Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
prednesené 22. novembra 2018 [1]

Vec C-578/17

Oy Hartwall Ab
za účasti:
Patentti- ja rekisterihallitus

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd, Fínsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 2 – Článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3 – Dôvody zamietnutia alebo neplatnosti – Rozlišovacia spôsobilosť – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Vnútorná rozlišovacia spôsobilosť – Grafické vyjadrenie – Farebná ochranná známka alebo obrazová ochranná známka – Farebná ochranná známka vyjadrená ako obrazová ochranná známka – Podmienky zápisu – Kategórie ochranných známok – Druhy ochranných známok – Rozpory v prihláške ochrannej známky“

I. Úvod

1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania položil Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd, Fínsko) Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu požiadavky grafického vyjadrenia uvedenej v článku 2 a požiadavky rozlišovacej spôsobilosti uvedenej v článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice 2008/95/ES [2].

2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Oy Hartwall Ab a Patentti- ja rekisterihallitus (Patentový a registračný úrad, Fínsko). Uvedený úrad zamietol prihlášku podanú spoločnosťou Oy Hartwall na účely zápisu farebnej ochrannej známky z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť vyžadovanú pre farebnú ochrannú známku. V uvedenej prihláške bola farebná ochranná známka vyjadrená graficky vo forme obrázku.

3. Prejednávaná vec tak nastoľuje otázku, ako sa má v rámci prípadného zapisovania farebnej ochrannej známky vykladať požiadavka grafického vyjadrenia a požiadavka rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sú stanovené v smernici 2008/95. Svojimi otázkami sa vnútroštátny súd presnejšie pýta, či články 2 a 3 smernice bránia zápisu farebnej ochrannej známky, ktorá bola v prihláške ochrannej známky vyjadrená graficky vo forme obrázku.

1 Jazyk prednesu: dánčina.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) (ďalej len „smernica 2008/95“).

4. V týchto návrhoch vysvetlím, prečo sa domnievam na jednej strane, že článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že pre výklad požiadavky rozlišovacej spôsobilosti je relevantné, či sa žiada o zápis ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky alebo ako farebnej ochrannej známky, a na druhej strane, že článok 2 bráni zápisu ochrannej známky, ktorá je tak ako v prejednávanej veci graficky vyjadrená vo forme obrázku, avšak prihlasovateľ žiada, aby bola zapísaná ako farebná ochranná známka.

II. Právny rámec

A. Smernica 2008/95[3]

5. Článok 2, ktorý má názov „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“, znie:

„Ochranná známka sa 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 označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.“

6. Článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3, ktorý sa týka dôvodov pre zamietnutie alebo neplatnosť, stanovuje:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

…

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

…

3. 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. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

B. Fínske právo

7. Smernica 2008/95 bola do fínskeho práva prebratá zákonom o ochranných známkach č. 7/1964 z 10. januára 1964, ktorého znenie uplatniteľné na prejednávanú vec bolo naposledy zmenené zákonom č. 56/2000.

3 Smernica 2008/95 zrušila a nahradila prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92). Články 2 a 3 smernice 2008/95, ktorých výklad je v prejednávanej veci požadovaný, doslovne preberajú články 2 a 3 smernice 89/104. Judikatúra týkajúca sa smernice 89/104 je teda v prejednávanej veci takisto relevantná. Smernica 2008/95 bola nahradená novou smernicou o ochranných známkach, smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), pri ktorej je lehota na prebratie stanovená na 14. január 2019.

8. Podľa § 1 ods. 2 zákona o ochranných známkach (ktorého znenie uplatniteľné na prejednávanú vec bolo naposledy zmenené zákonom č. 39/1993) môže byť ochranná známka tvorená akýmkoľvek označením, ktoré sa dá vyjadriť graficky a ktoré je spôsobilé odlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Toto ustanovenie ďalej spresňuje, že ochranná známka sa môže skladať zo slov vrátane mien osôb, vzorov, písmen, číslovieok, tvaru tovaru alebo jeho obalu.

9. Podľa § 13 zákona o ochranných známkach (ktorého znenie uplatniteľné na prejednávanú vec bolo naposledy zmenené zákonom č. 56/2000) musí byť prihlasovaná ochranná známka spôsobilá odlíšiť tovar majiteľa tejto ochrannej známky od tovarov iných podnikov. Označenie uvádzajúce výlučne alebo iba s drobnými zmenami alebo doplneniami druh, kvalitu, množstvo, určenie, cenu, miesto alebo dátum výroby tovaru nemožno samo osebe považovať za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia je podľa tohto ustanovenia potrebné vziať do úvahy všetky okolnosti veci a najmä ako dlho a v akom rozsahu bolo označenie používané.

III. Spor vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom

10. Spoločnosť Oy Hartwall podala 20. septembra 2012 prihlášku na Patentový a registračný úrad, ktorej predmetom bol zápis nižšie zobrazeného označenia. Podľa grafického vyjadrenia toto označenie tvorí modrá stuha lemovaná tenkou sivou obrubou. Toto označenie bolo prihlásené na zápis ako farebná ochranná známka pre tovar „minerálne vody“ patriaci do triedy 32. Spoločnosť Oy Hartwall k farbe uviedla nasledujúce: farby označenia sú modrá (PMS 2748, PMS CYAN) a sivá (PMS 877).



11. Vo svojej prihláške Oy Hartwall predložila Patentovému a registračnému úradu štúdiu o prieskume trhu, v rámci ktorého bola respondentom prieskumu prihlasovaná ochranná známka opísaná, a osvedčenie vystavené dvomi jej zamestnancami o používaní ochrannej známky na identifikáciu jej tovarov.

12. V nadväznosti na predbežné opatrenie Patentového a registračného úradu Oy Hartwall spresnila, že žiada o zápis prihlasovanej ochrannej známky ako farebnej ochrannej známky a nie ako obrazovej ochrannej známky.

13. Patentový a registračný úrad túto prihlášku rozhodnutím z 5. júna 2013 zamietol s odôvodnením, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť. V odôvodnení svojho rozhodnutia Patentový a registračný úrad okrem iného uvádza, že podľa jeho ustálenej praxe nie je možné udeliť výlučné právo na zápis daných farieb, ak nie je na základe spoľahlivých dôkazov preukázané, že prihlasované farby získali z dôvodu dlhodobého a rozsiahleho používania rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom uvedeným v prihláške.

14. V rozhodnutí Patentového a registračného úradu sa uvádza, že prieskum trhu preukázal, že známa bola obrazová známka a nie samotné farby. Podľa tohto rozhodnutia nebolo preukázané, že kombinácia farieb, ktorá bola predmetom prihlášky, bola používaná na identifikáciu tovarov navrhovaných žalobkyňou dostatočne dlho a rozsiahlo na to, aby ku dňu prihlášky vo Fínsku už nadobudla z dôvodu tohto používania rozlišovaciu spôsobilosť.

15. Oy Hartwall podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na markkinaoikeus (obchodný súd, Fínsko), ktorý ju zamietol.

16. V odôvodnení svojho rozhodnutia uvedený súd uviedol, že Oy Hartwall prihláškou žiadala o zápis kombinácie farieb. Konkrétne konštatoval, že grafické vyjadrenie označenia v prihláške neobsahovalo systematické usporiadanie priraďujúce dotknuté farby vopred určeným a jednotným spôsobom. Z toho vyvodil záver, že prihlasovaná farebná ochranná známka nezodpovedala požiadavkám grafického vyjadrenia, ktoré sa na základe § 1 ods. 2 zákona č. 39/1993 o ochranných známkach na zápis ochrannej známky uplatňujú.

17. Oy Hartwall sa proti rozhodnutiu, ktoré vydal markkinaoikeus (obchodný súd), odvolala na vnútroštátny súd Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd).

18. Vnútroštátny súd má rozhodnúť o tom, či ochrannú známku spoločnosti Oy Hartwall možno zapísať ako farebnú ochrannú známku. V tejto súvislosti má vnútroštátny súd pochybnosti o význame, ktorý treba na účely prípadného zápisu ochrannej známky pripisovať jej kvalifikácii ako farebnej ochrannej známky uvedenej v prihláške.

19. Rozhodnutím z 28. septembra 2017 Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd) prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Je pri výklade požiadavky rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podľa článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) [smernice 2008/95] relevantné, či sa žiada o zápis ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky, alebo farebnej ochrannej známky?

2. Ak je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky relevantná jej kvalifikácia ako farebnej ochrannej známky alebo ako obrazovej ochrannej známky, treba ochrannú známku bez ohľadu na jej grafické stvárnenie zapísať v súlade so žiadosťou ako farebnú ochrannú známku, alebo ju možno zapísať iba ako obrazovú ochrannú známku?

3. V prípade, že ochrannú známku, ktorá je v žiadosti graficky stvárnená, možno zapísať ako farebnú ochrannú známku, je na zápis ochrannej známky, ktorá bola v žiadosti v súlade s judikatúrou Súdneho dvora stvárnená s presnosťou požadovanou pre zápis farebnej ochrannej známky (a nejde o zápis farby ako takej, abstraktnej, bez kontúr alebo obrysov ako ochrannej známky), ako farebnej ochrannej známky okrem toho nevyhnutný spoľahlivý dôkaz o jej používaní, ako to požaduje Patentový a registračný úrad, alebo akýkoľvek iný dôkaz?“

20. Písomné pripomienky predložili Oy Hartwall, fínska vláda a Európska komisia. Fínska vláda a Komisia sa zúčastnili pojednávania, ktoré sa konalo 6. septembra 2018.

IV. Analýza

A. Úvodné poznámky

21. Na pojednávaní bola vznesená otázka, či má Súdny dvor právomoc v prejednávanej veci rozhodovať. V tejto súvislosti stručne uvediem, že Súdny dvor má právomoc odpovedať na položené otázky. Ako vyplynie z mojej odpovede na položené otázky, prejednávaná vec sa netýka výkladu fínskeho práva, ale výkladu článkov 2 a 3 smernice 2008/95. Je pravda, že z odôvodnenia 6 smernice vyplýva, že členské štáty majú naďalej možnosť voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu ochranných známok. Ako tiež uviedla fínska vláda na pojednávaní, procesné pravidlá členských štátov však musia byť stanovené a uplatňované tak, aby sa zabezpečilo dodržanie požiadaviek na zápis

ochranných známok, ktoré boli touto smernicou harmonizované. Inými slovami, vnútroštátne orgány musia okrem iného dohliadať na dodržiavanie požiadaviek tejto smernice a konkrétne požiadaviek uvedených v jej článkoch 2 a 3, podľa ktorých na to, aby mohli byť ochranné známky zapísané, sa tieto musia dať vyjadriť graficky a musia mať rozlišovaciu spôsobilosť.

B. O prejudiciálnych otázkach

1. O vplyve skutočnosti, že ochranná známka sa prihlasuje ako obrazová ochranná známka alebo ako farebná ochranná známka, na výklad požiadavky rozlišovacej spôsobilosti stanovenej v článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 (prvá prejudiciálna otázka)

22. Svojou prvou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je na účely výkladu článku 2 smernice 2008/95 a požiadavky týkajúcej sa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 uvedenej smernice relevantné to, či sa ochranná známka prihlasuje ako obrazová ochranná známka alebo ako farebná ochranná známka.[4]

23. Na úvod poukazujem na to, že fínska vláda na pojednávaní uviedla, že fínske orgány majú právomoc rozhodnúť len o tom, či prihlasovanú ochrannú známku možno zapísať ako farebnú ochrannú známku. Podľa toho, čo bolo uvedené, to je z toho dôvodu, že podľa fínskeho práva nie sú fínske orgány oprávnené zmeniť druh ochrannej známky, ktorý bol v prihláške ochrannej známky zvolený. Keďže Oy Hartwall žiadala o zápis farebnej ochrannej známky,[5] fínske orgány nie sú oprávnené overiť, či by ochranná známka mohla byť namiesto toho – alebo taktiež – zapísaná ako obrazová ochranná známka.[6]

24. Z toho dôvodu budem v nižšie uvedených úvahách vychádzať z predpokladu, že predmetom prihlášky ochrannej známky je farebná ochranná známka. Nebudem sa teda zaoberať otázkou, či Oy Hartwall chcela túto ochrannú známku zapísať aj ako obrazovú ochrannú známku.[7]

25. Analýza prvej otázky si vyžaduje, ako to uvádza Komisia, zodpovedanie týchto dvoch otázok: po prvé, či má skutočnosť, že ochranná známka sa prihlasuje na zápis ako obrazová ochranná známka alebo ako farebná ochranná známka, vplyv na určenie označenia, ktoré je predmetom prihlášky na ochranu a), a po druhé, aký vplyv má skutočnosť, že ochranná známka sa prihlasuje na zápis ako obrazová ochranná známka alebo ako farebná ochranná známka, na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia b).

a) O vplyve určenia označenia, ktoré je predmetom prihlášky, na ochranu

26. Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné opísať predmet farebnej ochrannej známky a predmet obrazovej ochrannej známky a predovšetkým uviesť, v čom spočíva rozdiel medzi týmito dvomi druhmi ochranných známok.

4 V znení svojej otázky vnútroštátny súd uviedol len požiadavku rozlišovacej spôsobilosti, ktorá vyplýva z článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) smernice, a síce takzvanú „vnútornú“ rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na to, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním (článok 3 ods. 3 smernice) je takisto ústredným bodom vnútroštátneho právneho sporu, v ktorom bola prejudiciálna otázka položená, keďže Oy Hartwall tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním, do mojej odpovede som zahrnul aj článok 3 ods. 3.

5 Pozri body 10 a 12 vyššie.

6 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania taktiež vyplýva len to, že vnútroštátny súd musí v prejednávanej veci rozhodnúť, či prihlasovaná ochranná známka „vyjadrená vo forme farebnej kresby musí byť zapísaná ako farebná ochranná známka“.

7 To by sa dalo odvodiť zo skutočnosti, že aj keď bola ochranná známka prihlásená na zápis ako farebná ochranná známka, z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že Oy Hartwall tvrdí na jednej strane to, že si nenárokovala iba ochranu „modrých alebo sivých farieb vo všetkých ich možných formách“, a na druhej strane to, že „nárok na ochranu ochrannej známky bol vznesený len na grafické vyjadrenie tak, ako je obsiahnuté v prihláške ochrannej známky, a nie na nekonečnú variáciu farieb, ktoré obsahuje“.

27. V tejto súvislosti v prvom rade uvádzam, že smernica 2008/95 vychádza z jasného predpokladu, že existujú rôzne druhy ochranných známok.

28. Podľa článku 2 smernice nazvaného „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“ sa ochranná známka môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov. Toto ustanovenie ako príklady uvádza „slová, vrátane mien osôb, vzory [kresby – *neoficiálny preklad*], písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu“.[8] Aj keď tento článok nezavádza skutočnú kategorizáciu rôznych druhov ochranných známok, z vymenovaných označení vyplýva, že ochranné známky môžu mať rôzne formy.

29. Ďalej uvádzam, že tak obrazové ochranné známky, ako aj farebné ochranné známky môžu byť ochrannými známkami v zmysle uvedeného článku 2. Pokiaľ ide o obrazové ochranné známky, tieto v skutočnosti zodpovedajú príkladu „vzor[ov] [kresieb - *neoficiálny preklad*]“, ktorý je uvedený v článku 2. Naopak, farebné známky nie sú uvedené v príkladoch vymenovaných v článku 2,[9] avšak Súdny dvor vo dvoch zásadných rozsudkoch v oblasti farebných ochranných známok – v rozsudku Libertel[10] a rozsudku Heidelberger Bauchemie[11] – rozhodol, že farebné známky môžu byť ochrannými známkami v zmysle článku 2.[12]

30. To ma privádza ku kľúčovej otázke, a síce, čo presne sa má rozumieť pod „farebnou ochrannou známkou“ a „obrazovou ochrannou známkou“ a v čom spočíva rozdiel medzi týmito dvomi druhmi ochrannej známky.

31. Farebná ochranná známka je označenie, ktoré ako také tvorí jedna farba alebo kombinácia farieb bez tvaru a obrysov.[13]

32. Špecifickosť zápisu farebnej ochrannej známky spočíva v tom, že ochrana sa udeľuje farbe alebo kombinácii farieb ako takej. Ako príklad farebnej ochrannej známky uvediem nedávny rozsudok Louboutin a Christian Louboutin[14]. Táto vec sa týkala ochrannej známky Beneluxu tvorenej červenou farbou, ktorou bola potiahnutá podrážka topánky na vysokom podpätku. Obrys podrážky nebol súčasťou zapísanej ochrannej známky.[15] Súdny dvor v tomto rozsudku potvrdil, že to, že sa farba

8 Tomu, že označenia vymenované v článku 2 predstavujú len príklady a teda že ich výpočet nie je taxatívny, nasvedčuje nielen znenie článku 2, ale aj odôvodnenie 8 smernice. V tomto odôvodnení sa uvádza, že „dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné“ a že „na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov, alebo služieb iných podnikov“. Článok 2 smernice obsahuje zoznam príkladov v zmysle odôvodnenia 8.

9 Podotýkam, že farby sú výslovne uvedené ako príklad ochrannej známky v článku 3 novej smernice o ochranných známkach – v smernici 2015/2436.

10 Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 Súdny dvor v týchto rozsudkoch rozhodol, že farebná ochranná známka musí na tento účel spĺňať tri podmienky. Po prvé musí tvoriť označenie. Súdny dvor konštatoval, že v oblasti obchodu sú farby vo všeobecnosti používané pre ich príťažlivosť alebo dekoratívnosť bez toho, aby sprostredkovávali nejaký význam, ale že nemožno vylúčiť, že farby alebo kombinácie farieb v spojení s tovarom alebo službou, môžu vytvoriť označenie (pozri rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C 104/01, EU:C:2003:244, bod 27, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 23). Po druhé toto označenie sa musí dať vyjadriť graficky. Po tretie toto označenie musí byť spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku (pozri rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 23, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, bod 22). Pokiaľ ide o uplatnenie týchto posledných dvoch podmienok na farebné ochranné známky, odkazujem na moju nižšie uvedenú odpoveď na prejudiciálne otázky, ktorá sa týka práve týchto podmienok.

13 Pozri napríklad body 14 a 21 rozsudku zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), v ktorých sa farebná ochranná známka opisuje ako farba ako taká, bez priestorového určenia, a bod 15 rozsudku z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), ktorý odkazuje na farby alebo kombinácie farieb označené abstraktne a bez kontúr. Rovnaká definícia je použitá aj na účely zápisu ochranných známok Európskej únie [pozri vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 37)]. Toto nariadenie, ktoré sa na zápis ochranných známok Európskej únie uplatňuje od 14. mája 2018, farebnú ochrannú známku v článku 3 ods. 3 písm. f) opisuje ako ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou bez obrysov alebo kombináciou farieb bez obrysov.

14 Rozsudok z 12. júna 2018, Louboutin a Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Rozsudok z 12. júna 2018, Louboutin a Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, body 7 až 10).

použije na výrobok, ktorý tak v praxi predstavuje vymedzenie farby v priestore, neznamená, že tento tvar je súčasťou ochrannej známky.[16] Inak povedané, podrážka nebola súčasťou ochrannej známky, aj keď sa zapísaná farba v priestore vymedzila tým, že sa ňou podrážka topánky na vysokom podpätku potiahla.

33. Ako Súdny dvor uviedol v rozsudku Libertel, zápis farebných ochranných známok poskytuje veľmi rozsiahlu ochranu. Z obmedzeného počtu skutočne dostupných farieb totiž vyplýva, že neveľký počet zápisov ochranných známok pre dané služby alebo tovary by mohol vyčerpať celú paletu dostupných farieb.[17]

34. Naopak, pokiaľ ide o obrazové ochranné známky, tieto sú tvorené obrazovým prvkom. Zápisom obrazových ochranných známok sa ochrana udeľuje obrazovému prvku tak, ako je zobrazený v grafickom vyjadrení ochrannej známky. Ak je obrazová ochranná známka farebná, zápisom sa ochrana udeľuje obrazovej ochrannej známke tak, ako je vyjadrená v uvedených farbách.[18]

35. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tieto dve kategórie ochranných známok sú odlišné v tom, že farebná ochranná známka chráni právo používať určitú farbu alebo kombináciu farieb ako takú, t. j. bez obrysov, zatiaľ čo obrazová ochranná známka chráni právo používať obrazovú ochrannú známku presne tak, ako je vyjadrená graficky, s obrysmi a prípadne vo farbách.

b) O tom, či má na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia vplyv to, či sa ochranná známka prihlasuje na zápis ako obrazová ochranná známka, alebo ako farebná ochranná známka

36. Ďalšou prejudiciálnou otázkou je, či má skutočnosť, že prihlasovateľ žiada o ochranu farebnej ochrannej známky alebo obrazovej ochrannej známky, vplyv na uplatnenie požiadavky rozlišovacej spôsobilosti. Podľa môjho názoru odpoveď na túto otázku vyplýva z ustálenej judikatúry Súdneho dvora, ktorú priblížim nižšie.

37. Na to, aby mohla byť ochranná známka zapísaná, je podľa článku 2 a článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 nevyhnutné, aby mala rozlišovaciu spôsobilosť. To, že má rozlišovaciu spôsobilosť, znamená, že dokáže identifikovať výrobok alebo službu, pre ktoré sa zápis požaduje, ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda ich odlíšiť od výrobku či služby iných podnikov.[19] Základnou funkciou ochrannej známky je totiž zaručiť spotrebiteľovi totožnosť pôvodu ňou označeného tovaru alebo služby tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť výrobok alebo službu od výrobkov a služieb, ktoré majú odlišný pôvod.[20]

38. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, nezávisle na tom, či je vlastná [článok 3 ods. 1 písm. b)] alebo bola nadobudnutá používaním (článok 3 ods. 3), musí posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej so zreteľom na predpokladané vnímanie relevantnou skupinou verejnosti.[21]

16 Rozsudok z 12. júna 2018, Louboutin a Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, bod 24).

17 Rozsudok zo 6. mája 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 54).

18 Pozri v tomto zmysle definíciu obrazových ochranných známok v článku 3 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/626, podľa ktorej sa pod obrazovou ochrannou známkou rozumie ochranná známka, ktorá využíva neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafický prvok alebo farbu (obrazová ochranná známka), vrátane známok, ktoré pozostávajú výlučne z obrazových prvkov alebo kombinácie slovných a obrazových prvkov.

19 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 38 a citovaná judikatúra).

20 Pozri rozsudok z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT (C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 53 a citovaná judikatúra).

21 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 39 a citovaná judikatúra).

39. Súdny dvor ďalej spresnil, ako sa má v praxi určiť rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním. Príslušný orgán musí vykonať konkrétne preskúmanie a spoločne posúdiť prvky, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka nadobudla schopnosť identifikovať dotknutý tovar alebo službu pre relevantnú skupinu verejnosti ako pochádzajúce od určitého podniku. Tieto prvky sa okrem toho musia týkať používania ochrannej známky.[22] V rámci tohto posúdenia možno zohľadniť najmä tieto prvky: podiel predmetnej ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer relevantnej skupiny verejnosti, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.[23]

40. Pokiaľ ide ďalej o otázku vzťahu medzi uplatnením požiadavky rozlišovacej spôsobilosti a tým, či sa ochranná známka prihlasuje ako farebná ochranná známka alebo ako obrazová ochranná známka, Súdny dvor už rozhodol, že článok 2 a ani článok 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice 2008/95 medzi kategóriami ochranných známok nerozlišuje. Kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti farebných ochranných známok, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na základe používania, sú teda rovnaké ako kritériá uplatniteľné na iné druhy ochranných známok, ako sú napríklad obrazové ochranné známky.[24] Z toho vyplýva, že nie je možné stanoviť prísnejšie kritériá nahrádzajúce alebo vylučujúce uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti pre niektoré druhy ochranných známok.[25]

41. Podotýkam však, že z judikatúry takisto vyplýva, že pri určitých druhoch ochranných známok, ktoré sú špecifickej povahy, je potrebné zohľadniť špecifické vlastnosti týchto druhov ochranných známok. To platí najmä v prípade farebných ochranných známok, u ktorých na základe vyššie uvedenej judikatúry Súdneho dvora predpokladám, že je potrebné z dôvodu ich špecifických vlastností zohľadniť dva aspekty.

42. Po prvé Súdny dvor rozhodol, že farebná ochranná známka nemá okrem výnimočných prípadov, najmä veľmi špecifických trhov, rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku.[26] Skutočnosť, že farebné ochranné známky majú len zriedka rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku, je spôsobená tým, že spotrebitelia nie sú vo všeobecnosti zvyknutí predpokladať pôvod tovarov len na základe ich farby alebo ich obalov. Z toho vyplýva, že vnímanie príslušnej verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade farebnej ochrannej známky a v prípade slovnej alebo obraznej ochrannej známky.[27]

43. Po druhé Súdny dvor už rozhodol, že existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné výrobky alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.[28] Na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti farebnej ochrannej známky preto treba takisto dbať na to, aby zápis ochrannej známky tomuto verejnému záujmu neodporoval.[29]

22 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 40 a citovaná judikatúra).

23 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 41 a citovaná judikatúra).

24 Pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 46 a citovaná judikatúra).

25 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 47 a citovaná judikatúra).

26 Pozri rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 66), a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 39).

27 Pozri rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 65), a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 38).

28 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 54 až 59).

29 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 60).

44. Ako bolo uvedené vyššie, z dôvodu špecifických vlastností ochrannej známky teda môže byť v praxi ťažšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť niektorých druhov ochranných známok v porovnaní s inými druhmi.[30] Podotýkam však, že Súdny dvor takisto zdôraznil, že táto skutočnosť neoslobodzuje úrady pre ochranné známky od povinnosti vykonávať v jednotlivých prípadoch posúdenie rozlišovacej spôsobilosti dotknutej ochrannej známky *in concreto*.[31]

45. Z vyššie uvedených dôvodov Súdnemu dvoru navrhujem, aby na prvú otázku odpovedal tak, že článok 2 a článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3 smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely uplatnenia požiadavky rozlišovacej spôsobilosti je relevantné, či sa ochranná známka prihlasuje na zápis ako obrazová ochranná známka alebo ako farebná ochranná známka, keďže zo špecifických vlastností farebných ochranných známok vyplýva, že tieto treba v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti určitej farebnej ochrannej známky zohľadniť. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti na jednej strane to, že farebná ochranná známka má len zriedka rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku, a na druhej strane to, že existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.

2. O spôsobe, ako sa má ochranná známka zapísať, ak existuje rozpor medzi grafickým vyjadrením ochrannej známky a zvolenou kategóriou ochrannej známky (druhá otázka)

46. Druhú otázku chápem v tom zmysle, že vnútroštátny súd sa v podstate pýta na to, ako sa má ochranná známka zapísať, ak existuje rozdiel medzi grafickým vyjadrením ochrannej známky, ktorá má tvar obrázku, a zvolenou kategóriou ochrannej známky uvedenou v prihláške, ktorá ochrannú známku kvalifikuje ako farebnú ochrannú známku.

47. V nasledujúcich úvahách objasním, prečo sa domnievam, že v prípade takéhoto rozporu nemožno túto ochrannú známku podľa práva Únie zapísať ako farebnú ochrannú známku a ani ako obrazovú ochrannú známku. V tejto súvislosti v prvom rade vysvetlím, prečo je na účely zápisu ochrannej známky nevyhnutné, aby bolo možné určiť jej presný predmet a), a následne uvediem, aké dôsledky môžu mať rozpory v prihláške, o aké ide v prejednávanej veci b).

a) O nevyhnutnosti určiť predmet ochrannej známky

48. Určiť presný predmet prihlasovanej ochrannej známky je potrebné preto, lebo podľa článku 2 smernice 2008/95 je pre zápis ochrannej známky podstatné, aby sa skladala z označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Účelom požiadavky uvedenej v článku 2, podľa ktorej sa musia všetky označenia dať vyjadriť graficky, je určenie presného predmetu ochrannej známky, pre ktorú prihlasovateľ požaduje ochranu. Ako bolo uvedené v rozsudku Sieckmann, grafické vyjadrenie má byť na to, aby splnilo svoju funkciu, predovšetkým jasné, presné, tvoriť samostatný a úplný celok, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.[32]

30 Pozri rozsudky z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT (C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 26 a citovaná judikatúra), a z 9. septembra 2010, ÚHVT/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, bod 33 a citovaná judikatúra).

31 Pozri rozsudok z 9. septembra 2010, ÚHVT/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, bod 37).

32 Pozri rozsudky z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, body 48 až 55), a zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 29).

49. Súdny dvor v uvedenom rozsudku vysvetlil, prečo je takýto výklad nevyhnutný pre riadne fungovanie systému zápisu ochranných známok.[33] Po prvé príslušné orgány musia jasne a presne poznať povahu označení tvoriacich ochrannú známku, aby si mohli plniť svoje povinnosti týkajúce sa najprv preskúmania prihlášok na zápis a ďalej tiež zverejňovania a vedenia vhodného a presného registra ochranných známok. Po druhé hospodárske subjekty musia mať možnosť jasne a presne sa uistiť o vykonaných zápisoch alebo o prihláškach na zápis podaných ich súčasnými alebo potenciálnymi konkurentmi a získať tak relevantné informácie o právach tretích osôb.[34]

50. Všetky ďalšie podmienky pre prípadný zápis ochrannej známky, vrátane podmienky rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, sa tak musia posudzovať na základe určenia presného predmetu ochrannej známky.

51. Aj keď sa v zásade u všetkých ochranných známok vyžaduje, aby sa dali vyjadriť graficky,[35] poznamenávam, že presný predmet určitých druhov ochranných známok nemožno v praxi určiť len na základe *samotného* grafického vyjadrenia prihlasovanej ochrannej známky. Zatiaľ čo grafická reprodukcia obrazovej ochrannej známky vo farbe zaiste presným spôsobom znázorňuje prvok, ktorý sa prihlasuje na ochranu, a to obrazovú ochrannú známku vo farbe, v prípade farebných ochranných známok to tak nie je.

52. V rozsudku Libertel, ktorý sa týkal možnosti zapísať farebnú ochrannú známku tvorenú jedinou farbou, tak Súdny dvor konštatoval, že obyčajná vzorka farby nespĺňala vo svojej podstate požiadavku grafického vyjadrenia obsiahnutú v článku 2, najmä preto, že vzorka farby sa môže časom znehodnotiť (môže napríklad vyblednúť). Vzorka farby teda neumožňuje určiť presný predmet farebnej ochrannej známky. Požiadavku uvedenú v článku 2 však možno splniť, ak sa vzorka farby doplní slovným opisom farebnej ochrannej známky, pokiaľ je tento opis jasný a presný, alebo medzinárodne uznaným identifikačným kódom farby, pretože takéto kódy sú považované za presné.[36]

53. Pokiaľ ide o farebné ochranné známky tvorené kombináciou farieb, Súdny dvor ďalej v rozsudku Heidelberger Bauchemie rozhodol, že na to, aby spĺňala požiadavku jasnosti uvedenú v článku 2, musí prihláška kombinácie farieb obsahovať aj systematické usporiadanie spájajúce dotknuté farby vopred určeným a stálym spôsobom.[37] Účelom systematického usporiadania je presne určiť konkrétnu kombináciu farieb.[38]

54. V tomto ohľade dodávam, že skôr, ako môže určitý orgán rozhodnúť o tom, či sa predmet prihlasovanej farebnej ochrannej známky dá určiť s jasnosťou, ktorú požadujú rozsudky Libertel[39] a Heidelberger Bauchemie,[40] musí mať, samozrejme, právomoc určiť, či ide o farebnú ochrannú známku alebo nie.

33 Pozri rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, bod 47).

34 Pozri rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, body 50 a 51). Pozri tiež rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, body 26 až 30).

35 Poznamenávam, že požiadavka grafického vyjadrenia sa už v novej smernici o ochranných známkach, smernici 2015/2436, nenachádza. Článok 3 písm. b) tejto smernice, ktorý sa týka toho, ktoré označenia môžu tvoriť ochrannú známku, a ktorý zodpovedá článku 2 súčasnej smernice, už stanovuje, že prihlasované označenie musí byť vyjadrené v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Dôvod tejto zmeny je uvedený v odôvodnení 13 tejto smernice. Uvádza sa v ňom, že – v záujme dosiahnutia cieľov systému zápisu ochranných známok, a to zabezpečiť právnu istotu a riadnu správu – je nevyhnutné požadovať, aby sa označenie dalo vyjadriť jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvalým a objektívnym spôsobom. Ďalej sa v ňom uvádza, že označenie by sa preto malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky na tento účel.

36 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 31 až 37).

37 Pozri rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 33).

38 Pozri rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 34).

39 Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

55. V prejednávanej veci sa prihláška spoločnosti Oy Hartwall zdá byť v rozpore s týmto bodom, na čo poukazuje aj druhá otázka vnútroštátneho súdu. Aj keď totiž grafické vyjadrenie prihlasovanej ochrannej známky zodpovedá ochrannej známke s obrysmi v tvare obrázku (modrá stuha lemovaná tenkou sivou obrubou), Oy Hartwall v priloženom opise (ktorý spresňoval medzinárodné kódy použitých farieb) a v kvalifikácii uviedla, že ide o farebnú ochrannú známku.

56. Pokiaľ ide o grafické vyjadrenie prihlasovanej farebnej ochrannej známky, podotýkam, že v zásade je istotne možné farebnú ochrannú známku graficky vyjadriť *spolu s* obrysmi. Je to vtedy, keď grafické vyjadrenie znázorňuje spôsob, akým sa farebná ochranná známka *aplikuje* na tovary alebo služby dotknutého podniku. Ako príklad uvádzam vyššie uvedený rozsudok Louboutin a Christian Louboutin [41]. Grafické vyjadrenie predmetnej farebnej ochrannej známky, ktoré je reprodukované v bode 8 rozsudku, tvoril obrázok topánky na vysokom podpätku, ktorej podrážka bola predmetnou červenou farbou potiahnutá. V opise farebnej ochrannej známky bolo spresnené, že obrys topánky nebol súčasťou ochrannej známky a že jeho účelom bolo len ukázať umiestnenie ochrannej známky. Preto aj keď grafické vyjadrenie ochrannej známky obsahovalo obrysy (tvar topánky vrátane tvaru jej podrážky), tieto obrysy neboli súčasťou ochrannej známky, čo Súdny dvor v rozsudku aj potvrdil, ako to už bolo v bode 32 vyššie spomenuté.

57. Ak by bola prihlasovaná ochranná známka v prejednávanej veci predmetom obdobného grafického vyjadrenia, toto grafické vyjadrenie by v tomto prípade malo znázorňovať spôsob umiestnenia farebnej ochrannej známky na tovary spoločnosti Oy Hartwall, ktorými sú v prejednávanej veci fľaše s vodou. Ako však uviedli aj Komisia a fínska vláda, grafické vyjadrenie tejto ochrannej známky nie je vyobrazením fľaše s vodou, ale stuhy. Na základe toho som dospel k záveru, že v prihláške ochrannej známky spoločnosti Oy Hartwall je rozpor, pretože použité obrysy nedokážu znázorniť spôsob, akým sa má farebná ochranná známka na uvedených tovaroch použiť.

b) O dôsledkoch rozporov v prihláške ochrannej známky

58. Domnievam sa, ako to tiež tvrdia Komisia a fínska vláda, že článok 2 smernice 2008/95 bráni tomu, aby bola ochranná známka zapísaná ako farebná ochranná známka v prípade, ak existuje taký rozpor, o aký ide v prejednávanej veci.

59. Prihláška ochrannej známky totiž neumožňuje určiť, či je presným predmetom prihlášky farebná ochranná známka alebo obrazová ochranná známka. Neexistuje teda istota s ohľadom na predmet, vo vzťahu ku ktorému sa majú posúdiť ostatné hmotnoprávne podmienky stanovené v uvedenej smernici a najmä požiadavka rozlišovacej spôsobilosti. K tomu sa pridáva skutočnosť, že verejné orgány pri vyhľadávaní v registroch ochranných známok využívajú rôzne kategórie ochranných známok v registri. Tak to je aj v prípade fínskeho registra ochranných známok, pri ktorom som zistil, že umožňuje vyhľadávanie v rôznych kategóriách ochranných známok, vrátane kategórií obrazových ochranných známok a farebných ochranných známok.

60. V tomto kontexte, ak by sa ochranná známka zapísala ako farebná ochranná známka, hoci podľa jej grafického vyjadrenia vyzerá ako obrazová ochranná známka, vyvolalo by to u verejných orgánov a konkurenčných podnikov zmätok. Spôsobilo by to pochybnosti o tom, ktorý prvok – farebná ochranná známka alebo obrazová ochranná známka – je zápisom chránený. Som preto rovnakého názoru ako Komisia a fínska vláda, že cieľ sledovaný požiadavkou grafického vyjadrenia uvedenou v článku 2, ktorým je, ako bolo spresnené v rozsudku Sieckmann, [42] aby sa predmet ochrannej známky dal jasne a presne určiť, teda nemožno dosiahnuť v prípade prihlášky, o akú ide v prejednávanej veci.

41 Rozsudok z 12. júna 2018, Louboutin a Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

42 Rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, body 48 až 51).

61. Tento výklad článku 2 nachádza oporu aj v rozsudku Súdneho dvora vo veci Shield Mark.[43] Táto vec sa okrem iného týkala otázky, za akých podmienok sa dala hudobná ochranná známka[44] vyjadriť graficky v zmysle, v akom je tento výraz použitý v článku 2 smernice. Súdny dvor v tomto rozsudku okrem iného rozhodol, že označenie, ktorého grafické vyjadrenie pozostáva z hudobných nôt alebo písaného jazyka, nemôže byť zapísané ako zvuková ochranná známka, pokiaľ prihlasovateľ vo svojej prihláške neuviedol, že prihlasované označenie sa má chápať ako zvukové označenie. Ako uviedol Súdny dvor, v takomto prípade sú totiž príslušný orgán, ako aj verejnosť oprávnení sa na základe zápisu ochrannej známky domnievať, že ide o slovnú alebo obrazovú ochrannú známku tak, ako je graficky vyjadrená v prihláške.[45]

62. Z dôvodov, ktoré som uviedol v bodoch 59 až 60 vyššie, platia podľa môjho názoru tie isté úvahy pre prihlášku ochrannej známky, v rámci ktorej grafické vyjadrenie ochrannej známky má tvar obrázka, ale v kvalifikácii a opise, ktoré sú k nej priložené, sa ochranná známka uvádza ako farebná ochranná známka. Aj keď sa rozsudok Shield Mark vzťahuje na nepresnosť v prihláške a nie na skutočný rozpor, záver obsiahnutý v tomto rozsudku musí v prípade rozporu platiť o to viac.[46]

63. Preto ak majú vnútroštátne orgány určiť presný predmet prihlasovanej ochrannej známky a prihlasovateľ má v úmysle žiadať o ochranu farebnej ochrannej známky, je nevyhnutné, aby bola prihláška ochrannej známky bez rozporov, t. j. aby sa ochranná známka – jej grafickým vyjadrením vrátane kvalifikácie a priloženého opisu – prihlasovala na zápis ako farebná ochranná známka Len tak je totiž možné, aby verejné orgány a verejnosť jednak vedeli, že prihlasovateľ žiada o ochranu farebnej ochrannej známky a nie obrazovej ochrannej známky, a jednak dokázali určiť presný predmet farebnej ochrannej známky.

64. Súdnemu dvoru preto navrhujem, aby na druhú otázku odpovedal tak, že článok 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie bráni tomu, aby sa mohla ochranná známka zapísať, keď z dôvodu rozporov v prihláške nie je možné určiť presný predmet, pre ktorý prihlasovateľ žiada ochranu. Tak to je napríklad v prípade prihlášky ochrannej známky ako farebnej ochrannej známky, ktorá je však graficky vyjadrená ako obrazová ochranná známka.

3. O praxi Patentového a registračného úradu (tretia otázka)

65. Tretiu otázku chápem v tom zmysle, že vnútroštátny súd sa v podstate pýta – pre prípad, že sa na druhú otázku odpovie kladne a predmetnú ochrannú známku by teda v zásade bolo možné zapísať ako farebnú ochrannú známku – či je judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa rozlišovacej spôsobilosti farebných ochranných známok na takúto ochrannú známku uplatniteľná, a ak áno, či je prax Patentového a registračného úradu v súlade s touto judikatúrou.

66. Vzhľadom na to, že Súdnemu dvoru navrhujem, aby na druhú otázku odpovedal záporne, nie je podľa môjho názoru potrebné na tretiu otázku odpovedať. Nasledujúce úvahy však predkladám subsidiárne pre prípad, že by Súdny dvor na druhú otázku odpovedal kladne.

43 Rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Zvuková ochranná známka je ochranná známka, ktorá je tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov [pozri napríklad definíciu uvedenú v článku 3 ods. 3 písm. g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/626].

45 Pozri rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, bod 58).

46 V tejto súvislosti taktiež uvádzam rozsudok zo 14. júna 2012, Seven Towns/ÚHVT (znázornenie siedmich štvorcov v rôznych farbách) (T-293/10, neuverejnený, EU:T:2012:302). V uvedenej veci Všeobecný súd konštatoval, že ochranná známka Európskej únie nemohla byť zapísaná ako farebná ochranná známka, pretože táto ochranná známka bola graficky vyjadrená nie ako farebná ochranná známka, ale ako obrazová ochranná známka alebo trojrozmerná ochranná známka. Všeobecný súd rozhodol, že v tomto prípade existoval vnútorný rozpor, pokiaľ išlo o skutočnú povahu predmetného označenia, ktorý bránil jeho zápisu (pozri bod 66 rozsudku).

67. Táto tretia otázka sa týka posúdenia Patentového a registračného úradu týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním prihlasovanej ochrannej známky. V tomto ohľade z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Patentový a registračný úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia o zamietnutí prihlášky uvádza, že „podľa jeho ustálenej praxe nie je možné udeliť výlučné právo na zápis daných farieb, ak nie je na základe spoľahlivých dôkazov preukázané, že prihlasované farby získali z dôvodu dlhodobého a rozsiahleho používania rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom“. [47]

68. Zodpovedanie tejto otázky si vyžaduje v prvom rade preskúmať, či je judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa rozlišovacej spôsobilosti farebných ochranných známok (rozsudky Libertel [48] a Heidelberger Bauchemie [49]) na takúto ochrannú známku uplatniteľná.

69. Vzhľadom na to, že táto otázka vychádza z predpokladu, že pri ochrannej známke ide o farebnú ochrannú známku, čiže predpokladá sa, že predmetom ochrannej známky je farba alebo kombinácia farieb bez obrysov, treba na ňu odpovedať kladne, ako to uviedli aj fínska vláda a Komisia.

70. Konkrétne to znamená, že na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti farebnej ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy špecifické vlastnosti farebných ochranných známok. Ako som uviedol v bodoch 42 až 43 týchto návrhov, z toho vyplýva na jednej strane potreba vziať do úvahy to, že farebná ochranná známka má len zriedka vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, a na druhej strane potreba zohľadniť verejný záujem na tom, aby sa neúmerne neobmedzovala dostupnosť farieb pre iných podnikateľov. [50]

71. Po druhé treba overiť, či je prax Patentového a registračného úradu v súlade s judikatúrou Súdneho dvora týkajúcou sa farebných ochranných známok.

72. Je vecou vnútroštátneho súdu, aby o tejto otázke s konečnou platnosťou rozhodol, berúc do úvahy jednak zásady vyplývajúce z judikatúry Súdneho dvora, ktoré som uviedol v bodoch 38 až 44 týchto návrhov, a jednak všetky relevantné vecné údaje týkajúce sa praxe Patentového a registračného úradu. [51]

73. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním, treba zdôrazniť, že úrad je povinný vykonať konkrétne a celkové preskúmanie všetkých prvkov, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka získala schopnosť identifikovať predmetný výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku. [52] V tejto súvislosti z rozsudku Oberbank vyplýva, že smernici 2008/95 odporuje, keď sa pri posúdení toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, vychádza *len* z výsledku spotrebiteľského prieskumu. Súdny dvor v uvedenom rozsudku rozhodol, že aj keď spotrebiteľský prieskum môže byť jedným z prvkov tohto posúdenia, výsledok takéhoto spotrebiteľského prieskumu nemôže byť jediným určujúcim prvkom. [53]

74. Súdnemu dvoru preto subsidiárne navrhujem, aby na položenú otázku odpovedal v tom zmysle, že pokiaľ je ochranná známka prihlásená na zápis ako farebná ochranná známka, pri posudzovaní jej rozlišovacej spôsobilosti je potrebné zohľadniť špecifické vlastnosti farebných ochranných známok. V tejto súvislosti treba vziať do úvahy na jednej strane to, že farebná ochranná známka má len zriedka rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku, a na druhej strane to, že existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako

47 Pozri k tomu bod 13 vyššie.

48 Rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

49 Rozsudok z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

50 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 60, 65 a 66).

51 Spresňujem, že Súdny dvor ako taký tieto údaje nemá k dispozícii.

52 Pozri rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 40 a citovaná judikatúra).

53 Rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 48).

tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky. Pokiaľ príslušné orgány konštatujú, že farebná ochranná známka má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, dôkaz o používaní ochrannej známky nie je potrebný. Naopak, ak ochranná známka nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné overiť, či rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla používaním. V rámci tohto posúdenia treba vykonať konkrétne preskúmanie prvkov, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka nadobudla schopnosť identifikovať dotknutý tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku. Tieto prvky sa musia ďalej vzťahovať na používanie ochrannej známky a v rámci tohto posúdenia možno zohľadniť najmä tieto prvky: podiel predmetnej ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer relevantnej skupiny verejnosti, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.

V. Návrh

75. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky, ktoré položil Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd, Fínsko), takto:

1. Na účely výkladu článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a podmienky týkajúcej sa rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 uvedenej smernice je relevantné, či sa ochranná známka prihlasuje na zápis ako obrazová ochranná známka, alebo ako farebná ochranná známka, keďže zo špecifických vlastností farebných ochranných známok vyplýva, že ich treba v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti určitej farebnej ochrannej známky zohľadniť. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti na jednej strane to, že farebná ochranná známka má len zriedka rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku, a na druhej strane to, že existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.

2. Článok 2 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie bráni zápisu ochrannej známky, keď z dôvodu rozporov v prihláške nie je možné určiť presný predmet, pre ktorý prihlasovateľ žiada ochranu. Tak to je napríklad v prípade prihlášky ochrannej známky ako farebnej ochrannej známky, ktorá je však graficky vyjadrená ako obrazová ochranná známka.