

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 15. ledna 2004¹

I – Úvod

1. Toto řízení o předběžné otázce se týká problému rozlišovací způsobilosti rozšířených příjmení v oblasti duševního vlastnictví.

označení původu služby, zvláště jde-li o službu poskytovanou odborníky některých profesí. Příjmení, které se v dotčeném odvětví vyskytuje velmi často, je pro ochrannou známku nezpůsobilé, protože postrádá potřebnou rozlišovací způsobilost.

United Kingdom Trade Marks Registry (úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království) ze zásady zamítá zápis jednoduchých příjmení, která se často vyskytují v londýnském telefonním seznamu, pokud na trhu s dotčeným zbožím nebo službami působí velký počet subjektů.

II – Právní rámec

Bez dalšího uvádím, že ani směrnice 89/104/EHS², ani žádná obecná zásada nevyžaduje, aby bylo s příjmeními zacházeno jinak než s ostatními kategoriemi ochranných známek. Jejich konkrétní rozlišovací způsobilost musí být posouzena ve vztahu k výrobkům, pro něž mají být ochranné známky použity, a k vnímání dotčeného spotřebitele. Je však třeba uznat, že spotřebitel je zvyklý, že příjmení se používá pro

1. *Právo Společenství: první směrnice 89/104/EHS*

2. Podle článku 2 směrnice může být ochrannou známkou „jakékoliv označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — První směrnice 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, dále jen „směrnice“).

jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků“.

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

3. Článek 3 odst. 1 směrnice stanoví:

[...]

„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby.“

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

4. Směrnice povoluje zápis do rejstříku označení, které spadá mezi případy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud v praxi umožňuje určení původu zboží nebo služeb. Článek 3 odst. 3 stanoví:

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

„Příhláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. [...]“

5. Článek 6, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví v odst. 1 toto pravidlo:

6. Uvedená ustanovení směrnice jsou takřka totožná s článkem 4, čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství³.

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

2. Vnitrostátní právní úprava

a) své jméno a adresu;

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejích vlastností;

c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů;

7. Směrnice o ochranných známkách byla provedena do vnitrostátního práva prostřednictvím Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkách), který nahradil předchozí zákon platný od roku 1938.

8. V květnu 2000 vydal ředitel úřadu pro zápis ochranných známek („Registrar of Trade Marks“) oběžník (*Practice Amendment Circular* č. 6/00; dále jen „PAC 6/00“) oznamující, že se do budoucna mění praxe, pokud jde o zápisy jmen a příjmení.

pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo obchodě.“

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), které bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185, dále jen „nařízení“).

9. Relevantní pasáže tohoto oběžníku jsou tyto:

nesmí považovat příjmení za „běžné“, pokud se nevyskytne v londýnském telefonním seznamu nebo v jiném vhodném seznamu nejméně dvěstěkrát.“

„5. Při posouzení, zda je příjmení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku, vnitrostátní orgány pro zápis ochranných známek musí brát v úvahu:

- a) běžnou povahu příjmení;
- b) počet podniků, které v odvětví působí a od nichž by mohlo zboží nebo služby uvedené v přihlášce pocházet.

10. Odůvodnění těchto dvou kritérií posouzení uvedených v PAC 6/00 vychází z úvahy, že čím méně subjektů působí na dotčeném trhu, tím je pravděpodobnější, že průměrný spotřebitel bude vnímat příjmení, a to dokonce i rozšířené, jako označení způsobilé rozlišit zboží nebo služby konkrétního podniku. PAC 6/00 uvádí jako příklad výrobce chemikálií pro zemědělství nebo služby leteckých společností⁴.

10. Za tímto účelem se do počtu podniků, které je třeba brát v úvahu, zahrnují výrobci, návrháři a specializovaní maloobchodníci se zbožím a poskytovatelé služeb.

11. Pro určení běžné povahy příjmení bude úřad pro zápis ochranných známek nadále přihlížet k londýnskému telefonnímu seznamu. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu uživatelů telefonu je však možné, že přestože jméno není příliš časté, jeho výskyt v londýnském telefonním seznamu se podstatným způsobem zvýší. Úřad tudíž

11. Když je naopak subjektů působících na trhu velký počet, je pro veřejnost obtížnější určit na základě rozšířeného příjmení, od kterého podniku zboží nebo služby pocházejí. Jako příklad oběžník uvádí výrobce textilu a potravin nebo nápojů a advokátní kanceláře⁵.

4 — PAC 6/00, odst. 8.

5 — *Ibidem*, odst. 9.

III – Skutkové okolnosti v původním řízení

zbývající části ji zamítl. Při odůvodnění svého rozhodnutí vycházel ze dvou kritérií uvedených v PAC 6/00⁷, a konstatoval toto:

12. Nichols plc (dále jen „Nichols“), obchodní společnost se sídlem ve Spojeném království, předložila dne 8. srpna 2000 United Kingdom Trade Marks Registry (úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království) přihlášku ochranné známky tvořené příjmením „Nichols“ pro označení zboží, na které se vztahují třídy 29, 30 a 32 podle Niceské dohody⁶. Jedná se o automaty a výrobky obvykle těmito přístroji distribuované, zejména potraviny a nápoje. Podnik se nedovolával získání rozlišovací způsobilosti užíváním.

„Zprv, že příjmení ‚Nichols‘ a další foneticky podobná příjmení jako ‚Nicholls‘ nebo ve tvaru jednotného čísla ‚Nichol‘, jsou ve Spojeném království rozšířená příjmení, neboť se vyskytují v londýnském telefonním seznamu 483krát.

Zadruhé, že na trhu s potravinami a nápoji určeném třídami 29, 30 a 32, pro který byla podána přihláška ochranné známky, působí velký počet subjektů, a pro spotřebitele je tudíž obtížné, aby si spojil výrobky a podnik, od něhož tyto výrobky pocházejí, na základě rozšířeného příjmení.

13. Rozhodnutím ze dne 11. května 2001 úřad pro zápis ochranných známek vyhověl žádosti, pokud jde o automaty, ale ve

Co se týče automatů (zařazených do třídy 9), úřad usoudil, že jde o odvětví mnohem specializovanější, v němž působí méně podniků.“

6 — Mezinárodní třídění výrobků a služeb podle Niceské dohody pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, revidované a změněné.

Třída 9

Malobchodní prodejní automaty, automaty na prodej potravin a nápojů s elektrickým ovládáním nebo na žetony; součástky a příslušenství pro všechny tyto přístroje.

Třída 29

Mléko a sušené mléko, mléčné přípravky, mléčné, tukové, škrobnaté a cukernaté přísady pro výrobu nápojů; mléčné příměsi; jogurt a jogurtové nápoje; příchutě z ovociných a zeleninových šťáv.

Třída 30

Káva, čaj, kakao, čokoláda ve formě nápoje; kávová trest, kávové extrakty, směsi kávy a cikorky pro použití jako kávové náhražky; cukr, cukrovinky, zmrzlina, mražené moučnický a potraviny; přísady do zákusků a přípravky pro výrobu zákusků, nápoje.

Třída 32

Nealkoholické nápoje a přípravky pro výrobu těchto nápojů; polévky a koncentráty pro výrobu nealkoholických nápojů; nápoje s příchutí ovoce; chlazené nápoje.

Třída 42

Restaurační, kavárenské a cateringové služby.

14. Na základě čl. 76 odst. 3 Trade Marks Act žalobou ze dne 14. února 2002 podala Nichols odvolání proti rozhodnutí k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (vnitrostátní soud

7 — Viz bod 6 a násl., výše.

prvního stupně příslušný ve věcech průmyslového vlastnictví).

15. Ve svém usnesení předkládající soudce Robin Jacob vysvětlil praxi uplatňovanou úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království, pokud jde o zápis rozšířených příjmení jako ochranných známek, a upřesňuje, že vyvstává základní otázka, zda relativně běžné příjmení musí být považováno za postrádající „rozlišovací způsobilost“ do doby, než získá takovouto způsobilost užíváním.

Podle postupujícího soudu spočívá problém rozšířeného příjmení ve skutečnosti, že do doby, než je dosaženo rozlišovací způsobilosti užíváním, toto příjmení ve skutečnosti neoznačuje, že zboží pochází od konkrétního podniku. Ještě více toto konstatování platí, pokud jde o služby.

Ochranná známka, která se ustálila užíváním, se vyznačuje zvláštním rysem, a sice že z odvětví vyloučila jiné subjekty se stejným nebo podobným jménem.

Připomíná rovněž, že zápis nejen uděluje monopol na užívání zapsané ochranné známky, ale rovněž vylučuje všechny podobné ochranné známky vždy, když existuje nebezpečí záměny.

16. Předkládající soud odůvodňuje kritérium posouzení používané úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království snahou zabránit monopolu některých rozšířených příjmení a jejich variant, které mohou vést k záměně.

17. Běžná příjmení sama o sobě nejsou způsobilá označit, že dotčené zboží pochází od určitého podniku, pokud takovou způsobilost nezískají častým užíváním. Jejich užívání během dostatečně dlouhého časového období předpokládá, že vyloučila jiné ochranné známky tvořené stejným nebo podobným jménem.

18. Předkládající soud namísto, aby přijal čistě teoretický postoj, raději volí realistický přístup, pokud jde o fungování systému zapsaných ochranných známek. V souladu s ním upozorňuje na nebezpečí monopolizace vyplývající ze zápisu rozšířeného příjmení pro označení širokého rozsahu zboží a služeb a uvádí, že možnost napadnout některá z těchto označení za pět let po zápisu z důvodu neužívání je nákladná, jak pokud jde o čas, tak pokud jde o peníze, a není účinným prostředkem boje proti takovému nebezpečí.

Ze stejných důvodů shledává, že není třeba pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky přihlížet k úvahám týkající

cím se omezení jejích účinků, což je zřejmě přístup, který Soudní dvůr zvolil v bodu 37 rozsudku *Procter & Gamble v. OHIM*⁸. V praxi je přednostní zacházení přiznáno majiteli listiny prokazující právo k ochranné známce.

- 2) Zvláště předtím, než takové označení získá rozlišovací způsobilost užíváním,

a) musí být nebo

19. V rámci těchto úvah se postupující soud táže, zda může mít čl. 6 odst. 1 směrnice vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti příjmení.

b) může být zamítnut jeho zápis,

IV – Předběžné otázky

pokud se jedná o příjmení běžné v jednom nebo více jiných členských státech?

20. High Court se tedy rozhodl přerušit řízení o zrušení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Za jakých podmínek může být zápis *ochranné známky* (tedy „označení“, které splňuje podmínky článku 2 směrnice 89/104/EHS, která je tvořena pouze z jednoho příjmení, zamítnut z důvodů, že ochranná známka sama o sobě postrádá „rozlišovací způsobilost“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice?

- 3) V případě kladné odpovědi na druhou otázku písm. a) nebo b) je správné, že vnitrostátní orgány řeší problém odkazem na předpokládaná očekávání průměrného spotřebitele ve vztahu k dotčenému zboží/slужbám v členském státě s přihlédnutím k běžné povaze příjmení, povaze dotčených výrobků nebo služeb a rozšířenému (nebo nerozšířenému) užívání příjmení na dotčeném trhu?

- 4) Je pro určení, zda příjmení „postrádá rozlišovací způsobilost“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice, důležité,

⁸ — Rozsudek ze dne 20. září 2001, *Procter & Gamble v. OHIM* (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251).

že účinky zápisu obchodní ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a)?

V – Řízení před Soudním dvorem

21. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce došla kanceláři Soudního dvora dne 12. listopadu 2002.

5) V případě, že ano,

22. Kromě žalobkyně v původním řízení předložily svá vyjádření také vláda Spojeného království, řecká a francouzská vláda a Komise Evropských společenství.

a) je třeba chápat slovo „jméno“ uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice tak, že zahrnuje společnost nebo firmu, a

23. Na jednání dne 27. listopadu 2003 se dostavili zástupci těchto vlád a Komise.

b) co se rozumí „poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“; zvláště, použije se tento výraz, pokud

VI – Vyjádření účastníků

i) žalovaná v praxi neklame veřejnost používáním svého příjmení nebo pokud

K prvním třem předběžným otázkám

ii) žalovaná tímto jednoduše vyvolá neúmyslnou záměnu?“

24. Žalobkyně v původním řízení Nichols se domnívá, že postup úřadu pro zápis ochranných známek Spojeného království není v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice, neboť

podle jejího názoru nemůže být ochranná známka zamítnuta pouze z důvodu, že je tvořena rozšířeným příjmením. Použití tohoto kritéria, které při posouzení odkazuje na telefonní seznam, zakládá v každém případě svévolný výsledek.

Praxe uplatňovaná úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království se snaží zajistit, aby z běžných příjmení mohla být zapsána jako ochranné známky jen ta příjmení, která jsou způsobilá k označení obchodního původu.

25. Řecká a francouzská vláda mají také za to, že běžná povaha příjmení není překážkou způsobilosti tohoto příjmení tvořit ochrannou známku. Jeho způsobilost označovat dotčené výrobky nebo služby by měla být posuzována v každém konkrétním případě z hlediska relevantního průměrného spotřebitele.

Ke čtvrté a páté předběžné otázce

26. Komise vytýká úřadu pro zápis ochranných známek Spojeného království, že uplatňuje bez jakéhokoli odůvodnění metodu, která se radikálně liší od metody používané obecně k posouzení způsobilosti označení rozlišit původ výrobků.

28. Nichols se domnívá, že pro posouzení rozlišovací způsobilosti označení podle čl. 3 odst. 1 písm. b) je třeba brát v úvahu čl. 6 odst. 1 písm. a), neboť neexistuje žádný důvod k tomu, aby omezení stanovené tímto ustanovením se vztahovalo pouze na fyzické osoby. „Poctivými zvyklostmi“ je třeba rozumět „užití v dobré víře“.

27. Vláda Spojeného království tvrdí, že rozšířené příjmení nemá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice. K tomu, aby byla tato podmínka splněna, nestačí, aby bylo označení rozpoznatelné, ale je třeba, aby mohla být ochranná známka průměrným spotřebitelem skutečně a konkrétně rozlišena jako označující výrobky nebo služby určitého podniku.

29. Řecká vláda má za to, že čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice se vztahuje i na název společnosti, pokud je tvořen příjmením. Ve zbývajících částech pro určení, zda se v případě předmětného užití jedná o oprávněné užití, je třeba dovolat se zásady dobré víry, a tedy vycházet z etických koncepcí jakékoliv běžně poučené osoby.

30. Všichni ostatní účastníci, kteří předložili vyjádření, se shodují v názoru, že je třeba posuzovat rozlišovací způsobilost konkrétní ochranné známky odděleně od posuzování omezení jejích účinků. Vzhledem k tomu, že odpověď na čtvrtou otázku je záporná, není třeba odpovídat na pátou otázku.

umožňují být označením podle článku 2 směrnice, jelikož je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Samotný článek 2, který obsahuje demonstrativní seznam⁹, zmiňuje „osobní jména“.

VII – Právní posouzení

Mimoto příjmení, dokonce i ta nejrozšířenější, tvoří jednu z kategorií ochranných známek, které subjekty používají nejčastěji.

K prvním třem předběžným otázkám

31. Stejně jako většina účastníků řízení, kteří předložili svá vyjádření, mám za to, že první tři předběžné otázky postupujícího soudu je třeba projednat společně. V zásadě se jedná o určení, zda je třeba na označení tvořená rozšířeným příjmením uplatňovat zvláštní kritéria při posouzení jejich způsobilosti rozlišit výrobky nebo služby, zejména pokud je posuzována jejich konkrétní rozlišovací způsobilost podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice.

Konečně obsah čl. 6 odst. 1 směrnice naznačuje, že zákonodárce Společenství si byl vědom toho, že příjmení jsou způsobilá k zápisu jako ochranné známky.

Formulace této zásady je tudíž nesporná.

32. Je třeba bez dalšího uvést, že příjmení splňuje minimální požadavky, které mu

33. Je třeba rovněž připomenout, že příjmení nejsou uvedena v seznamu označení

⁹ — Jak vyplývá z jeho znění, jakož i ze sedmého bodu odůvodnění směrnice.

uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice. Na první pohled tedy příjmení nejsou druhová nebo popisná označení určitých výrobků nebo služeb. Jak vysvětlím později, z této okolnosti vyplývá, že se nelze dovolávat úvah o obecném zájmu s cílem zajistit dostupnost označení pro všechny subjekty v souvislosti se způsobilostí konkrétního příjmení rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiného podniku.

Zaznělo tvrzení, že tato metoda je nevhodná, neboť svévolně stanoví prahovou hodnotu, od níž je příjmení pokládáno za běžné. Soudnímu dvoru nepřísluší hodnotit vnitrostátní právní úpravu, musí pouze posuzovat slučitelnost této právní úpravy s předpisy Společenství. Osobně mám za to, že jakákoliv metoda, jejímž cílem je stanovit rozlišovací způsobilost označení, je nezbytně do jisté míry subjektivní.

34. Komise ve svém písemném vyjádření uvádí, že praxe uplatňovaná úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království pro určení způsobilosti příjmení jako ochranné známky je odchýlná od postupu stanoveného směrnicí, jak byl vyložen Soudním dvorem.

35. V tomto případě je zřejmé, že metoda, kterou použil úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království, je odchýlná od přístupu, jemuž při posuzování rozlišovací způsobilosti označení až dosud dával přednost Soudní dvůr. Nikdo nicméně nepředložil dostatečné důvody, které by opravňovaly zvolit jinou metodu výkladu.

Britský úřad ověřuje, zda příjmení, o jehož zápis jako ochranné známky je žádáno, je běžné, a za tímto účelem používá obvykle londýnský telefonní seznam. Pokud se ověřením v telefonním seznamu potvrdí běžná povaha příjmení, úřad spočítá subjekty působící na dotčených trzích a na základě zjištěného počtu provede nebo zamítne zápis.

36. Souhlasím s většinou účastníků řízení, že možnost příjmení, dokonce i velmi rozšířeného, vyjadřovat obchodní původ výrobků nebo služeb musí být posuzována ve vztahu ke konkrétnímu dotčenému trhu. Skutečnost, že běžná příjmení se v obchodním odvětví obvykle používají za účelem určení původu¹⁰ s případnými důsledky pro posouzení jejich rozlišovací způsobilosti není bez

10 — To je například případ poskytování služeb, jako jsou služby advokátů, jak na jednání uvedla vláda Spojeného království.

dalšího použitelná na jakékoliv jiné odvětví. V nejkrajnějším případě by bylo možné se dovolávat přesných zvláštních vlastností souvisejících se zvláštnostmi dotčených výrobků nebo služeb, ale nikoli zvláštní vlastnosti inherentní kategorii označení¹¹.

odlišit výrobek nebo službu, které označuje, od výrobků nebo služeb jiného obchodního původu a vyvodit, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny, uváděny na trh nebo poskytovány pod kontrolou majitele ochranné známky, který je odpovědný za jejich kvalitu. V tomto ohledu článek 2 směrnice nerozlišuje mezi různými kategoriemi ochranných známek, a proto je třeba uplatňovat stejná kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti pro všechny typy ochranných známek¹².

37. Ve zbývajících částí směrnice neobsahuje nic, co by opravňovalo k odlišnému zacházení s příjmeními, neboť jediné zvláštní ustanovení týkající se příjmení je obsaženo v čl. 6 odst. 1 písm. a), jehož předmětem je omezení účinků ochranné známky, což je otázka, která se netýká absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, jak budu mít ještě příležitost vysvětlit později.

40. Rozlišovací způsobilost musí být posuzována z hlediska průměrného spotřebitele této kategorie výrobků nebo služeb¹³, který je pokládán za spotřebitele „běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřelého“¹⁴.

38. Rozlišovací způsobilost příjmení musí být proto posouzena podle stejných kritérií jako jsou kritéria používaná na ostatní typy ochranných známek tvořených jmenným označením.

41. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že např. některá odvětví mají tu zvláštnost, že často používají běžná jména nebo příjmení pro označení původu, a někdy je používají jako ochranné známky. V takovém případě nic nebrání tomu, aby úřad pro zápis shledal,

39. Soudní dvůr má za to, že aby ochranná známka plnila svou hlavní funkci, je dostatečující, aby umožňovala dotčené veřejnosti

12 — Rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475), body 47 a 48.

13 — Rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (spojené věci C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779), bod 29.

14 — Viz rozsudek ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide a Tusky (C-210/96, Recueil, s. I-4657, body 30 až 32), a rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819), bod 26.

11 — Např. v případě trojrozměrných označení tvořených tvarem výrobku.

že dotčené označení nemá rozlišovací způsobilost. Pro toto zjištění musí provést konkrétní posouzení a vyhnout se obecnému a abstraktnímu hodnocení.

místo původu. Zákodárce ošetřil tyto otázky v čl. 3 odst. 1 písm. c) a e) směrnice.

42. Nelze však brát v úvahu v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice obecný zájem, aby některá velmi často se vyskytující příjmení byla zachována k volnému použití pro současné nebo budoucí subjekty trhu.

Mám rovněž za to, že existuje obdobný veřejný zájem, aby k volnému použití byla zachována taková označení, jež se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, jejichž zápis zakazuje čl. 3 odst. 1 písm. d).

43. Jak jsem již uvedl¹⁵, účelem absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v tomto ustanovení je zabránit zápisu označení postrádajících konkrétní rozlišovací způsobilost, tedy označení, která nejsou pro běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřelého průměrného spotřebitele věrohodným údajem o původu. Je tedy ve veřejném zájmu zabránit, aby si některé subjekty přisvojily trojrozměrné tvary, které napomáhají dosažení estetického nebo technického výsledku nebo aby získaly monopol na některá označení, která popisují výrobek jako takový, jeho skutečné nebo předpokládané vlastnosti a další vlastnosti, jako je

44. Nezdá se však, že by měla být tato ochrana rozšířena na označení, která sice nejsou popisná, avšak postrádají zvláštní rozlišovací způsobilost z jiných důvodů. Nedomnívám se, že existuje nějaký obecný zájem na tom udržet k použití ve veřejné sféře označení, která nejsou způsobilá pro určení původu zboží nebo služeb, které označují.

15 — Stanovisko ze dne 6. listopadu 2003 ve spojených věcech Henkel v. OHIM a Procter & Gamble v. OHIM (spojené věci C-456/01 P a C-457/01 P, rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Recueil, s. I-5089, I-5092; spojené věci C-468/01 P až C-472/01 P, rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Recueil, s. I-5141, a spojené věci C-473/01 P a C-474/01 P, rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Recueil, s. I-5173, I-5092), bod 78 a násled.

45. Směrnice rovněž neobsahuje žádné ustanovení, jehož cílem by bylo zaručit, že nebude poskytnuta relativní výhoda prvnímu subjektu, který požádá o zápis daného příjmení.

46. V důsledku toho potenciální rozlišovací způsobilost příjmení závisí na tom, zda relevantní spotřebitel ve vztahu ke zboží nebo službám, pro něž je zápis žádán, vnímá příjmení jako označení, které umožňuje odlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb podniku jiného. Běžná povaha příjmení je jedním z faktorů, které lze brát v úvahu ve vztahu k některým výrobkům či službám, ačkoliv není rozhodná.

50. Ačkoliv Soudní dvůr, jak uvedl vnitrostátní soudce v usnesení postupujícího soudu¹⁶, vzal v rozsudku ze dne 20. září 2001, *Procter & Gamble v. OHIM*, za základ právního odůvodnění ohledně rozlišovací způsobilosti označení tvořeného jménem článek 12 nařízení, jehož znění je stejné jako znění článku 6 směrnice, nevyvodil v tomto rozsudku z tohoto odkazu žádné praktické důsledky.

Ke čtvrté předběžné otázce

47. Postupující soud se svou čtvrtou otázkou táže, zda pro určení, zda označení tvořené příjmením postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost, je třeba na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice brát v úvahu skutečnost, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny podle čl. 6 odst. 1 písm. a).

48. Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně.

49. Posouzení způsobilosti, kterou směrnice vyžaduje, je mírnější, protože existují ustanovení, která omezují účinky ochranné známky.

51. Jak jsem už poznamenal, žádné ustanovení článku 12 nařízení neumožňuje v době zápisu přenést posouzení popisné povahy ochranné známky, které náleží úřadu pro zápis ochranných známek, na soudy pověřené zajištěním konkrétního výkonu práv z ochranné známky. Právě naopak, podrobný výčet překážek uvedených v člancích 4 a 7, jakož i rozsáhlý systém opravných prostředků, který je k dispozici v případě zamítnutí zápisu, naznačuje, že přezkum předcházející zápisu ochranné známky není pouze zběžný. Nedomnívám se rovněž, že tento postup je vhodný z hlediska soudní politiky. Není totiž pochyb o tom, že ve sporech vycházejících z článku 12, má majitel ochranné známky vždy výhodnější postavení díky nečinnosti vyplývající z důvěry v závaznost listinných dokladů a inherentní

16 — Viz bod 16 výše.

obtížnosti určení toho, co je, a co není popisné¹⁷.

a důkladný, aby se zabránilo nepatřičnému zápisu ochranných známek¹⁹.

52. Soudní dvůr to ostatně jasně potvrdil v rozsudku vydaném dne 6. května 2003 ve věci *Libertel*¹⁸, když určil, že článek 6 směrnice se týká omezení účinků už zapsané ochranné známky. Mimoto určil, že omezení se na minimální kontrolu důvodů pro zamítnutí stanovenou v článku 3 při přezkumu přihlášky pod záminkou, že nebezpečí, že by si některé subjekty mohly přisvojit označení, která by měla pro svou povahu zůstat volně dostupná, je neutralizováno výše uvedenými omezeními, vede k tomu, že posouzení důvodů zamítnutí je odebráno příslušnému orgánu v době zápisu ochranné známky a přeneseno na soudy pověřené zajištěním konkrétního výkonu práv z ochranné známky. Takový přístup není slučitelný se systematikou směrnice, která je založena na posouzení ochranné známky před zápisem, a nikoli na prověřování *a posteriori*. Směrnice neobsahuje nic, co by mohlo vést na základě článku 6 k takovému závěru. Naopak ze seznamu a podrobného vymezení překážek, které brání zápisu a které jsou uvedeny v člancích 2 a 3, jakož i ze širokého souboru opravných prostředků v případě zamítnutí, je jasné, že přezkum prováděný v době podání přihlášky ochranné známky nesmí být zběžný, ale naopak přísný

53. Tyto úvahy týkající se čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice (nebo čl. 12 odst. 1 nařízení) lze dokonale použít na ustanovení písm. a). Základní myšlenkou je, že ustanovení o omezení účinků ochranných známek se nepoužijí na typ kontroly provedené v okamžiku posouzení, pokud neexistují absolutní důvody pro zamítnutí.

54. V důsledku toho skutečnost, že účinky ochranné známky tvořené příjmením jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, nemá vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti dotčeného označení podle čl. 3 odst. 1 písm. b).

K páté předběžné otázce

55. Jak vyplývá ze znění předkládacího usnesení, poslední otázka byla položena pro případ kladné odpovědi na předchozí otázku. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, není třeba na ni odpovídat.

17 — Viz body 85 a 86 mého stanoviska ze dne 14. května 2002, DKV/OHIM („Companyline“) (rozsudek ze dne 19. září 2002, C-104/00 P, Recueil. s. I-7561).

18 — Věc C-104/01, Recueil. s. I-3793.

19 — Body 58 a 59.

VIII – Závěry

56. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázky položené High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odpověděl takto:

- „1) Rozlišovací způsobilost označení tvořeného příjmením pro účely čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, závisí na tom, zda dotčený spotřebitel ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, vnímá označení jako označení, které umožňuje odlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb jiného podniku. Četnost výskytu dotčeného příjmení je jedním z faktorů, které je možné brát v úvahu ve vztahu k určitému zboží nebo službám, avšak není rozhodná.
- 2) Skutečnost, že účinky ochranné známky tvořené příjmením jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, nemá žádný vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti podle čl. 3 odst. 1 písm. b).“