

Věc C-237/19

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

19. března 2019

Předkládající soud:

Kúria (Maďarsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

6. února 2019

Navrhovatelka:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Žalovaný [odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku]:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Usnesení

Kúria (Nejvyšší soud, Maďarsko)

jako soudu kasačního

(omissis)

Žadatelka:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. [*(omissis)* Budapešť (Maďarsko) *(omissis)*]

(omissis)

Předmět sporu:

Změna rozhodnutí Szellelemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Národní úřad duševního vlastnictví, Maďarsko; dále jen „Úřad“), kterým byla zamítnuta přihláška k zápisu ochranné známky.

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka):

žadatelka

(*omissis*)

Výrok

Kúria (Nejvyšší soud) pokládá Soudnímu dvoru Evropské unie níže uvedené otázky, aby o nich rozhodl v řízení o předběžné otázce:

1) Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod ii)] směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že v případě označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku,

- a) lze otázku, zda je tvar nezbytný pro dosažení sledovaného technického výsledku, zkoumat jen na základě grafického ztvárnění obsaženého v rejstříku, nebo
- b) lze zohlednit i vnímání relevantní veřejností?

Jinými slovy, lze zohlednit skutečnost, že relevantní veřejnost ví, že pro dosažení sledovaného technického výsledku je nezbytný tvar, jehož zápis je požadován?

2) Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod iii)] směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že důvod pro zamítnutí zápisu se uplatní na označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku a u kterých lze určit, zda tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, s ohledem na vnímání graficky ztvárněného výrobku ze strany kupujícího nebo na jeho znalosti o tomto výrobku?

3) Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod iii)] směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že důvod pro zamítnutí zápisu se uplatní na označení, která jsou tvořena výlučně tvarem a

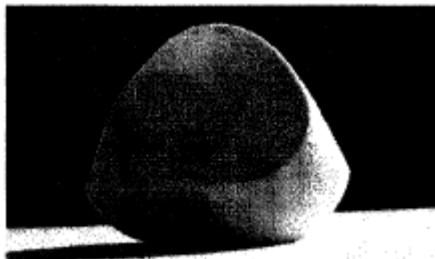
- a) která v důsledku své individuální povahy již požívají ochrany přiznávané (průmyslovým) vzorům, nebo
- b) jejichž samotný estetický vzhled dává výrobku hodnotu jakékoli povahy?

(*omissis*) [procesní aspekty podle vnitrostátního práva]

Odůvodnění

Předmět sporu a relevantní skutečnosti

- [1] Dne 5. února 2015 podala žadatelka přihlášku k zápisu trojrozměrného označení jako ochranné známky pro následující výrobky: „dekorační předměty“ náležející do třídy 14, „skleněné a hrnčířské dekorační předměty“ spadající do třídy 21 a „hračky“ náležející do třídy 28.



- [2] Úřad svým rozhodnutím zamítl přihlášku ochranné známky na základě § 2 odst. 2 písm. b) druhé a třetí odrážky védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zákon č. XI z roku 1997, o ochraně ochranných známek a zeměpisných označení; dále jen „zákon o ochranných známkách“). Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že označením, jehož zápis je požadován, je ztvárnění homogenního tělesa tvořeného dvěma symetrickými vzájemně kolmými rovinami se sedmi hladkými stěnami a hranami oddělujícími tyto stěny. Takto koncipovaný tvar ztvárňuje výrobek žadatelky nazvaný „Gömböc“, jímž je konvexní a monostatické těleso vyrobené z homogenního materiálu, které má jen jedno stálé (stabilní) a jedno vratké (labilní) těžiště, celkově tedy dvě těžiště, a které se v důsledku takto koncipovaného tvaru vždy vrátí do své rovnovážné polohy. Znalosti o vlastnostech a funkcích takto koncipovaného tvaru získal průměrný spotřebitel díky webovým stránkám výrobku a jeho masivnímu ohlasu v tisku. Tyto znalosti proto bylo možné při posuzování způsobilosti ochranné známky k zápisu zohlednit. Označením, jehož zápis je požadován, je tedy třírozměrné těleso, které se v důsledku svého vnějšího designu a použitého homogenního materiálu vždy vrátí do své rovnovážné polohy; celková koncepce tvaru tělesa, jež tvoří označení, slouží k dosažení technického výsledku spočívajícího v tom, že se těleso vždy napřímí.
- [3] Úřad při posuzování důvodu pro zamítnutí zápisu podle § 2 odst. 2 písm. b) druhé odrážky zákona o ochranných známkách* uvedl, že celková koncepce tvaru umožňuje tomuto trojrozměrnému tělesu fungovat jako hračka, jejímž účelem je vždy se vrátit do své stabilní rovnovážné polohy. Design všech prvků označení se

* [Pozn. překl.: Znění § 2 odst. 2 písm. b) druhé odrážky maďarského zákona o ochranných známkách je totožné s maďarským zněním čl. 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95, jehož výklad je požadován v první předběžné otázce. V obou případech se stanoví, že do rejstříku se nezapiší označení, která jsou tvořena výlučně „tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení sledovaného technického výsledku“. V českém znění čl. 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95 (stejně jako ve znění v jazyce španělském, německém, anglickém, francouzském italském, portugalském či slovenském) je ovšem použita formulace „tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.]

podřizuje výlučně dosažení sledovaného technického výsledku, tedy těm prvkům, které plní technickou funkci. Informovaný a uvážlivý spotřebitel tak – v souvislosti s hračkami spadajícími do třídy 28 – nevnímá označení, jehož zápis je požadován, jako odkaz na obchodní původ výrobku, nýbrž jako tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku sledovaného tělesem nazvaným „Gömböc“. Zápisem trojrozměrného označení by se konkurentům omezily možnosti volby při aplikování technického řešení, což postačuje k tomu, aby se uplatnil posuzovaný důvod pro zamítnutí. Přiznáním takové ochrany ochranné známce by také bezdůvodně vznikl široký monopol, neboť by nebylo možné uvádět na trh tělesa podobného tvaru, jež by mohla vyvolávat nebezpečí záměny.

- [4] V souvislosti s dekoračními předměty spadajícími do tříd 14 a 21 je překážkou zápisu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) třetí odrážky zákona o ochranných známkách, podle kterého se do rejstříku nezapíše označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu. Trojrozměrný tvar označení je symbolem atraktivního a nápadného designu, což představuje podstatnou okolnost při uvádění dotčených výrobků na trh. Spotřebitelé kupují dekorační předměty především kvůli jejich neobvykle koncipovanému tvaru. V zásadě nelze vyloučit zápis trojrozměrně koncipovaných dekoračních předmětů jako ochranné známky, i když v případě, kdy jejich nápaditá koncepce určuje jejich vzhled, lze důvodně tvrdit, že hodnota výrobku vychází z takto koncipovaného tvaru.
- [5] Žadatelka v návrhu na změnu navrhla, aby prvostupňový soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se výkladu uplatněných důvodů pro zamítnutí zápisu. Ve věci samé navrhla, aby prvostupňový soud zrušil rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení. Podle žadatelky se Úřad dopustil pochybení při posuzování podmínek způsobilosti výrobku nazvaného „Gömböc“ k zápisu a zohlednil vlastnosti, které u ztvárnění trojrozměrného označení nejsou viditelné. V kontextu posuzování důvodů pro zamítnutí zápisu se lze zabývat otázkou, zda skutečně existuje příčinná souvislost mezi tvarem, jehož zápis je požadován, a funkčností, ale nikoli vnímáním a dedukcemi spotřebitelů v tomto ohledu.
- [6] Podle Úřadu vyvstala v návrhu na změnu významná principiální právní otázka, a tak na základě § 77 odst. 1 zákona o ochranných známkách předložil podání, ve kterém označil návrh žadatelky na položení předběžné otázky za opodstatněný.
- [7] Prvostupňový soud návrh na změnu zamítl.
- [8] V souvislosti s hračkami náležejícími do seznamu třídy 28 prvostupňový soud v rámci posuzování důvodu pro zamítnutí zápisu podle § 2 odst. 2 písm. b) druhé odrážky zákona o ochranných známkách uvedl, že ztvárnění z jediného pohledu neodhaluje v plném rozsahu tvar tělesa. Podle tištěného snímku přiloženého k přihlášce k zápisu spočívá označení ve ztvárnění trojrozměrného tělesa zobrazeného z jediného pohledu na realistické černobílé fotografii. Obrysy trojrozměrného označení připomínají mitru a jeho povrch tvoří tři (nebo možná čtyři) stěny, které jsou oddělené hranami a vrcholy, bez nákresů a bez nápisů.

Označení zobrazuje tvar výrobku nazvaného „Gömböc“ z jednoho pohledu. Úřad nicméně nesprávně ztotožnil předmět přihlášky s tvarem známého výrobku. Těleso zobrazené na tištěném snímku vede k širší ochraně, do které coby jednotlivý případ náleží i výrobek nazvaný „Gömböc“. Označení ovšem necharakterizuje struktura jeho materiálu či jeho homogenita, neboť tyto vlastnosti se graficky neprojevují.

- [9] Prvostupňový soud na otázky, jejichž předložení v řízení o předběžné otázce žadatelka navrhla ve svém podání, reagoval následovně:
- [10] U hraček nelze při posuzování sledovaného technického výsledku zkoumat, jakým způsobem vnímá relevantní veřejnost vztah mezi tvarem výrobku a zmíněným výsledkem, nýbrž to, zda takový vztah objektivně existuje. V tomto konkrétním případě je technickým výsledkem sledovaným tvarem výrobku návrat do jediné (přímé) stabilní polohy. V tomto ohledu nemůže být výsledek posuzování vztahu mezi technickým výsledkem a tvarem určen úsudkem veřejnosti, nýbrž jako technický fakt. Důvod pro zamítnutí zápisu lze uplatnit i tehdy, když lze sledovaného technického výsledku dosáhnout i použitím odlišného tvaru. Charakteristická vlastnost struktury materiálu není součástí označení, jehož zápis je požadován, neboť ta není graficky ztvárněna. Na druhou stranu není uplatnění dotčeného důvodu pro zamítnutí zápisu vázáno na to, aby tvar považovaný za nezbytný musel být i dostatečný pro dosažení sledovaného technického výsledku. Ten je zajištěn materiálem společně s jeho tvarem. Při zachování tvaru beze změn lze změnou materiálu jakéhokoli výrobku dospět k tomu, že sledovaný technický výsledek se již nemůže dostavit. Z tohoto důvodu je v obecně rovině nesporné, že tvar výrobku je podmínkou nezbytnou, avšak nikoli dostatečnou, pro dosažení zmíněného výsledku, neboť k jeho dosažení je nutné zvolit i vhodný materiál. Kdyby tedy k uplatnění dotčeného důvodu pro zamítnutí zápisu bylo možné posuzovat vlastnosti týkající se materiálové struktury výrobku, byl by tento důvod pro zamítnutí zápisu zbaven veškerého obsahu.
- [11] V souvislosti s dekoračními předměty se prvostupňový soud neztotožnil s názorem Úřadu, podle kterého dávají estetické vlastnosti tvaru sporného označení podstatnou hodnotu. Podle prvostupňového soudu spočívá hodnota „Gömböcu“ v tom, že je prvním z řady hmatatelných těles odvozených od koule, která jsou zároveň konvexní, homogenní a mono-monostatická, a dále v tom, že tento výrobek poskytuje empirickou odpověď na vědecké otázky z oblasti matematiky. Charakteristický a jedinečný tvar „Gömböcu“ je ztělesněním těchto hodnot bez ohledu na to, jaké hodnocení zasluhuje tvar z estetického hlediska. Veřejnost nehledá v daném výrobku pěkný designový předmět, nýbrž hmatatelný projev matematiky, což je důvod, proč si přejí mít jej jako dekorační předmět.
- [12] Odvolací soud, který ve věci rozhodoval na základě odvolání podaného žadatelkou, potvrdil rozhodnutí prvostupňového soudu.
- [13] Podle odvolacího soudu nebylo proč provádět posuzování na základě jiných důvodů pro zamítnutí zápisu, kdyby bylo možné přihlašovanou ochrannou

známku pro označené výrobky zapsat. Z tištěného snímku přiloženého k přihlášce k zápisu vyplývá, že požadovaná ochrana se vztahuje na trojrozměrné označení. Na ilustraci je těleso zobrazeno z jediného pohledu, přičemž z tohoto úhlu je patrný předmět, jehož tvar je ohraničen třemi (nebo možná čtyřmi) hladkými stěnami, které jsou oddělené hranami a vrcholy. Způsob ztvárnění neposkytuje žádné informace o uspořádání částí tělesa neviditelných na ilustraci ani nelze jednoznačně určit, zda je trojrozměrný objekt symetrický či asymetrický. Za takových okolností nelze konstatovat, že výrobek žadatelky známý pod názvem „Gömböc“ odpovídá danému označení, ani zohlednit vlastnost spočívající ve skutečnosti, že se napřimuje. V každém případě je těleso s homogenní strukturou materiálu vyvinuté za pomoci matematických výpočtů a pokusů způsobilé vracet se do rovnovážné polohy, avšak strukturu materiálu tištěný snímek graficky neztvárňuje.

- [14] Způsob, jakým je sporné označení ztvárněno, nijak nenaznačuje, že by tělesu bylo možné přisuzovat jakoukoli funkčnost, kterou navíc nelze dovést ani ze seznamu výrobků. Žadatelka neuvedla v tomto seznamu jen hračky náležející do třídy 28, takže nelze zjistit, jakou funkci má daný tvar plnit. V tomto konkrétním případě informace o tom, jak si lze s hračkou, jejíž tvar by měl být zapsán, hrát nebo jak ji lze použít ke hře, neposkytuje ani tištěný snímek, ani seznam výrobků. Na druhou stranu dekorační předměty náležející do tříd 14 a 21 nesledují z povahy věci žádný technický výsledek, neboť slouží jen ke zkrášlení prostředí a jejich užitek se omezuje jen na to.
- [15] S ohledem na uvedené úvahy dospěl odvolací soud v souvislosti s důvodem pro zamítnutí zápisu, podle něhož se do rejstříku nezapíše označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu, k závěru, že podmínky pro zápis je třeba posuzovat jednotně ve vztahu k celému seznamu výrobků. Vzhledem k tomu, že trojrozměrnému tělesu vyobrazenému na tištěném snímku nelze připisovat žádnou skrytou technickou vlastnost a že výrobek nazvaný „Gömböc“ nelze s tímto tělesem ztotožnit, nelze hodnotit jeho význam pro historii vědy. Hodnotu dává výrobku zvláštní, neobvykle čistý a hypnotizující tvar trojrozměrného tělesa. Lze tedy konstatovat, že tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, a proto je třeba přihlášku k zápisu uvedeného trojrozměrného označení zamítnout. Vzhledem k individuální povaze nemůže být výlučnost, kterou poskytuje ochrana (průmyslových) vzorů získaná pro vnější vzhled, chráněna jiným druhem ochrany. Cíle obecného zájmu sledovaného daným důvodem pro zamítnutí zápisu se dosáhne tehdy, když ze zápisu ochranných známek zůstanou vyloučena označení s vlastnostmi, které obvykle odpovídají jiné formě ochrany.
- [16] Žadatelka podala proti konečnému rozhodnutí kasační opravný prostředek, ve kterém opět navrhla podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru. Žadatelka v kasačním opravném prostředku namítá, že odvolací soud tím, že v souvislosti s hračkami posuzoval důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v § 2 odst. 2 písm. b) třetí odrážce zákona o ochranných známkách, nedodržel podstatnou procesní náležitost. Předmětem řízení před Úřadem nebylo v souvislosti s hračkami zkoumat, zda dává tvar výrobku podstatnou hodnotu,

takže o tomto důvodu pro zamítnutí zápisu nebylo možné rozhodovat. Z argumentu odvolacího soudu, podle kterého si veřejnost kupuje dekorační předměty pro jejich vnější vzhled – a to je samo o sobě dostatečné pro uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu – *a priori* vyplývá, že tvar dekoračních předmětů je vyloučen ze zápisu jako ochranné známky. V rozporu s judikaturou Soudního dvora odvolací soud nezkoumal existenci důvodů pro zamítnutí zápisu pro jednotlivé výrobky ze seznamu a v souladu s [jím] uplatněnými kritérii a jeho závěry se neopírají o důkazy, nýbrž o předpoklady. Význam „Gömböcu“ coby předmětu nespočívá v jeho umělecké funkci, nýbrž je určen vědeckými a matematickými kritérii. Hračka tudíž není výjimečná v důsledku trojrozměrného tvaru, jehož zápis je požadován. Veřejnost ji nekupuje z důvodu jejího vnějšího vzhledu, nýbrž proto, aby vlastnila symbol jednoho z největších matematických objevů naší doby. V souvislosti s dekoračními předměty stěžovatelka uvádí, že v tomto konkrétním případě nedává výrobku podstatnou hodnotu tvar, nýbrž matematický objev, jehož symbolem se stal. Tvar, jehož zápis je požadován, proto – v souvislosti s hračkami i s dekoračními předměty – nedává výrobku podstatnou hodnotu. Odvolací soud s odkazem na ochranu veřejného zájmu kategoricky odmítá zápisy jako ochranné známky pro tvary chráněné jako (průmyslové) vzory, přestože pro vyloučení souběžné ochrany neexistuje žádný právní základ.

Použitelné vnitrostátní právo

[17] A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [zákon č. XI z roku 1997, o ochraně ochranných známek a zeměpisných označení (zákon o ochranných známkách)], ve znění účinném v okamžiku podání přihlášky k zápisu ochranné známky (5. února 2015).

[18] Zákon o ochranných známkách v § 1 stanoví:

„(1) Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, pokud je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby od jiných výrobků nebo služeb.

(2) Ochrannou známkou mohou tvořit zejména následující označení:

[...]

d) ploché nebo trojrozměrné útvary, včetně tvaru výrobku nebo jeho obalu“.

[19] Zákon o ochranných známkách v § 2 stanoví:

„(1) Do rejstříku se nezapíší označení, která nespĺňují podmínky § 1.

(2) Do rejstříku se nezapíší:

[...]

b) označení, která jsou tvořena výlučně

- tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, nebo
- tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení sledovaného technického výsledku, nebo
- tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.“

[20] Provedení unijního práva.

Zákon o ochranných známkách v § 122 stanoví:

„(1) Tento zákon provádí do maďarského práva následující akty unijního práva:

- a) směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví;
- b) směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.“

Judikatura Soudního dvora Evropské unie

[21] Podle rozsudku ve věci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S a další, je bezprostředním účelem zákazu zápisu tvarů, které jsou čistě funkční, nebo tvarů, které dávají výrobku podstatnou hodnotu, stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. e) [bodech ii) a iii)] směrnice, zabránit tomu, aby výlučné a trvalé právo, které přiznává ochranná známka, mohlo sloužit k tomu, aby byla bez časového omezení zachována jiná práva, u nichž chtěl unijní zákonodárce stanovit omezenou dobu jejich trvání (body 19 a 31).

[22] Ve věci C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, Soudní dvůr uvedl, že účelem důvodů pro zamítnutí zápisu upravených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice je zabránit tomu, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu, že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů. Usiluje tak o vyloučení toho, aby se ochrana vyplývající z práv z ochranné známky rozšířila nad rámec ochrany označení umožňujících odlišit výrobek nebo službu od výrobku nebo služeb nabízených konkurenty a aby se stala překážkou bránící posledně uvedeným v tom, aby mohli volně nabízet výrobky s uvedenými technickými řešeními nebo užitečnými vlastnostmi v rámci soutěže s majitelem ochranné známky (bod 78). Co se týče označení tvořených výlučně tvarem výrobku, který jen nezbytný pro dosažení technického výsledku, Soudní dvůr konstatoval, že cílem tohoto ustanovení je zamítnout zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti odpovídají některé technické funkci, protože výlučnost vlastní právům z ochranné známky by bránila možnosti konkurentů nabízet výrobek mající takovou funkci nebo přinejmenším jejich svobodné volbě technického řešení, které si přejí aplikovat, aby jejich výrobek byl vybaven takovou funkcí (bod 79). Tento důvod pro zamítnutí zápisu odráží také

legitimní cíl neumožnit jednotlivcům využít zápis ochranné známky k nabytí nebo prodloužení trvání výlučných práv k technickým řešením (bod 82). Existence tohoto důvodu pro zamítnutí zápisu je překážkou zápisu, i když může být dotčený technický výsledek dosažen jinými tvary (bod 83).

- [23] V rozsudku ve věci C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau, Soudní dvůr rozhodl, že pokud je zápis ochranné známky požadován pro různé výrobky nebo služby, musí příslušný orgán ověřit, zda se na ochrannou známku nevztahuje žádný z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice ve vztahu ke každému z těchto výrobků nebo služeb, a může dospět k odlišným závěrům podle výrobků nebo služeb, které jsou předmětem průzkumu (bod 32). V jiných věcech poskytl Soudní dvůr vodítka i v tom smyslu, že tři důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice mají samostatnou povahu a každý z nich je třeba uplatnit nezávisle na důvodech ostatních a že je-li splněno pouze jediné z uvedených kritérií, nemůže být označení tvořené výlučně tvarem výrobku, resp. grafickým ztvárněním tohoto tvaru, zapsáno jako ochranná známka (rozsudek ve věci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, body 39 a 40, jakož i rozsudek ve spojených věcech C-53/01 až C-55/01, Linde, Winward, Rado, bod 44).
- [24] Ve věci C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO a další, Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu s tím, že Tribunál nesprávně uplatnil důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 40/94, které odpovídají důvodům pro zamítnutí zápisu obsaženým v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice. Podle tohoto rozsudku tvořil dotčené označení tvar konkrétního výrobku, a nikoli abstraktní tvar, a proto měla být definována technická funkce konkrétního dotčeného výrobku a tato funkce měla být zohledněna při posuzování funkčnosti základních vlastností označení (bod 47). Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že při posuzování funkčních vlastností označení může příslušný orgán provést důkladný průzkum, v rámci něhož jsou zohledněny kromě grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky k zápisu i skutečnosti, které jsou užitečné k vhodné identifikaci základních vlastností uvedeného označení (bod 49). Ani v jiných věcech (C-299/99 a C-337/12 P až C-340/12 P) nebyly příslušné orgány schopny provést analýzu tvaru výlučně na základě grafického ztvárnění bez využití dodatečných informací o skutečném výrobku (bod 50).
- [25] Ve věcech C-337/12 P až C-340/12 P, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, Soudní dvůr odmítl argument, podle kterého musí být analýza funkčních vlastností tvaru omezena pouze na jeho grafické ztvárnění, které bylo přihlášeno, a nelze brát v úvahu skutečný tvar dotčeného výrobku, a rozsudek Tribunálu zrušil (body 52 a 61).
- [26] Podle rozsudku C-205/13 čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice nestanoví – na rozdíl od jejího čl. 3 odst. 1 písm. b) – povinnost nutně zohledňovat vnímání cílovou veřejností (bod 33). Předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem není rozhodujícím prvkem při uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného

v čl. 3 odst. 1 písm. e) [bodě iii)] směrnice, ale může nanejvýš představovat prvek posouzení užitečný při určování základních vlastností označení (bod 34 a věc C-48/09, Lego Juris A/S v. OHIM, bod 76). V tomto ohledu lze vzít na zřetel další prvky posouzení, jako je například povaha dané kategorie výrobků, umělecká hodnota dotyčného tvaru, odlišnost tohoto tvaru od jiných tvarů, s nimiž se lze běžně setkat na daném trhu, významný cenový rozdíl v porovnání s podobnými výrobky, anebo vypracování marketingové strategie zdůrazňující hlavně estetické vlastnosti dotyčného výrobku (bod 35).

K nezbytnosti položení předběžných otázek

[27] V souvislosti s dotčenými důvody pro zamítnutí zápisu, týkajícími se konkrétně trojrozměrných tvarů, není v současné době judikatura Soudního dvora natolik rozvinutá a vyčerpávající, aby i v případě její znalosti nemohly vyvstat otázky právního výkladu vyžadující další upřesnění. Pochybnosti, které mohou při uplatňování práva vyvstat, jsou následující:

- Existuje při uplatňování důvodu pro zamítnutí zápisu podle čl. 3 odst. 1 písm. e) [bodu ii)] směrnice povinnost omezit se výlučně na informace zobrazené v grafickém ztvárnění, nebo je nutné či možné zohlednit i další informace?
- Jaký význam je třeba při uplatňování důvodu pro zamítnutí zápisu stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, a konkrétně v jeho [bodech ii) a iii)], v případě označení, které je tvořeno tvarem konkrétního výrobku, přikládat vnímání relevantní veřejnosti a informacím, kterými tato veřejnost disponuje?
- Jaký význam je třeba při uplatňování důvodu pro zamítnutí zápisu stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. e) [bodě iii)] směrnice přikládat stávající souběžné ochraně a povaze výrobku ztělesňujícího daný tvar?

Otázky, které vyvstaly, vskutku představují problém při uplatňování práva a Soudní dvůr je ve svých obecných pokynech doposud nezodpověděl naprosto vyčerpávajícím způsobem.

K první předběžné otázce

[28] Trojrozměrným označením, jehož zápis je požadován pro hračky náležející do třídy 28, je realistický fotografický snímek výrobku známého pod názvem „Gömböc“. Daný výrobek představuje konvexní, homogenní a monostatické těleso, které má celkově dvě těžiště, konkrétně jedno stálé a jedno vratké. Koncepce tvaru tělesa a charakteristická vlastnost struktury materiálu (jeho homogennost) zajišťuje, že se těleso vždy ocitne v rovnovážné poloze a napřímí. Sledovaným technickým výsledkem je schopnost trojrozměrného útvaru vrátit se do rovnovážné polohy. Graficky ztvárněný výrobek je tedy tvořen výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Tento technický

výsledek ovšem nelze shledat na základě grafického ztvárnění tvaru výrobku zobrazeného na tištěném snímku přiloženém k přihlášce k zápisu.

- [29] V označení lze rozpoznat výrobek žadatelky nazvaný „Gömböc“. Žadatelka měla podle svého původního prohlášení v úmyslu získat ochranu pro tvar výrobku. O vytvoření „Gömböcu“ informovalo několik publikací a výrobek získal široký ohlas v tisku, přičemž je prezentován i na internetových stránkách s informacemi určenými přímo veřejnosti (www.gomboc.eu). Relevantní veřejnost (která se zajímá o výrobek) tedy ví, že zvláštní koncepce tvaru Gömböcu a homogenní struktura jeho materiálu zaručují, že se předmět vždy ocitne v rovnovážné poloze. Úřad při posuzování funkce považoval za důvodné zohlednit takto získané poznatky. Prvostupňový soud dospěl k názoru, že z grafického ztvárnění označení lze shledat technický výsledek sledovaný tvarem bez ohledu na to, že tvar sám o sobě nestačí k dosažení tohoto výsledku, neboť k němu je nezbytná ještě další vlastnost, která není součástí grafického ztvárnění. Nicméně podle restriktivního výkladu odvolacího soudu je nutné a možné vycházet jen z grafického ztvárnění, přičemž v tomto konkrétním případě nelze na základě způsobu, jakým je daný výrobek ztvárněn, a jeho realistického fotografického snímku, na němž je vyobrazen z jediného pohledu, určit funkci, která je charakteristickou vlastností ztvárněného předmětu, tedy že se vždy napřímí, takže analýzu sledovaného technického výsledku nelze provést.
- [30] Podle judikatury Soudního dvora platí, že předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem nemusí být při uplatňování čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice nutně zohledněno, ale může nanejvýš představovat užitečný prvek posouzení (věc C-205/13, body 33 a 34). Na druhou stranu u označení, které je tvořeno tvarem konkrétního výrobku, považuje Soudní dvůr v případě, kdy dotčený tvar nelze analyzovat pouze na základě jeho grafického ztvárnění, za odůvodněné použít pro účely posouzení funkčních vlastností další informace týkající se konkrétního výrobku (věc C-30/15 P).
- [31] V případě tvaru výrobku, který je všeobecně znám proto, že je empirickou odpovědí na teoretický problém v jednom z vědních oborů, může být při určování vlastností označení nutné posuzovat znalosti, které má o výrobku relevantní veřejnost. Tuto možnost lze odůvodnit i skutečností, že grafické ztvárnění v tomto případě znázorňuje trojrozměrný útvar jen z jednoho pohledu, takže nelze vidět jeho celkový tvar. Rozšíření ochrany ochranné známky nabyté tímto způsobem by tedy bylo příliš dalekosáhlé, neboť by se vedle „Gömböcu“ vztahovala i na výrobky, které by z některého profilu vypadaly jednoduše stejně nebo obdobně jako předmět graficky znázorněný na tištěném snímku.
- [32] Předmětem této otázky je, zda
- a) v případě označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku, lze otázku, zda je tvar nezbytný pro dosažení sledovaného technického výsledku, zkoumat jen na základě vlastností, které lze určit na základě grafického ztvárnění obsaženého v rejstříku, nebo zda

b) v případě, kdy na základě grafického ztvárnění nelze určit sledovaný technický výsledek, ale relevantní veřejnost ví, že k dosažení tohoto výsledku je nezbytný znázorněný tvar spolu s další vlastností, která graficky znázorněna není (a sice charakteristika struktury materiálu), lze při posuzování důvodů pro zamítnutí zápisu zohlednit i toto vnímání ze strany spotřebitelů.

Ke druhé předběžné otázce

- [33] V případě dekoračních předmětů náležejících do tříd 14 a 21 prvostupňový soud na základě znalostí, které má o výrobku relevantní veřejnost, rozhodl, že výrobku dává podstatnou hodnotu matematický objev, který poskytuje odpověď na otázky historie vědy, a že se výrobek znázorněný v označení stal hmatatelným symbolem tohoto objevu.
- [34] Předmětem otázky je – rovněž ve vztahu k výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) [bodu iii)] směrnice – objasnit, zda lze při posuzování důvodu pro zamítnutí zápisu zohlednit znalost, kterou má o graficky znázorněném výrobku kupující. Jinými slovy, zda lze uplatnit důvod pro zamítnutí zápisu v případě, kdy je označení tvořeno výlučně tvarem výrobku a kdy je určení, zda tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, možné jen na základě znalostí, které má relevantní veřejnost.

K třetí předběžné otázce

- [35] K písmenu a):

Všechny formy ochrany průmyslového vlastnictví se vzájemně a užitečně doplňují a témuž výrobku mohou také svědčit zároveň různé druhy ochrany. Jak ovšem ve svých rozhodnutích uvedl Soudní dvůr, účelem zápisu jako ochranné známky nemůže být přiznat jejímu majiteli výlučné a časově neomezené právo a zabránit tak zániku časově omezeného monopolu přiznávaného patenty, užitnými vzory či (průmyslovými) vzory.

Trojrozměrný útvar znázorněný sporným označením již požívá ochrany přiznávané (průmyslovým) vzorům. Tento druh ochrany lze poskytnout výrobkům, které vedle toho, že splňují další podmínky, mají individuální povahu. V případě dekoračních předmětů jedinečný tvar navržený jejich tvůrcem – jakožto estetická vlastnost – *a priori* dává výrobku podstatnou hodnotu.

Cílem otázky je objasnit, zda v případě výrobků, jejichž jediná funkce je dekorační (dekorační předměty), nemůže být tvar výrobku, který již požívá ochrany přiznávané (průmyslovým) vzorům na základě již konstatované individuální povahy, *a priori* zapsán jako ochranná známka.

- [36] K písmenu b):

V případě dekoračních předmětů je jedinou funkcí dekorativnost a tvar výrobku coby estetická vlastnost může sám o sobě dávat výrobku podstatnou hodnotu, která je pro kupujícího důvodem k jeho pořízení. Předmětem otázky je určit, zda lze dotčený důvod pro zamítnutí zápisu uplatnit ve vztahu k výrobku, jehož tvar odpovídá jen estetickému vzhledu a dekorační funkci, tedy zda je v souvislosti s dekoračními předměty nezbytně nutné zamítnout zápis trojrozměrných tvarů, o jejichž ochranu se žádá.

V Budapešti dne 6. února 2019

(omissis)

[podpisy]

PRACOVNÍ DOKUMENT