámény (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, body 24 až 26, a z 22. októbra 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 26).
- 36 Ani tieto ustanovenia, ani žiadne iné ustanovenie smernice 2008/95 však neobsahujú povinnosť alebo zákaz pre členské štáty zaviesť do ich vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia, podľa ktorých môže byť k zápisu označenia ako ochrannej známky pripojené vyhlásenie o vzdaní sa práva. Uvedené ustanovenia tiež nespresňujú účinky takého vyhlásenia na posúdenie pravdepodobnosti zámény v zmysle uvedenej smernice.
- 37 Za týchto podmienok treba konštatovať, ako uviedol generálny advokát v bodoch 22 a 24 svojich návrhov, že členským štátom je v zásade ponechaná voľnosť upraviť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanovenia umožňujúce zápis vyhlásení o vzdaní sa práva v čase zápisu označení ako ochranných znáмок, pričom takého vyhlásenia robí prihlasovateľ dobrovoľne alebo na žiadosť vnútroštátneho úradu zodpovedného za uvedený zápis, a to za predpokladu, že uvedené vyhlásenia nenarušujú užitočný účinok ustanovení smernice 2008/95, a najmä ochranu poskytovanú majiteľom starších ochranných znáмок proti zápisu ochranných znáмок, ktoré by mohli byť dôvodom vzniku pravdepodobnosti zámény pre spotrebiteľov alebo koncových používateľov.
- 38 Okrem toho účinky takýchto vyhlásení nemôžu viesť k spochybneniu cieľov sledovaných smernicou 2008/95, pripomenutých v jej odôvodneniach 8 a 10, a ktoré majú zabezpečiť, aby nadobudnutie práva na zapísanú ochrannú známku podliehalo v zásade vo všetkých členských štátoch rovnakým podmienkam a aby sa zabezpečila rovnaká ochrana ochranných znáмок v právnych systémoch všetkých členských štátov (pozri analogicky rozsudky z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, EU:C:2007:249, body 58 a 59; z 19. júna 2014, Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, body 66 a 67, ako aj z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 30 a 32).
- 39 V prejednávacom prípade vnútroštátny súd uvádza tri možné účinky vyhlásenia o vzdaní sa práva, ako je upravené vo vnútroštátnom práve, na analýzu pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95. Podľa tohto súdu spočíva prvý výklad vnútroštátneho práva v tom, že prvok kombinovanej ochrannej známky, ktorý je predmetom takéhoto vyhlásenia o vzdaní sa práva, je vylúčený z analýzy pravdepodobnosti zámény. Podľa druhého výkladu uvedeného zákona sa takýto prvok v rámci tejto analýzy určite zohľadní, pričom jeho význam musí byť na tento účel obmedzený, aj keď je v skutočnosti rozlišujúcim a dominantným prvkom uvedenej ochrannej známky. Tretí výklad v podstate spočíva v tom, že takýto prvok sa v uvedenej analýze zohľadní spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami uplatniteľnými na pravdepodobnosť zámény stanovenými v ustálenej judikatúre Súdneho dvora.
- 40 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pravdepodobnosťou zámény podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 29, a z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 19, ako aj citovanú judikatúru).

- 41 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora závisí existencia pravdepodobnosti zámény od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami. Pravdepodobnosť zámény sa má preto posudzovať celkovo, pričom treba zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti predmetného prípadu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 16; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 18, ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, bod 29).
- 42 Medzi tieto faktory patrí rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, ktorá určuje rozsah jej ochrany. Súdny dvor už totiž spresnil, že pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím má uvedená ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. novembra 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 62 a citovanú judikatúru).
- 43 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény predpokladá určitú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami a najmä podobnosť ochranných známk a podobnosť označených tovarov a služieb. Nízky stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami teda môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známk a naopak. Závislosť faktorov je vyjadrená v odôvodnení 11 smernice 2008/95, podľa ktorého treba pojem „podobnosť“ vykladať v súvislosti s možnosťou zámény (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 17, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 19).
- 44 Rovnako podľa judikatúry Súdneho dvora skutočnosť, že ochranná známka má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, nevyklučuje pravdepodobnosť zámény, predovšetkým ak existuje podobnosť dotknutých označení a podobnosť dotknutých výrobkov alebo služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. novembra 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, bod 63 a citovanú judikatúru).
- 45 Toto celkové posúdenie vo vzťahu k vizuálnej, zvukovej alebo ku koncepcnej podobnosti kolidujúcich ochranných známk sa má zakladať na ich celkovom dojme. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení uvedenej pravdepodobnosti zohráva to, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb. Z tohto hľadiska priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 25, a z 22. októbra 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 35).
- 46 S prihliadnutím na tieto zásady, ako aj na celú judikatúru pripomenutú v bodoch 40 až 45 tohto rozsudku treba v prvom rade konštatovať, že vyhlásenie o vzdaní sa práva upravené vnútroštátnym právom, ktorého účinkom je vylúčenie jedného z prvkov kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa uvedené vyhlásenie vzťahuje, na základe jeho opisnej povahy alebo povahy bez rozlišovacej spôsobilosti z analýzy faktorov relevantných na účely preukázania existencie pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, je nezlučiteľné s požiadavkami tohto ustanovenia.
- 47 Také vylúčenie by totiž mohlo viesť k nesprávnemu posúdeniu tak podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, ako aj rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, čo by viedlo k zmenenému celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámény v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, a to predovšetkým vzhľadom na to, že tieto faktory sú na sebe závislé, ako bolo spresnené v bode 43 tohto rozsudku, pričom cieľom tejto závislosti, ako uviedol generálny advokát v bode 41 svojich návrhov, je čo najviac priblížiť posudzovanie uvedenej pravdepodobnosti zámény skutočnému vnímaniu dotknutej časti verejnosti.
- 48 Pokiaľ ide v tejto súvislosti po prvé o posúdenie podobnosti kolidujúcich označení, treba pripomenúť, že sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť skúmaním

predmetných ochranných známkov, pri ktorom bude každá z nich posudzovaná ako celok (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. októbra 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, bod 36 a citovanú judikatúru).

- 49 V každom individuálnom prípade tak treba analyzovať zložky označenia a ich príslušnú váhu vo vnímaní časti verejnosti s cieľom určiť v závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu celkový dojem, ktorý dotknuté označenia vyvolávajú v pamäti uvedenej verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, body 34 a 36). Z toho dôvodu nemožno vopred a vo všeobecnosti vychádzať z toho, že opisné prvky kolidujúcich označení treba vylúčiť z posudzovania ich podobnosti (pozri v tejto súvislosti uznesenie zo 7. mája 2015, Adler Modemärkte/ÚHVT, C-343/14 P, neuvyverejnené, EU:C:2015:310, bod 38).
- 50 Pokiaľ ide po druhé o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že určenie uvedenej rozlišovacej spôsobilosti závisí najmä od vnútorných vlastností tejto ochrannej známky vrátane existencie alebo neexistencie opisných prvkov tovarov alebo služieb, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, body 20, 22 a 23, ako aj citovanú judikatúru).
- 51 Ako však uviedol generálny advokát v bode 43 svojich návrhov, schopnosť označenia identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré bolo zapísané ako ochranná známka, ako pochádzajúce od daného podniku, sa musí posudzovať vo vzťahu k označeniu ako celku, a teda s prihliadnutím na všetky jeho zložky tak, aby vylúčenie jedného z prvkov staršej ochrannej známky z analýzy rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky mohlo mať vplyv na rozsah jej ochrany.
- 52 V druhom rade treba konštatovať, že z dôvodov podobných tým, ktoré sú uvedené v bodoch 48 až 51 tohto rozsudku, vyhlásenie o vzdaní sa práva upravené vnútroštátnym právom, ktorého účinkom je od začiatku a trvalo priznať prvku kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa vzťahuje, povahu bez rozlišovacej spôsobilosti, takže by mal len obmedzený význam pre analýzu pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, je tiež nezlučiteľné s požiadavkami tohto ustanovenia.
- 53 V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, že opisné prvky, prvky bez rozlišovacej spôsobilosti alebo s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou kombinovanej ochrannej známky, či už sa na ne vzťahuje, alebo nevzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, ako je vyhlásenie dotknuté vo veci samej, majú vo všeobecnosti nižšiu váhu v rámci analýzy podobnosti označení než prvky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré tiež majú väčšiu možnosť dominovať celkovému dojmu vytváranému touto ochrannou známkou (pozri v tejto súvislosti rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23, a uznesenie z 27. apríla 2006, L'Oréal/ÚHVT, C-235/05 P, nepublikované, EU:C:2006:271, bod 43).
- 54 Súdny dvor však už spresnil, že individuálne posúdenie každého označenia na účely určenia celkového dojmu, ktoré z neho vyplýva, ako ho požaduje ustálená judikatúra Súdneho dvora, sa má uskutočniť v závislosti od konkrétnych okolností prípadu, a nemôže sa tak považovať za podriadené všeobecným domnienkam (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 36).
- 55 Po druhé, ak staršia ochranná známka a označenie, ktorého zápis sa požaduje, kolidujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo opisnou spôsobilosťou, pokiaľ ide o predmetné výrobky a služby, je pravda, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 často nevedie ku konštatovaniu existencie uvedenej pravdepodobnosti. Z judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že existenciu takejto pravdepodobnosti zámery nemožno vzhľadom na závislosť relevantných faktorov v tejto súvislosti vopred a v každom prípade vylúčiť (pozri v tejto súvislosti uznesenie z 29. novembra 2012, Hrbek/ÚHVT, C-42/12 P, neuvyverejnené, EU:C:2012:765, bod 63, a rozsudok z 8. novembra 2016, BSH/ÚHVT, C-43/15 P, EU:C:2016:837, body 48 a 61 až 64).

- 56 Z vyššie uvedeného vyplýva, že priznanie jednému z prvkov kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, povahy bez rozlišovacej spôsobilosti, a tak obmedzenú váhu pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, by v určitých situáciách mohlo zodpovedať vnímaniu príslušnou verejnosťou dotknutých označení. Nemožno však vychádzať z toho, že je to tak v každom prípade, takže vyhlásenie o vzdaní sa práva s takým účinkom môže viesť k zápisu označení spôsobilých vyvolať pravdepodobnosť zámeny u uvedenej verejnosti v zmysle tohto ustanovenia.
- 57 Po tretie treba zdôrazniť, že výklad prijatý v bodoch 46 a 52 tohto rozsudku nemožno spochybniť okolnosťou, podľa ktorej prvok, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva dotknuté vo veci samej, je podľa vnútroštátneho práva a z dôvodu jeho opisnej povahy vylúčený z ochrany poskytovanej zapísanej ochrannej známke, takže jeho zohľadnenie pri analýze relevantných faktorov pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 by mu umožnilo požívať ochranu, ktorú nemôže v systéme uvedenej smernice požívať.
- 58 Zistenie pravdepodobnosti zámeny vedie totiž k ochrane určitej kombinácie prvkov bez toho, aby bol opisný prvok chránený ako taký (pozri analogicky uznesenia z 15. januára 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, neuvyverejnené, EU:C:2010:18, bod 73, a z 30. januára 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, bod 45). V dôsledku toho sa majiteľ kombinovanej ochrannej známky v žiadnom prípade nemôže domáhať výlučného práva iba k časti ochrannej známky, a to bez ohľadu na existenciu vyhlásenia o vzdaní sa práva stanoveného vnútroštátnym právom.
- 59 Okrem toho, ako uviedol generálny advokát v bodoch 26 a 50 svojich návrhov, smernica 2008/95 stanovuje dostatočné záruky na zabezpečenie jednak toho, aby označenia, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek pre kategórie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, neboli podľa článku 3 ods. 1 písm. c) do registra zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné, aby tak mohli byť voľne používané ostatnými hospodárskymi subjektmi.
- 60 Z článku 6 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice ďalej vyplýva, že pokiaľ je označenie platne zapísané ako ochranná známka, výlučné právo, ktoré mu táto ochranná známka poskytuje, neoprávňuje jeho majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku opisné údaje týkajúce sa tovaru alebo služieb, s výhradou dodržania určitých podmienok (pozri v tejto súvislosti rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 25 a 28; z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, body 46 a 47, ako aj z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2010:139, body 59 až 62).
- 61 Okrem toho treba spresniť, že uvedený výklad sleduje ciele smernice 2008/95, na ktoré sa odkazuje v bode 32 tohto rozsudku, pretože sa usiluje o zabezpečenie toho, aby ochrana zapísanej národnej ochrannej známky pred pravdepodobnosťou zámeny bola zaručená na základe rovnakých kritérií, a teda jednotným spôsobom vo všetkých členských štátoch, predovšetkým s prihliadnutím na okolnosť, že mnohé členské štáty nestanovujú možnosť zapísať označenie ako ochrannú známku s takými vyhláseniami o vzdaní sa práva a že podmienky zápisu týchto vyhlásení o vzdaní sa práva a ich účinky sa môžu v rámci právnych úprav týchto členských štátov líšiť.
- 62 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej vyhlásenie o vzdaní sa práva vylúči jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, z celkovej analýzy faktorov dôležitých na určenie existencie pravdepodobnosti zámeny v zmysle tohto ustanovenia alebo prizná v tejto analýze takému prvku od začiatku a trvalo obmedzený význam.

O trovách

- 63 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny 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 (piata komora) rozhodol takto:

Článok 4 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 má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej vyhlásenie o vzdaní sa práva vylúči jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, z celkovej analýzy faktorov dôležitých na určenie existencie pravdepodobnosti zámery v zmysle tohto ustanovenia alebo prizná v tejto analýze takému prvku od začiatku a trvalo obmedzený význam.

Podpisy