

## Věc C-456/19

**Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce****Datum doručení:**

14. června 2019

**Předkládající soud:**

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko)

**Datum předkládacího usnesení:**

14. června 2019

**Odvolatelka:**

Östgötatrafiken AB

**Další účastník řízení:**

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT

**ZÁPIS**

[...]

Patent-och

13. 6. 2019

[...]

marknadsöverdomstolen

[...]

[...]

**Odvolatelka**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

**Další účastník řízení**

Patent- och registreringsverket

[...]

## VĚC

Zápis ochranné známky; nyní, mimo jiné, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Soudnímu dvoru Evropské unie

## ROZHODNUTÍ, PROTI NĚMUŽ BYLO PODÁNO ODVOLÁNÍ

Rozhodnutí Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud, Švédsko) ze dne 29. března 2018 [...]

**USNESENÍ** (k doručení dne 14. června 2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci, Švédsko) se rozhodl podat Soudnímu dvoru Evropské unie podle článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v souladu s přílohou A tohoto zápisu.

[...]

**Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie**

### Skutkový stav

1. Společnost Östgötatrafiken AB (dále jen „Östgötatrafiken“) má na základě zápisu do rejstříku národních ochranných známek výhradní práva k některým obrazovým známkám, včetně následujících obrazových známek reg. č. 363521 až 363523 pro dopravní služby spadající do třídy 39 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

č. 363521



č. 363522



č. 363523



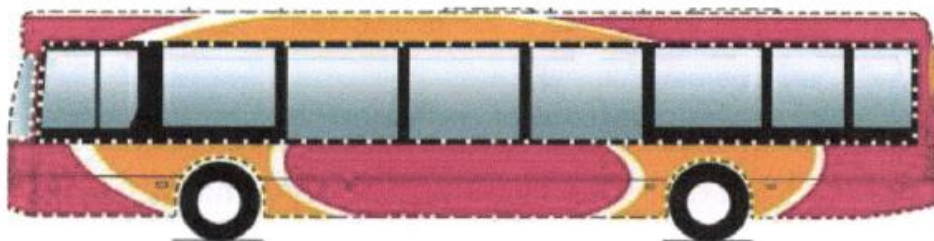
#### **Řízení u Patent- och registreringsverket (patentový a registrační úřad, Švédsko)**

2. Dne 23. listopadu 2016 přihlásila společnost Östgötatrafiken u Patent- och registreringsverket (švédský patentový a registrační úřad, dále jen „PRV“), což je vnitrostátní orgán, který vyřizuje zápisy ochranných známek ve Švédsku, tři ochranné známky popsané v přihláškách jako „barevné provedení vozidel v červené, bílé a oranžové barvě dle obrázku“. Společnost Östgötatrafiken zdůraznila, že si nečiní nárok na výhradní právo k tvaru vozidel jako takovému ani k černým/šedým povrchům vozidel. Přihlášky se týkaly nejruznějších dopravních služeb v rámci třídy 39 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.
3. PRV svými rozhodnutími ze dne 29. srpna 2017 tyto přihlášky ochranných známek zamítl, a to na základě skutečností, které lze shrnout následovně: přihlašované známky jsou pouze dekorativní povahy, nejsou vnímány jako známky označující přihlašované služby, a postrádají proto rozlišovací způsobilost.

#### **Řízení u Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud)**

4. Společnost Östgötatrafiken podala proti rozhodnutím PRV žalobu k Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) a své podání odůvodnila následujícím způsobem. Přihlašované známky jsou známy jako „poziční ochranné známky“ a sestávají z eliptických pruhů různých velikostí v červené, bílé a oranžové barvě, které jsou umístěny v určené poloze, velikosti a vzájemném postavení na autobusech a vlacích používaných k poskytování daných služeb.
5. Společnost Östgötatrafiken předložila následující vyobrazení přihlašovaných známek, v nichž, jak tato vyobrazení ukazují, jsou obrysy vozidel vytečkovány,

aby bylo zřejmé, že na tvary vozidel se ochrana poskytovaná danou ochrannou známkou vztahovat nemá.



Pohled z boku



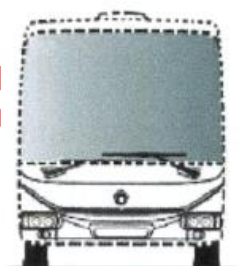
Pohled zepředu



Pohled zezadu



Pohled z boku



Pohled zepředu



Pohled zezadu



Pohled z boku



Pohledy zepředu a zezadu

6. Argumentaci společnosti Östgötatrafiken lze shrnout následovně. Styl přihlašovaných známek odpovídá obrazovým ochranným známkám, které již byly zapsány pod registračními čísly 363520 až 363623. Skutečnost, že prvky nyní přihlašovaných známek jsou umístěny na vozidlech a mají určitou velikost a šířku a objevují se na určitých konkrétních místech na těchto vozidlech, by neměla vést k odlišnému hodnocení rozlišovací způsobilosti nyní přihlašovaných známek. Dopravní společnosti natírají svá vozidla různými způsoby a lze považovat za široce uznávanou praxi, že všichni, kteří přišli do styku s veřejnou dopravou, resp. vozidly veřejné dopravy, do značné míry rovněž chápou, že nátěry nebo grafika na vozidlech veřejné dopravy poukazují na určitý komerční původ.
7. Argumentaci PRV lze stručně shrnout následovně. Přihlašovatel se nedomáhal ochrany obrazových prvků přihlašovaných známek v abstraktní rovině, ale [ve vztahu k obrazovým prvkům] umístěným na vozidlech, jak je uvedeno v přihlášce, resp. v každém případě odpovídajícím způsobem, jedná-li se o poziční známku. Posouzení rozlišovací způsobilosti proto musí vycházet ze známek jako celku, nikoli izolovaně z jednotlivých obrazových prvků, které jsou vyobrazeny na dotčených vozidlech. Je všeobecně známo, že komerční dopravní prostředky, jako jsou vlaky a autobusy, jsou často opatřeny různou dekorací a různými nátěry. Spotřebitelé, aniž by si nejprve na tyto známky zvykli, je proto nemohou ihned vnímat jako známku komerčního původu, ale budou je spíše vnímat jako pouhou dekoraci. Vzhledem k různorodosti nátěrů a dekorací dopravních prostředků, které se v dotčeném odvětví vyskytují, nelze známky žalobkyně považovat za dostatečně odlišné od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví.
8. Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) žalobu podanou společností Östgötatrafiken zamítl. Podle názoru Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) jsou přihlašované známky tím, že jsou umístěny na vlacích, resp. autobusech, tak silně spojeny s dopravními službami v rámci třídy 39, pro kterou byla ochrana žádána, že je nutno je považovat za totožné se vzhledem dotčených výrobků nebo za ztělesnění dotčených služeb. Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) dospěl k závěru, že u spotřebitelů se za těchto podmínek neočekává, že budou zvyklí vyvozovat závěry ohledně komerčního původu výrobků, a proto je nezbytné, aby se známky

podstatně odlišovaly od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví, jinak nebudou mít rozlišovací způsobilost.

9. Podle názoru Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) ani označené důkazy, ani žádná jiná podání učiněná ve věci dostatečně nedokládají, že se barva a tvar známek natolik liší od dekorací, jakými opatřují svá vozidla ostatní společnosti, aby bylo možno předpokládat, že relevantní veřejnost bude tyto známky chápat jako určení komerčního původu. Právě naopak, Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) dospěl k závěru, že při komplexním posouzení by tato označení měla být chápána jako dekorativní.

### **Řízení u Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci)**

10. Společnost Östgötatrafiken se proti rozhodnutí Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud) odvolala k Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci) a domáhala se, aby zrušil rozhodnutí soudu nižšího stupně a vrátil dotčené přihlášky PRV k dalšímu řízení.
11. Strany vycházely v řízení před Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci) v zásadě ze stejných skutkových okolností, jako v řízení před Patent- och marknadsdomstolen (patentový a obchodní soud).

### **Právní předpisy**

#### *Unijní právo*

12. Podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice o ochranných známkách“), platí, že ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé:
- a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a
  - b) být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.
13. Podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách nesmí být zapsány ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

#### *Švédské právo*

14. Podle čl. 4 prvního pododstavce kapitoly 1 varumärkeslagen (2010:1877) (zákon č. 1877 z roku 2010 o ochranných známkách, dále jen „VML“), kterým se provádějí ustanovení směrnice, může ochranná známka sestávat z jakéhokoli označení, které má rozlišovací způsobilost a které lze jasně vyjádřit v rejstříku ochranných známek PRV. Dle druhého pododstavce tohoto ustanovení VML platí, že označení znamená zejména slova, včetně osobních jmen, a kresby, písmena, číslice, barvy, zvuky a tvar nebo uspořádání výrobků nebo jejich obalu.
15. Dle čl. 5 kapitoly 2 VML platí, že přihlašovaná ochranná známka musí mít rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se známka vztahuje.
16. Dle čl. 5 prvního pododstavce kapitoly 1 VML se má za to, že ochranná známka má rozlišovací způsobilost, pokud je schopna odlišit výrobky nebo služby dodávané v jednom obchodním odvětví od výrobků nebo služeb dodávaných v jiném.

#### **Potřeba rozhodnutí o předběžné otázce**

17. Z článku 3 směrnice vyplývá, že základním požadavkem, který musí být splněn, aby mohlo být určité označení známkou, je, že je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí být rozlišovací způsobilost označení posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, o jejichž zápis se žádá, a jednak k vnímání ochranné známky relevantní veřejností, která se skládá z průměrných spotřebitelů uvedených výrobků nebo služeb, běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných (viz například spojené věci C-53/01 až C-55/01, Linde a další, EU:C:2003:206, bod 41, a věc C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, bod 34).
18. Z judikatury Soudního dvora rovněž vyplývá, že při uplatňování těchto kritérií musí být zohledněna skutečnost, že průměrný spotřebitel vnímá odlišně trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku a slovní a obrazové ochranné známky spočívající v označeních nezávislých na vzhledu výrobků, které označují. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků na základě jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnějším prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o takovou trojrozměrnou ochrannou známku, než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky. (Viz například C-456/01 P a C-457/01 P, Henkel v. OHIM, EU:C:2004:258, bod 38, a C-136/02 P, Mag Instrument v. OHIM, EU:C:2004:592, bod 30.)
19. V této souvislosti Soudní dvůr judikoval, pokud jde o trojrozměrné ochranné známky, že pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, nepostrádá rozlišovací způsobilost (viz například C-456/01 P a C-457/01 P, Henkel v. OHIM, EU:C:2004:258, bod 39, C-

136/02 P, *Mag Instrument v. OHIM*, EU:C:2004:592, bod 31, a C-473/01 P a C-474/01 P, *Procter & Gamble v. OHIM*, EU:C:2004:260, bod 37).

20. Soudní dvůr uplatnil zásady vyvozené v judikatuře uvedené v bodech 18 a 19 výše nejen na trojrozměrné ochranné známky, ale také na obrazové ochranné známky tvořené dvojrozměrným ztvárněním uvedeného výrobku (viz C-144/06 P, *Henkel v. OHIM*, EU:C:2007:577, bod 37, C-25/05 P, *Storck v. OHIM*, EU:C:2006:422, bod 29, a C-417/16 P, *Storck v. EUIPO*, EU:C:2017:340, body 36 až 43), jakož i na označení tvořená zvláštním vzhledem povrchu obalu tekutého výrobku (viz C-344/10 P a C-345/10 P, *Freixenet v. OHIM*, EU:C:2011:680, bod 48) a na označení ve formě motivu použitého na povrchu výrobku (viz C 445/02 P, *Glaverbel v. OHIM*, EU:C:2004:393, body 23 až 24).
21. Tyto zásady použil i Tribunál ve velkém počtu případů týkajících se tzv. „pozičních značek“ (viz mimo jiné T-547/08, *X Technology Swiss v. OHIM*, EU:T:2010:235, body 25 až 27, T-331/12, *Sartorius Lab Instruments v. OHIM*, EU:T:2014:87, body 20 až 22, T-85/13, a *K-Swiss v. OHIM*, EU:T:2014:509, body 16 až 20).
22. Tyto zásady použil analogicky i Soudní dvůr na ochrannou známku, která spočívá ve ztvárnění zařízení prodejních prostor, pro služby, které v sobě zahrnují plnění, jež se týkají těchto výrobků, ale nejsou nedílnou součástí jejich prodeje (viz C-421/13, *Apple*, EU:C:2014:2070). Soudní dvůr rozhodl, že takový znak může být schopen odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiného podniku, když se zobrazená úprava výrazně liší od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví (viz bod 20).
23. S výjimkou věci C-421/13 (*Apple*) Soudní dvůr použil zásady vyvozené ve vztahu k trojrozměrným ochranným známkám pouze na ochranné známky označující výrobky. Ve věci C-421/13 (*Apple*) se neuvádí, za jakých podmínek musí být požadavek, aby se ochranná známka podstatně lišila od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví, použit v případě ochranné známky, která označuje službu.
24. Rozhodujícím faktorem pro použitelnost judikatury zmiňované v bodech 18 až 21 výše je to, zda dané označení není nezávislé na vzhledu výrobků, na které se označení vztahuje. Pokud jde o ochranné známky, které označují služby, nemají tyto služby podle Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci) ze své povahy žádnou formu ani obal. Z výše uvedeného případu *Apple* není zjevné, zda Soudní dvůr posuzoval otázku, zda se daná ochranná známka shodovala se vzhledem konkrétních fyzických předmětů relevantních pro služby, na něž se ochranná známka vztahovala, nebo na něm nebyla nezávislá.
25. Podle společnosti Östgötatrafiken jsou přihlašované známky tzv. „poziční známky“ a jsou popisovány jako elipsy různých velikostí v červené, bílé a oranžové barvě, umístěné na konkrétním místě, o určité velikosti a ve zvláštním



postavení vůči sobě, na autobusech a vlacích, které se používají k poskytování daných služeb. Společnost Östgötatrafiken nepožadovala výhradní práva k formě vozidel jako takové. Jak vyplývá z vyobrazení přihlašovaných známek – viz bod 5 výše, přihlašované známky pokrývají velké plochy těchto vozidel.

26. Otázka zní, zda je potřeba čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách vykládat v tom smyslu, že se za okolností daných v projednávané věci musí ochranné známky podstatně odlišovat od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví, aby bylo možné danou známku považovat za známku mající rozlišovací způsobilost.
27. Aby mohl Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud ve Stockholmu jakožto specializovaný soud pro patenty a obchodní věci) ve věci rozhodnout, musí znát odpověď na následující otázky.

#### **Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**

28. Předběžné otázky se týkají použití čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a zní následovně.
  - I. Musí být čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách vykládán v tom smyslu, že v případě přihlášky k zápisu ochranné známky, která označuje služby, přičemž dotčená přihláška se týká označení umístěného v určité pozici, které pokrývá velké plochy fyzických objektů používaných k poskytování daných služeb, je nutno posuzovat, zda daná známka není nezávislá na vzhledu dotčených objektů?
  - II. Pokud bude odpověď na otázku I kladná, musí se ochranná známka podstatně odlišovat od normy nebo zvyklostí dotčeného hospodářského odvětví, aby byla považována za známku, která má rozlišovací způsobilost?

[...]