



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 19. júna 2014*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 3 ods. 1 a 3 — Ochranná známka tvorená červenou farbou bez kontúr zapísaná pre bankové služby — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Dôkaz — Spotrebiteľský prieskum — Moment, keď sa rozlišovacia spôsobilosť na základe užívania musí nadobudnúť — Dôkazné bremeno“

V spojených veciach C-217/13 a C-218/13,

ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundespatentgericht (Nemecko) z 8. marca 2013 a doručené Súdnemu dvoru 24. apríla 2013, ktoré súvisia s konaniami:

Oberbank AG (C-217/13)

a

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

proti

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca),

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Oberbank AG, v zastúpení: S. Jackermeier, Rechtsanwalt,

— Banco Santander SA a Santander Consumer Bank AG, v zastúpení: B. Goebel, Rechtsanwalt,

* Jazyk konania: nemčina.

- Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., v zastúpení: S. Fiscoeder, U. Lüken a U. Karpenstein, Rechtsanwälte,
- španielska vláda, v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnená zástupkyňa,
- poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: S. Brighthouse, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Ford, barrister,
- Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a G. Braun, splnomocnení zástupcovia,

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

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 3 ods. 1 a 3 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).
- 2 Tieto návrhy boli podané v rámci sporov medzi, vo veci C-217/13 Oberbank AG (ďalej len „Oberbank“) a Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (ďalej len „DSGV“) a vo veci C-218/13 Banco Santander SA (ďalej len „Banco Santander“) a Santander Consumer Bank AG (ďalej len „Santander Consumer Bank“) a DSGV, ktoré sa týkajú návrhov na vyhlásenie neplatnosti červenej farebnej ochrannej známky bez kontúr, ktorej majiteľkou je DSGV.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Smernica 2008/95 zrušila a nahradila prvú smernicu Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92).
- 4 Odôvodnenie 1 smernice 2008/95 spresňuje:
„Smernica Rady [89/104] bola... zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.“
- 5 Odôvodnenia 6 a 10 smernice 2008/95, ktoré v zásade zodpovedajú odôvodneniam 5 a 9 smernice 89/104, znejú:
„6. ... členské štáty by mali mať naďalej možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, zrušenia a vyhlásenia neplatnosti ochranných známk získaných zápisom. Môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známk a postupy vyhlásenia ich neplatnosti ...

...

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. ...“

6 Podľa článku 2 smernice 2008/95, ktorý má názov „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“ a svojím znením je totožný s článkom 2 smernice 89/104:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky... za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.“

7 Článok 3 smernice 2008/95 nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, ktorý bez podstatnej zmeny preberá obsah článku 3 smernice 89/104, stanovuje:

„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.

...“

Nemecké právo

8 § 8 ods. 2 bod 1 zákona o ochranných známkach (Markengesetz) 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 dotknutý tovar alebo služby.“

9 § 8 ods. 3 MarkenG stanovuje:

„[Bod 1 odseku 2] sa nepoužije, ak sa pred vydaním rozhodnutia o zápise ochranná známka na základe svojho používania presadila pre tovar alebo služby uvedené v prihláške u relevantnej skupiny verejnosti.“

10 § 37 ods. 2 MarkenG znie:

„Ak z preskúmania vyplynie, že ochranná známka v deň podania prihlášky... nespĺňala podmienky uvedené v § 8 ods. 2 bode 1, 2 alebo 3, ale dôvod pre zamietnutie zápisu po dni podania prihlášky zanikol, prihlášku nemožno zamietnuť, ak prihlasovateľ súhlasí s tým, aby sa bez ohľadu na pôvodný deň podania prihlášky... považoval za deň podania prihlášky ten deň, keď zanikla prekážka poskytnutia ochrany, a seniorita v zmysle § 6 ods. 2 sa stanoví na základe tohto nového dátumu.“

11 Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 MarkenG:

„1. Zapísaná ochranná známka sa na návrh vyhlási za neplatnú, ak bola zapísaná v rozpore s [§ 8].

2. Ak bola ochranná známka zapísaná v rozpore s [§ 8 ods. 2 bodom 1], zápis možno vyhlásiť za neplatný len vtedy, ak prekážka poskytnutia ochrany existuje ešte aj v čase rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti. ...“

Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky

- 12 Z rozhodnutí vnútroštátneho súdu vyplýva, že DSGV podal 7. februára 2002, prihlášku červenej farebnej ochrannej známky HKS 13 (ďalej len „predmetná ochranná známka“) bez kontúr pre niekoľko tovarov a služieb.
- 13 Rozhodnutím zo 4. septembra 2003 Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky, ďalej len „DPMA“) túto prihlášku zamietol. DSGV sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal, pričom prihlášku ochrannej známky zúžil na niektoré služby zaradené do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a predložil spotrebiteľský prieskum z 24. januára 2006.
- 14 Rozhodnutím z 28. júna 2007 DPMA zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že na základe predloženého prieskumu treba konštatovať, že pre momentálne uvedené služby v prihláške ochrannej známky sa predmetná ochranná známka presadila u relevantnej skupiny verejnosti v zmysle § 8 ods. 3 MarkenG na úrovni 67,9 %. Uvedená ochranná známka bola preto 11. júla 2007 zapísaná pre služby zaradené do uvedenej triedy 36, ktoré v podstate zahŕňajú rôzne finančné služby a služby retailového bankovníctva.
- 15 Dňa 15. januára 2008 podala Oberbank návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky, pričom najmä namietala, že táto ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe jej používania. DSGV tento návrh spochybňuje.
- 16 Rozhodnutím zo 16. júna 2009 DPMA uvedený návrh zamietol a konštatoval, že predmetná ochranná známka napriek tomu, že nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, takúto spôsobilosť nadobudla na základe svojho používania, tak ako vyplýva zo spotrebiteľského prieskumu z 24. januára 2006 a ďalších dokumentov, ktoré predložil DSGV.
- 17 Oberbank podala žalobu na vnútroštátny súd, ktorou žiadala o zrušenie tohto rozhodnutia a o vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky. Pred vnútroštátnym súdom Oberbank uvádza neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky. DSGV navrhuje túto žalobu zamietnuť a pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky na základe jej používania, predkladá ďalší spotrebiteľský prieskum, ktorý sa uskutočnil v júni 2011.
- 18 Dňa 19. októbra 2009 podali Banco Santander a Santander Consumer Bank návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky, pričom uviedli dôvody podobné tým, ktoré uviedla Oberbank vo svojom návrhu z 15. januára 2008. Na účely podloženia svojich návrhov na vyhlásenie neplatnosti predložili DPMA okrem iného viaceré spotrebiteľských prieskumov a znaleckých posudkov. DSGV tieto návrhy spochybnil.
- 19 DPMA, ktorý spojil tieto dve konania, rozhodnutím z 24. apríla 2012 zamietol tieto návrhy z rovnakých dôvodov, ako uviedol vo svojom rozhodnutí zo 16. júna 2009.

- 20 Banco Santander a Santander Consumer Bank podali proti tomuto rozhodnutiu na vnútroštátny súd žalobu porovnateľnú so žalobou, ktorú podala Oberbank v druhej veci. Okrem toho tvrdili, že pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania ochrannej známky, dôkazné bremeno v konaní o vyhlásenie neplatnosti znáša majiteľ ochrannej známky. DSGV opäť navrhuje žalobu zamietnuť.
- 21 Vnútroštátny súd v prvom rade uvádza, že farba HKS 13 nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a že na účely určenia, či farebná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe jej používania, judikatúra nemeckých súdov vyžaduje, aby sa vykonal prieskum s cieľom zistiť úroveň „čistej“ asociácie alebo „úroveň presadenia sa“ dotknutej ochrannej známky.
- 22 Podľa vnútroštátneho súdu by bolo možné konštatovať s ohľadom na osobitné okolnosti prejednávanej veci, že len vtedy predmetná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, ak úroveň jej presadenia sa je viac ako 70 %, pričom tieto osobitné okolnosti spočívajú najmä v skutočnosti, že ide o farbu ako takú a že náklady na reklamu, ktoré vynaložil DSGV, neumožňujú určiť, či sa jej podarilo presadiť odtieň HK 13 pre služby, ktoré poskytuje, ako vlastnú známku.
- 23 Vnútroštátny súd sa pýta, za akých podmienok sa farebná ochranná známka bez kontúr presadí u relevantnej verejnosti v takom rozsahu, aby na základe používania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Vnútroštátny súd poznamenáva, že Súdny dvor sa k tejto otázke doposiaľ nevyjadril.
- 24 V druhom rade vnútroštátny súd konštatuje, že vyriešenie sporov závisí od otázky, či sa má existencia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania posudzovať ku dňu podania prihlášky alebo odo dňa zápisu namietanej ochrannej známky. Poznamenáva, že podľa nemeckej právnej úpravy sa zápis ochrannej známky vyhlási za neplatný, keď táto ochranná známka pred okamihom rozhodnutia o zápise nenadobudla na základe používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 8 a § 50 ods. 1 MarkenG a ak ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania v čase rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti v zmysle § 50 ods. 2 prvej vety MarkenG.
- 25 Vnútroštátny súd zdôrazňuje, že nemecká právna úprava sa napriek tomu má vykladať v tom zmysle, že Spolková republika Nemecko nevyužila možnosť upravenú v druhej vete článku 3 ods. 3 smernice 2008/95. Ustanovenie § 8 ods. 3 sa má preto podľa tohto súdu vykladať v spojení s § 37 ods. 2 tohto zákona, ktorý stanovuje, že ochrannú známku možno zapísať len vtedy, ak mala v čase podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť. Ak ochranná známka takúto spôsobilosť nadobudla po podaní prihlášky, posledné uvedené ustanovenie upravuje výslovne posunutie seniority, ktoré je podmienené súhlasom prihlasovateľa, pričom toto posunutie sa podľa uvedeného súdu zhoduje so späťvzatím prihlášky a neskorším podaním novej prihlášky. Uvedený súd tvrdí, že nemecká právna úprava sa má preto vykladať v tom zmysle, že ochranná známka musela nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v čase podania prihlášky a že uvedené platí obdobne v konaní o vyhlásenie neplatnosti.
- 26 V prípade, že je v prejednávanej veci relevantný čas zápisu, úroveň asociácie nedosiahla 70 %. Naopak, ak je rozhodujúci čas podania prihlášky, bude potrebné preskúmať stav k tomuto dátumu.
- 27 V treťom rade vnútroštátny súd uvádza, že vyriešenie sporov vo veci samej závisí aj od toho, ako treba rozhodnúť v prípade, keď už nie je možné určiť niektoré skutočnosti dôležité pre rozhodnutie.

28 Za týchto okolností Bundespatentgericht rozhodol prerušiť konania a položiť Súdnemu dvoru v každom konaní vo veci samej tieto prejudiciálne otázky:

„1. Bráni článok 3 ods. 1 a 3 smernice takému výkladu vnútroštátneho práva, podľa ktorého musí v prípade abstraktnej farebnej ochrannej známky (v prejednávanej veci červenej HKS 13), ktorá sa navrhuje pre služby vo finančníctve, zo spotrebiteľského prieskumu vyplynúť čistý stupeň asociácie vo výške najmenej 70 %, aby bolo možné predpokladať, že ochranná známka nadobudla na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť?

2. Má sa článok 3 ods. 3 prvá veta smernice vykladať v tom zmysle, že čas podania prihlášky ochrannej známky – a nie čas jej zápisu – je relevantný aj vtedy, keď majiteľ ochrannej známky v rámci obhajoby svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky uvádza, že známka v každom prípade svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla na základe svojho používania viac ako tri roky po podaní prihlášky, ale ešte pred zápisom?

3. V prípade, že by bol aj za uvedených podmienok rozhodujúci čas podania prihlášky:

Má sa ochranná známka vyhlásiť za neplatnú vtedy, keď už nie je jasné, alebo sa už nedá objasniť, či na základe svojho používania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v čase podania prihlášky? Alebo si vyhlásenie neplatnosti vyžaduje, aby predkladateľ návrhu na vyhlásenie neplatnosti preukázal, že v čase podania prihlášky nezískala ochranná známka na základe svojho používania nijakú rozlišovaciu spôsobilosť?“

29 Uznesením predsedu Súdneho dvora zo 14. mája 2013 boli prejednávané veci spojené na spoločné konanie na účely písomnej časti konania, ústnej časti konania a rozsudku.

O prejudiciálnych otázkach

Úvodné pripomienky

30 Návrhy na začatie prejudiciálneho konania odkazujú na smernicu 2008/95. Súdny dvor preto poskytnie výklad tejto smernice, o ktorý žiada vnútroštátny súd. Treba však zdôrazniť, že táto smernica nadobudla v zmysle článku 18 účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*, teda 28. novembra 2008. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vo veci C-217/13 však vyplýva, že Oberbank predložila DPMA svoj návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky 15. januára 2008, teda ešte v čase účinnosti smernice 89/104.

31 V prípade, že vnútroštátny súd napokon dôjde k záveru, že tento spor v uvedenej veci patrí do pôsobnosti smernice 89/104, treba uviesť, že odpovede na položené otázky poskytnuté v tomto rozsudku možno uplatniť aj na skorší právny predpis. V čase prijatia relevantných ustanovení smernice 2008/95, ktorou sa v zmysle jej odôvodnenia 1 len kodifikovala smernica 89/104, tieto nepodliehali žiadnej podstatnej zmene, pokiaľ ide o ich znenie, kontext alebo ciele v porovnaní s príslušnými ustanoveniami smernice 89/104.

32 Z rovnakého dôvodu sa judikatúra týkajúca sa relevantných ustanovení smernice 89/104 naďalej uplatní na príslušné ustanovenia smernice 2008/95.

O prvej otázke

- 33 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 a 3 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %.
- 34 Oberbank, Banco Santander a Santander Consumer Bank, ako aj španielska a poľská vláda sa domnievajú, že na túto otázku treba odpovedať záporne. Na podporu tohto tvrdenia Oberbank poukazuje najmä na osobitosti farebných ochranných znáмок, Banco Santander a Santander Consumer Bank poukazujú na všeobecný záujem vyplývajúci zo zachovania prístupnosti farieb a zníženú spôsobilosť dotknutej ochrannej známky skutočne slúžiť ako ochranná známka, španielska vláda uvádza neprimeranú povahu ostatných dôkazných prostriedkov pre farebné ochranné známky a poľská vláda potrebu chrániť spotrebiteľov pred omylom.
- 35 DSGV, vláda Spojeného kráľovstva a Európska komisia zastávajú názor, že na prvú otázku treba odpovedať kladne. Domnievajú sa, že článok 3 ods. 1 a 3 smernice 2008/95 si vyžaduje posúdenie všetkých relevantných okolností.
- 36 Na úvod treba pripomenúť, že farba sama osebe môže za určitých podmienok tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice 2008/95 (v tomto zmysle pozri rozsudky *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, body 27 až 42, a *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 42).
- 37 Všeobecná spôsobilosť označenia tvoriť ochrannú známku však neznamená, že toto označenie má vo vzťahu k určitému tovaru alebo službe rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 (analogicky pozri rozsudok *ÚHVT/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, bod 29 a citovanú judikatúru). V prejednávanej veci z rozhodnutí vnútroštátneho súdu vyplýva, že aj keď predmetná ochranná známka môže tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice 2008/95, nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice. Z návrhov na začatie prejudiciálneho konania tiež vyplýva, že vnútroštátny súd sa len snaží určiť, akým spôsobom sa má posúdiť, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania v zmysle odseku 3 tohto článku 3 a predovšetkým, či toto posúdenie môže podstatným spôsobom závisieť od výsledkov spotrebiteľského prieskumu.
- 38 Podľa ustálenej judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky nadobudnutá na základe používania, rovnako ako rozlišovacia spôsobilosť, ktorá podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 predstavuje jednu zo všeobecných podmienok stanovených pre zápis ochrannej známky, znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda ich odlíšiť od výrobku či služby iných podnikov (rozsudky *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 46, ako aj *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 35).
- 39 Podľa rovnako ustálenej judikatúry, nezávisle na tom, či rozlišovacia spôsobilosť je vlastná alebo bola nadobudnutá používaním, musí sa posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej so zreteľom na predpokladané vnímanie relevantnou skupinou verejnosti, konkrétne priemernými spotrebiteľmi predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, ktorí sú priemerne informovaní a primerane pozorní a obozretní (rozsudky *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34 a citovaná judikatúra, ako aj *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, bod 25).
- 40 Pokiaľ ide o otázku, ako sa má určiť, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, z ustálenej judikatúry vyplýva, že orgán, ktorý je príslušný pre zápis ochranných znáмок, je povinný vykonať konkrétne preskúmanie (rozsudky *Libertel*, EU:C:2003:244, bod 77,

a Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, bod 27) a celkovo posúdiť prvky, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka získala schopnosť identifikovať predmetný výrobok alebo službu ako pochádzajúci od určitého podniku (rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 49, a Nestlé, EU:C:2005:432, bod 31). Tieto prvky sa okrem toho musia týkať používania ochrannej známky ako ochrannej známky, teda na účely takejto identifikácie relevantnou skupinou verejnosti (rozsudky Philips, EU:C:2002:377, bod 64, ako aj Nestlé, EU:C:2005:432, body 26 a 29).

- 41 V rámci tohto posúdenia možno zohľadniť najmä podiel predmetnej ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer relevantnej skupiny verejnosti, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 51, a Nestlé, EU:C:2005:432, bod 31).
- 42 Ak na základe takýchto ukazovateľov príslušný orgán usúdi, že relevantná skupina verejnosti alebo aspoň jej podstatná časť identifikuje výrobok vďaka predmetnej ochrannej známke ako výrobok alebo službu pochádzajúce od určitého podniku, musí v každom prípade dospieť k záveru, že podmienka stanovená v článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 pre to, aby sa zápis ochrannej známky nezamietol alebo nebola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, je splnená (v tomto zmysle pozri rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 52, a Philips, EU:C:2002:377 bod 61).
- 43 Treba tiež spresniť, že právo Únie nebráni tomu, aby v prípade, ak príslušný orgán zistí osobitné ťažkosti pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania ochrannej známky, o ktorej zápis alebo vyhlásenie neplatnosti sa žiada, mohol tento orgán za podmienok stanovených vnútroštátnym právom, využiť spotrebiteľský prieskum na účely odôvodnenia svojho rozsudku (pozri v tomto zmysle rozsudok Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 53 a citovanú judikatúru). V prípade, ak vnútroštátny súd takýto prieskum využije, prináleží mu určiť percento spotrebiteľov, ktoré sa považuje za dostatočne významné (analogicky pozri rozsudok Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, bod 89).
- 44 Okolnosti, za akých možno podmienku spojenú s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti na základe používania, ktorá sa vyžaduje v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95, považovať za splnenú, však nemôžu byť založené len na všeobecných a abstraktných údajoch, akými sú určené percentuálne podiely (rozsudky Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, bod 52, a Philips, EU:C:2002:377, bod 62).
- 45 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v rámci celkového posúdenia prvkov, ktorými možno preukázať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, sa môže najmä zdať, že vnímanie rôznych druhov ochranných znáмок relevantnou skupinou verejnosti nie je rovnaké, a preto by mohlo byť preukázanie rozlišovacej spôsobilosti, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania, jedného druhu ochranných znáмок náročnejšie než preukázanie rozlišovacej spôsobilosti iného druhu (rozsudky Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, bod 52 a citovaná judikatúra, ako aj Nichols, EU:C:2004:538, bod 28).
- 46 Ani článok 2, ani článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3 smernice 2008/95 však nerozlišujú medzi druhmi ochranných znáмок. Kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti farebných ochranných znáмок bez kontúr, o aké ide vo veci samej, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania, sú teda rovnaké ako kritériá uplatniteľné na iné druhy ochranných znáмок (analogicky pozri rozsudky Philips, EU:C:2002:377, bod 48, ako aj Nichols, EU:C:2004:538, body 24 a 25).
- 47 Z toho vyplýva, že ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých druhov ochranných znáмок na základe ich povahy a ktoré treba zohľadniť, nemôžu byť dôvodom pre stanovenie prísnejších kritérií posúdenia, ktoré nahrádzajú alebo vylučujú uplatnenie kritéria

rozlišovacej spôsobilosti vykladaného v judikatúre týkajúcej sa iných druhov ochranných známk (pozri v tomto zmysle rozsudok Nichols, EU:C:2004:538, bod 26, ako aj analogicky rozsudok ÚHVT/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, bod 34).

- 48 Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo všeobecnosti nemožno uviesť, napríklad s odkazom na stanovené percento týkajúce sa úrovne rozpoznateľnosti ochrannej známky relevantnou skupinou verejnosti, kedy ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania a že aj v prípade farebných ochranných známk bez kontúr, o aké ide vo veci samej, a aj keď môže spotrebiteľský prieskum patriť medzi prvky, ktoré umožňujú posúdiť, či takáto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, výsledok takéhoto spotrebiteľského prieskumu nemôže byť jediným určujúcim prvkom pre rozhodnutie o existencii rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania.
- 49 S ohľadom na vyššie uvedené treba na prvú prejudiciálnu otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 a 3 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %.

O druhej otázke

- 50 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 3 ods. 3 prvú vetu smernice 2008/95 treba vykladať v tom zmysle, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti týkajúceho sa ochrannej známky, ktorá nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, treba na účely posúdenia, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, preskúmať, či takúto spôsobilosť nadobudla pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky, ak majiteľ namietanej ochrannej známky tvrdí, že táto známka v každom prípade nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania po podaní prihlášky, ale pred zápisom ochrannej známky, pričom vnútroštátny súd v tomto ohľade spresňuje, že nemecké právo sa má vykladať v tom zmysle, že Spolková republika Nemecko nevyužila možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete tejto smernice.
- 51 S ohľadom na toto posledné spresnenie DSGV a Európska komisia uvádzajú, že táto otázka je neprípustná. Domnievajú sa totiž, že opis vnútroštátneho právneho rámca, tak ako ho vykonal vnútroštátny súd, je nesprávny. Spolková republika Nemecko využila možnosť upravenú v uvedenej druhej vete, z čoho vyplýva, že táto druhá otázka je hypotetická.
- 52 V tomto ohľade treba pripomenúť, že Súdny dvor neprináleží sa v rámci systému súdnej spolupráce zakotvenej článkom 267 ZFEÚ vyjadrovať k výkladu vnútroštátnych ustanovení, ani posúdiť, či je výklad, ktorý podáva vnútroštátny súd, správny. Súdny dvor má totiž v rámci rozdelenia právomocí medzi Súdny dvor a vnútroštátne súdy zohľadniť právny a skutkový rámec, do ktorého patria prejudiciálne otázky, tak, ako ho definovalo rozhodnutie vnútroštátneho súdu (rozsudky Fundación Gala-Salvador Dalí a VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191, bod 21 a citovaná judikatúra, ako aj Logstor ROR Polska, C-212/10, EU:C:2011:404, bod 30).
- 53 Za týchto podmienok je potrebné, aby Súdny dvor odpovedal na druhú otázku, ktorá mu bola položená na základe konštatovania vnútroštátneho súdu, podľa ktorého nemecké právo sa má v prejednávanej veci vykladať tak, že Spolková republika Nemecko neprevzala do svojho vnútroštátneho práva možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95 a z tohto dôvodu konštatovať, že táto otázka je prípustná.
- 54 K predmetu konania Oberbank tvrdí, že článok 3 ods. 3 prvá veta smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že obidva dátumy uvedené vnútroštátnym súdom sú relevantné a že dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania sa musí predložiť k obidvom týmto dátumom.

- 55 Banco Santander a Santander Consumer Bank, ako aj španielska a poľská vláda zastávajú názor, že ak dotknutý členský štát nevyužil možnosť ustanovenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95, dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti získanej na základe používania sa musí vzťahovať k dátumu podania prihlášky ochrannej známky. Komisia subsidiárne podporuje tento výklad. Pokiaľ ide o DSGV, tento tvrdí, že v každom prípade je v konaní o vyhlásenie neplatnosti, o aké ide vo veci samej, relevantným dátumom dátum zápisu ochrannej známky.
- 56 Podľa článku 3 ods. 3 prvej vety smernice 2008/95 prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo ak bola ochranná známka zapísaná, nebude vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d) tohto článku, ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.
- 57 Z jednoznačného znenia tejto prvej vety jasne vyplýva, na rozdiel od tvrdenia DSGV, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, v prípade ktorej sa uvádza jeden alebo viac dôvodov pre vyhlásenie neplatnosti vymedzených v článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2008/95, a keď je uplatniteľnosť najmenej jedného z týchto dôvodov preukázaná, sa na ochrannú známku neuplatní uvedený dôvod alebo dôvody pre vyhlásenie neplatnosti len v tom prípade, ak nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky.
- 58 Takýto gramatický výklad podporuje účel ustanovenia, ktorého súčasťou je táto prvá veta. Druhá veta článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 totiž výslovne členským štátom umožňuje rozšíriť uplatnenie možnosti stanovenej v prvej vete tohto článku 3 ods. 3 v prípade, ak sa rozlišujúca spôsobilosť nadobudla na základe používania ochrannej známky po podaní prihlášky alebo po zápise tejto ochrannej známky.
- 59 Ak by sa totiž prvá veta uvedeného článku 3 ods. 3 vykladala tak, že sa týka tiež rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania napadnutej ochrannej známky po podaní prihlášky, ako tvrdí Oberbank a DSGV, možnosť poskytnutá členským štátom touto druhou vetou by mala fiktívny charakter a toto ustanovenie by bolo zbavené akéhokoľvek potrebného účinku.
- 60 Treba však pripomenúť, že výklad uvedený v bode 57 tohto rozsudku nevyklučuje možnosť, aby príslušný orgán vzal do úvahy údaje pochádzajúce z obdobia po podaní prihlášky, ktoré umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k tomuto dátumu (v tomto zmysle pozri rozsudok L & D/ÚHVT, C-488/06 P, EU:C:2008:420, bod 71 a citovanú judikatúru).
- 61 Z týchto konštatovaní vyplýva, že na druhú prejudiciálnu otázku treba odpovedať tak, že ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95, článok 3 ods. 3 prvá veta smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti týkajúceho sa ochrannej známky, ktorá nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, treba na účely posúdenia, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, preskúmať, či takúto spôsobilosť nadobudla pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky. V tomto ohľade nie je relevantné, že majiteľ namietanej ochrannej známky tvrdí, že táto známka v každom prípade nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania po podaní prihlášky, ale pred jej zápisom.

O tretej otázke

- 62 Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 3 prvá veta smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a majiteľ tejto ochrannej známky nepreukáže, že táto ochranná známka nadobudla pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania.

- 63 Oberbank, Banco Santander a Santander Consumer Bank, ako aj španielska vláda zastávajú názor, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti má dôkazné bremeno týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania napadnutej ochrannej známky znášať majiteľ tejto ochrannej známky. Poľská vláda sa naopak domnieva, že odpoveď na túto tretiu otázku patrí výlučne do právomoci členských štátov v súlade s odôvodnením 6 smernice 2008/95.
- 64 DSGVO a Komisia spochybňujú prípustnosť tejto otázky. DSGVO subsidiárne tvrdí, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti má dôkazné bremeno znášať prihlasovateľ. Komisia sa v zásade domnieva že nič nebráni tomu, aby dôkazné bremeno znášal majiteľ dotknutej ochrannej známky.
- 65 V prvom rade treba z dôvodov už uvedených v bode 52 tohto rozsudku zamietnuť námietky DSGVO a Komisie týkajúce sa prípustnosti tretej otázky a odpovedať na ňu na základe konštatovania vnútroštátneho súdu, v zmysle ktorého sa má nemecké právo v prejednávanej veci vykladať v tom zmysle, že Spolková republika Nemecko neprebrala do svojho vnútroštátneho práva možnosť stanovenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95.
- 66 Pokiaľ ide o predmet konania, treba zdôrazniť, že odôvodnenie 6 smernice 2008/95 predovšetkým stanovuje, že členské štáty by mali mať naďalej možnosť voľne určovať ustanovenia o konaní vo veci vyhlásenia neplatnosti ochranných známk získaných zápisom a určovať napríklad formu postupov vyhlásenia ich neplatnosti. Z uvedeného však nemožno vyvodíť, že otázka dôkazného bremena týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania v konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2008/95 predstavuje takéto procesné ustanovenie, ktoré patrí do právomoci členských štátov.
- 67 Ak by totiž otázka dôkazného bremena týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania ochrannej známky v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky patrila do oblasti vnútroštátneho práva členských štátov, mohlo by to vo vzťahu k majiteľom ochranných známk spôsobiť, že ochrana by sa menila v závislosti od dotknutého zákona, takže cieľ „zabezpečenia tej istej ochrany v právnych systémoch všetkých členských štátov“, ktorý vyplýva z odôvodnenia 10 smernice 2008/95 a je považovaný za „podstatný“, by nebol dosiahnutý (analogicky pozri rozsudky *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, bod 73 a citovanú judikatúru, ako aj *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, bod 40).
- 68 S ohľadom na tento cieľ, ako aj na štruktúru a účel článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 treba konštatovať, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti má dôkazné bremeno týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania napadnutej ochrannej známky znášať majiteľ tejto ochrannej známky, o ktorej tvrdí, že má túto rozlišovaciu spôsobilosť.
- 69 Po prvé, kým nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky na základe používania predstavuje v rámci konania o zápise výnimku z dôvodov zamietnutia vymenovaných v článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2008/95 (v tomto zmysle pozri rozsudok *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, bod 21), nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky na základe používania predstavuje v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti výnimku, ktorá vylučuje dôvody pre vyhlásenie neplatnosti uvedené v tomto článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d). Keďže však ide o výnimku, prináleží tomu, kto sa na ňu odvoláva, aby predložil dôkaz odôvodňujúci jej uplatnenie.
- 70 Po druhé, treba konštatovať, že majiteľ namietanej ochrannej známky môže najlepšie predložiť dôkaz o konkrétnych skutočnostiach, ktorými možno podporiť tvrdenie, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe jej používania. Ide predovšetkým o prvky, na ktorých možno založiť takéto používanie, ktorých príklady vymenúva judikatúra uvedená v bodoch 40 a 41 tohto rozsudku, akými sú prvky týkajúce sa intenzity, rozsahu, doby používania tejto ochrannej známky a tiež výška investícií vynaložených na jej reklamu.

- 71 Z toho vyplýva, že ak príslušný orgán vyzve majiteľa namietanej ochrannej známky, aby predložil dôkaz o tom, že ochranná známka, ktorá nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania a nepodariť sa mu takýto dôkaz predložiť, vyhlási sa takáto ochranná známka za neplatnú.
- 72 Dôvody, pre ktoré majiteľ ochrannej známky nepredloží takýto dôkaz, nie sú z tohto pohľadu relevantné. V opačnom prípade by nebolo možné vylúčiť, že ochranná známka by naďalej mohla požívať ochranu priznanú smernicou 2008/95 aj napriek tomu, že nemôže spĺňať základnú funkciu ochrannej známky, pretože sa na ňu uplatnia dôvody pre vyhlásenie neplatnosti stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tejto smernice, a preto jej nemožno poskytnúť ochranu na základe tejto smernice. Z rovnakého dôvodu, na rozdiel od tvrdenia DSGV, takéto dôkazné bremeno nie je v rozpore so zásadou ochrany legitímnej dôvery majiteľa ochrannej známky.
- 73 Okrem toho, tak ako vyplýva z bodu 61 tohto rozsudku, v rámci článku 3 ods. 3 prvej vety smernice 2008/95 treba na účely posúdenia, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, preskúmať, či takúto spôsobilosť nadobudla pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky.
- 74 Z vyššie uvedeného vyplýva, že na tretiu prejudiciálnu otázku treba odpovedať tak, že ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vety smernice 2008/95, článok 3 ods. 3 prvá veta uvedenej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a majiteľ tejto ochrannej známky nepreukáže, že táto ochranná známka nadobudla pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania.

O trovách

- 75 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:

- 1. Článok 3 ods. 1 a 3 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 takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %.**
- 2. Ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vety smernice 2008/95, článok 3 ods. 3 prvá veta smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti týkajúceho sa ochrannej známky, ktorá nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, treba na účely posúdenia, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, preskúmať, či takúto spôsobilosť nadobudla pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky. V tomto ohľade nie je relevantné, že majiteľ namietanej ochrannej známky tvrdí, že táto známka v každom prípade nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania po podaní prihlášky, ale pred jej zápisom.**

3. Ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95, článok 3 ods. 3 prvá veta uvedenej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a majiteľ tejto ochrannej známky nepreukáže, že táto ochranná známka nadobudla pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania.

Podpisy