

**Vec C-456/19**

**Návrh na začatie prejudiciálneho konania**

**Dátum podania:**

14. jún 2019

**Vnútroštátny súd:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

**Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:**

14. jún 2019

**Odvolaťka:**

Östgötatrafiken AB

**Odporca v odvolacom konaní:**

Patent- och registreringsverket

---

PRACOVNÝ DOKUMENT

SVEA HOVRÄTT

ZÁPISNICA [omissis]

Patent-och

13. 6. 2019

[omissis]

marknadsöverdomstolen

[omissis]

[omissis]

### **Odvolateľka**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [omissis]

Linköping

[omissis]

### **Odporca v odvolacom konaní**

Patent- och registreringsverket

[omissis]

### **PREDMET VECI**

Zápis ochrannej známky, teraz aj návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdnom dvore Európskej únie

### **NAPADNUTÉ ROZHODNUTIE**

Rozhodnutie Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd, Švédsko) z 29. marca 2018 [omissis]

**UZNESENIE** (bude doručené 14. júna 2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd) žiada Súdny dvor Európskej únie o vydanie rozhodnutia v prejudiciálnom konaní podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a predkladá Súdnomu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania v súlade s prílohou A tejto zápisnice.

[omissis]

**Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie**

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

1. Östgötatrafiken AB („Östgötatrafiken“) má výhradné práva na určité obrazové ochranné známky na základe zápisu vo vnútroštátnom registri ochranných známk, vrátane nasledujúcich obrazových ochranných známk s registračnými

číslami 363521 až 363523 zapísanými pre služby týkajúce sa vozidiel a prepravné služby v triede 39 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk.

č. 363521



č. 363522



č. 363523



**Konanie na Patent- och registreringsverket (úrad pre patenty a zápisy, Švédsko)**

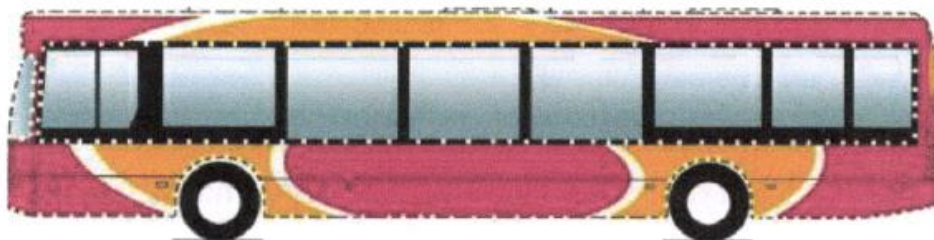
2. Dňa 23. novembra 2016 požiadala Östgötatrafiken na Patent- och registreringsverket (švédsky úrad pre patenty a zápisy, ďalej len „PRV“), ktorý je vnútroštátnym orgánom rozhodujúcim o zápisoch ochranných známk vo Švédsku, o zápis troch ochranných známk, ktoré boli opísané v prihláškach ako „farebné označenie vozidiel červenou, bielou a oranžovou farbou podľa nákresu“. Östgötatrafiken poukázala na to, že si nenárokuje výlučné práva, pokiaľ ide o samotný tvar vozidiel ani čierne, resp. sivé povrchové časti vozidiel. Prihlášky sa vzťahovali na rôzne služby týkajúce sa vozidiel a prepravné služby zaradené do

triedy 39 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk.

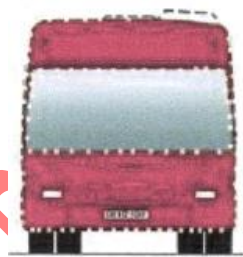
3. PRV zamietol tieto prihlášky svojimi rozhodnutiami z 29. augusta 2017 v podstate na základe toho, že prihlásené ochranné známky majú len dekoračnú povahu, nevnímajú sa tak, že označujú prihlasované služby, a preto nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

#### **Konanie na Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd)**

4. Östgötatrafiken podala žalobu proti rozhodnutiu PRV na Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) a svoju žalobu objasnila takto. Prihlásené ochranné známky sa označujú ako „pozičné ochranné známky“ a skladajú sa z eliptických pásov rôznych veľkostí v červenej, bielej a oranžovej farbe umiestnených v určitej polohe, veľkosti a s určitým vzájomným vzťahom na autobusoch a vlakoch, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb.
5. Östgötatrafiken predložila nasledujúce nákresy prihlásených ochranných známk, na ktorých – ako je uvedené na nákresoch – boli obrisy vozidiel označené prerušovanou čiarou s cieľom jednoznačne vyjadriť, že na tvary vozidiel sa nemá vzťahovať ochrana poskytovaná ochrannou známkou.



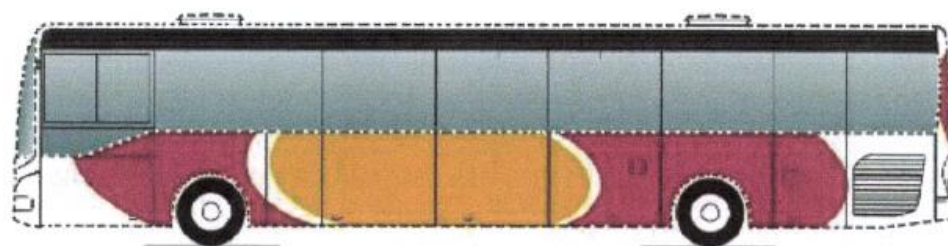
pohľad z boku



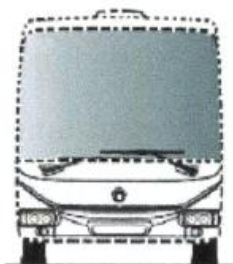
pohľad spredu



pohľad zozadu



pohľad z boku



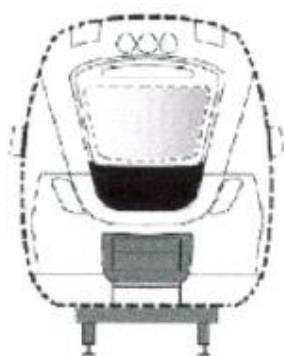
pohľad spredu



pohľad zozadu



pohľad z boku



pohľad spredu a zozadu

6. Östgötatrafiken v podstate uviedla nasledujúce tvrdenia. Prihlásené ochranné známky svojím štýlom zodpovedajú obrazovým ochranným známkam, ktoré už boli zapísané pod registračnými číslami 363520 až 363623. Skutočnosť, že prvky prihlásených ochranných známk sa umiestňujú na vozidlách a majú určitú veľkosť a šírku a nachádzajú sa na konkrétnych častiach týchto vozidiel, by nemala viesť k odlišnému posudzovaniu rozlišovacej spôsobilosti prihlásených ochranných známk. Prepravné spoločnosti maľujú svoje vozidlá rôzne a možno považovať za všeobecne známe, že každý, kto sa dostal do kontaktu s [vozidlami] verejnej dopravy, do veľkej miery tiež chápe, že farebné označenie alebo grafika na [vozidlách] verejnej dopravy vyjadrujú konkrétny obchodný pôvod.
7. PRV v podstate uviedol nasledujúce tvrdenia. Nežiada o ochranu obrazových prvkov prihlásených ochranných známk v abstraktnom zmysle, ale o ochranu [obrazových prvkov] umiestnených na vozidlách, ktoré sú uvedené v prihláške, alebo v každom prípade zodpovedajúcim spôsobom, ak ide o pozičnú ochrannú známku. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti preto musí byť založené na ochranných známkach ako celku a nie na samostatne posudzovaných obrazových

prvkoch, ktoré sa nachádzajú na vozidlách. Je všeobecné známe, že komerčné prepravné vozidlá, ako sú vlaky a autobusy, sa často ozdobujú a maľujú rôzne. Pokiaľ si teda spotrebiteľia najprv nezvyknú na ochranné známky, nemôžu ich okamžite vnímať ako označenie obchodného pôvodu, ale vnímajú ich skôr len ako dekoráciu. Vzhľadom na rozmanitosť maľovania a dekorácie prepravných vozidiel, ktorá sa vyskytuje v dotknutom odvetví, sa nemožno domnievať, že ochranné známky žalobkyne sa dostatočným spôsobom odlišujú od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia.

8. Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) zamietol žalobu podanú spoločnosťou Östgötatrafiken. Podľa názoru Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) prihlásené ochranné známky boli vzhľadom na svoje umiestnenie na vlakoch, resp. autobusoch tak úzko prepojené s prepravnými službami podľa triedy 39, ktoré mali byť chránené prihlásenými ochrannými známkami, že sa mali považovať za zhodné so vzhľadom predmetných výrobkov alebo sa malo konštatovať, že stelesňujú predmetné služby. Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) konštatoval, že vzhľadom na to, že za takých podmienok spotrebiteľia nemajú vo zvyku odvodzovať obchodný pôvod výrobkov, na to, aby ochranné známky mali rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné, aby sa podstatným spôsobom odlišovali od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia.
9. Podľa názoru Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) uvádzané dôkazy ani žiadne iné tvrdenia uvedené v konaní dostatočne nepreukázali, že farba a tvar ochranných známk sa odlišujú od spôsobu, akým iné spoločnosti ozdobujú svoje vozidlá, do takej miery, že sa možno domnievať, že príslušná časť verejnosti chápe ochranné známky ako označenie obchodného pôvodu. Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) naopak dospel k záveru, že tieto označenia treba pri celkovom posúdení chápať ako dekoračné.

#### **Konanie na Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd)**

10. Östgötatrafiken podala odvolanie proti rozhodnutiu Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) na Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd) a navrhla, aby Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd) zrušil rozhodnutie nižšieho súdu a vrátil prihlášky PRV na ďalšie preskúmanie.
11. Účastníci konania sa pred Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd) v podstate opierali o to isté skutočnosti ako pred Patent- och marknadsdomstolen (Patentový a obchodný súd).

#### **Právna úprava**

*Právo EÚ*

12. Podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (smernica o ochranných známkach) ochrannú známku môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru alebo zvuky, za predpokladu, že takéto označenia sú spôsobilé:
- rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a
  - byť vyjadrené v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.
13. Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach do registra nemožno zapísať ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

#### *Švédske právo*

14. Podľa prvého pododseku kapitoly 1 ods. 4 varumärkeslagen (2010:1877) [zákon o ochranných známkach (2010:1877), ďalej len „VML“], ktorým sa preberajú ustanovenia smernice, ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré možno jednoznačne zaznamenať do registra ochranných známk, ktorý vedie PRV. Podľa druhého pododseku tohto ustanovenia sú označeniami najmä slová vrátane osobných mien a kresby, písmená, číslice, farby, zvuky a tvar alebo vzhľad tovaru alebo jeho obal.
15. Podľa kapitoly 2 ods. 5 VML musí mať prihlásená ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom alebo službám, na ktoré sa vzťahuje.
16. Podľa prvého pododseku kapitoly 1 ods. 5 VML má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, ak je spôsobilá rozlíšiť výrobky alebo služby dodávané v jednom hospodárskom odvetví od výrobkov alebo služieb dodávaných v inom hospodárskom odvetví.

#### **O potrebe položiť prejudiciálne otázky**

17. Z článku 3 smernice vyplýva, že základnou požiadavkou na to, aby označenie mohlo byť ochrannou známkou, je, aby bolo spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí posudzovať vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a k jej vnímaniu príslušnou časťou verejnosti, ktorú predstavujú priemerní spotrebitelia týchto výrobkov alebo služieb, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní (pozri napríklad rozsudky v spojených veciach C-53/01 až C-55/01, Linde a i., EU:C:2003:206, bod 41, a vo veci C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, bod 34).

18. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pri uplatňovaní týchto kritérií treba mať na zreteli, že vnímanie priemerného spotrebiteľa nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom samotného výrobku ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie nezávislé od vzhľadu výrobkov, ktoré označuje. Je to tak preto, lebo priemerní spotrebiteľia nemajú pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru alebo tvaru ich obalu, a preto by mohlo byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (pozri napríklad rozsudky v spojených veciach C-456/01 P a C-457/01 P, Henkel/ÚHVT, EU:C:2004:258, bod 38, a vo veci C-136/02 P, Mag Instrument/ÚHVT, EU:C:2004:592, bod 30).
19. V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že – pokiaľ ide o trojrozmerné ochranné známky – na to, aby išlo o ochrannú známku, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné, aby sa podstatným spôsobom odlišovala od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia (pozri napríklad rozsudky v spojených veciach C-456/01 P a C-457/01 P, Henkel/ÚHVT, EU:C:2004:258, bod 39; vo veci C-136/02 P, Mag Instrument/ÚHVT, EU:C:2004:592, bod 31, a vo veci C-473/01 P a C-474/01 P Procter & Gamble/ÚHVT, EU:C:2004:260, bod 37).
20. Súdny dvor uplatnil zásady sformulované v judikatúre citovanej v bodoch 18 a 19 vyššie nielen na trojrozmerné ochranné známky, ale aj na obrazové ochranné známky v podobe dvojrozmerného zobrazenia predmetného výrobku (pozri rozsudky vo veci C-144/06 P, Henkel/ÚHVT, EU:C:2007:577, bod 37; vo veci C-25/05 P, Storck/ÚHVT, EU:C:2006:422, bod 29, a vo veci C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, body 36 až 43), ako aj na označenia tvorené osobitným vzhľadom povrchu balenia tekutého výrobku (pozri rozsudok v spojených veciach C-344/10 P a C-345/10 P, Freixenet/ÚHVT, EU:C:2011:680, bod 48) a na označenie v podobe vzoru použitého na povrchu výrobku (pozri uznesenie vo veci C-445/02 P, Glaverbel/ÚHVT, EU:C:2004:393, body 23 a 24).
21. Všeobecný súd tiež uplatnil tieto zásady v mnohých veciach na takzvané „pozičné značky“ (pozri najmä rozsudky vo veci T-547/08, X Technology Swiss/ÚHVT, EU:T:2010:235, body 25 až 27; vo veci T-331/12, Sartorius Lab Instruments/ÚHVT, EU:T:2014:87, body 20 až 22, a vo veci T-85/13, K-Swiss/ÚHVT, EU:T:2014:509, body 16 až 20).
22. Súdny dvor tiež analogicky uplatnil tieto zásady na ochrannú známku tvorenú znázornením zariadenia predajne vzťahujúcu sa na služby spočívajúce v plneniach, ktoré sa týkajú týchto výrobkov, ale netvoria neoddeliteľnú súčasť ich predaja (pozri rozsudok vo veci C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Súdny dvor rozhodol, že také označenie môže byť spôsobilé odlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku, keď sa zobrazené zariadenie podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia (pozri bod 20).



23. S výnimkou rozsudku vo veci C-421/13 (Apple) Súdny dvor uplatnil zásady sformulované v súvislosti s trojrozmernými ochrannými známkami len na ochranné známky označujúce výrobky. V rozsudku vo veci C-421/13 (Apple) nie je spresnené, za akých podmienok sa požiadavka týkajúca sa podstatného odlišenia od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia musí uplatniť v prípade ochrannej známky, ktorá označuje službu.
24. Rozhodujúcim faktorom, od ktorého závisí uplatnenie judikatúry uvedenej v bodoch 18 až 21 vyššie, je, či označenie nie je nezávislé od vzhľadu tovaru, na ktorý sa vzťahuje. Pokiaľ ide o ochranné známky, ktoré označujú služby, tieto služby podľa Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd) vzhľadom na svoju povahu nemajú tvar ani balenie. Z vyššie uvedeného rozsudku vo veci Apple nie je zrejmé, či Súdny dvor posúdil, či ochranná známka bola zhodná so vzhľadom konkrétnych hmotných predmetov relevantných pre služby, na ktoré sa vzťahovala ochranná známka, alebo nebola nezávislá od ich vzhľadu.
25. Podľa Östgötatrafiken sú prihlásené ochranné známky takzvanými „pozičnými ochrannými známkami“, ktoré boli opísané ako elipsy rôznych tvarov v červenej, bielej a oranžovej farbe umiestnené v určitej polohe, veľkosti a s určitým vzájomným vzťahom na autobusoch a vlakoch, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb. Östgötatrafiken netvrdila, že má výlučné práva na tvar vozidiel ako taký. Ako je zrejmé z nákresov prihlásených ochranných známk – pozri bod 5 vyššie –, prihlásené ochranné známky pokrývajú veľké časti vozidiel.
26. Otázkou je, či sa má článok 4 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach vykladať v tom zmysle, že za okolností prejednávaného prípadu je na to, aby išlo o ochranné známky, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť, potrebné, aby sa podstatným spôsobom odlišovali od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia.
27. Na to, aby mohol Patent- och marknadsöverdomstolen (Patentový a obchodný odvolací súd) rozhodnúť vo veci samej, potrebuje odpovede na nasledujúce otázky.

#### **Návrh na začatie prejudiciálneho konania**

28. Otázky sa týkajú uplatňovania článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a znejú takto.
  - I. Má sa článok 4 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach vykladať v tom zmysle, že v prípade prihlášky ochrannej známky, ktorá označuje služby, pokiaľ sa táto prihláška týka označenia umiestneného na konkrétnom mieste, ktoré pokrýva veľké časti hmotných predmetov používaných na poskytovanie služieb, treba posúdiť, či táto ochranná známka nie je nezávislá od vzhľadu dotknutých predmetov?

- II. V prípade kladnej odpovede na otázku I, je na to, aby išlo o ochrannú známku, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, potrebné, aby sa podstatným spôsobom odlišovala od normy alebo zvyklostí predmetného hospodárskeho odvetvia?

[*omissis*]

PRACOVNÝ DOKUMENT