

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prednesené 15. januára 2004¹

I — Úvod

1. Uznesenie vnútroštátneho súdu nastoľuje problém rozlišovacej spôsobilosti bežných priezvisk v oblasti duševného vlastníctva.

do úvahy, že takýto spotrebiteľ je zvyknutý, predovšetkým v prípade služieb poskytovaných istými podnikateľskými subjektami, na používanie priezviska ako označenia pôvodu služby. Priezviská, ktoré sa v dotknutej oblasti vyskytujú veľmi často, môžu byť vzhľadom na nedostatok potrebnej rozlišovacej spôsobilosti nespôsobilé na to, aby tvorili ochrannú známku.

United Kingdom Trade Mark Registry (Register ochranných známok Spojeného kráľovstva) zásadne zamietá zápis jednoduchých bežných priezvisk, ktoré sa často vyskytujú v telefónnom zozname Londýna v prípade, keď na trhu dotknutých tovarov a služieb pôsobí veľké množstvo subjektov v konkurenčnom vzťahu.

II — Právny rámec

Hneď na úvod by som chcel pripomenúť, že ani prvá smernica 89/104/EHS², ani žiadna všeobecná zásada nevyžadujú, aby priezviská podliehali inému režimu ako ostatné typy ochranných známok. Ich konkrétna rozlišovacia spôsobilosť sa musí posúdiť vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa ochranné známky majú vzťahovať, a vo vzťahu k ich vnímaniu dotknutým spotrebiteľom. Musí sa však vziať

1. *Právo Spoločenstva: prvá smernica 89/104/EHS*

2. V zmysle článku 2 smernice sa ochranná známka môže skladať z „akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označe-

¹ — Jazyk prednesu: španielčina.

² — Smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (U. v. ES L 40, 1989, s. 1, ďalej len „smernica“)

nia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku“.

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali v obvyklými v bežnej reči alebo v *bona fide* a v zaužívaných obchodných zvyklostiach;

3. Článok 3 ods. 1 smernice ďalej stanovuje:

...

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

a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb“.

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

4. Smernica povoľuje zápis označenia, ak ide o prípady uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), c) alebo d), ak označenie naozaj umožňuje identifikovať pôvod tovarov alebo služieb. Článok 3 ods. 3 stanovuje:

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

„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 použitia rozlišovaciu spôsobilosť.“

5. Článok 6 ods. 1 smernice upravuje pod názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ nasledujúce pravidlo:

6. Ustanovenia smernice, ktoré som uviedol, sú takmer identické so znením článkov 4, 7 ods. 1 a 3 a článkom 12 nariadenia (ES) č. 40/94.³

„Ochranná známka neopravňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

2. Vnútroštátna právna úprava

a) ich vlastné meno alebo adresu;

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

7. Smernica o ochrannej známke Spoločenstva bola do britského vnútroštátneho právneho poriadku prebratá zákonom o ochranných známkach (Trade Marks Act) z roku 1994, ktorý nahradil právnu úpravu účinnú od roku 1938.

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

8. V máji 2000 uverejnil riaditeľ Registra ochranných známk („Registrar of Trade Marks“) obežník (*Practice Amendment Circular No. 6/00*, ďalej len „PAC 6/00“), v zmysle ktorého bude postup pri zápise mien a priezvisk v budúcnosti zmenený.

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.“

3 — Nariadenie Rady z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. V. ES L 11, 1994, s. 1) zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3288/94 na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. V. ES L 349, s. 83, ďalej len „nariadenie“).

9. Relevantné sú nasledujúce časti tohto obežníka:

priezvisko za „bežné“, len ak sa toto priezvisko vyskytne v telefónnom zozname Londýna, alebo inom vhodnom zozname, najmenej 200-krát.“

„5. Pri posudzovaní spôsobilosti priezviska rozlišovať tovary a služby podniku bude brať orgán zápisu do úvahy:

a. aké bežné je priezvisko;

b. počet podnikov, ktoré sa nachádzajú v oblasti obchodu a z ktorých môžu pochádzať tovary alebo služby uvedené v príhláške.

10. Stanovenie dvoch kritérií posúdenia uvedených v PAC 6/00 vychádza z úvahy, že čím menej subjektov pôsobí na dotknutom trhu, tým je pravdepodobnejšie, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať priezvisko, a to aj rozšírené, ako označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby konkrétneho podniku. PAC 6/00 ako príklad uvádza výrobcov poľnohospodárskych chemických látok a poskytovateľov služieb leteckej dopravy.⁴

6. Na tieto účely dotknuté podniky zahŕňajú výrobcov, návrhárov a špeciálnych predajcov tovarov a poskytovateľov služieb.

7. Pri posudzovaní, aké bežné je priezvisko, bude register aj naďalej brať do úvahy telefónny zoznam Londýna. Berúc však do úvahy stály nárast užívateľov telefónov, je v súčasnosti možné, že aj priezvisko, ktoré nie je celkom bežné, sa v zozname vyskytuje dosť často. Preto register bude považovať

11. Naopak, čím vyšší je počet subjektov na trhu, tým je pre verejnosť ťažšie na základe bežného priezviska identifikovať tovary ako pochádzajúce z určitého podniku. Ako príklad poukazuje obežník na výrobcov oblečenia a potravín alebo nápojov, ako aj na advokátske kancelárie.⁵

4 — PAC 6/00, ods. 8.

5 — Tamže, ods. 9.

III — Skutkový stav

tovarom. V odôvodnení svojho rozhodnutia sa opiera o dve kritériá posúdenia uvedené v PAC 6/00⁷ s tým, že:

12. Nichols plc (ďalej len „Nichols“) je obchodnou spoločnosťou usadenou v Spojenom kráľovstve. Dňa 8. augusta 2000 Nichols podal na Register ochranných známk Spojeného kráľovstva prihlášku ochrannej známky pozostávajúcej z priezviska „Nichols“ určenej na označenie tovarov zaradených do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody.⁶ Dotknutými tovarmi sú predajné automaty a výrobky, ktoré sú zvyčajne prostredníctvom takýchto automatov predávané, teda potraviny a nápoje.

Po prvé, priezvisko „Nichols“ spolu s foneticky podobnými menami, akými sú „Nicholls“ alebo v jednotnom čísle „Nichol“, sú v Spojenom kráľovstve bežnými priezviskami vzhľadom na to, že sa v telefónnom zozname Londýna objavujú 483-krát.

Po druhé, na trhu s potravinami a nápojmi zaradenými do tried 29, 30 a 32, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, pôsobí veľké množstvo subjektov, takže pre spotrebiteľov je zložitá identifikovať obchodný pôvod výrobku len na základe bežného priezviska.

13. Rozhodnutím z 11. mája 2001 Register ochranných známk vyhovel prihláške v súvislosti s predajnými automatmi, ale zamietol prihlášku vo vzťahu k ostatným

Čo sa týka predajných automatov (zaradených v triede 9), register uznal, že ide o dosť špecifickú oblasť, v rámci ktorej pôsobí menej podnikov.

6 — Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

Trieda 9:

Maloobchodné predajné automaty; predajné automaty potravín a nápojov uvádzané do činnosti elektricky alebo vhođením mince; súčiastky a príslušenstvo pre tieto prístroje.

Trieda 29:

Mlieko a mlieko v prášku; mliečne prípravky, mliečne, tučné, škrobové a sladké prísady pre prípravu nápojov; prípravky na mliečnej báze, jogurty a jogurtové nápoje; zákusky; koncentrované aromatické extrakty z ovocných a zeleninových štiav.

Trieda 30:

Káva, čaj, kakao, čokoláda vo forme nápoja, kávová esencia, kávový extrakt, zmes kávy a cigórie, všetky výrobky, ktoré sa používajú ako náhrada kávy; cukor; cukrovinky, zmrzlina, múčniky a mrazené potraviny, prípravky na zákusky a prípravu dezertov, nápoje.

Trieda 32:

Nealkoholické nápoje a prípravky určené na prípravu takýchto nápojov; zmesi a koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov, nápoje s ovocnou príchuťou; mrazené nápoje.

Trieda 42:

Reštauračné, kaviarenské a cateringové služby.

7 — Pozri body 6 a nasledujúce vyššie.

článku 76 ods. 3 zákona o ochranných známkach.

Sudca tiež poukazuje na to, že zo zápisu vyplýva monopol nielen pre oblasť používania slova ako zapísanej ochrannej známky, ale aj vo vzťahu k podobným slovám, ak existuje pravdepodobnosť zámény.

15. Vnútroštátny súd vo svojom uznesení po tom, čo vysvetlil obvyklý postup United Kingdom Trade Marks Registry pri zápise bežných priezvisk ako ochranných znáмок, upresnil, že skutočnou otázkou je, či sa má na dosť bežné priezvisko hľadiť tak, že nemá žiadnu „rozlišovaciu spôsobilosť“, a to až do chvíle, keď túto spôsobilosť získa používaním.

16. Vnútroštátny súd odôvodňuje kritérium posúdenia uplatnené Registrom ochranných znáмок Spojeného kráľovstva cieľom vyhnúť sa monopolu pre určité bežné priezviská a ich obmeny, ktoré môžu viesť k zámene.

17. Bez toho, aby sa ustálili používaním, nemôžu bežné priezviská ako také označovať, že tovary pochádzajú z určitého podniku. Ich používanie počas dostatočne dlhého časového obdobia predpokladá, že vylúčili ostatné ochranné známky, ktoré pozostávajú z rovnakého alebo podobného mena.

Podľa samotného sudcu spočíva problém súvisiaci s často sa vyskytujúcim priezviskom v skutočnosti, že do chvíle, než získa rozlišovaciu spôsobilosť používaním, v skutočnosti neoznačuje tovary ako tovary pochádzajúce z konkrétneho podniku. To sa v ešte väčšej miere uplatňuje na služby.

18. Vnútroštátny súd uprednostňuje realistický pohľad fungovania systému ochranných znáмок pred čisto teoretickým prístupom. V tomto zmysle odporúča upriamiť pozornosť na nebezpečenstvo vzniku monopolu vyplývajúceho zo zápisu bežného priezviska, ktorý pokrýva široké spektrum tovarov a služieb. Vo svetle tohto nebezpečenstva sa časovo i ekonomicky náročná možnosť napadnutia niektorých týchto značiek na základe ich nepoužívania po uplynutí piatich rokov nasledujúcich po zápise nezdá byť účinným riešením.

V tejto súvislosti má ochranná známka, ktorá sa ustálila používaním, výraznú vlastnosť, ktorá spočíva v tom, že z danej oblasti vylúčila ostatné ochranné známky obsahujúce rovnaké alebo podobné meno.

Vnútroštátny súd sa domnieva, že z rovnakých dôvodov nie je pri rozbere rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky

vhodné brať do úvahy dôvody týkajúce sa obmedzenia jej účinkov, ako to urobil Súdny dvor v bode 37 rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT.⁸ V praxi má z pozitívneho prístupu úžitok ktokoľvek, na koho sa vzťahuje zápis.

- 2) Predovšetkým, predtým, ako takéto označenie získa používaním rozlišovaciu spôsobilosť,

a) musí alebo

19. V zmysle týchto úvah kladie vnútroštátny súd otázky o vplyve článku 6 ods. 1 smernice o ochrannnej známke Spoločenstva na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti priezvisk.

b) môže byť

IV — Prejudiciálne otázky

jeho zápis zamietnutý, ak ide o bežné priezvisko v členskom štáte, v ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky, alebo ak ide o bežné priezvisko v jednom alebo viacerých iných členských štátoch?

20. High court preto v rámci odvolacieho konania rozhodol prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1) Za akých okolností musí byť zápis ochrannej známky (teda „označenia“, ktoré spĺňa požiadavky článku 2 smernice 89/104/EHS) pozostávajúcej z jediného priezviska, zamietnutý vzhľadom na to, že sama osebe „nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice?

- 3) V prípade, že odpoveď na otázku 2 a) alebo 2 b) je kladná, je vhodné, aby vnútroštátne orgány vec rozhodli tak, že odkážu na predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k dotknutým tovarom/službám v členskom štáte, berúc do úvahy bežný výskyt priezviska, povahu dotknutých tovarov/služieb a rozšírenie (alebo nerozšírenie) používania priezviska na relevantnom trhu?

- 4) Je na účel určenia toho, či priezvisko „nemá rozlišovaciu spôsobilosť“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice

8 — Rozsudok z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251.

dôležité, že účinky zápisu ochrannej známky sú podľa článku 6 ods. 1 písm. a) obmedzené?

V — Konanie pred Súdnym dvorom

21. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 12. novembra 2002.

5) Ak áno,

22. Okrem žalobcu vo veci samej predložili svoje pripomienky vlády Spojeného kráľovstva, Grécka a Francúzska, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev.

a) zahŕňa slovo „meno“ v článku 6 ods. 1 smernice spoločnosť alebo podnik a

23. Zástupcovia uvedených vlád a Komisie vystúpili na pojednávaní 27. novembra 2003.

b) čo znamená „čestné konanie v priemysle a obchode“; najmä, používa sa tento výraz v prípade, ak

VI — Pripomienky účastníkov konania

i) žalovaný v skutočnosti nezavádza verejnosť používaním vlastného mena alebo

O prvých troch prejudiciálnych otázkach

ii) žalovaný tým len spôsobuje neúmyselnú zámenu?“

24. Nichols, žalobca vo veci samej, sa domnieva, že postup Registra ochranných známok Spojeného kráľovstva nie je v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice, pretože podľa

jeho názoru zápis ochrannej známky nemožno zamietnuť výlučne preto, že pozostáva z bežného priezviska, teda na základe kritéria, ktorého uplatnenie prostredníctvom telefónneho zoznamu vedie k svojvoľným záverom.

ktorá označuje tovary alebo služby konkrétneho podniku. Postup Registra ochranných známok Spojeného kráľovstva smeruje k tomu, aby boli ako ochranné známky zapísané len také priezviská, ktoré sú spôsobilé označiť obchodný pôvod.

25. Rovnako grécka a francúzska vláda tvrdia, že bežný výskyt priezviska nie je prekážkou jeho spôsobilosti tvoriť ochrannú známku. Táto spôsobilosť identifikovať dotknuté tovary alebo služby by sa mala v každom prípade posúdiť z pohľadu priemerného spotrebiteľa.

O štvrtej a piatej prejudiciálnej otázke

26. Komisia vytýka Registru ochranných známok Spojeného kráľovstva, že bez akéhokoľvek opodstatnenia prijal metódu, ktorá je v príkrom rozpore so všeobecne používanou metódou na posúdenie spôsobilosti ochrannej známky rozlíšiť pôvod tovarov.

28. Nichols tvrdí, že je potrebné vziať do úvahy článok 6 ods. 1 písm. a) smernice, aby bolo možné analyzovať rozlišovaciu spôsobilosť označenia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b), pretože neexistuje žiaden dôvod, aby sa obmedzenie, ktoré vyplýva z tohto ustanovenia, vzťahovalo len na fyzické osoby.

27. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že bežné priezvisko nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú vyžaduje článok 3 ods. 1 písm. b) smernice. Na splnenie tejto podmienky nepostačuje, že označenie je známe, ale je potrebné, aby ochranná známka mohla byť identifikovaná priemerným spotrebiteľom skutočne a konkrétne ako ochranná známka,

29. Podľa gréckej vlády je možné použiť obchodné meno v rámci článku 6 ods. 1 písm. a) smernice za predpokladu, že zahŕňa priezvisko. V ostatných prípadoch je pre posúdenie, či ide o legitímne použitie, vhodné využiť zásadu dobrej viery, teda oprieť sa o etické postoje priemernej, dobre informovanej osoby.

30. Všetci ostatní účastníci konania, ktorí predložili svoje pripomienky, sa zhodli na tom, že je vhodné oddeliť posúdenie konkrétnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky od posúdenia obmedzenia jej účinkov. Vzhľadom na negatívnu odpoveď na štvrtú otázku nie je potrebné odpovedať na piatu otázku.

ktorých môže byť označením podľa článku 2 smernice, keďže môže riadne odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iného podniku.

Aj samotný článok 2, ktorý obsahuje demonštratívny⁹ výpočet, uvádza „mená osôb“.

VII — Právny rozbor

Naviac, aj tie najbežnejšie priezviská sú kategóriou ochranných známok, ktorú subjekty používajú najviac.

O prvých troch prejudiciálnych otázkach

31. Ako väčšina účastníkov konania, ktorí predložili pripomienky, tiež zastávam názor, že prvé tri otázky vnútroštátneho súdu sa musia posúdiť spoločne. V podstate ide o to, či pri posudzovaní spôsobilosti označení pozostávajúcich z bežného priezviska označiť tovary a služby, a najmä pri rozbere ich konkrétnej rozlišovacej spôsobilosti v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) smernice, je vhodné uplatňovať špecifické kritériá.

Na záver, znenie článku 6 ods. 1 vyvoláva dojem, že zákonodarca Spoločenstva sa domnieval, že priezviská môžu byť zapísané ako ochranné známky.

Konštatovanie tejto zásady je teda všeobecne akceptované.

33. Rovnako je potrebné pripomenúť, že priezviská nie sú zahrnuté do zoznamu

32. Hneď na úvod uvádzam, že priezvisko spĺňa minimálne požiadavky, na základe

⁹ — Ako to vyplýva z jeho znenia a zo siedmeho odôvodnenia smernice.

označení, který sa nachádza v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice. Preto na prvý pohľad nie sú druhovými alebo popisnými označeniami určitých tovarov alebo služieb. Ako vysvetlím ďalej, z tejto okolnosti vyplýva, že v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou dotknutého priezviska odlišiť tovary jedného podniku od druhého, nie je možné sa spoliehať na úvahy súvisiace so všeobecným záujmom s cieľom zaistiť dostupnosť označenia pre všetky subjekty.

34. Komisia vo svojich písomných pripomienkach zdôrazňuje, že postup Registra ochranných známk Spojeného kráľovstva pri určovaní spôsobilosti priezviska byť ochrannou známkou je v rozpore s postupom, ktorý upravuje smernica, tak ako ho vyložil Súdny dvor.

Britský orgán overuje, či je priezvisko, ktoré je predmetom prihlášky, bežné a zvyčajne na tento účel používa londýnsky telefónny zoznam. Ak takýto postup potvrdí bežný charakter, spočíta tento orgán počet subjektov, ktoré sa nachádzajú na dotknutých trhoch a podľa výsledného počtu vyhoví prihláške alebo zápis zamietne.

Podľa niektorých názorov táto metóda stanovuje svojvoľnú hranicu, po prekročení ktorej sa priezvisko považuje za bežné. Súdnemu dvoru neprináleží, aby posudzoval vnútroštátnu právnu úpravu: jeho úlohou je len posúdiť súlad tejto úpravy s právom Spoločenstva. Osobne sa domnievam, že každá metóda, podľa ktorej sa stanovuje rozlišovacia spôsobilosť označenia, nevyhnutne zahŕňa istú dávku subjektívnosti.

35. V tomto prípade je zjavné, že metóda, ktorú používa Register ochranných známk Spojeného kráľovstva, sa odchyľuje od prístupu, ktorý doteraz zastáva Súdny dvor pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia. Myslím si však, že neboli predložené dostatočné dôvody, na základe ktorých by bolo možné opodstatniť výber inej metódy výkladu.

36. Ako väčšina účastníkov konania, ktorí predložili svoje pripomienky, si myslím, že možnosť, aby priezvisko, hoci veľmi bežné, označilo obchodný pôvod výrobkov alebo služieb, je potrebné analyzovať vo vzťahu ku konkrétnemu dotknutému trhu. Skutočnosť, že v danej obchodnej oblasti sa bežné priezviská zvyčajne používajú na takéto označenie¹⁰, s určitými možnými následkami, ktoré sa týkajú posúdenia ich roz-

¹⁰ — To je zrejme prípad poskytovania služieb, akými sú služby advokáta, ako to uviedla vláda Spojeného kráľovstva na pojednávaní.

lišovacej spôsobilosti, nemožno preniesť do iných oblastí. V krajnom prípade by bolo možné sa odvolať na osobitné črty spojené s charakteristickými vlastnosťami dotknutých výrobkov alebo služieb, ale nie na osobitné vlastnosti, ktoré sú typické v určitej kategórii označení¹¹.

líšiť tovar alebo službu, ktoré označuje, od tých, ktoré majú iný obchodný pôvod, a dospieť k záveru, že všetky výrobky alebo služby, ktoré identifikuje, boli vyrobené, uvedené na trh alebo poskytnuté pod kontrolou majiteľa tejto ochrannej známky, ktorý prijíma zodpovednosť za ich kvalitu. V tejto súvislosti smernica vôbec nerozlišuje medzi rôznymi kategóriami ochranných známok tak, aby sa podobné kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti museli použiť pre všetky typy ochranných známok¹².

37. V zostávajúcich prípadoch žiadne ustanovenie smernice nepovoľuje, aby priezviská podliehali inému režimu, keďže článok 6 ods. 1 písm. a) smernice — jediné ustanovenie smernice, ktoré sa týka konkrétne priezvisk — má za cieľ obmedziť ochranné účinky ochrannej známky, čo je odlišná otázka, ako je otázka absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, ako to vysvetlím ďalej.

40. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť skúmaná z pohľadu priemerného spotrebiteľa tejto kategórie výrobkov alebo služieb¹³ s tým, že spotrebiteľ sa považuje za „primerane informovaného a primerane pozorného a obozretného“¹⁴.

38. Následne, rozlišovacia spôsobilosť priezviska musí byť posúdená podľa rovnakých kritérií, akými sú tie, ktoré sa uplatňujú pri iných typoch slovných ochranných známok.

41. V tejto súvislosti je potrebné pamätať na to, že isté obchodné oblasti majú napríklad osobitnú vlastnosť, ktorá spočíva v častom používaní bežných mien a priezvisk na označenie obchodného pôvodu, a že sa v nich tieto mená a priezviská niekedy používajú ako ochranné známky. V podobnom prípade nič nebráni orgánom zápisu, aby konštatovali nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Na to,

39. Súdny dvor rozhodol, že aby ochranná známka splnila svoj hlavný účel, stačí, aby umožnila príslušnej skupine verejnosti roz-

12 — Rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 47 a 48.

13 — Rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, spojené veci C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 29.

14 — Pozri rozsudky zo 16. júla 1998, Gut Springenheide a Tuský, C-210/96, Zb. s. I-4657, body 30 až 32, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26.

11 — Ide napríklad o situáciu, keď je trojrozmerné označenie vo forme tovaru.

aby sa takýto nedostatok mohol zistiť, musí tento orgán vykonať konkrétne posúdenie a vyvarovať sa všeobecným alebo abstraktným hodnoteniam.

nodarca upresnil svoje zámery v článku 3 ods. 1 písm. c) a e) smernice.

42. V rámci článku 3 ods. 1 písm. b) smernice sa však nemožno odvolávať na všeobecný záujem uchovať určité veľmi časté priezviská dostupnými pre všetky súčasné a budúce subjekty na trhu.

Takisto sa domnievam, že existuje podobný verejný záujem na zachovaní dostupnosti všetkých zvyčajných označení v bežnom jazyku alebo *bona fide* a v zaužívaných obchodných zvyklostiach, ktoré v zmysle písm. d) nemôžu byť zapísané.

43. Ako som už vysvetlil¹⁵, cieľom absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v tomto ustanovení je zabrániť zápisu označení, ktoré nemajú konkrétnu rozlišovaciu spôsobilosť, teda zápisu označení, ktoré priemerný spotrebiteľ, ktorý je primerane informovaný, primerane pozorný a obozretný, nemôže identifikovať ako spoľahlivé informácie o obchodnom pôvode výrobku. Jestvuje preto verejný záujem, aby si niektoré subjekty neosvojovali trojrozmerné tvary, ktoré majú význam z estetického alebo technického hľadiska, alebo aby nemonopolizovali určité označenia, ktoré môžu opísať tovar ako taký, jeho skutočné alebo predpokladané kvality, ako aj iné vlastnosti, ako je miesto pôvodu. Záko-

44. Ochrana takéhoto rozsahu by sa podľa môjho názoru nemala vzťahovať na označenia, ktoré, hoci nie sú popisné, v každom prípade nemajú konkrétnu rozlišovaciu spôsobilosť z iných dôvodov. Nemyslím si, že existuje akýkoľvek verejný záujem ponechať vo verejnom vlastníctve označenia, ktoré neumožňujú identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označujú.

15 — Návrhy generálneho advokáta zo 6. novembra 2003 vo veciach Henkel/ÜHVT a Procter & Gamble/ÜHVT, C-456/01 P a C-457/01 P; C-468/01 P až C-472/01 P a C-473/01 P a C-474/01 P, rozsudok z 29. apríla 2004, Zb. s. I-5173 s. I-5092, body 78 a nasl.

45. Smernica ďalej neobsahuje ustanovenie, ktoré by zabezpečovalo, že prvému subjektu, ktorý podá prihlášku dotknutého priezviska, nebude poskytnutá relatívna výhoda.

46. Z toho vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť priezviska závisí od možnosti dotknutého spotrebiteľa pochopiť, že v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa požaduje zápis, označenie identifikuje tovary a služby konkrétneho podniku a nie iných podnikov. Bežný charakter priezviska je jedným z prvkov, ktoré možno vziať do úvahy vždy vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám, hoci nie je prvkom určujúcim.

50. Hoci, ako uviedol vnútroštátny súd vo svojom uznesení¹⁶, Súdny dvor vo svojom rozsudku z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, vzal za právny základ svojho odôvodnenia v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou slovného označenia článok 12 nariadenia, ktorého znenie je identické so znením článku 6 smernice, v tomto rozsudku nevyvodil v súvislosti s týmto odkazom ani minimálne praktické dôsledky.

O štvrtej prejudiciálnej otázke

47. Vnútroštátny súd položil štvrtú otázku s cieľom určiť, či v súvislosti s určením, či priezvisko nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice, je vhodné vziať do úvahy skutočnosť, že účinky zápisu obchodnej ochrannej známky sú obmedzené v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

48. Moja odpoveď je negatívna.

49. Skúmanie kvalifikácie, ktorú vyžaduje smernica, je miernejšie, pretože existujú ustanovenia, ktoré obmedzujú účinky ochrannej známky.

51. Už som mal príležitosť zdôrazniť, že žiaden prvok článku 12 nariadenia neumožňuje v čase zápisu preniesť úlohu posúdenia popisného charakteru ochrannej známky z Registra ochranných znáмок na súdy, ktoré sú príslušné na zabezpečenie konkrétneho výkonu práv, ktoré z ochrannej známky vyplývajú. Práve naopak, z dlhého zoznamu prekážok uvedených v článkoch 4 a 7, ako aj zo širokého systému možností odvolania, ktorý je k dispozícii v prípade zamietnutia, vyplýva, že preskúvanie na účely zápisu má byť viac ako len zhrnutím. Tiež si nemyslím, že takéto riešenie je šťastné z hľadiska politiky judikatúry. Nie je totiž pochybnosť, že v sporoch založených na článku 12 majiteľ ochrannej známky vždy profitoval z výhodnejšej pozície aj vďaka stavu nečinnosti vyplývajúceho zo všeobecného prijatia účinkov úradných záznamov a kvôli neod-

16 — Pozri už uvedený bod 16.

mysliteľnej ťažkosti odlišenia opisného od neopisného¹⁷.

ochranné známky budú zapísané nenáležite¹⁹.

52. Súdny dvor to napokon jasne potvrdil v rozsudku zo 6. mája 2003 vo veci *Libertel*¹⁸, v ktorom vyhlásil, že článok 6 smernice sa týka obmedzenia účinkov už zapísanej ochrannej známky. Okrem toho Súdny dvor konštatoval, že obmedzenie sa pri posudzovaní prihlášky na minimálnu kontrolu dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 smernice pod zámienkou, že nebezpečenstvo, že niektoré subjekty si môžu privlastniť isté označenia, ktoré by vzhľadom na ich samotnú podstatu mali zostať dostupné, je neutralizované obmedzeniami, ktoré som uviedol vyššie, a smeruje k tomu, že posúdenie dôvodov zamietnutia je odňaté príslušnému orgánu v čase zápisu ochrannej známky a prenesené na súdy, ktoré zodpovedajú za to, aby práva vyplývajúce z ochrannej známky mohli byť v praxi uplatnené. Tento prístup je nezlučiteľný so schémou smernice, ktorá je založená na skúmaní, ktoré predchádza zápisu, a nie na kontrole *a posteriori*. Žiadne ustanovenie tejto smernice neumožňuje vyvodiť, že článok 6 smeruje k takémuto záveru. Naopak, z počtu a podrobnej povahy prekážok zápisu uvedených v článkoch 2 a 3 a širokého spektra opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v prípade zamietnutia, vyplýva, že preskúmanie vykonané v čase podania prihlášky nemôže byť stručné, ale musí byť prísne a dôkladné, aby sa zabránilo tomu, že

53. Tieto úvahy, ktoré sa vzťahujú na článok 6 ods. 1 písm. b) smernice [alebo na článok 12 písm. b) nariadenia] možno bez problémov uplatniť na písm. a). Základnou myšlienkou je, že ustanovenia, ktoré obmedzujú účinky ochranných známk, sa neuplatňujú na typ kontroly, ktorá bola vykonaná v čase posúdenia, či sú ochranné známky predmetom absolútnych dôvodov zamietnutia.

54. Z toho vyplýva, že skutočnosť, že účinky ochrannej známky, ktorá pozostáva z priezviska, sú obmedzené článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice, nemá žiaden vplyv na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti samotného označenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b).

O piatej prejudiciálnej otázke

55. Zo znenia uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že posledná otázka bola položená za predpokladu, že Súdny dvor usúdi, že na predchádzajúcu otázku sa odpovie pozitívne. Keďže tomu tak nie je, nie je potrebné sa poslednou otázkou zaoberať.

17 — Pozri body 85 a 86 návrhov, ktoré som predniesol 14. mája 2002 vo veci *DKV/UHVT* (rozsudok z 19. septembra 2002, C-104/00 P, Zb. s. I-7561).

18 — C-104/01, Zb. s. I-3793.

19 — Body 58 a 59.

VIII — Návrh

56. S prihliadnutím na úvahy, ktoré som uviedol, navrhujem Súdnemu dvoru, aby na otázky, ktoré mu predložil High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, odpovedal takto:

- „1) Na účely článku 3 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré pozostáva z priezviska, závisí od skutočnosti, či je dotknutý spotrebiteľ schopný v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa požaduje zápis, odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Frekvencia výskytu tohto priezviska jej jedným z prvkov, ktoré sa môžu brať do úvahy, vždy vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám, ale nie je prvkom určujúcim.
- 2) Skutočnosť, že účinky zápisu ochrannej známky sú obmedzené v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) prvej smernice 89/104, nemá žiaden vplyv na posúdenie jej rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sa musí vykonať v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b).“