



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 15. marca 2012*

„Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Dôvody zamietnutia alebo neplatnosti — Slovné výrazy tvorené kombináciou slov a sekvenciou písmen zhodných so začiatočnými písmenami týchto slov — Rozlišovacia spôsobilosť — Opisný charakter — Kritériá posúdenia“

V spojených veciach C-90/11 a C-91/11,

ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundespatentgericht (Nemecko) z 11. januára 2011 a doručené Súdnemu dvoru 25. februára 2011, ktoré súvisia s konaniami:

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

a

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

proti

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), E. Juhász, G. Arestis a T. von Danwitz,

generálny advokát: N. Jääskinen,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, v zastúpení: J. Nabert, Rechtsanwalt,
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- poľská vláda, v zastúpení: M. Szpunar, splnomocnený zástupca,

* Jazyk konania: nemčina.

— Európska komisia, v zastúpení: T. van Rijn a F. Bulst, splnomocnení zástupcovia,
po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 26. januára 2012,
vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, s. 25, ďalej len „smernica“).
- 2 Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch konaní, pričom návrh na začatie prvého konania podal A. Strigl na Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký patentový a známkový úrad, ďalej len „úrad“) a druhé konanie sa týka sporu medzi spoločnosťami Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (ďalej len „Securvita“) a Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (ďalej len „Öko-Invest“) vo veci zápisu výrazu „Multi Markets Fund MMF“ v prvom konaní a výrazu „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ v druhom konaní ako ochranných známk.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Článok 3 smernice, nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, stanovuje:
„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:
a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;
b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek [údajov – *neoficiálny preklad*], ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

...“

Vnútroštátne právo

- 4 § 8 ods. 2 body 1 a 2 zákona o ochrane ochranných známk a iných rozlišovacích označení (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, ďalej len „MarkenG“) stanovuje:
„Zo zápisu sú vylúčené ochranné známky,
1. ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté výrobky alebo služby;
2. ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo údajov, 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...“

Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky

Vec C-90/11

- 5 Alfred Strigl podal v roku 2008 na úrad prihlášku slovnjej ochrannej známky „Multi Markets Fund MMF“ na označenie služieb zaradených do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení a tieto služby sú opísané takto: „poisťovníctvo (poradenstvo, predaj a sprostredkovanie poistení); poradenstvo v oblasti poistenia; finančné služby (služby bánk a úverových inštitúcií, finančné poradenstvo, finančné investovanie, úschova peňazí, peňažné záležitosti); služby v oblasti nehnuteľností (správa nehnuteľností a domov, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností); majetkové a finančné poradenstvo.“
- 6 Rozhodnutiami z 23. mája a 11. septembra 2008 úrad zamietol prihlášku na základe § 8 ods. 2 bodov 1 a 2 MarkenG.
- 7 Pokiaľ ide o syntagmu „Multi Markets Fund“, úrad zastával názor, že označuje investičný fond investujúci na viacerých finančných trhoch.
- 8 Pokiaľ ide o sekvenciu písmen „MMF“, úrad sa najmä domnieval, že je predstaviteľné, že verejnosť bude túto sekvenciu, za predpokladu, že nepozná jej význam, chápať ako jasnú skratku troch slovných prvkov označenia „Multi Markets Fund“, keďže uvedená skratka bezprostredne nasleduje po týchto troch prvkoch a preberá ich začiatkové písmená.
- 9 Aj keď úrad pripustil, že sekvencii písmen „MMF“, ak by sa posudzovala samostatne, možno priznať rôzne významy, dospel k záveru, že výber je značne zúžený, pokiaľ sa zohľadnia aj ostatné prvky prihlasovanej ochrannej známky a služby, ktoré s ňou súvisia.
- 10 Proti tomuto zamietnutiu zápisu podal A. Strigl žalobu na Bundespatentgericht (Spolkový patentový súd). Podľa jeho názoru prihlasovaná ochranná známka pripúšťa mnoho významov vo finančnej oblasti a nezakladá nijakú osobitnú spojitosť s určitou finančnou službou. Prvok „MMF“ totiž môže zodpovedať mnohým skratkám, čo postačuje na zamietnutie tvrdenia, že tento výraz možno používať ako opisný.
- 11 Za týchto podmienok Bundespatentgericht rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa dôvod zamietnutia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) [smernice] uplatňovať aj na slovnú ochrannú známku, ktorá je tvorená spojením opisnej syntagmy a neopisnej sekvencie písmen, ak túto sekvenciu písmen verejnosť vníma ako skratku danej syntagmy, keďže preberá začiatkové písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a ochrannú známku ako celok teda možno chápať ako kombináciu navzájom sa vysvetľujúcich opisných údajov alebo skratiek?“

Vec C-91/11

- 12 Slovná ochranná známka „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ bola 25. júna 2001 zapísaná na úrade v mene spoločnosti Securvita pre služby zaradené do triedy 36 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení.
- 13 Dňa 18. júla 2007 podala spoločnosť Öko-Invest návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky na základe tvrdenia, že sekvencia písmen „NAI“ sa vo finančnom odvetví používa ako skratka syntagmy „Natur-Aktien-Index“. Podľa jej názoru táto syntagma nachádzajúca sa za sekvenciou písmen je opisným údajom. Sekvencia písmen, ktorá je vnímaná len ako skratka syntagmy, sa tiež

musí považovať iba za opisný údaj. Podľa spoločnosti Öko-Invest príslušná skupina verejnosti chápe, že tento údaj opisuje služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, keďže tieto služby súvisia s indexom označujúcim akcie ekologicky orientovaných podnikov.

- 14 Rozhodnutím z 28. mája 2008 úrad vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti uvedenej ochrannej známky. Na podporu tohto rozhodnutia vyhlásil, že dôvod neplatnosti podľa článku 8 ods. 2 bodu 1 MarkenG bráni zápisu ochrannej známky, keďže táto ochranná známka ako celok sa zužuje na kombináciu čisto opisných údajov, ktorým predchádza skratka.
- 15 Podľa názoru úradu sekvencia písmen „NAI“ nachádzajúca sa pred syntagmou je skratkou, ktorú takto vníma verejnosť. To vyplýva jednak zo súladu začiatkových písmen každého slova syntagmy so sekvenciou písmen „NAI“ a jednak z pomlčky nachádzajúcej sa za uvedenou sekvenciou, ktorá ešte viac posilňuje myšlienku, že ide o skratku.
- 16 Spoločnosť Securvita podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Bundespatentgericht, pričom tvrdila, že voči zapísanej ochrannej známke nemožno uplatniť nijaký dôvod neplatnosti.
- 17 Za týchto okolností sa Bundespatentgericht rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa dôvod zamietnutia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) [smernice] uplatňovať aj na slovnú ochrannú známku, ktorá je tvorená spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, ak túto sekvenciu písmen verejnosť vníma ako skratku danej syntagmy, keďže preberá začiatkové písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a ochrannú známku ako celok teda možno chápať ako kombináciu navzájom sa vysvetľujúcich opisných údajov alebo skratiek?“

Konanie pred Súdnym dvorom

- 18 Uznesením predsedu Súdného dvora z 26. mája 2011 boli tieto dve veci spojené na účely písomnej a ústnej časti konania, ako aj na účely vyhlásenia rozsudku.

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné pripomienky

- 19 Keďže dôvody zamietnutia alebo neplatnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice sú totožné s dôvodmi zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) 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), nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), judikatúra Súdného dvora súvisiaca s uvedenými nariadeniami sa uplatňuje na ustanovenia smernice, ktoré sú predmetom sporu vo veci samej.
- 20 Keďže vnútroštátny súd uviedol – kumulatívne alebo alternatívne – oba dôvody zamietnutia zápisu alebo neplatnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice, treba najskôr pripomenúť, že aj keď sú všetky dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 3 ods. 1 smernice navzájom nezávislé a vyžadujú si samostatné preskúmanie, príslušné oblasti pôsobnosti týchto dôvodov uvedených v písm. b) a c) tohto ustanovenia sa zjavne prekrývajú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 85).
- 21 Označenie, ktoré teda má, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, pre ktoré sa jeho zápis ako ochrannej známky požaduje, opisný charakter v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice, nemá z tohto dôvodu vo vzťahu k tým istým výrobkom alebo službám nevyhnutne rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle

uvedeného odseku 1 písm. b) uvedenej smernice (pozri rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86, a z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, Zb. s. I-1541, bod 33 a citovanú judikatúru).

- 22 Okrem toho uvedené dôvody zamietnutia treba vykladať z hľadiska všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní týchto dôvodov zamietnutia môže, dokonca musí, odrážať rôzne úvahy v závislosti od predmetného dôvodu zamietnutia (pozri rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46, ako aj zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 25).
- 23 Pokiaľ ide o slovné výrazy tvorené kombináciou prvkov, Súdny dvor spresnil, že prípadný opisný charakter môže byť sčasti skúmaný pre každý z týchto prvkov oddelene, avšak v každom prípade musí byť konštatovaný aj pre celok, ktorý tieto prvky tvoria (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. apríla 2007, ÚHVT/Celltech R&D, C-273/05 P, Zb. s. I-2883, body 76 a 79, ako aj citovanú judikatúru).
- 24 Otázky, ktoré Súdnemu dvoru položil vnútroštátny súd, treba posúdiť práve s prihliadnutím na tieto okolnosti.

O syntagmách, o ktoré ide vo veci samej

- 25 Pokiaľ ide o dve hlavné syntagmy uvedené v ochranných známkach, o ktoré ide vo veci samej, a síce „Multi Markets Fund“ a „Der Natur-Aktien-Index“, vnútroštátny súd uvádza, že označujú jednak investičný fond činný na viacerých finančných trhoch a jednak burzový index označujúci akcie ekologicky orientovaných spoločností.
- 26 Podľa vnútroštátneho súdu sa tieto syntagmy musia považovať za opisujúce vlastnosti ponúkaných finančných služieb v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice, keďže v obchode označujú typ služieb, ako aj niektoré ich vlastnosti.

O sekvenciách písmen, o ktoré ide vo veci samej

- 27 Pokiaľ ide o sekvencie písmen, o ktoré ide vo veci samej, vnútroštátny súd zastáva názor, že označenia „MMF“ a „NAI“ nemajú samostatne opisný charakter v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice.
- 28 Uvedené sekvencie totiž nemôžu same osebe označovať akékoľvek vlastnosti predmetných služieb v zmysle daného ustanovenia smernice.

O prihlasovaných ochranných známkach posudzovaných ako celok

- 29 Z predchádzajúceho vyplýva, že svojimi otázkami chce vnútroštátny súd zistiť, či sa dôvody zamietnutia podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) smernice uplatňujú na slovnú ochrannú známku tvorenú spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá sama osebe nie je opisná, ale preberá začiatkové písmená slov tvoriacich túto syntagmu.
- 30 V tejto súvislosti treba uviesť, že článok 3 ods. 1 písm. b) smernice má za cieľ zabrániť zápisu ochranných známkov nemajúcich rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá jediná ich robí spôsobilými plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo koncovému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožniac mu tým odlišiť tento tovar alebo túto službu bez nožnej zámény od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri rozsudky z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 23).

- 31 Pokiaľ ide o článok 3 ods. 1 písm. c) smernice, všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ tohto ustanovenia, 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 rozsudok Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, už citovaný, bod 37 a citovanú judikatúru).
- 32 V prejednávanej veci treba uviesť, že v oboch týchto prípadoch tri veľké písmená, o ktoré ide vo veci samej, t. j. „MMF“ a „NAI“, predstavujú začiatkové písmená syntagiem, ku ktorým sú pripojené. Syntagma a sekvencia písmen sú tak v každom prípade určené na vzájomné jasné vysvetlenie a na zdôraznenie spojitosti, ktorá medzi nimi existuje. Každá sekvencia písmen je teda formulovaná tak, aby podporila vnímanie syntagmy verejnosťou tým, že zjednodušuje jej použitie a uľahčuje jej zapamätávanie.
- 33 V tejto súvislosti skutočnosť, že sekvencia písmen je pred syntagmou alebo nasleduje po nej, nemá nijaký význam.
- 34 Pokiaľ ide o zloženie „NAI – Der Natur-Aktien-Index“, je dôležité tiež poznamenať, že po sekvencii písmen „NAI“ nasleduje pomlčka, ktorá ju spája so syntagmou. Táto pomlčka môže podľa uznesenia vnútroštátneho súdu posilniť celkový dojem, podľa ktorého ide len o skratku syntagmy, ktorá po nej nasleduje. Ako navyše uvádza vnútroštátny súd, toto posúdenie nemožno spochybníť tým, že sekvencia písmen „NAI“ neobsahuje začiatkové písmeno určitého člena „Der“, ktorý sa nachádza v následnej syntagme, keďže člen „Der“ je doplnkový prvok vo vzťahu k podstatným menám, ktorých začiatkové písmená sú prevzaté v predmetnej sekvencii písmen.
- 35 Okrem toho nijaký ďalší prvok neumožňuje domnievať sa, že spojenie syntagmy a sekvencie písmen je neobvyklé alebo má vlastný význam, ktorý je podľa vnímania príslušnej skupiny verejnosti spôsobilý odlišiť dotknuté služby od služieb iného obchodného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. mája 2008, Eurohypos/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 69).
- 36 Naopak, samotné pripojenie sekvencie písmen ako skratky k syntagme bez toho, aby v nej boli vykonané neobvyklé zmeny, môže viesť k slovnému výrazu zloženému výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie vlastností predmetných služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 98).
- 37 Navyše, ako navrhuje vnútroštátny súd, ak sekvencie písmen, o ktoré ide vo veci samej, príslušná skupina verejnosti vníma ako skratky syntagiem, ku ktorým sú pripojené, tieto sekvencie nemôžu prevládať nad súhrnom všetkých prvkov ochrannej známky ako celku, a to ani vtedy, keď tieto sekvencie môžu mať samy osebe rozlišovaciu spôsobilosť.
- 38 Naopak, ako spresnil generálny advokát v bode 56 svojich návrhov, sekvencia písmen preberajúca začiatkové písmená slov tvoriacich syntagmu má vo vzťahu k tejto syntagme len vedľajšie postavenie. Ako navrhuje vnútroštátny súd, aj keď každá dotknutá sekvencia písmen má sama osebe neopisný charakter, je spôsobilá mať opisný charakter z dôvodu svojej kombinácie v rámci predmetnej ochrannej známky s hlavným výrazom, ktorý je sám osebe opisný a v súvislosti s ktorým je táto sekvencia chápaná ako jeho skratka.
- 39 Z toho vyplýva, že ak príslušná skupina verejnosti vníma ochranné známky, o ktoré ide v konaní vo veci samej, pri ich celkovom posúdení ako ochranné známky informujúce o vlastnostiach finančných služieb, ktoré označujú, tieto ochranné známky sa musia považovať za opisné v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) smernice, a teda za ochranné známky, ktoré nevyhnutne nemajú rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté služby v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86).

- 40 Na položené otázky treba teda odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na slovnú ochrannú známku tvorenú spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, ak túto sekvenciu písmen verejnosť vníma ako skratku danej syntagmy, keďže preberá začiatočné písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a teda predmetnú ochrannú známku ako celok možno chápať ako kombináciu opisných údajov alebo skratiek, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

O trovách

- 41 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 (tretia komora) rozhodol takto:

Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) 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 sa uplatňuje na slovnú ochrannú známku tvorenú spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, ak túto sekvenciu písmen verejnosť vníma ako skratku danej syntagmy, keďže preberá začiatočné písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a teda predmetnú ochrannú známku ako celok možno chápať ako kombináciu opisných údajov alebo skratiek, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podpisy