

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

JULIANE KOKOTT

prednesené 20. januára 2005¹

I — Úvod

právných predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok² definuje ochranné známky takto:

1. Súdny dvor je v tomto konaní opätovne požiadaný, aby sa vyjadril k pravidlám týkajúcim sa rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok. V tomto prípade sa spor týka otázky, či „heslo“ alebo reklamný slogan „HAVE A BREAK“ mohol nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť tým, že sa používa ako súčasť zapísanej ochrannej známky „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“. Jadrom sporu je otázka, či môže tento druh používania označenia mať účinky relevantnej rozlišovacej spôsobilosti podľa práva o ochranných známkach alebo bráni uznaniu za ochrannú známku.

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslivky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“

3. Dôvody pre zamietnutie zápisu ochranných známok sú upravené v článku 3. V tomto rozsahu je dôležitý najmä ods. 1 písm. b):

II — Právny rámec

„Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

2. Článok 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii

a) ...

2 — Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, naposledy zmenená rozhodnutím Rady 92/10/EHS z 19. decembra 1991, Ú. v. ES L 6, s. 35.

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

bude mať právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

...“

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

4. Článok 3 ods. 3 prvá veta však upravuje výnimku z tohto zákazu zápisu:

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

„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.“

...“

5. Tieto pravidlá boli vo Veľkej Británii prebraté v Section 3 Trade Mark Act 1994.

7. Článok 10 ods. 2 písm. a) upravuje presnejšie pojem používanie ochrannej známky v súvislosti s jej používaním, ktorým sa ochranná známka zachováva:

6. Článok 5 smernice 89/104 upravuje práva, ktoré vyplývajú z ochrannej známky:

„2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa bude považovať aj:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ

a) používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná;“

8. Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke spoločenstva³ obsahuje v širokej miere rovnako znejúce ustanovenia.

rozlišovaciu spôsobilosť v tom zmysle, že týmto heslom propagovaný tovar bude pripisovaný výrobcom čokoládovej tyčinky Kit Kat.

III — Návrh na začatie prejudiciálneho konania

9. Court of Appeal sa zaoberá právnym sporom, či heslo „HAVE A BREAK“ môže byť vo Veľkej Británii zapísané ako ochranná známka pre čokoládu, čokoládové výrobky, cukrovinky, cukríky a sušienky. Prihlasovateľom je Société des produits Nestlé SA, ktorá je zároveň majiteľkou ochranných známok „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ a „KIT KAT“, zapísaných pre rovnaké triedy tovarov. Spoločnosť Mars UK Ltd podala proti zápisu ochrannej známky „HAVE A BREAK“ námietky.

11. Úradník poverený vypočutím na britskom patentovom úrade a prvostupňový súd rozsudkom zamietli zápis ochrannej známky, pretože heslo „HAVE A BREAK“ ani inherentne nemá potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť a ani používaním hesla „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ ju nenadobudlo.

12. Na základe judikatúry Súdneho dvora súhlasí Court of Appeal so súdmi nižších stupňov v tom rozsahu, v akom heslo „HAVE A BREAK“ nedisponuje v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou.

10. Obaja účastníci konania vedú spor o tom, či má heslo „HAVE A BREAK“ samo osebe (inherentne) alebo na základe používania ako súčasť ochrannej známky „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ skutočnú

13. Court of Appeal však nevylučuje, že heslo „HAVE BREAK“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním ako súčasť sloganu „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ chráneného ako ochranná známka. Súdny nižších stupňov síce neuznali dôkaznú hodnotu používania hesla ako súčasť ochrannej známky pre vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ale podľa názoru Court of

3 — Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva, aby prístupenie Európskeho spoločenstva k protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatému v Madride 27. júna 1989 nadobudlo účinnosť, Ú. v. ES L 296, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 310.

Appeal mohla aj takáto súčasť nadobudnúť vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť napríklad tým, že spotrebiteľov nutne upozorňuje na chránenú ochrannú známku.

14. Preto Court of Appeal predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania s nasledujúcou prejudiciálnou otázkou:

„Môže sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 smernice Rady č. 89/104/EHS a v článku 7 ods. 3 nariadenia Rady č. 40/94 nadobudnúť používaním alebo v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou?“

IV — Posúdenie

A — Úvod

15. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka otázky, či slovné spojenie „HAVE A BREAK“ možno zapísať ako ochrannú

známku. S výhradou určitých, v tomto prípade nie rozhodujúcich osobitných prípadov,⁴ môže byť označenie — to znamená aj slovné spojenie — podľa smernice 89/104⁵ zapísané ako ochranná známka, pokiaľ toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Toto vyplýva zo znenia a členenia rozličných ustanovení smernice o prekážkach zápisu, ako aj z odôvodnenia.⁶

16. Rozlišovacia spôsobilosť znamená, že označenie je spôsobilé označovať tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku a tým ich odlíšiť od tovarov a služieb iných podnikov.⁷ Súdny dvor vychádza zo všeobecného pojmu rozlišovacej spôsobilosti, ktorý nemôže byť pre osobitné ochranné známky nahradený osobitnými kritériami.⁸

17. Pri preskúmaní, či má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, záleží na tovaroch a službách, na ktoré sa prihláška vzťahuje, a na vnímaní ochrannej známky príslušnou záujmovou skupinou, ktorá je tvorená primerne informovanými, pozornými a obozretnými spotrebiteľmi týchto tovarov

4 — Toto sú „primárne“ dôvody zamietnutia, napríklad článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104. Pozri k tomu rozsudky z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 74 a nasl., a z 8. apríla 2003, Linde a I., v spojených veciach C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, body 43 a nasl.

5 — Pre uvedený prípad nie je nariadenie č. 40/94, ktoré uvádza Court of Appeal, uplatniteľné, a preto ho ďalej nebudem uvádzať. Do miery, v akej bude judikatúra k príslušným ustanoveniam a pojmom relevantná, ho budem uvádzať.

6 — Rozsudok Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, body 29 a nasl.

7 — Rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, v spojených veciach C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 46; Linde, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 40 a 47, a z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 33.

8 — Rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 36.

alebo odberateľmi týchto služieb.⁹ Toto musí byť predmetom konkrétneho posúdenia.¹⁰

18. Rozlišuje sa medzi inherentnou a nadobudnutou rozlišovacou spôsobilosťou. Inherentná rozlišovacia spôsobilosť sa skúma v spojení s dôvodom zamietnutia zápisu, ktorým je chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104. Toto preskúmanie je potrebné v zásade uskutočniť nezávisle od používania označenia. Týka sa výlučne skutočnosti, či má označenie samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť.

19. Court of Appeal už v tomto prípade zistil, že príslušní spotrebiteľia chápu slovné spojenie „HAVE A BREAK“, pokiaľ ide o pôvod, ako neutrálnu výzvu a v dôsledku toho nemá toto spojenie žiadnu inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

B — Pojem používanie

20. Označenie pritom môže podľa článku 3 ods. 3 smernice 89/104 na základe používa-

nia nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú pôvodne nemalo, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Označenie teda nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť až svojím užívaním, ktorá je podmienkou jeho zápisu. Tento predpis podstatne oslabuje pravidlo uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), že ochranné známky bez rozlišovacej spôsobilosti sú vylúčené zo zápisu.¹¹

21. Otázka, ktorú položil Court of Appeal, smeruje k zisteniu, či môže aj časť ochrannej známky podľa článku 3 ods. 3 nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním hlavnej ochrannej známky samostatne a nezávisle od hlavnej ochrannej známky. Nestlé sa totiž snaží predložiť dôkaz, že používaním hlavnej ochrannej známky „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ získala aj sporná časť „HAVE A BREAK“ rozlišovaciu spôsobilosť. Mars naproti tomu odmieta akékoľvek posudzovanie dôkazov, ktoré sa týkajú používania hlavnej ochrannej známky, a pripúšťa iba používanie súčasti nezávisle od hlavnej ochrannej známky.

22. V tomto rozsahu je potrebné najprv objasniť, že Súdny dvor nemôže v konaní o prejudiciálnej otázke určiť, či určité označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Úlohou Súdneho dvora je naopak vykladať právo

9 — Rozsudky Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, body 59 a 63; Linde, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 41; z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 34; z 29. apríla 2004, Henkel/ÜHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35; Procter & Gamble/ÜHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-41741, bod 33, a Procter & Gamble/ÜHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 33.

10 — Rozsudok zo 16. septembra 2004, Nichols, C-404/02, Zb. s. I-8499, bod 27.

11 — Rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný v poznámke pod čiarou 7, body 44 a nasl.

Spoločenstva tak, aby ho vnútroštátny súd mohol v konaní vo veci samej správne použiť. Súdny dvor sa teda môže vyjadriť iba k výkladu článku 3 ods. 3 smernice 89/104 a nie k otázke, či heslo „HAVE A BREAK“ nadobudlo vo Veľkej Británii rozlišovaciu spôsobilosť.

23. Článok 3 ods. 3 smernice 89/104 pripúšťa zápis ochrannnej známky v prípade, keď v dôsledku svojho používania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Mars a Komisia z tejto formulácie vyvodzujú, že používanie ako súčasti inej ochrannnej známky sa nesmie brať do úvahy na účely preukázania rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 89/104. Tento názor však nie je presvedčivý, pretože — ako uvádza aj írsky vláda — používanie ochrannnej známky vo vlastnom zmysle slova zahŕňa tak jej nezávislé používanie, ako aj jej používanie ako súčasti inej zloženej ochrannnej známky.

24. Na rozdiel od názoru britskej vlády nie je možné ani z článku 10 smernice 89/104 odvodiť nič iné. Články 10 a nasl. sa týkajú straty ochrany podľa práva ochranných známk v dôsledku nepoužívania ochrannnej známky. Majiteľ ochrannnej známky si môže určité označenia z hľadiska práva ochranných známk vyhradiť pre svoje výhradné používanie iba vtedy, pokiaľ ich skutočne používa. Zo systematického hľadiska by bolo iste nesprávne uznať používanie pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, ale neuznať ho za dostatočné na to, aby zabránilo strate ochrany podľa práva ochranných známk. Nie je však vylúčené, považovať

používanie ochrannnej známky ako časti inej ochrannnej známky za postačujúce aj v rámci článku 10. Podľa článku 10 ods. 2 písm. a) sa považuje za používanie aj používanie ochrannnej známky vo forme, ktorá sa od zápisu odlišuje v prvkoch, bez toho, aby tým bola ovplyvnená rozlišovacia spôsobilosť ochrannnej známky. Do tejto definície je možné zahrnúť aj používanie označenia ako časti hlavnej ochrannnej známky. Zapísaná by bola síce táto časť nielen ako súčasť hlavnej ochrannnej známky, ale aj samotná bez ostatných súčastí hlavnej ochrannnej známky, ale používanie hlavnej ochrannnej známky by sa od zapísanej čiastkovej ochrannnej známky líšilo iba čiastočne. Rozlišovacia spôsobilosť čiastkovej ochrannnej známky by tým zostala nedotknutá, pokiaľ by nadobudla prostredníctvom totožného používania rozlišovaciu spôsobilosť pred svojím zápisom.

25. Pojem používanie ochrannnej známky je uvedený okrem článku 3 ods. 3 a článku 10 smernice 89/104 aj v rámci článku 5, kde sú vymedzené práva z ochrannnej známky. Majiteľ ochrannnej známky môže zakázať tretím osobám, aby používali jeho ochrannnú známku alebo iné označenia v prípade, že existuje nebezpečenstvo zámieny. V tejto súvislosti obmedzil Súdny dvor pojem používanie na prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou narušuje alebo môže narušiť funkcie ochrannnej známky

a najmä jej hlavnú funkciu, zabezpečenie pôvodu tovaru voči spotrebiteľom.¹² Toto vymedzenie vyplýva zo skutočnosti, že ciele ochrany podľa práva ochranných znáмок neodôvodňujú zákaz používania — a tým obmedzenie slobody užívateľov — v prípade, keď sporné používanie je pre funkciu ochrannej známky bezvýznamné.¹³

26. Pojem používanie v rámci článku 3 ods. 3 smernice 89/104 je však širší než v článku 5 ods. 1, pretože tu má úplne inú funkciu. V článku 3 ods. 3 nemá definovať pôsobnosť ochrany podľa práva ochranných znáмок, ale má iba popisovať ako môže označenie, ktoré samo osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, rozlišovaciu spôsobilosť získať, totiž používaním. Aj pri častiach ochrannej známky je preto rozhodujúce, či používanie vedie k získaniu rozlišovacej spôsobilosti.

27. Podľa názoru spoločnosti Mars tento výklad odporuje rozsudku Philips¹⁴. V uvedenej veci vyžadoval Súdny dvor pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výslovne „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“.

28. Súdny dvor v rozsudku Philips preskúmal okrem iného, či môže označenie tvorené tvarom tovaru získať používaním rozlišovaciu spôsobilosť. Pritom šlo o znázornenie hornej plochy elektrického holiaceho strojčeka s tromi rotujúcimi hlavicami, ktoré sa skladali z troch guľatých hláv s rotujúcim ostrím, ktoré boli usporiadané do tvaru rovnostranného trojuholníka. Iba Philips ponúkal holiace strojčeky tejto formy dlhší čas a zastával názor, že obrazové označenie prihlásené ako ochranná známka získalo dlhodobým výhradným uvádzaním na trh rozlišovaciu spôsobilosť.

29. Súdny dvor vychádzal z toho, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia spočívajúceho vo forme tovaru, a síce rovnako rozlišovacej spôsobilosti získanej prostredníctvom jeho používania, je potrebné vychádzať z toho, ako pravdepodobne vníma priemerne informovaný, pozorný a obozretný priemerný spotrebiteľ sporné triedy tovarov alebo služieb.¹⁵

30. Nakoniec však toto zistenie kvalifikoval takto:

„Skutočnosť, že záujmové skupiny rozoznávajú tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, musí spočívať v *používaní ochrannej známky ako ochrannej známky*, a tým v jej povahe a účinku, ktoré ju robia

12 — Pozri rozsudky zo 14. mája 2002, Hölderhoff, C-2/00, Zb. s. I-4187, bod 16; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, body 51 a 54, a zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 59.

13 — Rozsudok Arsenal, už citovaný v poznámke pod čiarou 12, body 51 a nasl.

14 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 4.

15 — Rozsudok Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 63.

spôsobilou odlišovať predmetný tovar od tovaru iných podnikov.“¹⁶

neprekonateľné prekážky zápisu — v znení rozsudku Linde „primárne“.¹⁸

31. Mars z toho vyvodzuje, že používanie označenia ako súčasti ochrannej známky nie je možné použiť na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Táto úvaha však nie je presvedčivá už z toho dôvodu, že rozsudok Philips neobsahuje žiadny odkaz na to, že používanie reťazca znakov ako súčasti ochrannej známky nie je používaním ochrannej známky ako ochrannej známky.

32. Navyše je potrebné vyššie citovanú časť zaradiť iba do celkového kontextu judikatúry o ochranných známkach, ak používanie ochrannej známky ako ochrannej známky zahŕňa akékoľvek používanie, ktoré vedie k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti. Inak by označenia nemohli byť chránené ako ochranné známky, hoci získali rozlišovaciu spôsobilosť iba preto, že používanie označenia, ktoré viedlo k tejto rozlišovacej spôsobilosti, nepredstavovalo žiadne „používanie ako ochrannej známky“. Súdny dvor totiž vychádza v zásade iba z rozlišovacej spôsobilosti a odmieta osobitné kritériá pre určité druhy ochranných známk.¹⁷ Označenia, ktoré majú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu byť uznané za ochranné známky iba vtedy, pokiaľ existuje jeden z dôvodov na zamietnutie zápisu, kvalifikovaných podľa článku 3 ods. 1 a 3 smernice 89/104 ako

33. Pojem používanie v článku 3 ods. 3 smernice 89/104 je preto potrebné chápať z pohľadu výsledku. Každé používanie, ktoré prepožičiava označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je nevyhnutná na jeho zápis ako ochrannej známky, je potrebné považovať za používanie ochrannej známky ako ochrannej známky a za splňujúce požiadavky článku 3 ods. 3. Tento výklad potvrdzuje vyššie citovaná časť rozsudku Philips, keďže Súdny dvor tiež vychádza z „povahy a účinku“ ochrannej známky.¹⁹ Povaha a účinok ochrannej známky sú pritom práve rozlišovacou funkciou. Používanie, ktoré vedie k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti, musí byť teda zohľadnené v rámci článku 3 ods. 3.

34. Pre použitie *prísnejších* kritérií pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti častí ochrannej známky však podľa názoru britskej vlády a spoločnosti Mars hovorí nebezpečenstvo *neopodstatneného rozširovania* ochrany

16 — Rozsudok Philips, už citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 64.

17 — Pozri naposledy rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný v poznámke pod čiarou 7, body 33 a nasl.

18 — Uvedené vyjadrenie Súdneho dvora v rozsudku Philips, už citovanom v poznámke pod čiarou 4, bod 64, bolo vyslovené so zreteľom na primárne dôvody zamietnutia zápisu podľa článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104 — tvaru výrobku, ktorý je na dosiahnutie technického účinku nevyhnutný. Potenciálna rozlišovacia spôsobilosť označenia nevyplývala totiž z označenia alebo z jeho používania, ale pravdepodobne z okolností, že spotrebiteľ pripisuje všetky prístroje predmetného druhu doterajšiemu monopolnému výrobcovi, a v dôsledku toho chápal znázornenie takýchto prístrojov ako odkaz na tento podnik. Stačilo by pritom, keby sa Súdny dvor v tomto rozsahu obmedzil na svoje úvahy k tomuto primárnemu dôvodu zamietnutia zápisu bez toho, aby sa pokúsil zahrnúť ho do výkladu článku 3 ods. 3 smernice 89/104.

19 — Táto súvislosť je v rozsudku Philips, už citovanom v poznámke pod čiarou 4, bod 6, zreteľnejšie vysvetlená vo francúzskej verzii ako v nemeckej alebo anglickej verzii, keďže vo francúzštine je *l'usage* mužského rodu a *la marque* ženského rodu.

hlavnej ochrannej známky. Táto obava vychádza z úvahy, že časti ochrannej známky nenadobúdajú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ale odvodzujú ju iba od rozlišovacej spôsobilosti hlavnej ochrannej známky. V prípade, že by bola táto odvodená rozlišovacia spôsobilosť uznaná, bolo by potom potrebné uznať aj ďalšie odvodené ochranné známky druhého stupňa, ktoré by samy osebe nenadobudli žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ale odvodzovali by ju iba od odvodených ochranných známk prvého stupňa. Tento proces rozširovania by mohol pokračovať *ad infinitum*.

35. Na prvý pohľad sa zdá, ako keby sa toto riziko nedalo odvrátiť. Pri podrobnejšom preskúmaní sa však javí ako ilúzia. Možné odvodenie rozlišovacej spôsobilosti totiž závisí od rozlišovacej spôsobilosti príslušnej hlavnej ochrannej známky, ktorá je jej vlastná alebo ktorú získala používaním. Hlavné ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou môžu mať sklon prevádzať relatívne mnoho rozlišovacej spôsobilosti na svoje súčasti. Súčasne sa v prípade silných ochranných známk vyskytuje relatívne mnoho súčastí a variácií hlavnej ochrannej známky, ktoré už na základe používania hlavnej ochrannej známky majú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť v tom, že môžu upútať pozornosť príslušných záujmových skupín na hlavnú ochrannú známku, a tým na pôvod tovarov aj vtedy, ak sú používané ako ochranná známka nezávisle od hlavnej ochrannej známky. Hlavná ochranná známka, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, tým sprostredkováva rozlišovaciu spôsobilosť odvodeným ochranným známkam. Rozšírenie ochrany podľa práva ochranných známk je potom nevyhnutným dôsledkom tejto sprostredkovanej rozlišovacej spôsobilosti.

36. Odvodené ochranné známky však nemôžu spravidla prevádzať rozlišovaciu spôsobilosť v rovnakej miere na ďalšie podriadené odvodené ochranné známky. Tie sú omnoho menej známe než hlavná ochranná známka. Pokiaľ už odvodená ochranná známka prvého stupňa nemá dostatočnú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ale nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť iba v kombinácii s hlavnou ochrannou známkou, je potom nepravdepodobné, že by odvodená ochranná známka druhého stupňa mohla získať rozlišovaciu spôsobilosť iba na základe svojho spojenia s prvou odvodenou ochrannou známkou. V dôsledku toho sa možno len ťažko obávať rozšírenia ochrany podľa práva ochranných známk.

37. Britská vláda navyše preberá argumentáciu úradníka povereného vypočutím, keď odmieta zápis ochranných známk, ktoré sa na zapísanú ochrannú známku iba podobajú, a môžu s ňou byť teda zamenené. Zápis je možný iba vtedy, keď bolo označenie skutočne používané, a bolo teda príslušnými spotrebiteľmi samo osebe chápané ako označenie pôvodu tovaru.

38. Tento názor je správny v rozsahu, v ktorom vylučuje zápis označenia, ktoré nemá ani vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ani nebolo samo osebe používané. Podľa článku 3 ods. 3 smernice 89/104 môžu označenia bez vlastnej rozlišovacej spôsobilosti nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť iba používaním. V tomto rozsahu nutnosť používania bráni zápisu takých označení ako ochranných známk, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je odvodzovaná iba z ich podob-

nosti so silnou hlavnou ochrannou známkou, ktoré však neboli s touto silnou hlavnou ochrannou známkou používané. Tým však nie je vylúčené, že používanie častí ochrannej známky ako časti hlavnej ochrannej známky rovnako spôsobuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom týchto častí.

39. Aj uvedené porovnanie rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je základom pre zápis ochrannej známky, s nebezpečenstvom zámeny, ktoré bráni zápisu ako ochrannej známky, je však v konečnom dôsledku nesprávne. Nebezpečenstvo zámeny a rozlišovacia spôsobilosť sú založené na skutočnosti, že spotrebiteľ vyvodí z označenia používaného ako ochranná známka informáciu, že označený tovar pochádza od majiteľa ochrannej známky. Medzi množstvom označení, ktoré si môžu dotknutí spotrebiteľia zameniť so silnejšou hlavnou ochrannou známkou a množstvom častí tejto ochrannej známky, z ktorých títo spotrebiteľia vyvodzujú totožnú informáciu o pôvode označeného výrobku ako zo samotnej ochrannej známky, existujú preto spoločné prienikové prvky. Napriek tomuto prekryvaniu platí, že je potrebné tieto časti ochrannej známky uznať ako ochranné známky v prípade, že nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.

40. Okrem toho aj prax príslušných inštitúcií Spoločenstva dosiaľ neodmietla v zásade uznať časti ochrannej známky, ktoré nadobudli (pravdepodobne) rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania hlavnej ochrannej známky, ako ochrannú známku. Sporným označením v rozsudku Windsurfing Chiemsee bolo slovo Chiemsee, ktoré svojím

používaním v celkovom kontexte s obrazovou ochrannou známkou mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.²⁰ Súd prvého stupňa sa v rozsudku Alcon²¹ zaoberal súčasťou kombinovanej slovnej ochrannej známky a v rozsudku Eurocermex²² obrazovou ochrannou známkou, ktorá bola prevažne používaná spoločne so slovnými ochrannými známkami bez toho, že by vznikla otázka spoločného používania s hlavnou ochrannou známkou ako problém. Rovnako sa ani odvolací senát ÚHVT v námietkovom konaní Ringling Bros. uvádzanom účastníkmi konania nedomnieval, že používanie slovnej ochrannej známky ako súčasti kombinovanej slovnej a obrazovej ochrannej známky vylučuje možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.²³ Nakoniec aj praktická poznámka prieskumového oddelenia ÚHVT z 1. marca 1999 pripúšťa ako dôkaz používania dôkaz používania ako súčasti kombinovaného označenia.²⁴

41. Preto môže používanie slovného spojenia ako súčasti slovnej ochrannej známky viesť v zásade k tomu, že toto slovné spojenie nadobudne potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka.

20 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 10.

21 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], T-237/01, Zb. s. II-411, bod 59.

22 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. apríla 2004, Eurocermex SA, T-399/02, Zb. s. I-1417, body 50 a nasl.

23 — Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 23. mája 2001, R 111/2000-2, Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — Stránka http://www.ohmi.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, naposledy navštívená 16. decembra 2004.

C — O posúdení dôkazu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti

42. Návrh na začatie prejudiciálneho konania však ukazuje, že rozlišovacia spôsobilosť súčastí používaných ochranných známkov vykazuje osobitné problémy. Napriek univerzálnej platnosti kritéria rozlišovacej spôsobilosti je možné ich zohľadniť. Súdny dvor totiž rozhodol, že kritériá na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti sú síce pre všetky kategórie ochranných známkov totožné, ale že v spojení s použitím týchto kritérií sa môže ukázať, že nie každá z týchto kategórií je príslušnými záujmovými skupinami nevyhnutne vnímaná rovnakým spôsobom a že môže byť preto ťažšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známkov určitých kategórií.²⁵

43. Príslušné záujmové skupiny vnímajú — ako správne zdôrazňuje Komisia — kombinované ochranné známky bežne ako celok a nevšímajú si rôzne podrobnosti, najmä súčasti ochrannej známky.²⁶ Už z tohto dôvodu Súdny dvor odmietol hodnotiť pri posudzovaní zložených ochranných známkov ich zložky iba oddelene. Naopak je potrebné vychádzať z celkového dojmu, ktorým pôsobí.²⁷ Z tohto dôvodu nestačí ako dôkaz rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním

súčasti zloženej ochrannej známky dokumentovať používanie celkovej ochrannej známky. Naopak je potrebné rovnako preukázať, že príslušné záujmové skupiny chápu spornú súčasť pri oddelenom používaní tak, že označuje tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, a tým ho odlišujú od tovaru iných podnikov.

44. K nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti tak dochádza vtedy, keď sa sporná súčasť zdá vo vzťahu k celkovej ochrannej známke podstatná, ako napr. v prípade ochrannej známky v rozsudku Windsurfing Chiemsee.²⁸ Naproti tomu sa zdá ako nepravdepodobné, že nepodstatné súčasti pri oddelenom používaní dosiahnu potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť. Dotknutí spotrebiteľia nebudú spravidla tovary a služby označené nepodstatnou súčasťou ochrannej známky priradovať majiteľovi zloženej ochrannej známky.

45. V tomto prípade však nie je potrebné vychádzať z nepodstatnej súčasti už preto, že heslo „HAVE A BREAK“ vedie pravdepodobne pri oddelenom používaní u mnohých dotknutých spotrebiteľov reflexívne k doplneniu výrazu „HAVE A KIT KAT“. Ani tento samotný reflex však nestačí, aby doložil rozlišovaciu spôsobilosť. Naopak je potrebné preukázať, že dotknutí spotrebiteľia

25 — Rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný v poznámke pod čiarou 8, bod 34.

26 — Rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25.

27 — Rozsudky SABEL, už citovaný v poznámke pod čiarou 26, bod 23, a pre slovnú ochrannú známku z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT [COMPANYLINE], C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 24.

28 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 10.

priradujú tovar alebo službu, ktoré sú označené podľa práva o ochranných známkach heslom „HAVE A BREAK“, výrobcom Kit Kat, ak ide napr. o vývesnú tabuľu obchodu s čokoládou alebo o popis krabice so sušienkami. Britská vláda správne v tomto rozsahu uvádza, že nestačí, keď sa títo spotrebitelia iba pýtajú, či tovar alebo služba pochádzajú od tohto výrobcu. V tom by spočívalo iba nebezpečenstvo zámieny.

V — Návrh

46. Navrhujem, aby Súdny dvor z tohto dôvodu odpovedal na prejudiciálnu otázku takto:

Používanie slovného spojenia ako súčasti slovnej ochrannej známky môže v zásade viesť k tomu, že toto slovné spojenie nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Dôkaz rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním ako súčasti kombinovanej ochrannej známky predpokladá, že príslušné záujmové skupiny vnímajú spornú súčasť pri oddelenom používaní tak, že označuje tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, a tým ho odlišuje od tovarov iných podnikov.