Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 14. května 2014[1]

Věc C-205/13

Hauck GmbH & Co. KG
proti
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peteru Opsvikovi
a
Peter Opsvik A/S

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko)]

„Ochranné známky — Důvody pro zamítnutí či neplatnost zápisu — Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem výrobku — Směrnice 89/104/EHS — Článek 3 odst. 1 písm. e) první odrážka — Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je podmíněn druhem samotného výrobku — Článek 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka — Označení tvořené výlučně tvarem, který poskytuje výrobku podstatnou hodnotu — Dětská židle Tripp Trapp“

I – **Úvod**

1. Problematika ochranných známek, které jsou tvořeny tvarem samotného výrobku, není v právu duševního vlastnictví nová. Z dokumentů vypracovaných Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) vyplývá, že francouzské soudy již kolem poloviny 19. století povolily možnost ochrany ochranných známek tvořených tvarem samotného výrobku nebo jeho obalu – tak například v roce 1858 byla povolena ochrana ochranných známek pro označení, jež mělo tvar tabulky čokolády[2].

2. Problematika zápisu tohoto druhu označení se nepochybně vyznačuje jednou podstatnou zvláštností. Spočívá v tom, že je zrušeno rozlišení mezi označením a předmětem, k němuž se toto označení vztahuje: objekt se stává označením sebe sama. V oblasti právních předpisů o ochranných známkách to s sebou přináší riziko, že se výlučnost, jež je základem zápisu ochranné známky, rozšiřuje na některé vlastnosti zboží, které jsou vyjádřeny jeho vlastní formou, což může vést k omezení možností uvádět na trh konkurenční výrobky.

1 — Původní jazyk: polština.

2 — Viz práce 17. zasedání Stálého výboru WIPO pro známkové právo, průmyslové vzory a zeměpisná označení, jehož předmětem byly nové druhy ochranných známek (k dispozici na internetové adrese http://www.wipo.int/policy/fr/sct/). V tehdejší nauce bylo zastáváno stanovisko, že zápis těchto ochranných známek je nepochybně možný, s výjimkou forem, které „vyplývají z povahy věci“ nebo jsou podmíněny požadavky výroby. Byla zdůrazněna i možnost kumulativní ochrany na základě zákona o (průmyslových) vzorech z roku 1806, viz E. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, Paříž, Marchal et Billard 1875, s. 38 až 41. V Polsku v období mezi oběma světovými válkami článek 107 zákona ze dne 5. února 1924 o ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek výslovně připouštěl možnost zápisu ochranných známek sestávajících z plastických forem.

3. Výše zmíněná okolnost byla zohledněna v unijních právních předpisech v oblasti ochranných známek. Bylo totiž zavedeno zvláštní ustanovení, týkající se označení, které zobrazuje formu zboží. V době rozhodné pro skutkový stav projednávané věci bylo toto ustanovení obsaženo v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104/EHS [3].

4. Otázky, které položil Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska) ve své žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, se týkají práva na prohlášení neplatnosti trojrozměrné ochranné známky, jež představuje vyobrazení dětské židle Tripp Trapp. Projednávaná věc poskytne Soudnímu dvoru první příležitost k podání výkladu dosahu důvodů pro zamítnutí či neplatnost zápisu uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104/EHS, který zakazuje zápis označení, jež je tvořeno výlučně tvarem, „který vyplývá z povahy samotného zboží“ (první odrážka tohoto ustanovení) nebo „který dává zboží podstatnou hodnotu“ (třetí odrážka).

II – **Právní rámec**

A – *Unijní právo*

5. Článek 3 odst. 1 směrnice 89/104, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví:

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

[…]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

— tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,

— tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

— tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;

[…]“.

B – *Úmluva zemí Beneluxu*

6. Právní předpisy o ochranných známkách jsou v Nizozemsku upraveny Úmluvou zemí Beneluxu o duševním vlastnictví, podepsanou v Haagu dne 25. února 2005 (dále jen: „Úmluva zemí Beneluxu“). Článek 2.1 této úmluvy, nadepsaný „Označení, z nichž se může skládat ochranná známka“, stanoví:

„[…]

2.1 Jako ochranné známky však nelze zapsat označení, jež jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží a propůjčuje zboží podstatnou hodnotu nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

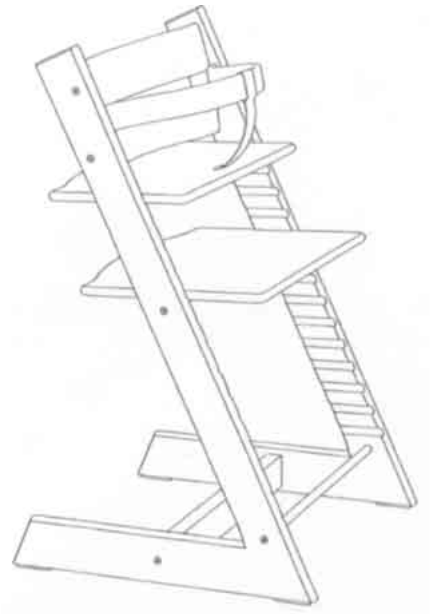
3 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01 s. 90, dále jen: „směrnice“). Tato směrnice byla později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25). Vzhledem ke skutkovému stavu projednávané věci se nicméně použije směrnice 89/104/EHS. Oba tyto právní předpisy upravují ve svém čl. 3 odst. 1 písm. e), jejichž znění je v obou případech totožné, problematiku ochranných známek, které jsou tvořeny výlučně tvarem daného výrobku.

III – **Původní řízení**

7. Počátkem sedmdesátých let 20. století navrhl Peter Opsvik dětskou židli Tripp Trapp. Tomuto návrhu se dostalo četných ocenění a byl vystavován v muzeích.

8. V roce 1972 uvedla skupina Stokke, k níž patří obě společnosti žalované v původním řízení, tzn. norská společnost Stokke A/S a nizozemská společnost Stokke Nederland BV, židli Tripp Trapp na trh. Práva duševního vlastnictví k tomuto tvaru náleží též oběma dalším žalovaným, Peteru Opsvikovi a společnosti Peter Opsvik A/S.

9. Dne 8. května 1998 přihlásila společnost Stokke A/S vnější vzhled židle Tripp Trapp jako trojrozměrnou ochrannou známku u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Předmětem přihlášky byly „Židle, zejména dětské židle“, které je třeba zařadit do třídy 20 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Uvedená ochranná známka, zapsaná pod číslem 0639972 (dále jen: „ochranná známka Tripp Trapp“) sestává z následujícího tvaru:



10. Německá společnost Hauck GmbH & Co. KG (dále jen: „Hauck“) podniká v oblasti výroby a odbytu dětských artiklů, mimo jiné i obou modelů dětské židle označovaných jako „Alpha“ a „Beta“.

11. Společnosti Stokke A/S a Nederland BV, Peter Opsvik a společnost Peter Opsvik A/S (dále jen: „Stokke a Opsvik“) podaly proti společnosti Hauck žalobu k Rechtbank ‘s-Gravenhage a tvrdily, že prodej židlí Alpha a Beta porušuje jejich autorská práva a práva ze zápisu ochranné známky Tripp Trapp.

12. Společnost Hauck podala vzájemnou žalobu a domáhala se mj. neplatnosti ochranné známky Tripp Trapp.

13. Rozsudkem ze dne 4. října 2000 vydal Rechtbank ‘s-Gravenhage rozhodnutí, kterým společnostem Stokke a Opsvik vyhověl, co se týče požadavku vycházejícího z porušení autorských práv. Tento soud kromě toho uznal opodstatněnost požadavků vyplývajících ze vzájemné žaloby podané společností Hauck a konstatoval neplatnost zápisu ochranné známky Tripp Trapp.

14. V řízení o opravném prostředku Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tento rozsudek částečně zrušil, mj. co se týče požadavku náhrady škody vycházejícího z porušení autorských práv. Ohledně konstatování neplatnosti zápisu ochranné známky zůstal rozsudek nezměněn.

15. Z usnesení předkládajícího soudu vyplývá, že Stokke a Opsvik v opravném prostředku uvedli, že spíše než z atraktivního tvaru vyplývá podstatná hodnota židlí Tripp Trapp z jejich funkčnosti. Kromě toho vyjádřily názor, že přihlédne-li se k široké škále tvarů dětských židlí, ochranná známka Tripp Trapp nesestává výlučně z tvaru, který je podmíněn druhem samotného výrobku. Hauck oproti tomu tvrdila, že atraktivní tvar židle Tripp Trapp má podstatný vliv na hodnotu zboží, a jelikož je tento tvar vysoce funkční, je tudíž podmíněn druhem výrobku.

16. Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ve svém rozhodnutí mimo jiné konstatoval, že daný tvar je velmi atraktivní a dává židli Tripp Trapp podstatnou hodnotu. Tato židle je – právě pro svůj tvar – vhodná zejména jako židle pro děti. Je bezpečná, spolehlivá a pohodlná, takže její tvar je třeba považovat za „výchovný“ a „ergonomický“. Tvar židle Tripp Trapp je tedy podmíněn druhem dotyčného výrobku. Spotřebitel si tuto židli koupí nejen pro její estetické, ale zároveň i pro její praktické přednosti. Lze se domnívat, že spotřebitel hledá tyto vlastnosti i u výrobků ostatních soutěžitelů. Ochranná známka, která se – jako v případě ochranné známky Tripp Trapp – skládá výlučně z tvaru, jehož podstatné vlastnosti jsou podmíněny druhem samotného výrobku, a také tomuto výrobku dávají podstatnou hodnotu, splňuje podmínky neplatnosti stanovené v čl. 2.1 odst. 2 Úmluvy zemí Beneluxu. Přitom je irelevantní, že by výše uvedených vlastností zboží bylo možno dosáhnout i s použitím jiných tvarů.

17. Proti rozhodnutí Gerechtshof te ‘s-Gravenhage podali oba účastníci řízení kasační stížnosti k Hoge Raad der Nederlanden.

IV – **Předběžná otázka a řízení před Soudním dvorem**

18. V této souvislosti se Hoge Raad der Nederlanden rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru tyto otázky:

1) a) Jedná se v případě důvodu zamítnutí nebo neplatnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. e) [první odrážky] směrnice [89/104] ve znění kodifikovaném směrnicí [2008/95], podle kterého tvarová ochranná známka nesmí být tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží, o tvar, který je nezbytný pro fungování výrobku, nebo je o takovém tvaru možné hovořit již tehdy, když má výrobek jednu či více podstatných užitných vlastností, které spotřebitel patrně vyhledává též u výrobků konkurentů?

   b) Pokud žádná z těchto dvou možností není správná, jak má být toto ustanovení vykládáno?

2) a) Jedná se v případě důvodu zamítnutí nebo neplatnosti stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. e) [třetí odrážce] směrnice [89/104] ve znění kodifikovaném směrnicí [2008/95], podle kterého (tvarová) ochranná známka nesmí být tvořena výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu, o pohnutku (pohnutky) relevantní veřejnosti při rozhodování o koupi?

b) Jedná se o „tvar, který dává výrobku podstatnou hodnotu“ [4] ve smyslu výše uvedeného ustanovení pouze tehdy, pokud tento tvar musí být ve srovnání s ostatními hodnotami (u dětských židlí například s bezpečností, pohodlím a vhodností) považován za hlavní nebo převažující hodnotu, nebo je možné o takovém tvaru hovořit rovněž tehdy, když výrobek má kromě uvedené hodnoty i další hodnoty, které rovněž musí být považovány za podstatné?

c) Je pro odpověď na otázky 2 písm. a) a 2 písm. b) rozhodující názor většiny relevantní veřejnosti, nebo mohou soudy rozhodnout, že již názor části veřejnosti postačí pro to, aby dotyčná hodnota výrobku mohla být považována za „podstatnou“ ve smyslu výše uvedeného ustanovení?

d) Pokud bude posledně uvedená možnost odpovědí na otázku 2c, jak velká musí být dotyčná část veřejnosti?

3) Musí být čl. 3 odst. 1 směrnice [89/104] ve znění kodifikovaném směrnicí [2008/95] vykládán v tom smyslu, že důvod pro zamítnutí či neplatnost podle písm. e) je dán rovněž tehdy, pokud tvarová ochranná známka obsahuje označení, na které se vztahuje [první odrážka] a ve zbývající části spadá do [třetí odrážky]?

19. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce došla Soudnímu dvoru dne 18. dubna 2013.

20. Účastníci původního řízení, Spolková republika Německo, Italská republika, Polská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Portugalská republika a Evropská komise předložili písemná vyjádření.

21. Tito zúčastnění, s výjimkou Itálie a Portugalska, se také zúčastnili jednání konaného dne 26. února 2014.

V – **Posouzení**

22. Jak jsem již uvedl, směrnice 89/104 obsahuje, kromě obecných kritérií pro zamítnutí přihlášky nebo konstatování neplatnosti ochranné známky stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. e), zvláštní ustanovení, jež se týká výlučně jen označení, která jsou tvořena tvarem daného výrobku [5].

23. Splnění alespoň jednoho ze tří kritérií uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) vylučuje zápis ochranné známky. Tato kritéria mají absolutní povahu, v tom smyslu, že – v protikladu k důvodům pro zamítnutí či neplatnost zápisu stanoveným v čl. 3 odst. 1 písm. a), c) a d) směrnice – nemůže být jejich uplatnění vyloučeno tím, že dotyčná ochranná známka nabude v důsledku svého užívání tzv. „získanou rozlišovací způsobilost“ (čl. 3 odst. 3 směrnice) [6].

4 — Zde je třeba poukázat na skutečnost, že citovaná část ustanovení v jednacím jazyce, která odkazuje na „tvar, který dává výrobku podstatnou hodnotu“ (stejně je tomu v němčině, španělštině, angličtině, francouzštině a dalších jazycích), zní poněkud jinak, než ve znění polském, v němž se hovoří o „tvaru, který podstatně zvyšuje hodnotu zboží“ [„kształt zwiększający znacznie wartość towaru“]. Tento rozdíl podle mého názoru nevede k tomu, že by docházelo k rozdílům v chápání významu tohoto ustanovení

5 — Tento pojem zahrnuje dvojrozměrné nebo trojrozměrné tvary a grafická označení (obrazové ochranné známky), jež zobrazují tvar zboží, viz rozsudek Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 76). Ustanovení téhož znění je obsaženo v čl. 7 odst. 1 písm. e) třetí odrážce nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), a před tím v čl. 7 odst. 1 písm. e) třetí odrážce nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

6 — Rozsudky Philips (EU:C:2002:377, bod 75) a Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, bod 25 až 27).

24. Kritérium uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice vyložil Soudní dvůr již několikrát. Toto kritérium se týká vyloučení zápisu ochranných známek, jež „jsou tvořeny výlučně tvarem daného výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“[7]. V projednávané věci byl Soudní dvůr oproti tomu požádán o výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) co se týče kritérií uvedených v první a třetí odrážce. Žádost vnitrostátního soudu se týká též případné možnosti kumulativního uplatnění obou těchto kritérií.

A – *Ratio legis čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice*

25. Soudní dvůr zastává stanovisko, že jednotlivé důvody pro zamítnutí zápisu nebo důvody neplatnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice musí být vykládány ve světle obecného zájmu, z něhož vycházejí[8].

26. Podle judikatury Soudního dvora k čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice spočívá obecný zájem, z něhož vychází toto ustanovení, v možnosti zabránit monopolizaci některých vlastností zboží, které vyplývají z jeho tvaru.

27. Účelem druhé odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e) je podle názoru Soudního dvora zabránit situaci, kdy by byl zápisem ochranné známky přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti, jež může uživatel vyhledávat i u výrobků ostatních soutěžitelů. Uvedené ustanovení brání tomu, aby se ochrana poskytovaná právními předpisy o ochranných známkách stala pro ostatní soutěžitele překážkou znemožňující volné nabízení výrobků s těmito technickými řešeními či těmito užitnými vlastnostmi[9].

28. Nepochybuji o tom, že výše popsaný účel sledují všechny tři důvody pro zamítnutí či neplatnost zápisu uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice. Všechny tři důvody pro zamítnutí či neplatnost zápisu slouží účelu zachování všeobecného volného využívání zásadních vlastností dotyčného zboží, jež se odrážejí v jeho tvaru.

29. Tento účel má ostatně i hlubší příčinu, jež se dotýká axiologických předpokladů práva ochranných známek.

30. Ochranná známka má – jakožto nehmotný statek – schopnost vyvolávat v mysli příjemců zboží určité asociace mezi daným výrobkem (nebo službou) a označením[10]. Díky této okolnosti si tyto osoby mohou určitou ochrannou známku spojovat s místem původu zboží konstantní kvality. Ochranná známka zajišťuje integritu vlastností nabytého zboží, čímž snižuje riziko spojené s omezeným přístupem k informacím a náklady vniklými při vyhledávání vhodného zboží. Systém ochranných známek takto zvyšuje přehlednost trhu, neboť vyrovnává nepoměr mezi složitými tržními podmínkami a omezenými vědomostmi spotřebitelů o těchto podmínkách[11].

7 — Rozsudky Philips (EU:C:2002:377) a Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), a též rozsudky Tribunálu: Yoshida Metal Industry v. OHIM – Pi-Design a další (Znázornění trojúhelníkovité plochy s černými puntíky, T-331/10, EU:T:2012:220), Yoshida Metal Industry v. OHIM – Pi-Design a další (Znázornění plochy s černými puntíky, T-416/10, EU:T:2012:222), Reddig v. OHIM – Morleys (Rukojeť nože, T-164/11, EU:T:2012:443).

8 — Rozsudky Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 25 až 27) a Philips (EU:C:2002:377, bod 77).

9 — Rozsudky Windsurfing Chiemsee (EU:C:1999:230, bod 25) a Philips (EU:C:2002:377, bod 78 a 79).

10 — Viz R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 15 až 18, 235 až 236; E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego, in: System prawa prywatnego, sv. 14b — Prawo własności przemysłowej Varšava, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2012, s. 427 až 428.

11 — Viz W. M. Landes, R. A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, Harvard University Press 2003, s. 166 až 168; A. Griffiths, An Economic Perspective on Trade Mark Law, Cheltenham, Elgar Publishing 2011, s. 47 až 53, 157.

31. Díky svým ekonomickým funkcím je systém ochrany ochranných známek nepostradatelný pro vytváření spravedlivé hospodářské soutěže na základě cen a kvality zboží[12]. K tomu je třeba poznamenat, že výlučnost užívání jakéhokoli nehmotného statku, jež je příznačnou vlastností všech práv duševního vlastnictví, v souvislosti s ochrannými známkami obvykle nevede k omezení hospodářské soutěže. Výlučnost užívání daného označení (ochranné známky) neomezuje svobodu ostatních soutěžitelů nabízet zboží. Mohou volně čerpat ze zásob potenciálních označení (ochranných známek), jejichž množství je vlastně neomezené.

32. V jistých situacích může však trvání výlučných práv k ochranným známkám vést k narušování hospodářské soutěže.

33. Článek 3 odst. 1 písm. e) směrnice slouží k zamezení situace, v níž by zápis určitého tvaru umožnil – z důvodu výhrady výlučnosti podstatných vlastností zboží, které jsou významné pro účinnou soutěž na určitém trhu – vznik nekalé soutěže. Toto by zpochybnilo účel systému ochrany ochranných známek.

34. Příkladem takového využití systému ochrany ochranných známek – třebaže nikoli jediným – je kumulativní ochrana na základě zápisu ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví. Chci přitom jasně zdůraznit, že tato kumulace ochrany je v unijním právu v zásadě přípustná. Například zápis (průmyslového) vzoru nevylučuje možnost nechat týž trojrozměrný útvar chránit jako ochrannou známku, samozřejmě pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro zápis ochranné známky[13].

35. Je však třeba upozornit, že účel systému ochrany ochranných známek, jenž spočívá ve vytvoření základů spravedlivé hospodářské soutěže zlepšením přehlednosti trhu, se odlišuje od základních předpokladů, které tvoří základy ochrany jiných druhů práv duševního vlastnictví, jejich účelem je – zjednodušeně vyjádřeno – podpora vynalézavosti a kreativity.

36. Toto rozdílné určení cílů vysvětluje, proč je platnost ochrany práv plynoucích ze zápisu ochranné známky časově neomezená, zatímco ochrana jiných práv duševního vlastnictví byla zákonodárcem časově omezena. Toto omezení je důsledkem vyvažování veřejného zájmu, jehož cílem je zajistit ochranu vynalézavosti a kreativity, na jedné straně, a hospodářského zájmu, jenž spočívá v možnosti využívat intelektuální výdobytky jiných osob k podpoře společenského a hospodářského pokroku na straně druhé.

37. Použití právních předpisů o ochranných známkách k rozšíření výhrady výlučnosti na nehmotné statky, které podléhají ochraně na základě jiných práv nehmotného vlastnictví, by po vypršení těchto práv mohlo vést k poruše rovnováhy zájmů, jíž zákonodárce dosáhl mj. omezením doby ochrany těchto jiných práv.

38. Tyto otázky se v různých právních systémech řeší různě[14]. Unijní zákonodárce je vyřešil tak, že stanovil normativní kritéria, jež mohou být absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky, která je tvořena tvarem výrobku.

12 — Viz rozsudky Lego Juris v. OHIM (EU:C:2010:516, bod 38) a Pi-Design a další v. OHIM, a OHIM v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, EU:C:2014:129, bod 42).

13 — Toto vyplývá mj. z článku 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. L 289, s. 28; Zvl. vyd. 13/21 s. 120). Viz J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, I. B. Mika, Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych), *Kwartalnik Prawa Prywatnego*, 2001, sešit 2, s. 343.

14 — Ve federálním právu Spojených států se s tímto problémem vypořádává tzv. „doktrína funkčnosti“ („functionality doctrine“) jež byla vypracována judikaturou a následně kodifikována zákonem; viz A. Horton, Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States, *European intellectual property review*, 1989, sv. 11, s. 311.

39. Tyto důvody pro zamítnutí zápisu, jejichž výčet je podán v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, tedy zabraňují tomu, aby mohly být právní předpisy o ochranných známkách používány v rozporu se svým účelem. Slouží ochraně spravedlivé hospodářské soutěže, jelikož znemožňují monopolizaci základních vlastností daného zboží, které jsou významné z hlediska účinné hospodářské soutěže na určitém trhu. Zejména též slouží k zajištění rovnováhy zájmů, kterou zákonodárce definoval omezením doby ochrany některých jiných práv duševního vlastnictví.

40. Na základě výše uvedených úvah přistoupím k posouzení otázek položených předkládajícím soudem.

B – *Výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážky směrnice (první otázka)*

41. První otázkou žádá předkládající soud o výklad pojmu „tvar, který vyplývá z povahy samotného zboží“.

42. Z usnesení Hoge Raad der Nederlanden v souvislosti s touto otázkou vyplývá, že vlastnosti tvaru dané dětské židle jsou přinejmenším zčásti podmíněny její užitnou hodnotou, zejména její bezpečností, pohodlností a spolehlivostí. Tato židle má navíc i přednosti „výchovného a ergonomického“ rázu.

43. Stokke a Opsvik zastávali v původním řízení názor, že vlastnosti dotyčné židle neskýtají dostatečný důvod pro uplatnění kritéria pro vyloučení týkajícího se tvaru, který je podmíněn druhem samotného výrobku [čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážka]. Podle názoru Stokke a Opsvika se tento důvod pro zamítnutí či neplatnost zápisu týká výrobků, jejichž tvar je předem pevně stanoven, a nemají tvary alternativní.

44. Na úvod chci připomenout, že Soudní dvůr neměl dosud příležitost zaujmout stanovisko k výkladu první odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e)[15].

45. Nejprve poukáži na skutečnost, že ohledně výkladu tohoto ustanovení jsou zastávána dvě rozdílná stanoviska, jež se objevují jak v odborné literatuře, tak i ve vyjádřeních zúčastněných.

46. První, užší názor vychází z toho, že se pojem „tvar, který vyplývá z povahy samotného zboží“ týká tvaru, který je nedílně spjat s povahou dotyčného zboží, a tudíž neponechává výrobci individuální tvůrčí svobodu[16]. Uvedený výklad omezuje oblast uplatnění této podmínky zápisu na výrobky, které nemají žádné alternativní tvary, čili na zboží přírodního původu (klasickým příkladem uplatnění tohoto kritéria je možnost zápisu „tvaru banánu pro banány“) a na výrobky s normalizovanými tvarovými vlastnostmi (příklad: ragbyový míč).

47. Tento názor převládá, jak se zdá, ve správní praxi Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (dále jen: „OHIM“), uplatňované ohledně ochranné známky Společenství[17].

15 — K čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu (i) nařízení č. 40/94 viz rozsudek Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla, T-122/99, EU:T:2000:39, bod 55).

16 — V projednávané věci je tento názor zastáván ve vyjádření, které předložili Stokke a Opsvik v původním řízení, a též ve vyjádřeních Itálie, Portugalska a Komise.

17 — Viz metodické pokyny týkající se řízení před OHIM, naposledy přijaté usnesením prezidenta OHIM č. EX-13-5 ze dne 4. prosince 2013 (dále jen: „pokyny OHIM“), část B, oddíl 4 (Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu), č. 2.5.2. Viz též A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, The protection of shapes by the Community trade mark, European intellectual property review, 2003, sv. 25, s. 173.

48. Podle druhého názoru, který vychází s extenzivního výkladu, zahrnuje tato podmínka zápisu – ohledně zboží jakéhokoli druhu – nejběžnější tvar, který nejvíc odráží podstatu daného zboží[18]. Jedná se zde o označení, které je typické pro danou sémantickou kategorii, jinými slovy o označení, které navazuje na představu adresáta o podstatných znacích daného zboží. Zákaz zápisu se týká pouze generických vlastností daného zboží, jež vyplývají z jeho funkce. Naopak se tento zákaz netýká zvláštních vlastností daného zboží, ani vlastností, které vyplývají z jeho konkrétního použití[19].

49. Ve světle tohoto druhého názoru by byl nepřípustný zápis tvaru, který vykazuje výlučně jen vlastnosti, jež jsou v obchodním styku považovány za vlastnosti pro dané zboží typické, jako je – abychom zůstali u příkladů uváděných britskou vládou na jednání, a mnohdy i v nauce – tvar kvádru u cihel, tvar nádoby s hrdlem, poklička a ucho v případě čajové konvice nebo vidlicovitě uspořádané zuby v případě vidličky.

50. Domnívám se, že první, užší stanovisko – třebaže je v gramatickém výkladu daného předpisu přijatelné – je s ohledem na účel této normy nutno odmítnout jako nesprávné.

51. Především může tento první názor vést k tomu, že se kritérium zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážce směrnice stane zbytečným. Sotva si lze totiž představit, že by racionální zákonodárce stanovil důvod pro zamítnutí zápisu, jehož působnost by byla tak úzká, že by se týkal pouze tvarů, které byly vytvořeny přírodou nebo jsou normativně upraveny. Při tak úzkém výkladu se uvedené kritérium stane zbytečným, neboť zmíněné tvary zjevně nemají žádnou rozlišovací způsobilost, a nemohou ji získat ani užíváním. Jejich zápis by byl na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) beztak vyloučen, a čl. 3 odst. 3 by se ohledně těchto tvarů nikdy neuplatnil.

52. Kromě toho by přijetí natolik zužujícího výkladu nejenom zbavilo dotyčný předpis jeho normativní povahy, takový výklad by byl též v rozporu s předpokladem, podle něhož všechna tři kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice sledují společný cíl[20].

53. Než dospěji k závěru ohledně výkladu první odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e), chci ještě věnovat pozornost judikatuře Soudního dvora ke druhé odrážce tohoto ustanovení. Připomínám, že uvedené ustanovení zakazuje zápis označení, jež „jsou tvořena […] tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“. V rozsudku ve věci Philips Soudní dvůr konstatoval, že se tato podmínka zápisu vztahuje na tvary, jež odpovídají *podstatným vlastnostem* (zvýrazněno autorem tohoto stanoviska) technické funkce. Odůvodnění výlučnosti, která je jak známo imanentní vlastností ochrany ochranných známek, nesmí ostatním soutěžitelům bránit v nabízení zboží, které plní tutéž technickou funkci. Ostatním soutěžitelům nesmí bránit ani v možnosti svobodně si zvolit řešení, které chtějí použít k dosažení určité technické funkce. Lze-li podstatné funkční vlastnosti tvaru výrobku připsat pouze technickému účinku, vylučuje čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka směrnice zápis označení tvořeného tímto tvarem i v případě, může-li být daného technického účinku dosaženo jinými tvary[21].

54. Podle mého názoru se výše uvedená úvaha použije – z důvodu souladu předpokladů, jež jsou základem všech tří kritérií uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice – i ohledně kritéria, které se týká zápisu označení, jež je tvořeno výlučně „tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží“.

18 — Tento názor je vyjádřen ve vyjádření společnosti Hauck, a také – s určitými omezeními – ve vyjádřeních Německa, Polska a Spojeného království.

19 — Viz H. Fezer, „MarkenG § 3“ [§ 3 německého zákona o ochranných známkách a jiných označeních], in: H. Fezer (vyd.), Markenrecht, 4. vydání, Mnichov, Beck 2009, bod 663; G. Eisenführ, Art 7, in: G. Eisenführ, D. Schennen (vyd.), Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. vydání, Kolín nad Rýnem, Wolters Kluwer 2010, bod 197; a také A. Firth, E. Gredley, s. Maniatis, Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, *European intellectual property review*, 2001, sv. 23, s. 92.

20 — V projednávané věci má Komise za to – podle mého názoru nesprávně – že důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v první odrážce zmiňovaného ustanovení má jinou povahu než důvody pro zamítnutí uvedené v obou dalších odrážkách, tzn. v odrážce druhé a třetí. Tento důvod pro zamítnutí se podle názoru Komise netýká monopolizace určitých podstatných vlastností zboží, nýbrž slouží k zamezení vzniku „přirozeného monopolu“ ohledně zboží jako takového, tj. situace, v níž by zápis jediného možného tvaru zboží ve prospěch jediného výrobce plně eliminoval hospodářskou soutěž.

21 — Rozsudek Philips (EU:C:2002:377, bod 79 a 83).

55. V návaznosti na tyto úvahy zastávám stanovisko, že čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážka směrnice vylučuje zápis tvaru, jehož veškeré podstatné vlastnosti vyplývají z druhu dotyčného výrobku, a jsou tedy podmíněny užitnou funkcí, jíž tento výrobek slouží.

56. Podle mého názoru je v tomto případě nutno zohlednit následující okolnosti. Některé vlastnosti tvaru mají totiž podstatný význam pro funkci, kterou plní dané zboží. Může se jednat i o takové tvarové vlastnosti, jež lze stěží označit za nezbytné pro dosažení „technického účinku“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky směrnice.

57. Jelikož jde přitom o takové vlastnosti, jež jsou podstatné pro funkci daného zboží, jedná se zde nepochybně také o vlastnosti, které spotřebitel vyhledává i u zboží jiných soutěžitelů. Z ekonomických hledisek se zde jedná o tvarové vlastnosti, pro něž neexistuje rovnocenná náhrada (hledisko optimální náhrady).

58. Zápis těchto vlastností pro jeden z hospodářských subjektů by konkurenčním podnikům ztížil možnost dát svým výrobkům tvar, který by při jejich používání vedl ke stejně dobrým výsledkům. To by vedlo k tomu, že by majitel ochranné známky získal značnou výhodu, jež by měla negativní vliv na strukturu hospodářské soutěže na daném trhu.

59. Ve světle výše uvedených úvah nepochybuji o tom, že čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážka zjevně vylučuje zápis tvarů, jejichž podstatné vlastnosti vyplývají z funkce daného zboží. Jedná se zde např. o nohy na vodorovné ploše stolu nebo o podrážku ortopedického tvaru s řemínkem ve tvaru písmene V pro obuv zvanou „žabky“. Zmiňované ustanovení může však mít velký význam i pro zkoumání přípustnosti zápisu označení, která jsou tvořena tvarem komplexních výrobků, např. tvar trupu jachty nebo vrtule letadla.

60. Přitom je třeba vzít na zřetel okolnost, že ohledně důvodů pro zamítnutí či neplatnost zápisu v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice zákonodárce stanovil možnost nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním podle čl. 3 odst. 3 směrnice.

61. Uplatnění důvodů pro zamítnutí či neplatnost zápisu, o které jde v čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážce směrnice, nelze oproti tomu na základě čl. 3 odst. 3 zabránit. Odvolání na tuto překážku tedy znamená, že je zápis daného tvaru absolutně vyloučen. Tato úvaha je v souladu s účelem uvedeného ustanovení, neboť jeho cílem je zabránit, aby podstatné vlastnosti tvaru, jež jsou významné pro funkci toho kterého zboží, mohly být monopolizovány odkazem na rozlišovací způsobilost získanou užíváním.

62. Při výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážky směrnice je navíc třeba zohlednit okolnost – která se vyskytne i při uplatnění podmínky zápisu obsažené ve druhé odrážce – že zápis ochranné známky, která je znázorněním zboží, může znemožnit použití nejen daného tvaru, nýbrž i tvarů podobných. V případě zápisu označení, jehož tvar se skládá výlučně z vlastností, které jsou podmíněny druhem dotyčného výrobku, se mohou stát pro ostatní soutěžitele nepoužitelnými četné alternativní tvary [22].

63. Tento argument má mimořádný význam, co se týče tvaru spotřebních předmětů, u nichž je kvůli požadavku docílení funkčního účinku omezena možnost inovace. Tato okolnost odůvodňuje nepřípustnost zápisu takovýchto tvarů, jejichž podstatné vlastnosti jsou podmíněny výlučně jen užitnými funkcemi daného zboží.

22 — Ohledně čl. 7 odst. 1 písm. e) druhé odrážky nařízení č. 40/94 viz rozsudek Lego Juris v. OHIM (EU:C:2010:516, bod 56).

64. Podle mého názoru se důvod pro zamítnutí či neplatnost zápisu stanovený v první odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e) naopak neuplatní ohledně tvarů, které kromě těchto generických funkčních vlastností vykazují i podstatné vlastnosti jiné. Tyto vlastnosti však nesmějí vyplývat přímo z funkce daného zboží, ale mohou spočívat pouze v konkrétním uplatnění této funkce. Takovýmto konkrétním užitím může být například držátko zubního kartáčku ve tvaru pohádkové bytosti nebo rezonanční deska kytary ve tvaru, který se odchyluje od obecné představy o vzhledu tohoto hudebního nástroje.

65. Ve světle výše uvedených úvah je podle mého názoru třeba na otázku 1 písm. a) položenou předkládajícím soudem odpovědět následovně. Článek 3 odst. 1 písm. e) první odrážka směrnice se týká tvaru, jehož všechny podstatné vlastnosti vyplývají z druhu daného výrobku, přičemž okolnost, že tomuto zboží může být dán i tvar jiný, alternativní, je irelevantní.

66. Vzhledem k tomuto výkladu není namístě odpovědět na otázku 1 písm. b).

C – *Výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice (druhá otázka)*

67. Ve druhé otázce obrací předkládající soud pozornost k řadě problémů, které se týkají výkladu důvodů pro zamítnutí či neplatnost zápisu označení, „[jež jsou tvořena] tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu“.

68. Z předkládacího usnesení vyplývá, že Stokke a Opsvik v původním řízení zpochybnili konstatování Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, podle něhož je zápis předmětného tvaru vyloučen, neboť je velmi atraktivní a propůjčuje dětské židli Tripp Trapp značnou hodnotu. Zejména tvrdí, že spotřebitelé kupují židli Tripp Trapp především proto, že je spolehlivá, bezpečná, funkční a ergonomická. Kromě toho „design“ této židle – třebaže má vliv na její hodnotu – není hlavním důvodem pro její koupi.

69. Úvodem chci poznamenat, že čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka směrnice nemá jasnou formulaci. O této skutečnosti svědčí značné rozdíly v jeho výkladu [23].

70. Mám dojem, že všechny možnosti výkladu třetí odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e) zvažované v nauce i v judikatuře se zakládají na podobných teleologických předpokladech. Vycházejí z předpokladu, že účel zákazu zápisu tvarů, které dávají zboží podstatnou hodnotu, spočívá ve vymezení ochrany ochranných známek od ochrany jiných nehmotných statků [jež jsou chráněny jako (průmyslové) vzory nebo na základě autorských práv]. Při výkladu tohoto ustanovení je tedy potřebné vyhnout se situaci, v níž se právní předpisy o ochranných známkách uplatní pouze k účelům, jejichž prosazování slouží jiná práva duševního vlastnictví [24].

71. Uplatnění podobných teleologických kritérií však nevede k jednotnému výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice.

72. Co se týče této skutečnosti, lze poukázat na dva rozdílné směry, jimiž se ubírá judikatura. Na jedné straně se jedná především o judikaturu německých soudů, na druhé straně pak o judikaturu odvolacího senátu OHIM a Tribunálu Evropské unie.

23 — Tak například autoři studie zadané Komisí a předložené Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht poukazují na to, že normativní účel tohoto ustanovení je nejasný a navrhují jeho zrušení nebo změnu, viz Study of the overall functioning of the European trade mark system, Mnichov 2011, č. 2.32 až 2.33, s. 72 až 73 (k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). V současné době však návrh změny směrnice projednávaný v legislativním postupu předpokládá zachování tohoto ustanovení v nezměněném znění (COM(2013) 162 ze dne 23. dubna 2013).

24 — Viz stanovisko generálního advokáta Ruize-Jaraba Colomera ve věci Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, č. 30 a 31).

73. Podle judikatury Bundesgerichtshof [25] (Nejvyšší spolkový soud) a německé právní nauky [26] dotyčné ustanovení zápis tvarů vylučuje, je-li estetický aspekt zboží, vyplývající z jeho tvaru, tak podstatný, že hlavní funkce ochranné známky jakožto odkazu na původ zboží ztrácí svůj význam. Jestliže však estetický tvar naopak není pro zboží jako takové prvkem výlučně určujícím, a lze na něj nahlížet jako na pouhý „přídavek“ zboží, jehož užitná hodnota nebo účel jeho použití spočívá v jiných vlastnostech, pak je zápis přípustný.

74. Ve světle uvedeného výkladu se zmiňovaný důvod pro zamítnutí či neplatnost zápisu týká především děl výtvarného a užitého umění, jakož i výrobků s čistě dekorativní funkcí. Naopak nevylučuje zápis tvarů zboží, které mají kromě dekorativní funkce ještě funkci užitnou, jako například židle nebo křeslo [27].

75. Jiným směrem se ubírá rozhodovací praxe OHIM, jež byla potvrzena v rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci Bang & Olufsen v. OHIM (tvar reproduktoru) [28].

76. Konstatování, že tvar propůjčuje výrobku podstatnou hodnotu, podle tohoto rozsudku nevylučuje, že podstatnou hodnotu mohou dávat výrobku i jiné vlastnosti, jako například – v případě reproduktoru – jeho vlastnosti technické. Jinak řečeno již okolnost, že „design“ toho kterého zboží představuje pro spotřebitele velmi důležité kritérium, poukazuje na to, že tvar propůjčuje zboží podstatnou hodnotu. Irelevantní přitom je, zda spotřebitel věnuje pozornost i jiným vlastnostem dotyčného zboží [29]. Zdá se, že tento výklad je důsledně uplatňován v praxi OHIM [30].

77. Podle prvního směru judikatury, jehož hlavním zastáncem je judikatura německá, se kritérium obsažené ve třetí odrážce uplatní jen v takových situacích, kdy jsou estetické hodnoty dotyčného tvaru natolik podstatné, že by hlavní funkce ochranné známky ztratila význam. Takováto situace vznikne, opírá-li se hospodářská hodnota dotyčného zboží výlučně o design, jako v případě děl užitého umění nebo mnohých sběratelských předmětů.

78. Toto stanovisko ve mně vzbuzuje určité pochybnosti. Přirozeně souhlasím s tím, že tvar uměleckého díla, obzvláště pak díla užitého umění, nemůže vzhledem ke své povaze plnit funkci ochranné známky tohoto díla. Okolnost, že dotyčný tvar slouží výlučně estetickým účelům, a tudíž nemůže být použit jako ochranná známka, však podle mého názoru nepředstavuje jedinou situaci, která spadá do oblasti působnosti uvedeného ustanovení. Proto mohu stěží souhlasit se základním předpokladem tohoto stanoviska, podle něhož se pojem „tvar, který dává zboží podstatnou hodnotu“ týká pouze situací, v nichž se hospodářská hodnota zboží opírá výlučně o jeho estetickou podobu.

25 — Viz rozsudek ze dne 24. května 2007, „Fronthaube“ (I ZB 37/04, BGH GRUR 2008, 71, č. 23). Bundesgerichtshof se v něm odvolal na svoji judikaturu z padesátých let, tzn. rozsudky ze dne 22. ledna 1952, „Hummelfiguren“ (I ZR 68/51, BGHZ 5, 1) a ze dne 9. prosince 1958, „Rosenthal-Vase” (I ZR 112/57, BGHZ 29, 62, 64.

26 — Viz Fezer, tamtéž, bod 696, Eisenführ, tamtéž, bod 201.

27 — Viz např. rozsudek Bundespatentgericht ze dne 8. června 2011, „Barcelona-Sessel“ (26 W (pat) 93/08), týkající se tvaru tzv. křesla Barcelona, jež bylo navrženo slavným německým architektem Ludwigem Miesem van der Rohe. Německý soud konstatoval, že daný vnější vzhled neposkytuje podmínky pro výmaz ochranné známky jakožto tvaru, který dává zboží podstatnou hodnotu, jelikož účel jejího použití a užitek spočívá v první řadě v tom, že jakožto nábytek k sezení, musí vyhovovat nejen estetickým hlediskům, ale i ergonomickým požadavkům.

28 — Tento rozsudek (T-508/08, EU:T:2011:575) se týkal žaloby proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. září 2008 (věc R 497/2005-1).

29 — Ohledně čl. 7 odst. 1 písm. e) třetí odrážky nařízení č. 40/90 viz rozsudek Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru, EU:T:2011:575, bod 73 a 77). Podobný, rozšiřující výklad, který se neomezuje na výrobky s čistě dekorativní funkcí, je zastáván i v nauce, viz Folliard-Monguiral, Rogers, a. a. O., s. 175; Firth, Gredley, Maniatis, tamtéž, s. 94.

30 — Viz rozhodnutí odvolacích senátů OHIM, týkající se tvaru židle „Alu-Chair”, která byla navržena americkými architekty Charlesem a Rayem Eamesovými (rozhodnutí ze dne 14. prosince 2010 ve věci R 486/2010-2), a láhve ve tvaru diamantu navržené egyptským designérem Karimem Rashidem (Karím Rašíd) (rozhodnutí ze dne 23. května 2013 ve věci R 1313/2012-1), jakož i pokyny OHIM, část B, oddíl 4, č. 2.5.4.

79. Podle mého názoru musí být výklad uvedeného ustanovení proveden v tom smyslu, že je mu přiznán význam, který je v souladu s obecným cílem čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice. Toto ustanovení má zamezit tomu, aby byla ochrana ochranných známek využívána k jinému než původně zamýšlenému účelu, zejména pak nesmí sloužit k dosažení nekalé výhody v hospodářské soutěži, tedy výhody, která není založena na konkurenci v oblasti cen a kvality.

80. Podle mého názoru má kritérium uvedené ve třetí odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e) zabránit monopolizaci takovýchto vnějších vlastností toho kterého zboží, jež neplní technickou ani užitnou funkci, ale zároveň podstatně zvyšují atraktivnost zboží a mají velký vliv na to, čemu budou spotřebitelé dávat přednost.

81. Při tomto výkladu není oblast působnosti kritéria uvedeného ve třetí odrážce tohoto ustanovení omezena na díla výtvarného nebo užitého umění. Spadají do ní i všechny ostatní spotřební předměty, pro které je design jedním z podstatných faktorů, jež rozhodují o jejich atraktivnosti, a tedy o hospodářské úspěšnosti toho či onoho zboží.

82. Přitom mám na mysli nejen některé druhy výrobků, které se – obecně řečeno – kupují pro jejich estetický tvar, například šperky nebo ozdobné příbory.

83. Zmiňované ustanovení se podle mého názoru týká i výrobků, které se obecně nepovažují za okrasné předměty, ale u nichž má estetičnost formy v určitém omezeném segmentu trhu zásadní význam, kupříkladu v případě „designérského nábytku“.

84. Pravdou je, že reproduktor si nikdo nekoupí jen proto, aby jej umístil v rohu interiéru jako ozdobný předmět. V jistém segmentu trhu však tvar reproduktorů nepochybně určuje jejich atraktivnost.

85. Mnou navrhovaný výklad zmiňovaného ustanovení zohledňuje okolnost, že určité zboží může plnit celou řadu funkcí. Bezpochyby může určitý výrobek, kromě toho, že plní svou původní užitnou funkci (např. reproduktor jakožto přístroj umožňující poslech hudby) uspokojovat i jiné potřeby spotřebitele. Lze si představit, že podstatná hodnota zboží vyplývá nejen z vlastností, které slouží výkonu jeho užitné funkce, nýbrž také z jeho estetických předností (například reproduktor může plnit i funkci dekorativní). Okolnost, že dotyčné zboží kromě své estetické funkce plní i funkci užitnou, nesmí podle mého názoru vyloučit použití čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice. Tak je tomu podle mého názoru v případě některých „designérských artiklů“, u nichž estetické vlastnosti tvaru představují hlavní nebo přinejmenším jeden z podstatných motivů rozhodnutí spotřebitele, co si zakoupí.

86. Odděleně je naproti tomu třeba zkoumat otázku, které skutečné okolnosti je třeba vzít na zřetel, aby bylo možné konstatovat, že daný tvar propůjčuje zboží určitou „podstatnou hodnotu“ [otázka 2 a), c) a d)].

87. Otázka předkládajícího soudu se týká hlavně případné potřeby zohlednit způsob vnímání dotyčného tvaru cílovou relevantní veřejností.

88. Nejprve bych chtěl poukázat na to, že kritéria pro zamítnutí či neplatnost zápisu vyjmenovaná v čl. 3 odst. 1 směrnice mohou být – zjednodušeně řečeno – rozdělena do dvou skupin. Především je třeba uvést ta kritéria, jež pojednávají o nespolehlivosti zápisu z pohledu spotřebitele, neboť se týkají označení, jež nemají žádnou rozlišovací způsobilost a nemohou podat veřejnosti žádné informace o původu zboží, nebo ji mohou klamat [písm. b) a g)]. Dále se jedná o kritéria, jež slouží i ochraně konkurenčních podniků, neboť jejich cílem je, aby některá označení zůstala ve veřejné doméně [písm. c) a e)].

89. Při přezkumu daného označení se zřetelem k jeho příslušnosti k první skupině kritérií musí být nutně zohledněno vnímání relevantní veřejnosti [31]. V případě druhé skupiny kritérií zase musí být označení vnímáno v širší perspektivě. Je třeba zohlednit jak vnímání označení příjemcem zboží, tak i hospodářské důsledky zápisu pro jediného podnikatele. Jinými slovy je třeba zvážit, zda zápis označení nebude mít negativní vliv na možnost uvádění konkurenčních výrobků na trh.

90. K výkladu obdobného ustanovení v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice Soudní dvůr rozhodl, že vnímání označení průměrným spotřebitelem není faktorem rozhodujícím, nýbrž může představovat nanejvýš kritérium pro posouzení příslušným orgánem při zjišťování podstatných vlastností označení [32].

91. Mám za to, že podobnou argumentaci lze uplatnit při výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice.

92. Nevylučuji, že v případě použití čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice může mít předpokládaný způsob vnímání spotřebitele větší význam, než při použití druhé odrážky tohoto ustanovení. Na rozdíl od toho, jak je tomu v případě tvarů, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku (druhá odrážka), si posouzení, zda příslušný tvar dává zboží podstatnou hodnotu (třetí odrážka), například prostřednictvím jeho estetických vlastností, vyžádá, aby bylo zohledněno vnímání průměrným spotřebitelem.

93. Vnímání určitého tvaru spotřebitelem však není – což jsem zdůraznil v bodě 89 tohoto stanoviska – rozhodujícím kritériem pro posouzení. Je jedním z mnoha v zásadě objektivních skutkových zjištění, jež slouží k prokázání, že estetické vlastnosti určitého tvaru mají natolik značný vliv na atraktivnost zboží, že pokud by tento tvar zůstal vyhrazen jedinému podnikateli, došlo by k narušení hospodářské soutěže na dotyčném trhu. Jiné okolnosti tohoto druhu představují například: druh daného výrobku, umělecká hodnota dotyčného tvaru, odlišnost tohoto tvaru od jiných tvarů, s nimiž se lze setkat na daném trhu, významný cenový rozdíl v porovnání s konkurenčními produkty podobných vlastností, anebo vypracování marketingové strategie výrobce, zdůrazňující hlavně estetické vlastnosti dotyčného zboží [33].

94. Ve světle výše uvedených úvah zastávám stanovisko, že při zodpovězení otázky 2 b) položené předkládajícím soudem je třeba mít za to, že se pojem tvaru, který „dává zboží podstatnou hodnotu“ ve smyslu třetí odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e), týká tvarů, jejichž estetické vlastnosti představují jeden z relevantních aspektů, které mají vliv na tržní hodnotu toho kterého zboží a zároveň spolupůsobí při rozhodování spotřebitele o koupi. Tento výklad nevylučuje, aby mělo zboží pro spotřebitele jiné podstatné vlastnosti.

95. S ohledem na okolnosti, jež jsou pojednány v otázkách 2 a), 2 c) a 2 d) je naopak nutno konstatovat, že vnímání průměrným spotřebitelem je jednou ze skutečností, jež musí být nutně zohledněny při přezkumu použití dotčeného kritéria – mimo jiné vedle takových skutečností, jako jsou druh dotyčného výrobku, umělecká hodnota dotyčného tvaru, významný rozdíl v ceně v porovnání s konkurenčními výrobky a marketingová strategie, která zdůrazňuje hlavně estetické vlastnosti daného zboží. Žádná z těchto skutečností není sama o sobě rozhodující.

31 — Rozsudky: Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34 a 56) a Deutsche SiSi-Werke v. OHIM (C-173/04 P, EU:C:2006:20, body 60 až 63).

32 — Ohledně čl. 7 odst. 1 písm. e) druhé odrážky nařízení č. 40/94 viz rozsudek Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 76). Ohledně třetí odrážky tohoto článku viz též rozsudek Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru, EU:T:2011:575, bod 72).

33 — V tomto smyslu viz skutečnosti, které vzal Tribunál na zřetel ohledně čl. 7 odst. 1 písm. e) třetí odrážky nařízení č. 40/90 v rozsudku Bang Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru, EU:T:2011:575, bod 74 und 75).

D – *Možnost kumulativního použití kritérií obsažených v čl. 3 odst. 1 písm. e) první a třetí odrážce směrnice (třetí otázka)*

96. Ve třetí otázce zvažuje předkládající soud možnost kumulativní platnosti dvou různých důvodů pro zamítnutí nebo neplatnost zápisu, stanovených v první, respektive třetí, odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e).

97. Z předkládacího usnesení vyplývá, že se tato otázka týká přípustnosti zápisu trojrozměrného tvaru, jehož některé vlastnosti propůjčují dotyčnému zboží podstatnou hodnotu (třetí odrážka), zatímco jiné z nich jsou podmíněny jeho povahou (první odrážka).

98. K přípustnosti této kumulace zaujímají zúčastnění různé názory [34].

99. Podle mého přesvědčení odpověď na takto položenou otázku vyplývá z normativní struktury čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, který obsahuje tři alternativní kritéria, z nichž každé představuje samostatný důvod pro zamítnutí nebo neplatnost zápisu. Zdá se, že tato struktura ustanovení vylučuje jeho použití v situaci, kdy žádné z těchto tří kritérií není v plném rozsahu splněno.

100. Ve prospěch tohoto stanoviska hovoří i gramatický výklad. Ve světle znění tohoto ustanovení se všechna tři kritéria obsažená v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice týkají označení, která jsou tvořena „výlučně“ tvary popsanými v jednotlivých odrážkách.

101. Uplatníme-li naopak teleologický výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, zjistíme, že toto ustanovení slouží – jak jsem již uvedl – jedinému obecnému cíli. Každé ze tří kritérií uvedených v jednotlivých odrážkách má zabránit situaci, v níž by výlučné užívání toho kterého označení vedlo k monopolizaci podstatných vlastností zboží spočívajících v jeho tvaru.

102. Mnou navrhovaný výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) znamená, že užití kritéria uvedeného v první odrážce tohoto ustanovení nevylučuje, aby dotyčné zboží mohlo vykazovat různé tvary, a užití kritéria uvedeného v třetí odrážce nevylučuje, aby zboží krom funkce estetické plnilo i jiné funkce, které mají pro spotřebitele stejnou důležitost.

103. Ve světle tohoto výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice se mi kumulativní uplatnění těchto kritérií nejeví jako nezbytné pro dosažení účelu, jemuž slouží toto ustanovení.

104. Pokud by měl vnitrostátní soud v projednávané věci za to, že židli Tripp Trapp dává její tvar podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky směrnice, a tudíž jako celek splňuje podmínky uplatnění tohoto kritéria, bylo by irelevantní, zda tento tvar plní i jiné požadavky, například v oblasti bezpečnosti nebo ergonomie, které by mohly být podrobeny doplňujícímu posouzení s ohledem na kritérium obsažené v první odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice.

105. Navrhovaný výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice tedy nevylučuje paralelní přezkum týchž okolností ohledně splnění jednoho či několika kritérií uvedených v jednotlivých odrážkách. Zamítnutí zápisu nebo prohlášení jeho neplatnosti je možné pouze za předpokladu, že je beze zbytku splněno alespoň jedno z těchto kritérií.

106. Na závěr chci však uvést určitou výhradu ohledně tohoto návrhu výkladu dotyčného ustanovení.

34 — Hauck, Polsko a Velká Británie navrhují, aby byla tato kumulace shledána přípustnou, ostatní zúčastnění tuto možnost vylučují.

107. Chci totiž poznamenat, že kumulativní uplatnění kritérií stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice lze připustit v případě označení, jež jsou spotřebiteli vnímána pouze jako soubor různých tvarů. Jde mi zde o označení, u kterých se jedná o sestavy různých předmětů, například znázornění konstrukce čerpací stanice nebo vnitřního zařízení maloobchodní prodejny [35], jako takových, u nichž lze připustit, že nepředstavují vyobrazení tvaru zboží, nýbrž hmotné znázornění prostředí, v němž je poskytována příslušná služba.

108. Podle mého názoru – pokud přijmeme domněnku, že „složená“ označení tohoto druhu mohou plnit funkci ochranných známek – by bylo možno zvážit i možnost kumulace kritérií při uplatnění čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice na tato označení.

109. Tato otázka však překračuje rámec projednávané věci.

110. Z uvedených důvodů je podle mého názoru na třetí otázku nutno odpovědět tak, že totéž označení může být posuzováno současně na základě všech kritérií stanovených v první a třetí odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e), avšak důvod pro zamítnutí zápisu nebo prohlášení jeho neplatnosti je dán pouze tehdy, je-li v plném rozsahu splněno alespoň jedno z těchto kritérií.

VI – **Závěry**

111. Vzhledem k výše uvedeným úvahám navrhuji, aby otázky předložené Hoge Raad der Nederlanden zodpověděl Soudní dvůr takto:

„1) Pojem ‚tvar, který vyplývá z povahy samotného zboží‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) první odrážky směrnice 89/104 se týká tvaru, jehož všechny podstatné vlastnosti vyplývají z druhu daného výrobku. Irelevantní je přitom okolnost, že tomuto zboží může být dán i jiný, alternativní tvar.

2) Pojem ‚tvar, který dává zboží podstatnou hodnotu‘ ve smyslu třetí odrážky čl. 3 odst. 1 písm. e), se týká tvarů, jejichž estetické vlastnosti představují jeden z relevantních aspektů, které mají vliv na tržní hodnotu toho kterého zboží a zároveň spolupůsobí při rozhodování spotřebitele o koupi. Tento výklad nevylučuje, aby mělo zboží pro spotřebitele jiné podstatné vlastnosti.

   Vnímání průměrným spotřebitelem patří k okolnostem, které musí být nutně zohledněny při přezkumu použití dotčeného kritéria – mimo jiné vedle takových skutečností, jako jsou druh dotyčného výrobku, umělecká hodnota dotyčného tvaru, významný rozdíl v ceně v porovnání s konkurenčními výrobky, marketingová strategie, která zdůrazňuje hlavně estetické vlastnosti daného zboží. Žádná z těchto skutečností není sama o sobě rozhodující.

3) Totéž označení může být posuzováno současně na základě kritérií stanovených v první a třetí odrážce čl. 3 odst. 1 písm. e), avšak důvod pro zamítnutí zápisu nebo prohlášení jeho neplatnosti je dán pouze tehdy, je-li v plném rozsahu splněno alespoň jedno z těchto kritérií.“

35 — Co se týče vzhledu prodejny, viz rozsudek francouzského Kasačního soudu ze dne 11. ledna 2000, č. 97-19.604, jakož i věc Apple (C-421/13, řízení probíhá).