



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

19. června 2012\*

„Ochranné známky — Sbližování právních předpisů členských států — Směrnice 2008/95/ES —  
Identifikace výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována —  
Požadavky jasnosti a přesnosti — Použití záhlaví tříd Niceského třídění pro účely zápisu ochranných  
známek — Přípustnost — Rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce“

Ve věci C-307/10,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Spojené království), ze dne 27. května 2010, předaným High Court of Justice (Queen's Bench Division), které Soudnímu dvoru došlo dne 28. června 2010, v řízení

**Chartered Institute of Patent Attorneys**

proti

**Registrar of Trade Marks,**

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský a U. Løhmus (zpravodaj), předsedové senátů, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadžev a C. Toader, soudci,

generální advokát: Y. Bot,

vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 11. října 2011,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Chartered Institute of Patent Attorneys M. Edenboroughem, QC,
- za vládu Spojeného království S. Hathawayem, jako zmocněncem, ve spolupráci s S. Malyniczem, barrister,
- za českou vládu M. Smolkem a V. Štencelem, jako zmocněnci,
- za dánskou vládu C. Vangem, jako zmocněncem,

\* Jednací jazyk: angličtina.

- za německou vládu T. Henzem a J. Kemper, jako zmocněnci,
- za Irsko N. Traversem, BL,
- za francouzskou vládu B. Cabouatem, G. de Berguesem a S. Menezem, jako zmocněnci,
- za rakouskou vládu E. Riedlem, jako zmocněncem,
- za polskou vládu M. Szpunarem, jako zmocněncem,
- za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem, jako zmocněncem,
- za slovenskou vládu B. Ricziovou, jako zmocněnkyní,
- za finskou vládu J. Heliskoskim, jako zmocněncem,
- za Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) D. Botisem a R. Pethkem, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi F. W. Bulstem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 29. listopadu 2011,  
vydává tento

### **Rozsudek**

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Chartered Institute of Patent Attorneys (dále jen „CIPA“) a Registrar of Trade Marks (orgán příslušný k zápisům ochranných známek ve Spojeném království, dále jen „Registrar“) ve věci zamítnutí zápisu slovního označení „IP TRANSLATOR“ jako národní ochranné známky posledně uvedeným orgánem.

### **Právní rámec**

#### *Mezinárodní právní úprava*

- 3 Na mezinárodní úrovni je právo ochranných známek upraveno úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsanou v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidovanou ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněnou dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“). Všechny členské státy jsou smluvními stranami této úmluvy.
- 4 Podle článku 19 Pařížské úmluvy si země, na něž se tato úmluva vztahuje, navzájem vyhrazují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví.
- 5 Toto ustanovení sloužilo za základ přijetí Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 1154, č. I-18200, s. 89, dále jen „Niceská dohoda“). Podle článku 1 této dohody:

„1) Státy, které jsou vázány touto dohodou, tvoří Zvláštní unii a přijímají společné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek [dále jen „Niceské třídění“].

2) [Niceské] třídění obsahuje:

- i) seznam tříd, k němuž jsou v případě potřeby připojeny vysvětlivky;
- ii) abecední seznam výrobků a služeb [...] s označením třídy, do které se zařazuje každý výrobek nebo služba.

[...]"

6 Článek 2 Niceské dohody, nadepsaný „Právní dosah a použití třídění“, zní následovně:

„1) S výhradou závazků uložených touto dohodou je dosah [Niceského] třídění takový, jaký mu přiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak [Niceské] třídění nezavazuje státy Zvláštní unie, ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek služeb.

2) Každý ze států Zvláštní unie si vyhrazuje možnost použít [Niceského] třídění buď jako systému hlavního, nebo systému pomocného.

3) Příslušné úřady států Zvláštní unie uvádějí v úředních listinách a úředních publikacích o zápisech známek čísla tříd [Niceského] třídění, do nichž patří výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.

4) Skutečnost, že se v abecedním seznamu [výrobků a služeb] uvádí určitý název, se nijak nedotýká práv, která mohou existovat k tomuto názvu.“

7 Niceské třídění spravuje Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Od 1. ledna 2002 zahrnuje seznam tříd tohoto třídění 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb. Každá třída je označena jedním nebo několika obecnými označeními, která se obecně nazývají „záhlaví třídy“, jež obecně uvádějí obory, do nichž výrobky a služby dané třídy v zásadě patří. Abecední seznam výrobků a služeb obsahuje přibližně 12 000 hesel.

8 Podle poučení pro uživatele Niceského třídění je ke zjištění správného zatřídění každého jednotlivého výrobku nebo služby nutné nahlédnout do abecedního seznamu výrobků a služeb a současně vzít v úvahu vysvětlivky vztahující se k různým třídám. Nelze-li výrobek nebo službu zatřídit pomocí seznamu tříd, vysvětlivek a abecedního seznamu výrobků a služeb, musí se postupovat podle kritérií všeobecných poznámek.

9 Podle databáze WIPO jsou jedinými členskými státy, které nejsou stranami Niceské dohody, Kyperská republika a Republika Malta, jež však přesto používají Niceské třídění.

10 Niceské třídění se reviduje každých pět let výborem znalců. Deváté vydání, jež platilo v době rozhodné z hlediska skutečností v původním řízení, bylo od 1. ledna 2012 nahrazeno desátým vydáním.

### *Unijní právní úprava*

Směrnice 2008/95

11 Směrnice 2008/95 nahradila první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

12 Podle bodů 6, 8, 11 a 13 odůvodnění směrnice 2008/95:

„(6) Členské státy by si měly podržet úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu, zrušení a neplatnosti ochranných známek získaných zápisem. [...]

[...]

(8) Dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů [členských států] sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné. [...]

[...]

(11) Ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, by měla být v případě totožnosti známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. [...]

[...]

(13) Členské státy jsou vázány Pařížskou úmluvou [...]. Je třeba, aby ustanovení této směrnice byla zcela v souladu s ustanoveními uvedené úmluvy. Závazky členských států vyplývající z této úmluvy by neměly být touto směrnicí dotčeny. [...]"

13 Článek 3 odst. 1 a 3 směrnice 2008/95 stanoví:

„1. Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[...]

3. Přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že se toto ustanovení použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“

14 Článek 4 odst. 1 písm. a) této směrnice stanoví:

„Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou,

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší známka chráněna.“

Sdělení č. 4/03

15 Cílem sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) č. 4/03 ze dne 16. června 2003 o užívání záhlaví tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství (Úř. věst. OHIM 9/03, s. 1647) je podle jeho bodu I vysvětlit a vyjasnit praxi OHIM „týkající se užívání záhlaví tříd a důsledků tohoto užívání, jestliže jsou přihlášky nebo zápisy ochranné známky Společenství předmětem omezení nebo částečného zpětvzetí nebo jestliže jsou uplatňovány v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení neplatnosti“. (*neoficiální překlad*)

16 Podle bodu III druhého pododstavce uvedeného sdělení:

„Užívání obecných označení nebo celých záhlaví tříd stanovených v Niceském třídění představuje správnou specifikaci výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky Společenství. Užívání těchto označení umožňuje správné zařazení a zařazení. [OHIM] nebrání užívání obecných označení a záhlaví tříd z důvodu, že by byla příliš vágní či neurčitá, na rozdíl od praxe některých národních úřadů Evropské unie a třetích zemí s ohledem na určitá záhlaví tříd a určitá obecná označení“. (*neoficiální překlad*)

17 Bod IV první pododstavec sdělení č. 4/03 stanoví:

„Třicet čtyři tříd výrobků a jedenáct tříd služeb zahrnují veškeré výrobky a služby, v důsledku čehož použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy znamená uplatnění nároku ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám spadajícím do této konkrétní třídy.“ (*neoficiální překlad*)

#### *Anglická právní úprava*

18 Směrnice 89/104 byla do anglického právního řádu provedena zákonem o ochranných známkách z roku 1994 (Trade Marks Act 1994, dále jen „zákon z roku 1994“).

19 Podle čl. 32 odst. 2 písm. c) tohoto zákona musí přihláška ochranné známky obsahovat zejména „označení výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován“.

20 Podle čl. 34 odst. 1 téhož zákona:

„1. Výrobky nebo služby jsou pro účely zápisu ochranných známek zařazeny podle stanoveného třídění.

2. Veškeré otázky týkající se třídy, do které výrobky nebo služby náleží, řeší Registrar, proti jehož rozhodnutí se nelze odvolat.“

21 Zákon z roku 1994 byl doplněn nařízením o ochranných známkách (Trade Marks Rules 2008), které upravuje praxi a řízení před Úřadem duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO). Podle pravidla 8 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení musí přihlašovatel specifikovat výrobky a služby, pro které je zápis národní ochranné známky požadován, tak, aby byla jasně patrná jejich povaha.

#### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

22 Dne 16. října 2009 podal CIPA na základě článku 32 zákona z roku 1994 přihlášku k zápisu označení „IP TRANSLATOR“ jako národní ochranné známky. Pro označení služeb, kterých se tento zápis týkal, použil CIPA obecné pojmy uvedené v záhlaví třídy 41 Niceského třídění, a sice „Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity“.

23 Rozhodnutím ze dne 12. února 2010 Registrar tuto přihlášku zamítl na základě vnitrostátních ustanovení odpovídajících čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 směrnice 2008/95. Registrar totiž uvedenou přihlášku vyložil v souladu se sdělením č. 4/03 a dospěl k závěru, že se vztahuje nejen na druh služeb upřesněný CIPA, ale též na všechny ostatní služby náležející do třídy 41 Niceského třídění, včetně překladatelských služeb. Registrar byl názoru, že pro posledně zmíněné služby postrádá označení „IP TRANSLATOR“ rozlišovací způsobilost a dále má popisný charakter. Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že slovní označení „IP TRANSLATOR“ získalo před datem přihlášky k zápisu rozlišovací způsobilost užíváním ve vztahu k překladatelským službám. CIPA ani nepožadoval, aby tyto služby byly z jeho přihlášky ochranné známky vyloučeny.



- 24 Dne 25. února 2010 podal CIPA proti tomuto rozhodnutí odvolání k předkládajícímu soudu, přičemž tvrdil, že jeho přihláška k zápisu neuváděla překladatelské služby náležející do zmíněné třídy 41, a tudíž se na ně nevztahovala. Námitky proti zápisu vznesené Registrar jsou podle něj tudíž chybné a jeho přihláška k zápisu byla zamítnuta neprávem.
- 25 Podle předkládajícího soudu je nesporné, že překladatelské služby nejsou obvykle považovány za podkategorii služeb „výchova“, „vzdělávání“, „zábava“, „sportovní aktivity“ nebo „kulturní aktivity“.
- 26 Z předkládacího rozhodnutí mimoto vyplývá, že kromě abecedního seznamu výrobků a služeb obsahujícího 167 hesel podrobně popisujících služby spadající do třídy 41 Niceského třídění databáze spravovaná Registrar pro účely zákona z roku 1994 obsahuje více než 2 000 hesel podrobně popisujících služby spadající do uvedené třídy 41 a databáze Euroace, spravovaná OHIM pro účely nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), jich obsahuje více než 3 000.
- 27 Předkládající soud uvádí, že kdyby byl přístup uplatněný Registrar správný, všechna tato hesla, včetně překladatelských služeb, by byla pokryta přihláškou CIPA k zápisu. V takovém případě by se tato přihláška vztahovala na výrobky nebo služby, které v ní nejsou uvedeny a nejsou uvedeny ani v žádném zápisu z toho vyplývajícím. Podle jeho názoru je takový výklad neslučitelný s požadavky jasnosti a přesnosti, se kterými musejí být identifikovány jednotlivé výrobky a služby, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky.
- 28 Předkládající soud poukazuje rovněž na šetření, které v roce 2008 vedlo sdružení Association of European Trade Mark Owners (Marques), ze kterého vyplývá, že se praxe podle jednotlivých členských států liší, jelikož některé příslušné orgány uplatňují výkladový přístup stanovený ve sdělení č. 4/03, zatímco jiné orgány uplatňují odlišný přístup.
- 29 Za těchto podmínek se The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„V rámci směrnice 2008/95 [...]:

- 1) Je nezbytné, aby jednotlivé výrobky nebo služby, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky, byly identifikovány jasně a přesně, a v kladném případě konkrétně s jakou jasností a přesností?
- 2) Je přípustné používat obecné pojmy uvedené v záhlavích tříd [Niceského] třídění za účelem identifikace jednotlivých výrobků nebo služeb, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky?
- 3) Je nezbytné nebo přípustné, aby takové použití obecných pojmů uvedených v záhlavích tříd uvedeného třídění [...] bylo vykládáno v souladu se sdělením č. 4/03 [...]?”

### **K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce**

- 30 OHIM ve svém písemném vyjádření tvrdí, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce musí být prohlášena za nepřipustnou z důvodu, že je vykonstruovaná, takže odpověď Soudního dvora na předběžné otázky není pro řešení sporu v původním řízení relevantní. Rovněž Evropská komise vyjadřuje pochybnosti o skutečné potřebě dotčeného zápisu.
- 31 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je postup zavedený článkem 267 SFEU nástrojem spolupráce mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy, díky němuž Soudní dvůr poskytuje vnitrostátním soudům výklad unijního práva, jenž je pro ně nezbytný k vyřešení sporu, který mají rozhodnout (viz zejména rozsudky ze dne 16. července 1992, Meilicke, C-83/91, Recueil, s. I-4871, bod 22, a ze dne 24. března 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Sb. rozh. s. I-2119, bod 65).

- 32 V rámci této spolupráce se na otázky týkající se unijního práva vztahuje domněnka relevance. Odmítnutí žádosti podané vnitrostátním soudem je tak ze strany Soudního dvora možné pouze tehdy, pokud je zjevné, že žádaný výklad unijního práva nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také jestliže Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (viz zejména rozsudky ze dne 16. října 2003, Traunfellner, C-421/01, Recueil, s. I-11941, bod 37; ze dne 5. prosince 2006, Cipolla a další, C-94/04 a C-202/04, Sb. rozh. s. I-11421, bod 25, a ze dne 1. června 2010, Blanco Pérez a Chao Gómez, C-570/07 a C-571/07, Sb. rozh. s. I-4629, bod 36).
- 33 Tak tomu však v projednávané věci není. Je totiž nesporné, že přihláška ochranné známky byla skutečně podána a že ji Registrar zamítl, přestože se odchýlil od své běžné praxe. Kromě toho výklad unijního práva žádaný předkládajícím soudem skutečně odpovídá objektivní potřebě, která je inherentní řešení sporu projednávaného před tímto soudem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. listopadu 2005, Mangold, C-144/04, Sb. rozh. s. I-9981, bod 38).
- 34 Z toho plyne, že projednávanou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je třeba považovat za přípustnou.

### **K předběžným otázkám**

- 35 Podstatou všech tří otázek předkládajícího soudu, jež je třeba posoudit společně, je, zda směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby výrobky a služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, byly identifikovány s určitou jasností a přesností. Pakliže tomu tak je, předkládající soud se táže, zda s ohledem na uvedené požadavky jasnosti a přesnosti musí být směrnice 2008/95 vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby přihlašovatel národní ochranné známky identifikoval uvedené výrobky a služby použitím obecných označení uvedených v záhlavích tříd Niceského třídění, a tomu, aby použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění bylo považováno za uplatnění nároku ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám náležejícím do této konkrétní třídy.
- 36 Úvodem je třeba připomenout, že cílem ochrany poskytnuté ochranné známce je, jak uvádí bod 11 odůvodnění směrnice 2008/95, zejména zajistit ochranné známce funkci označení původu, tj. zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28; ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, Recueil, s. I-11737, body 34 a 35, a ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, bod 45).
- 37 Z toho vyplývá, že o zápis označení jako ochranné známky musí být vždy žádáno ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Je-li účelem grafického vyobrazení označení v přihlášce k zápisu vymezit přesný předmět ochrany poskytnuté ochranné známce (viz výše uvedený rozsudek Sieckmann, bod 48), rozsah této ochrany je dán povahou a počtem výrobků a služeb, které jsou v uvedené přihlášce identifikovány.

### *K požadavkům jasnosti a přesnosti při identifikaci výrobků a služeb*

- 38 Je třeba předeslat, že žádné ustanovení směrnice 2008/95 přímo neupravuje otázku identifikace dotčených výrobků a služeb.
- 39 Toto zjištění však nestačí k učinění závěru, že určení výrobků nebo služeb pro účely zápisu národní ochranné známky je otázkou, jež nespadá do působnosti směrnice 2008/95.

- 40 Ačkoli z bodu 6 odůvodnění směrnice 2008/95 vyplývá, že si členské státy podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení zejména o zápisu ochranných známek (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 7. července 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, Sb. rozh. s. I-5873, bod 30, a ze dne 14. června 2007, *Häupl*, C-246/05, Sb. rozh. s. I-4673, bod 26), skutečností zůstává, že Soudní dvůr již rozhodl, že určení povahy a obsahu výrobků a služeb, které mohou být chráněny zapsanou ochrannou známkou, nepodléhá ustanovením týkajícím se řízení o zápisu, ale hmotněprávním podmínkám nabytí práva z ochranné známky (výše uvedený rozsudek *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, bod 31).
- 41 V tomto ohledu bod 8 odůvodnění směrnice 2008/95 zdůrazňuje, že dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů členských států sleduje, předpokládá, že podmínky pro nabytí práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek *Sieckmann*, bod 36; rozsudky ze dne 12. února 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, *Recueil*, s. I-1619, bod 122, a ze dne 22. září 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, bod 31).
- 42 Pokud jde o požadavek jasnosti a přesnosti při identifikaci výrobků a služeb, kterých se týká přihláška označení k zápisu jako ochranné známky, je třeba konstatovat, že použití některých ustanovení směrnice 2008/95 závisí v široké míře na tom, zda jsou výrobky nebo služby, na které se vztahuje zapsaná ochranná známka, označeny dostatečně jasně a přesně.
- 43 Konkrétně otázka, zda se na ochrannou známku vztahuje, či nikoliv některý z důvodů pro zamítnutí zápisu ochranných známek či neplatnost zapsaných známek uvedených v článku 3 směrnice 2008/95, musí být posuzována *in concreto* ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis požadován (viz výše uvedený rozsudek *Koninklijke KPN Nederland*, bod 33, a rozsudek ze dne 15. února 2007, *BVBA Management, Training en Consultancy*, C-239/05, Sb. rozh. s. I-1455, bod 31).
- 44 Obdobně další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy, stanovené v čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, předpokládají totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb označených oběma kolidujícími ochrannými známkami.
- 45 Kromě toho Soudní dvůr již rozhodl, že ačkoli není nutné označovat konkrétně službu nebo služby, pro které je zápis požadován, neboť pro identifikaci těchto služeb stačí použít obecné formulace, je naopak od přihlašovatele třeba vyžadovat, aby upřesnil výrobky nebo druhy výrobků, kterých se takové služby týkají, například prostřednictvím jiných přesnějších údajů. Tato upřesnění totiž usnadní použití článků směrnice 2008/95 uvedených v předchozích bodech, aniž citelně omezí ochranu udělenou ochranné známce (obdobně viz výše uvedený rozsudek *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, body 49 až 51).
- 46 V tomto ohledu je třeba připomenout, že účelem zápisu ochranné známky do veřejného rejstříku je zpřístupnit ji příslušným orgánům a veřejnosti, zejména hospodářským subjektům (výše uvedený rozsudek *Sieckmann*, bod 49, a rozsudek ze dne 24. června 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, Sb. rozh. s. I-6129, bod 28).
- 47 Na jedné straně musejí příslušné orgány jasně a přesně znát výrobky nebo služby, na které se vztahuje ochranná známka, aby byly schopny plnit své povinnosti související s předběžným posouzením přihlášek k zápisu a také se zveřejněním a vedením patřičného a přesného rejstříku ochranných známek (obdobně viz výše uvedené rozsudky *Sieckmann*, bod 50, a *Heidelberger Bauchemie*, bod 29).
- 48 Na druhé straně musejí mít hospodářské subjekty možnost jasně a přesně zjistit, jaké jejich skuteční nebo možní soutěžitelé provedli zápisy nebo jaké přihlášky k zápisu podali, a získat tak příslušné informace ohledně práv třetích osob (výše uvedené rozsudky *Sieckmann*, bod 51, a *Heidelberger Bauchemie*, bod 30).
- 49 Směrnice 2008/95 tudíž vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto základě určit rozsah požadované ochrany.



*K použití obecných označení uvedených v záhlavích tříd Niceského třídění*

- 50 Je třeba podotknout, že směrnice 2008/95 neobsahuje žádný odkaz na Niceské třídění, a tudíž neukládá členským státům žádnou povinnost ani zákaz používat toto třídění pro účely zápisu národních ochranných známek.
- 51 Nicméně povinnost používat tento nástroj vyplývá z čl. 2 bodu 3 Niceské dohody, který stanoví, že příslušné úřady států Zvláštní unie, jež čítá téměř všechny členské státy, uvádějí v úředních listinách a úředních publikacích o zápisech známek čísla tříd Niceského třídění, do nichž patří výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.
- 52 Vzhledem k tomu, že Niceská dohoda byla přijata na základě článku 19 Pařížské úmluvy a že se směrnice 2008/95 podle bodu 13 svého odůvodnění nijak nedotýká závazků členských států vyplývajících z této úmluvy, je třeba konstatovat, že tato směrnice nebrání tomu, aby příslušné vnitrostátní orgány vyžadovaly nebo připustily, aby přihlašovatel národní ochranné známky identifikoval výrobky a služby, pro něž požaduje ochranu poskytnutou ochranné známce, za použití Niceského třídění.
- 53 K zajištění užitečného účinku směrnice 2008/95 a řádného fungování systému zápisu ochranných známek musí však tato identifikace splňovat požadavky jasnosti a přesnosti kladené touto směrnicí, jak je uvedeno v bodě 49 tohoto rozsudku.
- 54 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že některá obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění jsou sama o sobě dostatečně jasná a přesná, aby příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnila určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce, zatímco jiná označení tento požadavek nemohou splňovat, neboť jsou příliš obecná a zahrnují výrobky nebo služby příliš různorodé na to, aby byla slučitelná s funkcí ochranné známky spočívající v označení původu.
- 55 Příslušné orgány tudíž musí posoudit každý jednotlivý případ z hlediska výrobků nebo služeb, pro které přihlašovatel požaduje ochranu poskytnutou ochranné známce, aby mohly určit, zda tato označení splňují předepsané požadavky jasnosti a přesnosti.
- 56 Směrnice 2008/95 tudíž nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná, aby příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnila určit rozsah požadované ochrany.

*K rozsahu ochrany plynoucí z použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy*

- 57 Je třeba připomenout, že Soudní dvůr již shledal, že o zápis ochranné známky je možné žádat buď pro všechny výrobky, nebo služby, které náleží do určité třídy Niceského třídění, nebo pouze pro některé z těchto výrobků nebo služeb (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 112).
- 58 Z předkládacího rozhodnutí i z vyjádření předložených Soudnímu dvoru vyplývá, že v současnosti existují dva přístupy k používání obecných označení uvedených v záhlavích tříd Niceského třídění, a sice přístup odpovídající přístupu, jež vyplývá ze sdělení č. 4/03, podle něhož použití všech obecných označení uvedených v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění znamená uplatnění nároku ve vztahu ke všem výrobkům nebo službám, jež náleží do této konkrétní třídy, a sémantický přístup, jehož účelem je dát výrazům použitým v těchto označeních jejich přirozený a obvyklý význam.
- 59 V této souvislosti většina účastníků řízení zastoupených na jednání v odpověď na otázku položenou Soudním dvorem uvedla, že souběžná existence těchto dvou přístupů je s to narušit řádné fungování systému ochranných známek v Unii. Bylo zejména zdůrazněno, že výše uvedené dva přístupy mohou

vést k rozdílnému rozsahu ochrany národní ochranné známky, pokud je zapsána ve více členských státech, ale i rozsahu ochrany jedné a téže ochranné známky, pokud je též zapsána jako ochranná známka Společenství. Takováto rozdílnost by mohla ovlivnit mimo jiné rozhodnutí o žalobě pro porušení práv z ochranné známky, jež by mohla být úspěšnější v členských státech, které se řídí přístupem vyplývajícím ze sdělení č. 4/03.

- 60 Kromě toho za stavu, kdy rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce závisí na výkladovém přístupu zvoleném příslušným orgánem, a nikoliv na skutečné vůli přihlašovatele, hrozí nebezpečí narušení právní jistoty jak uvedeného přihlašovatele, tak třetích hospodářských subjektů.
- 61 Za účelem dodržení požadavků jasnosti a přesnosti připomenutých výše musí tudíž přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, upřesnit, zda se jeho přihláška k zápisu vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu dotčené konkrétní třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do této třídy se jedná.
- 62 Přihlášku k zápisu, která neumožňuje určit, zda má přihlašovatel použitím záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění v úmyslu zahrnout všechny výrobky této třídy, nebo pouze část těchto výrobků, nelze považovat za dostatečně jasnou a přesnou.
- 63 Ve věci v původním řízení tak předkládajícímu soudu přísluší určit, zda CIPA při použití všech obecných označení uvedených v záhlaví třídy 41 Niceského třídění ve své přihlášce upřesnil, zda se tato přihláška vztahuje, či nikoli na všechny služby této třídy, a konkrétně zda se jeho přihláška týká, či nikoli překladatelských služeb.
- 64 Na položené otázky je tudíž třeba odpovědět tak, že:
- směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;
  - směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;
  - přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

### **K nákladům řízení**

- 65 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

**Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce.**

Směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd třídění uvedeného v článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná.

Přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy třídění uvedeného v článku 1 výše zmíněné Niceské dohody, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

Podpisy.