

Niekoľko postrehov z praxe vzhľadom na koexistenciu európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu

Some Practical Observations on the Coexistence of the European Trademark Regime and the Regimes at the Level of the EU Member States and in the Benelux

Andrej STEC¹

ABSTRAKT

V predmetnom článku autor poukazuje na niektoré konfliktné situácie vo vzťahu medzi jednotlivými režimami ochrany známky v Európe. Po krátkom historickom úvode sa venuje vybraným judikátom s cieľom podčiarknuť, ako sa aj v konkrétnej rozhodovacej činnosti buduje vzťah medzi režimom ochrany známky EÚ a režimami národnými či v Beneluxe. Zaoberá sa, mimo iného, otázkou vzájomného ovplyvňovania sa rozhodujúcich inšancií, existenciou viazanosti, ako i otázkou otvorenosti jednotlivých režimov k istým druhom hraničných alebo problematických žiadostí o zápis. Zamýšľa sa tiež nad harmonizáciou niektorých riešení.

ABSTRACT

In this article, the author points out some conflictual situations in the relationship between the various regimes of trademarks in Europe. After a brief historical introduction, he deals with selected case law, in order to underline how the relationship between the EU trademark regime and the national or Benelux regimes is built in specific decision-making. The article deals, inter alia, with the question of the interaction of decision-making bodies, the existence of an obligation to follow adopted solutions, as well as the question of the openness of individual regimes to certain types of borderline or problematic applications for registration. The author also analysis the feasibility of harmonization of some solutions.

Kľúčové slová

koexistencia európskeho režimu ochranných známok a režimov na úrovni členských štátov EÚ a Beneluxu, historické súvislosti, vybrané konfliktné situácie, autonómny charakter jednotlivých režimov ochrany v EÚ, rozličné náhľady na riziko zámieny, prieskum spotrebiteľov

Keywords

coexistence of the European trade mark regime and the regimes at the level of the EU Member States and the Benelux, historical context, selected conflict situations, autonomous nature of protection regimes in the EU, different views on the likelihood of confusion, consumer surveys

¹ Mgr. Andrej Stec, DESS pôsobí ako poradca (référéndaire) na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu.

Úvod

V článku sa zaoberám vybranými otázkami vzťahu ochrannej známky Európskej únie (ďalej ochranná známka EÚ) a ochranných známk chránených na úrovni národnej. Na úvod pripomínam niektoré relevantné okolnosti vzniku ochrannej známky EÚ, najmä vzhľadom na jej koexistenciu so známkami chránenými či už na úrovni národnej, alebo na úrovni Beneluxu a odkazujem tiež na vybrané analýzy predchádzajúce zatiaľ poslednej reforme európskeho práva ochranných známk. Následne by som rád upriamil pozornosť čitateľa na niekoľko zaujímavých judikátov, ktoré poukazujú na riziko nezrovnalostí, či už skutočných, alebo aspoň tak vnímaných, pri riešení konkrétnych problémov na úrovni národnej a európskej. V prierezových otázkach odkazujem na aktuálne prebiehajúce diskusie, pokiaľ ide o potreby harmonizovaného prístupu².

Od počiatočnej inšpirácie Beneluxom po špecifický režim koexistencie ochranných známk v EÚ

Vzťah medzi režimami ochranných známk na úrovni členských štátov či Beneluxu a režimom európskej ochrany bol od prvých diskusií zložitý, chvíľami dokonca vyslovene problematický. Hľadanie správnej rovnováhy medzi jednotlivými druhmi ochrany je dlhodobou záležitosťou, rovnako ako ich zosúladenie na účely dosiahnutia optimálnej funkčnosti.

V čase, keď sa ešte len diskutovalo o vytvorení ochrannej známky s platnosťou pre celé Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), boli jednotlivé národné režimy ochranných známk veľmi rozdielne.³ Situácia bola osobitá v štátoch, ktoré tvorili Benelux. V týchto troch štátoch totiž 1. januára 1971 nadobudol účinnosť zákon o (unitárnej) ochrannej známke Beneluxu⁴. Vznikli aj « *Bureau Benelux de marques* » (Úrad Beneluxu pre ochranné známky)⁵ a Súdny dvor členských štátov Beneluxu (« *la Cour de Justice Benelux* »), ktorý mal interpretovať predmetný zákon. Išlo o kvalitný zákon, ktorého interpretácia následne „profitovala z možnosti skrížiť rôznorodé právne tradície a tiež z niektorých zaujímavých polemík, kde sa na jednej strane nachádzala doktrína belgická, a na strane druhej holandská.“ (prof.

A. Puttemans z ULB Brusel).⁶ Významnú rolu zohral Súdny dvor členských štátov Beneluxu svojou judikatúrou, určujúcou ďalšie smerovanie v predmetnej oblasti v Beneluxe⁷.

Vzhľadom na rozdielnosť národných režimov, pokiaľ ide o ochranné známky v Európe, sa začalo javiť už v 50. rokoch minulého storočia zaujímavé na jednej strane harmonizovať jednotlivé národné režimy a na strane druhej vytvoriť jednotný známkový režim pre celú EÚ na účely vytvorenia spoločného trhu⁸. Viaceré pracovné skupiny s týmto cieľom vznikli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, napríklad skupina pod vedením p. de Haana. Predmetná pracovná skupina prijala v roku 1964 predbežný dokument týkajúci sa Konvencie pre európsku ochrannú známku („*Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark*“), ten však nakoniec nebol publikovaný.

Bolo treba počkať až na roky sedemdesiate, aby bol najprv v roku 1973 publikovaný návrh inej pracovnej skupiny⁹ týkajúci sa vytvorenia európskej ochrannej známky a následne, v roku 1976, bolo publikované memorandum Európskej komisie týkajúce sa vytvorenia takéhoto prostriedku ochrany, ktorý bol novotvarom v histórii známkového práva¹⁰. Na správne pochopenie významu tohto dokumentu je potrebné si uvedomiť, že v rámci negociácií, na ktorých sa zúčastňovali okrem zástupcov Európskej komisie aj akademici a praktici zo súkromnej i verejnej sféry, boli spomenuté aj tak radikálne možnosti, ako napríklad prevzatie filozofie režimu existujúceho v Beneluxe, teda nahradenie národných ochranných známk známkou celoeurópskou. Nakoniec sa od tejto možnosti ustúpilo, mimo iného z dôvodu, že transformácia existujúcich národných ochranných známk na známky európske by viedla k príliš početným konfliktom. Vzhľadom na veľkosť územia, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť jednotný režim ochrany, sa presadil iný variant, a síce spolužitie (koexistencia) národných ochranných známk a známky európskej.

Zároveň sa presadila idea istej harmonizácie národných práv v tejto oblasti, hoci pôvodne sa uvažovalo aj o tom, že by sa národné práva ponechali úplne bez vonkajšieho zásahu, s tým, že členským štátom samotným by prináležalo rozhodnúť, či a do akej miery na úrovni národnej reagovať na nový režim spoločnej európskej ochrannej známky („*tzv. studená harmonizácia*“)¹¹. Vzhľadom na použitú právnu bázu – článok 100 Zmluvy EHS¹² – bola následná

2 Niektoré predmetné otázky sú aktuálne diskutované na viacerých medzinárodných fórach (včítane globálnej skupiny zastrešovanej INTA vzhľadom na procesné otázky v oblasti duševného vlastníctva, ako i v rámci vedeckého fóra CET-J vzhľadom na harmonizáciu práva ochranných známk v EÚ). Všetky názory v článku sú výhradne názorom autora a nezaväzujú inštitúciu (Všeobecný súd EÚ).

3 A. R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005, bod 0.171.

4 Vykonávajúc Známkový dohovor pre Benelux (« *Convention Benelux en matière de marques* ») z 19. marca 1962.

5 Dnes je súčasťou „*Office Benelux de la Propriété intellectuelle*“.

6 A. Puttemans, „*Droits intellectuels et concurrence déloyale*“, Bruylant, Bruxelles, 2000, str. 79 a 80.

7 *Ibid.*

8 Pozri, v tomto zmysle, A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017, str. 66.

9 V zložení p. Beiera, Burella a Thiera (pozri, A.R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005, bod 0.171).

10 „*Memorandum on the creation of an EEC trade mark*“. Zborník ES, v prílohe 8 z roku 1976: <http://aei.pitt.edu/57814/>.

11 Pozri, v tomto zmysle, A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017, str. 67.

12 Pozri, Zmluva EHS, kapitola 3, aproximácia práva, článok 100: „*Rada na návrh Komisie jednomyselne vydá smernice na aproximáciu tých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu. V prípade, ak by vykonanie smerníc v jednom alebo vo viacerých členských štátoch znamenalo zmenu právnych predpisov, uskutočnia sa porady so Zhromaždením a Hospodárskym a sociálnym výborom.*“ (https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2004/185/20040414_3029357-2.pdf).

harmonizácia v tejto oblasti limitovaná na skutočnosti, nevyhnutné na zabezpečenie fungovania spoločného trhu. Preto napríklad neboli harmonizované niektoré procesné otázky alebo otázky späté s výkonom sankcií.

Od publikácie uvedeného memoranda prešlo ešte desaťročie, naplnené mnohými ďalšími stretnutiami expertov, kým došlo k prijatiu prvej smernice Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989, s. 1)¹³. Ďalších takmer desať rokov bolo treba počkať na prijatie druhého dôležitého právneho inštrumentu, ktorý poniektorí v doktríne kvalifikujú ako inštrument „federálneho“ charakteru¹⁴, a síce nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14. 1. 1994, str. 1 – 36)¹⁵.

Analýza vzťahov národných ochranných známok a ochrannej známky EÚ – od štúdie Inštitútu Max Plancka po reformu práva ochrannej známky v EÚ

Po niekoľkých desaťročiach koexistencie režimov ochrannej známky na úrovni národnej a na úrovni EÚ bola v roku 2011 na požiadanie Európskej komisie pripravená Inštitútom Max Plancka štúdia¹⁶, v rámci ktorej boli vykonané analýzy výkonnosti existujúceho režimu ochranných známok v EÚ a boli tiež identifikované oblasti, kde bolo nevyhnuté dosiahnuť skvalitnenie alebo aspoň cizelovať systém. Navrhované legislatívnej zmeny európskeho režimu ochrany sa následne, z veľkej časti, aj skutočne prejavili v reforme, ku ktorej EÚ pristúpila v rokoch 2015 až 2016. Jej rysy sú odborníkom v oblasti duševného vlastníctva všeobecne známe, a preto sa k nim v tomto článku nebudem vracat'¹⁷.

Zo štúdie Inštitútu Max Plancka by som rád podčiarkol jeden aspekt, vzhľadom na jeho spätosť s niektorými otázkami, ktorými sa ďalej zaoberám pri vybraných judikátoch. Ide o aspekt, či je medzi národnými režimami a európskym režimom ochrany isté napätie, prípadne aj konkurencia, alebo či sú skôr v symbióze.

Na jednej strane napríklad zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska [The Intellectual Property Office (IPO), UK]

uviedli, v čase vypracúvania predmetnej štúdie, že je ťažké preukázať skutočný konkurenčný vzťah medzi ochranným režimom v EÚ a národnými ochrannými režimami. Naznačili, že zatiaľ čo väčšie firmy preferujú zápis pred OHIM¹⁸, naopak uvoľnené kapacity na národnej úrovni využívajú o to viac malé a stredné podnikateľské subjekty.

Na strane druhej zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva Beneluxu [l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP)] pokladali za preukázateľné, že vznik režimu ochrannej známky Spoločenstva v roku 1996 znamenal vážnu konkurenciu národným režimom ochrany. Osobitne vytkli, v predmetnom kontexte, že neboli vykonané dostatočné analýzy dopadov nového režimu ochrannej známky Spoločenstva na rovnováhu s ostatnými už existujúcimi režimami. Bola položená aj otázka priamej úmery narastajúceho počtu zápisov na strane ochrannej známky Spoločenstva a klesajúceho počtu zápisov na úrovni Beneluxu¹⁹.

V tomto kontexte sa v rámci vykonanej štúdie Inštitút Max Plancka pýtal aj užívateľov režimu ochranného Spoločenstva, či im vyhovuje a v čom prípadne vidia, naopak, problémy. Užívateľské organizácie odpovedali jednohlasne, že koexistencia ochranných známok na úrovni národnej a na úrovni EÚ bola nevyhnutná na účinnú ochranu, najmä vzhľadom na základnú filozofiu, a to umožniť firmám vybrať si prostriedok ochrany v závislosti od ich veľkosti a otvorenosti medzinárodnej činnosti. Aj na tejto „užívateľskej“ úrovni bolo však podčiarknuté, že jednotlivé režimy ochrany neboli rovnocenné. Okrem tejto nerovnováhy medzi národnými a európskym režimom ochrany bolo ďalej vytknuté, že prvá smernica harmonizujúca ochranné známky obsahovala početné ustanovenia, ktorých transpozícia členskými štátmi bola len dobrovoľná, čo viedlo nakoniec k prílišnej mnohorakosti riešení na národných úrovniach.²⁰

Istá nerovnováha, či skutočná, alebo len vnímaná, medzi riešeniami na úrovni národnej a európskej sa prejavuje v istých prípadoch aj v aplikačnej praxi, čo môže vyvolávať otázky subjektov, ktoré sa chystajú ďalej nadviazať na závery vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí²¹.

Rád by som ilustroval túto skutočnosť na niekoľkých vybraných judikátoch. Zatiaľ čo pri väčšine uvedených judikátov pôjde o skutočnú či vnímanú rozdielnosť riešení analogických situácií na úrovni národnej a EÚ, o vzťah medzi rozhodujúcimi orgánmi, ako i o analýzu miery vzájomného

13 Dnes: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2016 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. L 336/1, 23.12.2015, s. 1)

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>).

14 A. Von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, „Trademark Law in Europe“, tretia edícia, Oxford, 2016, str. 3.

15 Dnes: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. L 154, 16.6.2017, s. 1).

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>).

16 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „Study on the Overall Functioning of the European Trademark System“, 15. február 2011.

17 Rád by som odkázal čitateľa, v tomto ohľade, na vynikajúcu analýzu pani J. Mikuličovej „Reforma režimu ochrannej známky EÚ“ v časopise Duševné vlastníctvo č. 2016 (výber), str. 10.

18 Dnes EUIPO.

19 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „Study on the Overall Functioning of the European Trademark System“, 15. február 2011, pod: 1.22.

20 Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „Study on the Overall Functioning of the European Trademark System“, 15. február 2011, pod: 2.2 až 2.4.

21 Zaujímavou situáciou, na ktorú ma upozornila p. E. Ohm (zástupkyňa riaditeľa nórskeho Odvolacieho senátu pre duševné vlastníctvo, Klagenemnda for industrielle rettigheter – KFIR/ Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – <https://kfir.no/english-summary>), je potreba niektorých vonkajších pozorovateľov, aplikujúcich mimo EÚ riešenia prijaté na európskej úrovni, presne porozumieť tomu, čo sa dá pokladať za harmonizované stanovisko a čo, naopak, ako ďalej uvidíme, je práve následkom absencie harmonizácie na úrovni EÚ.

ovplyvňovania a recipročnej viazanosti riešeniami, prvým uvedeným judikátom by som rád zvýraznil inú skutočnosť, a síce, že aplikačné riešenia pri absolútnych dôvodoch zamietnutia sú často prísnejšie na úrovni ochrannej známky EÚ než na úrovni niektorých členských štátov EÚ. Otázne je, či to môže viesť v istých „rizikových“ prípadoch k preferencii podnikateľských subjektov upriamiť sa radšej na zväzok viacerých zápisov na úrovni členských štátov, najmä pokiaľ v nich otvorenejší prístup dáva väčšiu nádej na úspech žiadaného zápisu.

Vybrané konfliktné situácie vyplývajúce z judikatúry týkajúcej sa ochranných známok na úrovni národnej a európskej

1. Rozsudok z 12. mája 2021, [Bavaria Weed/EUIPO \(BavariaWeed\)](#) (T 178/20, neuvyverejnený, EU:T:2021:259)

Predmetný rozsudok umožňuje zamyslieť sa nad skutočnosťou, ako môžu isté rozdiely pri interpretácii článku 7, ods. 1, písmeno f)²² nariadenia (EÚ) 2017/1001²³ viesť k odlišným výsledkom na úrovni európskej a na úrovni národnej.

Čo sa týka faktov prípadu, stačí uviesť, že išlo o žiadosť o zápis ochrannej známky EÚ v nasledujúcom grafickom prevedení:



Žiadosť o zápis smerovala k ochrane uvedenej známky pre rozličné služby, zahŕňajúce napríklad komercializáciu konopí²⁴ na terapeutické účely, uskladnenie konopí na terapeutické účely, technické pokusy týkajúce sa farmaceutík, či tiež vedecký výskum v oblasti medicíny a laboratórnych technológií.

EUIPO žiadosť zamietol. Odvolací senát EUIPO vo veci rozhodol 22. januára 2020. Dôvodom zamietnutia bol rozpor s verejným poriadkom, v zmysle uvedeného ustanovenia. Žalobca napadol rozhodnutie na Všeobecnom súde EÚ, pričom okrem porušenia predmetného ustanovenia namietal tiež porušenie princípu rovnosti zaobchádzania a porušenie povinnosti správneho administratívneho postupu.

Podľa žalobkyne odvolací senát EUIPO pochybil, keď dospel k záveru, že predmetná ochranná známka podporuje konzumáciu konopí (marihuany), prípadne aspoň takú činnosť pokladá za banálnu. Tiež kritizuje, že odvolací senát EUIPO nedostatočne zobral do úvahy skutočnosť, že predmetné služby mali všetky za cieľ terapeutické používanie predmetnej substancie, a teda sledovali podporu zdravia a zmiernenie príznakov niektorých vážnych chorôb.

Pre riešenie boli dôležité najmä nasledujúce skutočnosti²⁵:

- v zmysle zabehanej judikatúry absolútny dôvod zamietnutia sa použije aj vtedy, ak existuje len v časti EÚ, na čo postačí aj územie jedného členského štátu,
- predmetná verejnosť je zložená z osôb, ktoré majú priemerný prah citlivosti pri vnímaní relevantných výrazov (a nie, napríklad, z príliš citlivých osôb),
- nie je možné sa obmedziť len na osoby, ktorým sú priamo určené predmetné služby, ale dôraz treba klásť na každého, kto sa v každodennom živote bude s ochrannou známkou stretávať,
- z historických, jazykových, kultúrnych či spoločenských dôvodov môže byť v jednotlivých členských štátoch EÚ odlišné chápanie toho, čo je v rozpore s verejným poriadkom,
- vzhľadom na uvedené je pri uplatnení predmetného absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu potrebné zohľadniť nielen okolnosti, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty EÚ, ale aj tie, ktorú sú vlastné len niektorým z predmetných členských štátov²⁶.

V rámci konkrétnej aplikácie odvolací senát EUIPO a následne Všeobecný súd EÚ konštatovali, že slovo „weed“ v hovorovej angličtine odkazuje, mimo iného, na konope (marihuanu). To, že existujú aj iné konceptuálne roviny, nie je rozhodujúce, vzhľadom na to, že na použitie absolútneho dôvodu zamietnutia postačuje, ak jeden z uchopiteľných zmyslov slova spadá pod zákaz. Predmetná ochranná známka teda odkazovala na použitie konopí (marihuany), prípadne mohla byť chápaná ako podporujúca užívanie či ako naznačujúca, že ide o banálnu skutočnosť.

Vzhľadom na argument žalobkyne, že predmetná ochranná známka by odkazovala na terapeutický účinok predmetnej substancie, Všeobecný súd EÚ konštatoval, v zmysle rozsudku z 27. februára 2020, [Constantin Film Produktion/EUIPO](#) (C 240/18 P, EU:C:2020:118), body 40 a 43, že je potrebné analyzovať konkrétny sociálny kontext. Do tohto spadajú aj legislatívne texty, správna prax, a tiež otázka, ako v minulosti reagovala verejnosť na predmetné

²² Ide o „ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.“

²³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú.V. L 154, 16.6.2017, s. 1 – 99).

²⁴ Je dôležité podčiarknuť, že v pôvodnom jazykovom znení sa pracuje s termínom « *Cannabis* ». Článok berie do úvahy slovenský preklad použitý v uznesení Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely: (2018/2775/RSP)

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html). Niekedy je vzhľadom na kontext použitý aj preklad „marihuana“.

²⁵ Uvedené v skrátenej verzii oproti rozboru vykonanému v rozsudku.

²⁶ V tu analyzovanom prípade, vzhľadom na skutočnosť, že slovo „weed“ pochádza z angličtiny, boli predmetnými členskými štátmi nielen Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ale tiež napríklad Írsko, Malta, Fínsko a Švédsko (štáty, kde spotrebiteľ či všeobecne relevantné publikum rozumie angličtine).

ochranné známky alebo na podobné ochranné známky. V bodoch 29 a 30 rozsudku Všeobecný súd EÚ uviedol, že predmetná ochranná známka nelimituje odkaz na terapeutické účinky užívania konopí. Skutočnosť, že poskytované služby cielené žiadanou ochrannou známkou boli legálne, nemôže byť rozhodujúca, lebo v takom prípade by ustanovenie článku 7, ods. 1, písmeno f), nariadenia 2017/1001 stratilo zmysel.

Následujúce časti rozsudku sú zaujímavé práve vzhľadom na rozdielnosť pohľadov v rámci EÚ na otázku legalizácie niektorých využití látok obsiahnutých v konopiach.

Všeobecný súd EÚ podčiarkol, že verejnosť nemá prehľad o všetkých technických či vedeckých otázkach spätých s užívaním konopí, najmä pokiaľ sa situácia líši od štátu k štátu. Nemusí jasne rozlíšiť medzi povolenými a nepovolenými spôsobmi využitia. V bode 34 rozsudku sa Všeobecný súd EÚ stotožnil so stanoviskom odvolacieho senátu EUIPO vzhľadom na existenciu rizika, spočívajúceho v tom, že asociácia slova „weed“ s terapeutickým účinkom konopí by mohla viesť predmetnú verejnosť aj k chápaniu iného využitia ako banálneho, inými slovami, spotreba psychoaktívnych substancií by sa chápala ako tolerovaná alebo podporovaná.

Následne sa Všeobecný súd EÚ zaoberal nesúladosť ochrannej známky, takto chápanej spotrebiteľom, s verejným poriadkom. Podčiarkol, že aj v niektorých z členských štátov EÚ, relevantných pre analýzu žiadaného zápisu ochrannej známky, by spotrebiteľ alebo všeobecne, dotknuté osoby, túto ochrannú známku chápali ako odkazujúcu na zakázané substancie. Všeobecný súd EÚ zdôraznil, že zákaz drog či analogických substancií je trestnoprávneho charakteru, s konsekvenciami zahŕňajúcimi väzenie. Ide teda o oblasť, kde vstupuje do hry potreba ochrany verejného poriadku.

Žalobkyňa sa bránila najmä existenciou všeobecnej tendencie legalizovať terapeutické užívanie konopí, o čom podľa nej svedčí aj uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely²⁷. Takéto použitie je podľa žalobkyne schválené vo viacerých štátoch EÚ.

V tomto kontexte Všeobecný súd EÚ najprv podčiarkol, že nariadenie 2017/1001 neobsahuje definíciu verejného poriadku. Tiež konštatoval, že v EÚ neexistuje jednotná úprava užívania konopí alebo v nich obsiahnutých substancií. Berúc do úvahy skutočnosť, že právo Únie nepozná jednotnú alebo harmonizovanú listinu hodnôt, pričom potreby verejného poriadku sa môžu líšiť medzi členskými štátmi

EÚ, prináleží týmto samotným chrániť hodnoty základného významu. Všeobecný súd EÚ vychádzal z vysoko senzitívneho a kontroverzného charakteru otázky predmetnej v analyzovanom spore, ako aj z potreby boja s drogami a stotožniteľnými substanciami²⁸. V tomto kontexte bolo rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO potvrdené.

Za povšimnutie stojí, že po vylúčení existencie všeobecnej tendencie liberalizovať konope (marihuany) v EÚ ešte Všeobecný súd EÚ odmietol odkaz na zápisy ochranných znáмок obsahujúcich slovo „weed“ na národnej úrovni ako irelevantnú skutočnosť. Uviedol, že predmetná rozhodovacia činnosť a jej výsledky nie sú záväzné pre EUIPO ani následne pre Všeobecný súd EÚ a Súdny dvor EÚ vzhľadom na autonómny charakter európskeho režimu ochrany (body 57 až 62 rozsudku). K tejto otázke sa ešte podrobnejšie vrátim pri ďalších judikátoch, vzhľadom na to, že sa v diskusiách na viacerých medzinárodných fórach opätovne objavuje a vedie k zaujímavým výmenám názorov²⁹.

Vo vzťahu k riešeniu vo veci BavariaWeed pokladám za zaujímavú ešte jednu konsekvenciu. Dlhodobý princíp, pri ktorom režim ochrannej známky EÚ berie do úvahy prísne kritériá aj pokiaľ sú aplikovateľné len v rámci časti územia EÚ, a to dokonca i v jedinom členskom štáte, napríklad z historických alebo kultúrnych dôvodov, môže viesť k významnej limitácii toho, čo možno zapísať na úrovni EÚ, t. j. prevahu dosiahne často prísnejší pohľad v tom-ktorom konkrétnom prípade. Aj keď sa toto riešenie javí na prvý pohľad ako samozrejmé, prípadne dokonca nevyhnutné, odvrátenou stránkou toho je, že režim ochrannej známky EÚ ostane relatívne konzervatívnejší proti niektorým „sesterským“ národným režimom ochrany, ktoré nie sú nivalizované najprísnejším pohľadom spomedzi jednotlivých členských štátov. Treba najmä podčiarknuť, že vzhľadom na ustanovenie článku 7, odsek 2, nariadenia 2017/1001, ani väčšinové stanovisko v rámci EÚ v niektorých kultúrnych či sociálnych otázkach nevedie k prelomeniu „veta“³⁰ proti zápisu žiadaných ochranných znáмок pri aplikovateľnosti absolútneho dôvodu zamietnutia, platného hoc i v jedinom členskom štáte EÚ. Túto osobitosť režimu EÚ treba brať do úvahy aspoň pri hraničných situáciách, kde na druhú miskú váh možno pri diskusii či pri konkrétnej aplikácii rozhodujúcich ustanovení položiť slobodu slova alebo jednoducho právo na slobodné podnikanie v širšom zmysle. Pravda, ako už bolo spomenuté, v tzv. rizikových prípadoch vždy existuje náhradná možnosť pre podnikateľské subjekty, a sice súbor zápisov ochrannej známky na národnej úrovni³¹.

27 [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2775\(RSP\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2775(RSP))

a tiež https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html

28 Všeobecný súd EÚ odkázal na relevantné články ZFEÚ týkajúce sa boja proti drogám.

29 Pozri tiež poznámku pod čiarou číslo 2.

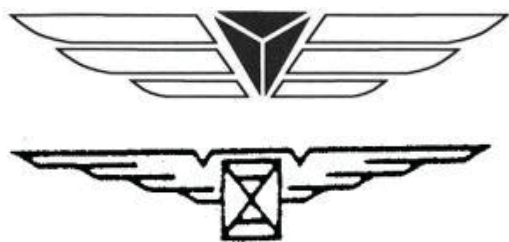
30 Ide, pravda, o prenesený význam, keďže nejde o situáciu, kde by predmetný členský štát EÚ musel aktívne konať, napríklad intervenciou v konkrétnej veci.

31 Tu sa vraciame k otázke, spomenutej v úvode, týkajúcej sa existencie istej konkurencie medzi jednotlivými režimami ochranných znáмок. V podobnej konštelácii teda možno očakávať, že istá vyššia miera konzervativizmu (vzhľadom na rozsiahlejšiu aplikáciu absolútneho dôvodu) zápisov pred EUIPO (t. j. pri ochrannej známke EÚ) môže vyhovovať národným systémom ochrany či režimu v Beneluxe, ktoré sa môžu javiť v *ad hoc* situáciách ako otvorenejšie, najmä pri niektorých druhoch zápisov ochranných znáмок, ktoré testujú nový vývoj v spoločnosti a pri ktorých neexistuje zhodné stanovisko naprieč Európou.

Na nasledujúcom príklade by som rád podčiarkol isté protiklady pri konkrétnej aplikácii režimov ochrany na úrovni národnej a európskej v porovnateľných faktických situáciách³².

2. Rozsudok z 28. apríla 2021, *Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon (Représentation de deux ailes déployées autour d'un triangle)* (T 615/19, neuverejnený, EU:T:2021:224)

V tomto rozsudku išlo o otázku pravdepodobnosti zámeny pri dvoch grafických ochranných známkach, ktoré obe obsahovali v strede jednoduchý geometrický tvar, obklopený grafikou pripomínajúcou rozprestreté krídla:



Spor sa týkal najmä produktov, akými sú hodinky a iné prístroje na meranie času (produkty chránené porovnávanými ochrannými známkami boli identické). Všeobecný súd EÚ potvrdil záver EUIPO o existencii pravdepodobnosti zámeny.

Rád by som upriamil pozornosť zvlášť na body 63 až 65 rozsudku, v ktorých Všeobecný súd EÚ reaguje na argument žalobcu, že identické porovnávané ochranné známky boli pred nemeckým federálnym patentovým súdom [Bundespatentgericht, rozsudok zo 6. novembra 2019 (28W 518/19)] pokladané za dostatočne odlišné z pohľadu predmetného spotrebiteľa, aby prebehol zápis žiadanej ochrannej známy vzhľadom na absenciu pravdepodobnosti zámeny.

Všeobecný súd EÚ najprv v bode 64 odkázal na zabehanú judikatúru, v zmysle ktorej rozhodnutia prijaté na národnej úrovni, či už sa týkajú zápisu ochrannej známky, odmietnutia zápisu ochrannej známky, výmazu ochrannej známky, alebo analogicky aj rozhodnutia vzhľadom na relatívne dôvody aplikované pri žiadosti o zápis ochrannej známky, nie sú záväzné pre EUIPO (ani následne pre Všeobecný súd EÚ a Súdny dvor EÚ), ale možno ich zohľadniť [v tomto

zmysle rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng (B)* (T 505/12, EU:T:2015:95), bod 86 a citovaná judikatúra]. Nejde teda o rozhodujúcu okolnosť, ale skôr o istú interpretačnú pomôcku, ktorej význam môže byť rozdielny od prípadu k prípadu³³.

Zaujímavé je konkrétne riešenie v predmetnej veci. Ako totiž vyplýva z bodu 65 citovaného rozsudku, jeden z rozdielov medzi riešením Bundespatentgerichtu a EUIPO (potvrdené Všeobecným súdom EÚ) spočíval v miere záujmu predmetného spotrebiteľa. Zatiaľ čo EUIPO bral do úvahy spotrebiteľa, ktorého miera záujmu bola „priemerná, prípadne vyššia“ (na jednej strane vzhľadom na hodnotu produktov, o ktoré išlo, a na druhej strane na skutočnosť, že z povahy žiadaných produktov sa nedá vylúčiť zahrnutie takých, ktoré sú lacné a nie napríklad luxusného charakteru), na úrovni národnej sa vychádzalo skôr z princípu, že spotrebiteľ bude mať vyššiu mieru záujmu pri nákupe hodín, hodínok a iných predmetných produktov. Ide pritom o relevantnú skutočnosť: rozhodnutie „*Point Tech Products Electronic/EUIPO*“ vychádzalo z toho, že osobitne spotrebiteľa, ktorí majú len priemernú mieru záujmu, by si mohli zachovať v pamäti nejasnú predstavu o predmetných ochranných známkach, a teda nevnímať rozdiely v detailoch.

Oba judikáty, vedúce k odlišným výsledkom, sú pritom zároveň konformné zabehanej praxi na úrovni národnej³⁴ (pre rozsudok nemecký) a na úrovni EÚ (pre rozsudok potvrdzujúci riešenie EUIPO)³⁵ v otázke týkajúcej sa miery záujmu spotrebiteľa v predmetnej oblasti. Záverečné riešenia sú tiež späté s rozdielnym prístupom k vyhodnocovaniu istých konceptuálnych otázok, ako aj otázky, v akej miere bolo preukázané bežné užívanie motívu rozprestretých krídel pri predmetoch hodinárskeho priemyslu³⁶.

Možno tiež spomenúť, že nemecký federálny patentový súd vedel o paralelnom konaní pred EUIPO, čo ale nepokladal za dôvod prerušenia konania na národnej úrovni. Vychádzal z toho, že rozhodnutie EUIPO preň nie je záväzné a tiež konštatoval, že nie je definitívne, vzhľadom na v tom čase prebiehajúce konanie pred Všeobecným súdom EÚ (pozri najmä bod 6 rozsudku)³⁷. Aj na tomto príklade vidíme, že vzájomné ovplyvňovanie na úrovni národnej a EÚ je obojsmerne relatívne nízke.

Na ďalšom príklade by som naopak rád ilustroval situáciu, kde práve priamy odkaz na riešenie na národnej úrovni a jeho bezprostredná aplikácia odvolacím senátom EUIPO viedli k zrušeniu rozhodnutia tohto senátu Všeobecným súdom EÚ.

32 Ide o ilustráciu javu, ktorý nie je ojedinelý. Situácie, ktoré možno pri konkrétnej analýze vysvetliť (ako ďalej uvidíme, napríklad vzhľadom na rozdiely v dôkaznej rovine), napriek tomu vyvolávajú najmä u vonkajších pozorovateľov otázky.

33 Pozri tiež, v podobnom zmysle, napríklad rozsudok z 23. októbra 2008, *Adobe/ÚHVT (FLEX)* (T 158/06, neuverejnený, EU:T:2008:460, body 50 až 52), ktorý sa týka aj situácie presahujúcej rámec EÚ.

34 Citovaný rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19) odkazuje v tomto ohľade na BeckOK Markenrecht, 19, vydanie, ods. 14, č. 342.

35 Rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng (B)* (T 505/12, EU:T:2015:95), body 33 a 34.

36 Riešenia môžu byť odlišné napríklad aj vzhľadom na zdokladovanie skutočností, do akej miery strácajú rozprestreté krídla rozlišovaciu spôsobilosť, ako typický znak užívaný v oblasti hodinárstva alebo tiež berúc do úvahy analýzu prieskumov ohľadom spotrebiteľského vnímania staršej ochrannej známky v citovanom nemeckom rozsudku (pozri najmä str. 4 a 5).

37 Citovaný rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19), str. 6, 7 a 12.

3. Rozsudok z 18. marca 2016, *Karl-May-Verlag/ÚHVT – Constantin Film Produktion (WINNETOU)* (T 501/13, EU:T:2016:161)

Dovolím si tu začať krátkym subjektívnym vstupom, ktorý možno uľahčí pochopenie faktov tohto prípadu. Predpokladám, že nenájdeme čitateľa tohto článku, ktorý by nevedel, kto bol Winnetou a nepoznal podrobne príbeh, v ktorých bol hlavným hrdinom (či už ide o knihy, alebo o filmové spracovanie). Osobne ma preto vždy prekvapovalo, aký veľký kultúrny rozdiel je v tejto otázke s niektorými inými členskými štátmi EÚ ako napríklad s Francúzskom, kde Karl May ani Winnetou nemajú taký spoločenský dosah, pokiaľ sú vôbec známi.

Práve podobné kultúrne otázky hrali svoju rolu v citovanom spore, ktorý sa týkal konania o vyhlásenie neplatnosti slovej ochrannej známky EÚ „Winnetou“, ktorej majiteľom bolo vydavateľstvo Karl May-Verlag GmbH³⁸. Ochranná známka bola zapísaná EUIPO 16. septembra 2003 a 14. júna 2010 podala Constantin Film Produktion GmbH návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky, pričom uviedla existenciu viacerých absolútnych dôvodov neplatnosti na základe článku 52, ods. 1, písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) v spojení s článkom 7 tohto nariadenia, pre všetky výrobky, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

Zrušovacie oddelenie EUIPO 13. decembra 2011 zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky. Následne prvý odvolací senát EUIPO čiastočne vyhovel odvolaniu a zamietol rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, pričom spornú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú takmer pre všetky produkty, pre ktoré bola zapísaná³⁹.

Z rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO by som vyzdvihol časť, týkajúcu sa existencie opisného charakteru ochrannej známky Winnetou. Odvolací senát uviedol, že vzhľadom na to, že predmetný pojem nie je spojený so žiadnym jazykom EÚ, a tiež vzhľadom na argumentáciu žalobkyne týkajúcu sa opisného charakteru tohto slova v Nemecku, bolo opodstatnené najskôr uskutočniť posúdenie vzhľadom na nemecky hovoriacich spotrebiteľov. Potom, ako odvolací senát EUIPO pripomenul, že Winnetou bol hlavnou postavou série románov od autora Karla Maya, ako aj hlavný hrdina filmov, divadelných alebo rozhlasových hier, dodal, že podľa rozsudkov Bundesgerichtshofu (Federálny súd, Nemecko) a Bundespatentgerichtu (ďalej *rozhodnutia nemeckých súdov*) tento pojem pre nemeckého

spotrebiteľa predstavuje fiktívneho, šlachetného a spravodlivého indiánskeho náčelníka, ktorý je (stále podľa Bundesgerichtshofu) v Nemecku opisným výrazom pre tlačoviny, výrobu filmov, vydávanie kníh a časopisov.

Následne síce odvolací senát EUIPO pripomenul, že nie je viazaný judikatúrou vnútroštátnych súdov, ale tiež zdôraznil, že keďže sa najvyšší vnútroštátny súd domnieval, že pojem „Winnetou“ je v Nemecku opisným výrazom, spornú ochrannú známku bolo treba rovnako, na základe článku 7, ods. 2 nariadenia č. 207/2009, považovať za ochrannú známku, ktorá nemôže byť chránená pre výrobky a služby spojené s knihami, vysielaním a televíziou. Odvolací senát EUIPO vymenoval širokú škálu predmetných výrobkov a služieb, ktoré podľa neho teda označenie „Winnetou“ priamo opisovalo alebo pri ktorých označovalo ich obsah či tematiku, ktorou sa zaoberajú. Vzhľadom na to rozhodol, že ochranná známka je pre všetky tieto výrobky a služby opisná, v zmysle ustanovenia článku 7, ods. 1, písm. c) predmetného nariadenia. Pre rovnaké produkty a služby tiež konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti, v zmysle písmena b) uvedeného ustanovenia.

V rámci odvolania Všeobecný súd EÚ vyhovel argumentom žalobkyne v žalobnom dôvode založenom na porušení zásad autonómie a nezávislosti ochrannej známky Spoločenstva a systému ochranných známk Spoločenstva⁴⁰ (pozri body 30 až 47 rozhodnutia).

Všeobecný súd EÚ, v skratke, najprv uviedol niektoré princípy:

- režim ochranných známk Únie je autonómnym systémom, pozostávajúcim z komplexu pravidiel, ktorý sleduje preň špecifické ciele a jeho uplatnenie je nezávislé od vnútroštátnych systémov (bod 34 rozsudku),
- na európskej úrovni neexistuje viazanosť rozhodnutiami prijatými členskými štátmi, a to ani za predpokladu, že boli prijaté na základe vnútroštátnej úpravy harmonizovanej podľa prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (bod 35 rozsudku),
- žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 nezaväzuje ÚHVT (dnes EUIPO) alebo po odvolaní Všeobecný súd EÚ dospieť k výsledkom zhodným s výsledkami dosiahnutými národnými orgánmi alebo súdmi v podobnej situácii (bod 35 rozsudku),
- ÚHVT môže zohľadniť národné riešenia ako ukazovatele v rámci posúdenia skutkových okolností v konkrétnej veci (bod 36 rozsudku) a

³⁸ Vzhľadom na to, na ktoré časti rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ chcem poukázať, nebudem uvádzať predmetné produkty a služby, ktoré sú vymenované v bode 2 rozsudku (ide o relatívne široký zoznam produktov, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, od filmov a iných produktov kultúrneho priemyslu cez odevy či obuv až po voňavky, hry či dokonca potraviny vrátane mäsa, rýb a sušeného ovocia, a služby zahŕňajúce napríklad prepravu osôb, ale i rôzne kultúrne a športové podujatia). Tiež sa nebudem zaoberať analýzou niektorých procesných žalobných dôvodov, ktoré boli dôležité pre riešenie vo veci samej, a to najmä otázku vznesenia kritiky vzhľadom na absenciu opisného charakteru predmetnej ochrannej známky (pozri body 22 až 29 citovaného rozsudku, ktoré sa týkajú tretieho žalobného dôvodu, ktorý bol založený na zohľadnení dôvodov neplatnosti, ktoré neboli uvedené v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti).

³⁹ Výnimkou boli len skôr vedľajšie produkty, ako napríklad „tlačové písmo“.

⁴⁰ Dnes ochranná známka EÚ.

– s výnimkou prípadu upraveného v článku 8, ods. 4, nariadenia č. 207/2009, v rámci ktorého je ÚHVT povinný uplatniť vnútroštátne právo vrátane príslušnej vnútroštátnej judikatúry, ÚHVT ani Všeobecný súd EÚ nie sú viazané rozhodnutiami vnútroštátnych súdov (bod 37 rozsudku).

V konkrétnom spore Všeobecný súd EÚ uviedol, že odvolací senát síce zdôraznil, že nie je viazaný judikatúrou na národnej úrovni, ale v skutočnosti nevykonával autonómne posúdenie vo svetle tvrdení a skutočností, ktoré uviedli účastníci konania. S výnimkou výpočtu diel venovaných postave Winnetoua odvolací senát EUIPO prevzal tvrdenia uvedené v nemeckej judikatúre so zreteľom na spôsobilosť ochrannej známky byť zapísanou, jej vnímanie spotrebiteľom a jej opisnosť vo vzťahu k dotknutým predmetom a službám. V podstate rozhodnutiam nemeckého súdu namiesto indikatívnej hodnoty priznal hodnotu záväznú, pokiaľ ide o spôsobilosť spornej ochrannej známky na zápis (pozri body 37 až 47 rozsudku).

Všeobecný súd EÚ následne zrušil napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti⁴¹.

Na záver analýzy tohto rozsudku teda možno spomenúť, že existuje jasné predelenie medzi povinnosťou zohľadniť na európskej úrovni rozhodnutia prijaté na národnej úrovni, čoho súčasťou je aj zváženie, či je potrebné postupovať rovnako, a otázkou *viazanosti* takýmito rozhodnutiami. Rovnaká situácia sa vyskytuje pomerne často [pozri napríklad aj body 59, 72 a 73 rozsudku zo 6. septembra 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C 488/16 P, EU:C:2018:673, potvrdzujúci rozsudok z 5. júla 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T 167/15, neuvverejnený, EU:T:2016:391)]. Výsledkom skutočnosti, že režimy ochrannej známky na úrovni EÚ a národnej sa navzájom často síce inšpirujú, ale umožňujú i na prvý pohľad protikladné riešenia v analogických sporoch, je isté nepochopenie zo strany vonkajších pozorovateľov, ale niekedy aj advokátov činných vo viacerých režimoch ochrany. Z dlhodobého hľadiska ale možno predpokladať, aj vďaka pravidelným stretnutiam a diskusiám, že harmonizácia postúpi v dôležitých otázkach.

Posledným aspektom, ktorý by som v tomto prípadovom kontexte rád spomenul, je význam zisťovania prostredníctvom konkrétného prieskumu spotrebiteľov, aký je ich pohľad na niektoré otázky, ako napríklad pokiaľ ide

o existenciu renomé ochrannej známky alebo percepciu rozlišovacej sily istého grafického motívu.

Prierezová otázka spočíva v skutočnosti, že aj pri tak dôležitom procesnom úkone, ako je vykonanie dôkazu prieskumom názoru spotrebiteľov, napríklad vzhľadom na rozlišovaciu spôsobilosť farebného motívu získaného používaním, nie je definitívne harmonizovaný postup⁴² na úrovni európskej a v jednotlivých členských štátoch EÚ, ale ostáva skôr otázkou ad hoc, kde riešenia môžu nakoniec výrazne kolísať.

Na úrovni EÚ, v zmysle rozsudku zo 4. mája 1999, *Wind-surfing Chiemsee* (C 108/97 a C 109/97, EU:C:1999:230), body 49, 51 a 53, sú uvedené línie dokazovania, ktoré treba sledovať pri zisťovaní, či ochranná známka (prípadne nezapísané grafické prevedenie) je chápaná dostatočne významnou časťou relevantného publika ako odkazujúca na konkrétnu firmu, zodpovednú za výrobky alebo služby. V rozsudku je tiež uvedené, že v práve EÚ nič nebráni kompetentným orgánom na úrovni národnej pristúpiť k analýze percepcie ochrannej známky prieskumom spotrebiteľov⁴³. V bodoch 48 a 49 rozsudku z 19. júna 2014, *Oberbank a i.* (C 217/13 a C 218/13, EU:C:2014:2012), je ale uvedené, že v zmysle práva EÚ nie je možné vopred určiť percentuálnu hranicu pri prieskume spotrebiteľov, od ktorej výšky závisí, či je splnená podmienka rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním. Naopak, taký prieskum je len jednou zložkou v rámci dokazovania a nie je rozhodujúci sám osebe⁴⁴. V jednotlivých členských štátoch v podstate ostáva na kazuistike posúdiť relevantnosť konkrétného prieskumu, prípadne vôbec jeho potrebu pri preukazovaní rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním. Nasledujúci príklad naznačuje zložitosť otázky použitia skutočne relevantného spotrebiteľského prieskumu.

4. Rozsudok z 24. októbra 2018, *Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR)* (T 261/17, neuvverejnený, EU:T: 2018:710)

V tomto spore išlo o námietku proti žiadosti o zápis nasledujúcej grafickej ochrannej známky:



⁴¹ V bode 47 rozsudku. V nasledujúcich bodoch sa ešte Všeobecný súd zaoberal otázkou porušenia povinnosti odôvodnenia, a to *ex officio*.

⁴² Mám na mysli metodiku, akou formou vykonať spotrebiteľský prieskum, aby mohol byť úspešne použitý v dokazovaní, ako aj napríklad situácie, kedy sa môže stať dominantným spomedzi viacerých dôkazných prostriedkov v spore.

⁴³ Podobne rozsudok zo 16. júla 1998, *Gut Springenheide a Tuský* (C 210/96, EU:C:1998:369), body 36 a 37.

⁴⁴ Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Saugmandsgaard Øe vo veci *Hartwall* (C 578/17, EU:C:2018:946): „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. 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. Súdný 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.“

Námietka bola založená, po prvé, na starších nemeckých ochranných známkach, obsahujúcich slovo Aspirin v istom grafickom prevedení.

Aspirin

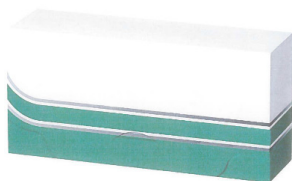
Tiež vychádzala z viacerých starších zápisov ochrannej známky EÚ, v rôznych farebných prevedeniach, ako napríklad nasledujúce:



Rovnako námietka vychádzala i z nezapísaného znaku:



Nebudem sa v tomto článku vracáť k riešeniu predmetného sporu (námietke EUIPO nevyhovelo a Všeobecný súd EÚ podporil toto stanovisko), ale rád by som podčiarkol skôr niektoré zaujímavosti z hľadiska dokazovania, ktoré ilustrujú zložitosť použitia prieskumu spotrebiteľov, ktorý je skutočne dostatočne hodnoverný a nastavený na fakty toho-ktorého prípadu. Konkrétne ide najmä o body 50 až 71 rozsudku. Žalobkyňa predložila dva prieskumy. V prvom, tzv. „neutrálom“, bol predložený 970 spotrebiteľom v Nemecku nasledujúci obraz, pričom boli informovaní o skutočnosti, že išlo o obal farmaceutického produktu, ktorý bolo možné voľne zakúpiť v lekárňach:



V druhom prieskume „salospir“ bola spotrebiteľom v Nemecku predložená žiadaná ochranná známka a tiež boli predmetní spotrebiteľia upovedomení o skutočnosti, že išlo o produkt voľne dostupný v lekárňach.

Podľa žalobkyne neutrálny prieskum preukazoval, že predmetná kombinácia zelených a bielych farieb v žiadanej ochrannej známke mala rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo prieskum salospir podľa nej preukazoval, že existovala pravdepodobnosť zámieny medzi žiadanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.

Všeobecný súd EÚ ale konštatoval v bodoch 53 a ďalej, že predmetné výskumy mali len limitovaný význam na riešenie sporu. Boli podčiarknuté niektoré rozdiely medzi obrazom, predloženým spotrebiteľom v rámci neutrálneho prieskumu, a farebným prevedením žiadanej ochrannej známky, ako i niektoré iné rozdiely, spočívajúce napríklad i v prítomnosti slova „salospir“ v žiadanej ochrannej známke. Z rozsudku jasne vyplýva zložitnosť preukázania niektorých skutočností prieskumami, ako napríklad rozlišovaciu spôsobilosť farebných kombinácií, najmä pokiaľ treba následne záver použiť v inom kontexte, t. j. napríklad s pridaním verbálnej časti.

Ako uvádza bod 59 rozsudku odkazom na rozsudok z 8. novembra 2016, [BSH/EUIPO](#) (C 43/15 P, EU:C:2016:837), bod 52, vzhľadom na skutočnosť, že posúdenie pravdepodobnosti zámieny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami predstavuje právnu otázku a berúc tiež do úvahy, že v predmetnej veci bolo posúdené, že absentovala identita alebo aspoň podobnosť medzi ochrannými známkami (Všeobecný súd EÚ v tomto ohľade súhlasil s analýzou odvolacieho senátu EUIPO), nemožno odkázať na prieskum medzi spotrebiteľmi na účely zdokladovania pravdepodobnosti zámieny.

Následne je v bodoch 60 až 71 predmetného rozsudku analyzované, či majú predmetné prieskumy preukaznú hodnotu, najmä či ich možno pokladať za dôveryhodné. Vyčítané im je najmä, po prvé, že neboli vykonané v podobných objektívnych podmienkach, aké by existovali na trhu, pokiaľ by spotrebiteľ porovnával predmetné ochranné známky (pozri bod 65 rozsudku), po druhé, že nebolo umožnené spotrebiteľovi predmetné obrazce konfrontovať s inými (pozri body 66 a 67 rozsudku), a tiež, po tretie, že otázky položené spotrebiteľom v Nemecku pri výskume „salospir“ už sugerovali, že obrázok zodpovedal existujúcej ochrannej známke, a to napriek skutočnosti, že v predmetnom štáte produkty pod žiadanou ochrannou známkou ešte neboli predávané, čo zvyšovalo pravdepodobnosť, že sa im obraz zlúči s inou, existujúcou, ochrannou známkou (pozri bod 68 rozsudku).

Prieskumy spotrebiteľov ako preukazný prostriedok v situáciách týkajúcich sa rozlišovacej spôsobilosti získanej zaužívaním alebo týkajúcich sa dobrého mena (renomé) ochrannej známky nie sú zosúladené ani na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ, kde v podstate platí, že ide o fakultatívny dôkazný prostriedok, ktorého relevancia je analyzovaná vždy konkrétne. Môže sa stať, že právny profesionál, zvyknutý na to, že isté percento uvedené v konkrétnom prieskume bude v jednom členskom štáte pokladané za dostatočne preukazné pre konkrétnu otázku⁴⁵, zistí v inom alebo na úrovni EÚ, že rovnaký prieskum bude bezpredmetný alebo chápaný len ako istá prvá indícia, naznačujúca fakt, ktorý bude potrebné potvrdiť ešte iným spôsobom.

⁴⁵ Osobitne v judikatúre nemeckých súdov (Bundesgerichtshof) sa prieskum spotrebiteľov pokladá za najrelevantnejší dôkaz napríklad pri zisťovaní rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania (zdroj: M. Grabrucker, CET-J, Lisabon 2019).

Záver

Uvedené príklady sú len krátkym výberom spomedzi situácií, ktoré naznačujú istú komplikovanosť vzťahov medzi jednotlivými režimami ochranných známok v Európe. Aj keď sú tieto riešenia pochopiteľné z procesného hľadiska, ako i vzhľadom na autonómiu koexistujúcich režimov, môžu vyvolať otázky u nezaujatých pozorovateľov, pokiaľ sa napríklad snažia vyvodit' rozhodujúce stanovisko v niektorých konkrétnych otázkach. V každom prípade si jednotliví aktéri uvedomujú dôležitosť koherencie a harmonizovaných riešení.

Literatúra

A. R. Bertrand, „*Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*“, Dalloz, 2005

A. Puttemans, „*Droits intellectuels et concurrence déloyale*“, Bruylant, Bruxelles, 2000

A. Kur, M. Senftleben, „*European Trademark Law – a Commentary*“, Oxford University Press, 2017

A. Von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, „*Trademark Law in Europe*“, tretia edícia, Oxford, 2016

J. Mikuličová, „*Reforma režimu ochrannej známky EÚ*“, Časopis Duševné vlastníctvo č. 2016 (výber), str. 10

„*Memorandum on the creation of an EEC trade mark*“. Zborník ES, v prílohe 8 z roku 1976: <http://aei.pitt.edu/57814/>

Zmluva EHS, kapitola 3, aproximácia práva, článok 100: „*Rada na návrh Komisie jednomyselne vydá smernice na aproximáciu tých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu. V prípade, ak by vykonanie smerníc v jednom alebo vo viacerých členských štátoch znamenalo zmenu právnych predpisov, uskutočnia sa porady so Zhromaždením a Hospodárskym a sociálnym výborom.*“ (https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2004/185/20040414_3029357-2.pdf)

Smernica Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2016 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. L 336/1, 23.12.2015, s. 1) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>)

Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, str. 1–36)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. L 154, 16.6.2017, s. 1)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely: (2018/2775/RSP) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-02-13_SK.html).

Inštitút Max Plancka (Mníchov, Nemecko): „*Study on the Overall Functioning of the European Trademark System*“, 15. február 2011

Rozsudok nemeckého federálneho patentového súdu (Bundespatentgericht) zo 6. novembra 2019 (28W 518/19)

Rozsudok z 12. mája 2021 [Bavaria Weed/EUIPO \(Bavaria-Weed\)](#) (T 178/20, neuvěřený, EU:T:2021:259)

Rozsudok z 27. februára 2020 [Constantin Film Produktion/-EUIPO](#) (C 240/18 P, EU:C:2020:118)

Rozsudok z 28. apríla 2021 [Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon \(Représentation de deux ailes déployées autour d'un triangle\)](#) (T 615/19, neuvěřený, EU:T:2021:224)

Rozsudok z 18. marca 2016 [Karl-May-Verlag/ÚHVT – Constantin Film Produktion \(WINNETOU\)](#) (T 501/13, EU:T:2016:161)

Rozsudok z 12. februára 2015 [Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng \(B\)](#) (T 505/12, EU:T:2015:95)

Rozsudok z 23. októbra 2008 [Adobe/ÚHVT \(FLEX\)](#) (T 158/06, neuvěřený, EU:T:2008:460)

Rozsudok zo 6. septembra 2018 Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C 488/16 P, EU:C: 2018:673

Rozsudok z 5. júla 2016 [Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern \(NEUSCHWANSTEIN\)](#) (T 167/15, neuvěřený, EU:T:2016: 391)

Rozsudok zo 4. mája 1999 [Windsurfing Chiemsee](#) (C 108/97 a C 109/97, EU:C:1999:230)

Rozsudok z 19. júna 2014 [Oberbank a i.](#) (C 217/13 a C 218/13, EU:C:2014:2012)

Rozsudok z 24. októbra 2018 [Bayer/EUIPO – Uni-Pharma \(SALOSPIR\)](#) (T 261/17, neuvěřený, EU:T:2018:710)

Rozsudok zo 16. júla 1998 [Gut Springenheide a Tusky](#) (C 210/96, EU:C:1998:369)

Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Saugmandsgaard Øe vo veci [Hartwall](#) (C 578/17, EU:C:2018:946)

Rozsudok z 8. novembra 2016 [BSH/EUIPO](#) (C 43/15 P, EU:C:2016:837)