

Vec C-237/19

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

19. marec 2019

Vnútroštátny súd:

Kúria

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

6. február 2019

Žalobkyňa:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Žalovaný:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

PRACOVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie

Kúria (Najvyšší súd, Maďarsko)

ako odvolací súd

[*omissis*]

Žalobkyňa:

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

[*omissis*]

Predmet sporu:

Zmena rozhodnutia Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Národný úrad pre duševné vlastníctvo, Maďarsko; ďalej len „úrad“) o zamietnutí zápisu ochrannej známky.

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:

Žalobkyňa

[*omissis*]

Výroková časť

Kúria (Najvyšší súd, Maďarsko) predkladá Súdnemu dvoru Európskej únie tieto prejudiciálne otázky:

1. Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) [bod ii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk vykladať v tom zmysle, že v prípade označení tvorených výlučne z tvaru tovaru

a) možno len preskúmať, či je tvar nevyhnutný na dosiahnutie cieľného technického výsledku na základe grafického zobrazenia uvedeného v registri, alebo

b) možno tiež zohľadniť vnímanie príslušnou skupinou verejnosti?

Inými slovami, možno zohľadniť skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti vie, že tvar, ktorého zápis do registra sa žiada, je nevyhnutný na dosiahnutie cieľného technického výsledku?

2. Má sa článok 3 ods.1 písm.e) [bod iii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk vykladať v tom zmysle, že dôvod pre zamietnutie sa uplatňuje na také označenia tvorené výlučne z tvaru tovaru, v súvislosti s ktorými je možné určiť, či tvar dodáva tovaru podstatnú hodnotu vzhľadom na vnímanie alebo vedomosť, ktorú má kupujúci o graficky znázornenom tovare?

3. Má sa článok 3 ods.1 písm.e) [bod iii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk vykladať v tom zmysle, že dôvod pre zamietnutie sa uplatňuje na označenia tvorené výlučne z tvaru,

a) ktorý vzhľadom na svoj osobitný charakter už požíva ochranu poskytnutú dizajnom, alebo

b) ktorého estetický vzhľad sám osebe dodáva tovaru určitú hodnotu?

[omissis] [procesné prvky vnútroštátneho práva]

Odôvodnenie

Predmet sporu a relevantné skutkové okolnosti

- [1] Žalobkyňa požiadala 5. februára 2015 o zápis trojrozmerného označenia ako ochrannej známky pre tieto výrobky: „dekoratívne predmety“ patriace do triedy 14, „dekoratívne predmety zo skla a keramiky“ patriace do triedy 21, a „hračky“ patriace do triedy 28.



- [2] Úrad vo svojom rozhodnutí zamietol zápis ochrannej známky na základe § 2 ods. 2 písm. b) druhej a tretej zarážky a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zákon č. XI z roku 1997 o ochrane ochranných známk a zemepisných označení; ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Podľa odôvodnenia uvedeného rozhodnutia predstavuje označenie, ktorého zápis do registra sa žiada, homogénne teleso tvorené z dvoch symetrických rovín, ktoré sú na seba kolmé, siedmich plochých strán a hrán, ktoré oddelujú tieto strany. Tento formálny dizajn predstavuje výrobok žalobkyne „Gömböc“, čo je konvexné a mono-monostatické teleso vyrobené z homogénneho materiálu, ktoré má len jeden stabilný a jeden nestabilný bod, to znamená celkom dva body rovnováhy a ktorého formálny dizajn spôsobuje, že sa teleso vždy vráti

do svojej rovnovážnej polohy. Charakteristiky a funkcia tohto formálneho dizajnu sa dostali do povedomia priemerného spotrebiteľa prostredníctvom webovej stránky o výrobku a jeho širokej propagácii v tlači. Toto povedomie by sa preto malo zohľadniť pri posudzovaní spôsobilosti ochrannej známky na zápis. Označenie, ktorého zápis do registra žiada, tak predstavuje trojrozmerné teleso, ktoré sa vzhľadom na svoj vonkajší dizajn a použitý homogénny materiál vždy vráti do svojej rovnovážnej polohy; celkový formálny dizajn telesa, ktorý tvorí označenie, slúži na dosiahnutie technického účelu, ktorý spočíva v tom, že sa teleso vždy vzpriami.

- [3] Úrad pri skúmaní dôvodu zamietnutia stanoveného v § 2 ods. 2 písm. b) druhej zarážke zákona o ochranných známkach¹ konštatoval, že celkový formálny dizajn trojrozmerného telesa mu umožňuje plniť funkciu hračky, ktorej cieľom je vrátiť sa vždy do svojej stabilnej rovnovážnej polohy. Dizajn všetkých prvkov označenia je určený výlučne na dosiahnutie cieľného technického výsledku, to znamená, že uvedené prvky plnia technickú funkciu. Pokiaľ ide o hračky triedy 28, informovaný a rozumne uvažujúci spotrebiteľ nevníma označenie, ktorého zápis do registra sa žiada, ako odkaz na obchodný pôvod výrobku, ale ako tvar, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku sledovaného telesom označeným „Gömböc“. Zápis trojrozmerného označenia by obmedzoval výber konkurentov pri uplatnení technického riešenia, čo postačuje na uplatnenie skúmaného dôvodu zamietnutia. Takto poskytnutá ochrana ochrannej známky by tiež neoprávnene vytvorila silné monopolné postavenie, keďže by bránila uvedeniu telies podobných tvarov na trh, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo zámény.
- [4] Pokiaľ ide o dekoratívne predmety triedy 14 a 21, prekážku zápisu do registra predstavuje § 2 ods. 2 písm. b) tretia zarážka zákona o ochranných známkach, podľa ktorého nebudú do registra zapísané označenia tvorené výlučne z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu. Trojrozmerný tvar označenia predstavuje atraktívny a výrazný dizajn, ktorý je základným prvkom uvádzania sporných výrobkov na trh. Spotrebiteľia kupujú dekoratívne predmety predovšetkým pre ich osobitný formálny dizajn. V zásade nie je možné vylúčiť zápis dekoratívnych predmetov s trojrozmerným dizajnom ako ochrannej známky, aj keď v prípade, že ich výrazný dizajn určuje formálny vzhľad, existujú dôvody na tvrdenie, že hodnota výrobku spočíva v uvedenom formálnom dizajne.

¹ [Pozn.: Znenie § 2 ods. 2 písm. b) druhej zarážky maďarského zákona o ochranných známkach je totožné s maďarským znením článku 3 ods. 1 písm. e) bodu ii) smernice 2008/95, ktorého výklad sa požaduje v prvej prejudiciálnej otázke. V obidvoch prípadoch sa stanovuje, že do registra nebudú zapísané označenia, ktoré sa skladajú výlučne z „tvar[u] tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie *cieľného* technického výsledku“. Španielske znenie článku 3 ods. 1 písm. e) bodu ii) smernice 2008/95 však používa (rovnako ako francúzske, anglické, nemecké, portugalské a talianske znenie) výraz „la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico“.]

- [5] Žalobkyňa vo svojom návrhu na zmenu vyzvala súd prvého stupňa, aby predložil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu uplatnených dôvodov zamietnutia. Pokiaľ ide o meritum veci, navrhovala zrušenie rozhodnutia a nariadenie úradu, aby pokračoval v konaní. Podľa názoru žalobkyne úrad nesprávne posúdil podmienky zápisu výrobku označeného „Gömböc“ a zohľadnil vlastnosti, ktoré nie sú viditeľné v zobrazení trojrozmerného označenia. V rámci preskúmania dôvodov zamietnutia možno preskúmať existenciu skutočnej príčinnej súvislosti medzi tvarom, ktorého zápis do registra sa žiada a funkčnosťou, ale nie vnímanie a dedukcie spotrebiteľov v tomto ohľade.
- [6] Vzhľadom na to, že návrh na zmenu položil zásadnú právnu otázku, úrad na základe § 77 ods. 1 zákona o ochranných známkach predložil vyjadrenie, v ktorom považoval návrh žalobkyne na začatie prejudiciálneho konania za opodstatnený.
- [7] Súd prvého stupňa vydal rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zmenu.
- [8] Pokiaľ ide o hračky patriace do zoznamu triedy 28, uvedený súd prvého stupňa pri skúmaní dôvodu zamietnutia stanoveného v § 2 ods. 2 písm. b) druhej zarážke zákona o ochranných známkach uviedol, že zobrazenie tvorené z jedinej perspektívy úplne neodhaľuje tvar telesa. Podľa vytlačeného obrázku priloženého k prihláške na zápis je označenie zobrazením trojrozmerného telesa znázorneného z jedinej perspektívy na realistickej čiernobielej fotografii. Obrys trojrozmerného označenia pripomína mitru a jeho povrch je tvorený tromi (alebo možno štyrmi) stranami, ktoré sú oddelené hranami a vrcholmi, bez vzorov alebo nápisov. Označenie znázorňuje tvar výrobku označeného „Gömböc“ z jedinej perspektívy. Úrad však nesprávne identifikoval predmet prihlášky s tvarom známeho výrobku. Teleso zobrazené na vytlačenej obrázku si vyžaduje širšiu ochranu, ktorá sa vzťahuje aj na osobitný prípad výrobku označeného „Gömböc“. Toto označenie však nie je charakterizované svojou materiálovou štruktúrou alebo homogenitou, keďže tieto charakteristiky nie sú vyjadrené graficky.
- [9] Súd prvého stupňa v odpovedi na otázky, ktoré žalobkyňa vo svojom návrhu navrhla položiť v rámci prejudiciálneho konania, uviedol nasledovné:
- [10] V súvislosti s hračkami by sa pri skúmaní cieľného technického výsledku nemal skúmať spôsob, akým príslušná skupina verejnosti vníma vzťah medzi tvarom výrobku a uvedeným výsledkom, ale či takýto vzťah objektívne existuje. V tomto konkrétnom prípade je technickým výsledkom sledovaným tvarom výrobku návrat do jedinej stabilnej polohy (vyrovnanie). V tomto ohľade by sa výsledok preskúmania vzťahu medzi technickým výsledkom a tvarom nemal posudzovať ako hodnotiaci názor verejnosti, ale ako technická skutočnosť. Dôvod zamietnutia zápisu sa môže uplatniť rovnako aj v prípade, ak sa želaný technický výsledok môže dosiahnuť aj iným tvarom. Charakteristika týkajúca sa materiálovej štruktúry nie je súčasťou označenia, ktorého zápis do registra sa žiada vzhľadom na to, že nie je graficky znázornená. Na druhej strane, uplatnenie sporného dôvodu zamietnutia nepodlieha tomu, aby tvar, ktorý sa považuje za nevyhnutný,

musel byť tiež dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku. Tento cielený technický výsledok je zaručený spoločne materiálom a jeho tvarom. Udržaním nezmeneného tvaru možno zmeniť materiál akéhokoľvek výrobku tak, aby už nemohlo dôjsť k cielenému technickému výsledku. Z tohto dôvodu všeobecne platí, že tvar výrobku je nevyhnutnou, ale nie dostatočnou podmienkou na dosiahnutie uvedeného výsledku, pretože na tento účel sa musí tiež zvoliť vhodný materiál. Ak by preto bolo možné na účely uplatnenia sporného dôvodu zamietnutia posúdiť vlastnosti týkajúce sa materiálovej štruktúry výrobku, uvedený dôvod zamietnutia by bol irelevantný.

- [11] Súd prvého stupňa sa v súvislosti s dekoratívnymi predmetmi nestotožnil s názorom úradu, podľa ktorého estetické charakteristiky dodávajú podstatnú hodnotu tvaru sporného označenia. Podľa súdu prvého stupňa sa hodnota „Gömböc“ na jednej strane zakladá na skutočnosti, že ide o prvý zo série hmotných a hmatateľných telies, ktoré sú súčasne konvexné, homogénne a mono-monostatické; na druhej strane, hodnota výrobku je daná skutočnosťou, že poskytuje empirickú odpoveď na vedecké otázky v oblasti matematiky. Charakteristický a jedinečný tvar „Gömböc“ stelesňuje tieto hodnoty bez ohľadu na posúdenie tvaru z estetického hľadiska. Verejnosť nehľadá vo výrobku krásny dizajnový predmet, ale hmatateľné vyjadrenie matematiky, čo je dôvodom, pre ktorý ho chce vlastniť ako dekoratívny predmet.
- [12] Súd druhého stupňa, ktorý rozhodoval o odvolaní podanom žalobkyňou, potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa.
- [13] Podľa súdu druhého stupňa neexistovali dôvody preskúmať v súlade s ďalšími dôvodmi zamietnutia, či možno zapísať prihlasovanú ochrannú známku pre uvedené výrobky. Z vytlačeného obrázku, ktorý je pripojený k prihláške na zápis vyplýva, že požadovaná ochrana sa vzťahuje na trojrozmerné označenie. Ilustrácia zobrazuje teleso z jedinej perspektívy; z tohto uhla možno rozlíšiť predmet, ktorého tvar je ohraničený tromi (alebo možno štyrmi) plochými stranami, ktoré sú oddelené hranami a vrcholmi. Spôsob zobrazenia neposkytuje žiadne informácie o zložení častí telesa, ktoré nie sú na ilustrácii viditeľné, a rovnako nemožno jednoznačne určiť, či je trojrozmerné teleso symetrické alebo asymetrické. V tejto situácii nemožno zistiť vzťah medzi výrobkom žalobkyne známym ako „Gömböc“ a označením, a rovnako nemožno zohľadniť charakteristiku týkajúcu sa skutočnosti, že sa výrobok vzpriami. V každom prípade má teleso homogénnej materiálovej štruktúry, ktoré bolo výsledkom matematických výpočtov a experimentov, schopnosť vrátiť sa do stavu rovnováhy, avšak materiálová štruktúra nie je graficky znázornená na vytlačennom obrázku.
- [14] Spôsob, akým je sporné označenie znázornené, nijakým spôsobom nenaznačuje, že telesu možno priradiť nejakú funkčnosť, ani ju nemožno odvodiť zo zoznamu výrobkov. Žalobkyňa neobmedzila uvedený zoznam na hračky patriace do triedy 28, takže nemožno vedieť, akú funkciu má daný tvar spĺňať. V tomto konkrétnom prípade ani vytlačený obrázok, ani zoznam výrobkov neposkytujú informácie

o tom, ako sa možno hrať s hračkou, ktorej tvar sa má zapísať alebo o tom, ako možno hračku použiť na hranie. Na druhej strane, dekoratívne predmety patriace do tried 14 a 21 zo svojej podstaty nesledujú žiaden technický výsledok, keďže slúžia len na skrášenie prostredia, čím je ich užitočnosť znížená.

- [15] Súd druhého stupňa sa pri zohľadnení vyššie uvedených skutočností domnieva, že pokiaľ ide o dôvod zamietnutia, na základe ktorého sa zamietajú zápisy týchto označení tvorených výlučne z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu, požiadavky na zápis do registra sa majú skúmať jednotne pre celý zoznam výrobkov. Vzhľadom na to, že trojrozmernému telesu znázornenému na vytlačenej obrázku nemožno priradiť žiadnu skrytú technickú vlastnosť a výrobok označený „Gömböc“ nemožno stotožniť s uvedeným telesom, nemožno hodnotiť jeho význam pre históriu vedy. Osobitný formálny dizajn trojrozmerného telesa, ktoré je nezvyčajne elegantné a hypnotické, dodáva hodnotu produktu. Možno teda povedať, že tvar dodáva tovaru podstatnú hodnotu, preto by sa mal zápis uvedeného trojrozmerného označenia do registra zamietnuť. Výhradnosť priznaná ochranou dizajnom, ktorá bola získaná pre vonkajší vzhľad, nemôže byť vzhľadom na osobitný charakter chránená inou formou ochrany. Cieľ všeobecného záujmu sledovaný dôvodom zamietnutia sa dosiahne vtedy, ak zo zápisu ochranných známkov do registra budú vylúčené označenia, ktoré majú vlastnosti, ktoré zvyčajne zodpovedajú inej forme ochrany.
- [16] Žalobkyňa podala kasačný opravný prostriedok proti konečnému rozhodnutiu, v ktorom opätovne žiadala o začatie prejudiciálneho konania pred Súdny dvorom. Ako žalobkyňa uvádza vo svojom kasačnom opravnom prostriedku, súd druhého stupňa pri skúmaní dôvodu zamietnutia stanoveného v § 2 ods. 2 písm. b) tretej zarážke zákona o ochranných známkach v súvislosti s hračkami porušil základnú procesnú požiadavku. Cieľom konania pred úradom, pokiaľ ide o hračky, nebolo skúmať, či tvar dodáva tovaru podstatnú hodnotu, takže sa úrad nemohol vyjadriť k tomuto dôvodu zamietnutia. Z odôvodnenia súdu druhého stupňa, podľa ktorého verejnosť kupuje dekoratívny predmet pre jeho vonkajší vzhľad, čo samo osebe postačuje na uplatnenie dôvodu zamietnutia, vyplýva, že tvar dekoratívnych predmetov je *a priori* vylúčený zo zápisu ako ochranná známka. Na rozdiel od judikatúry Súdneho dvora, súd druhého stupňa nepreskúmal existenciu dôvodov zamietnutia pre každý výrobok zo zoznamu a v súlade s uplatnenými kritériami, a jeho tvrdenia sa nezakladali na dôkazoch, ale na predpokladoch. Význam „Gömböc“ ako predmetu nie je určený jeho umeleckou funkciou, ale vedeckými a matematickými kritériami. Trojrozmerný tvar, ktorého zápis do registra sa žiada, preto nie je to, čo robí výnimočnou hračkou. Verejnosť ju nekupuje pre jej vonkajší vzhľad, ale preto, že chce mať symbol jedného z najväčších matematických objavov našej doby. Pokiaľ ide o dekoratívne predmety, v tomto konkrétnom prípade to nie je tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu, ale matematický objav, ktorý sa stal symbolom. Pokiaľ ide o hračky a dekoratívne predmety, tvar, ktorého zápis do registra sa žiada preto nedodáva výrobku podstatnú hodnotu. Súd druhého stupňa, ktorý sa odvoláva na verejný záujem, kategoricky odmieta zápis tvarov chránených dizajnom ako ochranné známky, hoci neexistuje právny základ na vylúčenie súbežnej ochrany.

Príslušná vnútroštátna právna úprava

[17] Zákon č. XI z roku 1997 o ochrane ochranných známkov a zemepisných označení (zákon o ochranných známkach) v znení platnom v čase podania prihlášky ochrannej známky (5. február 2015).

[18] § 1 zákona o ochranných známkach stanovuje nasledovné:

„1. Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby od iných tovarov alebo služieb.

2. Ochranná známka sa môže skladať najmä z nasledovných označení:

...

d) plochých alebo trojrozmerných telies vrátane tvaru tovaru alebo jeho obalu.“

[19] § 2 zákona o ochranných známkach:

„1. Do registra nebudú zapísané označenia, ktoré nie sú v súlade s § 1.

2. Do registra nebudú zapísané:

...

b) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

– tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo

– tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieleného technického výsledku, alebo

– tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu.“

[20] Prebratie práva Únie.

§ 122 zákona o ochranných známkach:

„1. Týmto zákonom sa do maďarského právneho poriadku preberajú nasledujúce právne akty Únie:

a) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva.

b) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov.“

Judikatura Súdneho dvora Európskej únie

- [21] Podľa rozsudku vo veci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S a i. je bezprostredným cieľom zákazu zápisu čisto funkčných tvarov alebo tvarov, ktoré dávajú tovaru podstatnú hodnotu, stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. e) [body ii) a iii)] smernice, vyhnúť sa tomu, aby výlučné a trvalé právo, ktoré priznáva ochranná známka, mohlo slúžiť na udržanie – bez časového obmedzenia – iných práv, ktoré chcel normotvorca Únie podriaďiť premlčacím dobám (body 19 a 31).
- [22] Súdny dvor vo veci C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd. konštatoval, že princíp dôvodov zamietnutia zápisu stanovených v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice spočíva v snahe zabrániť tomu, aby ochrana vyplývajúca z právnej úpravy ochranných známkov nevedla k monopolnému postaveniu majiteľa ochrannej známky v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami výrobku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať aj pri výrobkoch konkurenčných podnikov. Cieľom je teda zabrániť rozšíreniu ochrany vyplývajúcej z právnej úpravy ochrannej známky na iné označenia ako tie, ktoré sú spôsobilé odlišiť výrobok alebo službu jedného podniku od výrobkov a služieb jeho konkurentov, tak aby nevznikla prekážka pre konkurentov ponúkať výrobky obsahujúce tie isté technické riešenia a úžitkové vlastnosti ako výrobky majiteľa ochrannej známky (bod 78). Pokiaľ ide o označenia tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického riešenia treba povedať, že toto ustanovenie smeruje k tomu, aby bol zamietnutý zápis tvarov, ktorých základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou, tak, aby sa výlučnosť vyplývajúca z právnej úpravy ochrannej známky nestala prekážkou možnosti konkurentov ponúknuť výrobok obsahujúci túto funkciu, alebo slobody voľby medzi technickými riešeniami, ktoré chcú prijať, aby začlenili túto funkciu do svojho výrobku (bod 79). Tento dôvod zamietnutia zápisu odráža tiež legitímny cieľ nedovoliť jednotlivcom používať zápis ochrannej známky na dosiahnutie alebo udržanie výlučných práv týkajúcich sa technických riešení (bod 82). Existencia tohto dôvodu zamietnutia zápisu predstavuje prekážku zápisu, aj keď sa dotknutý technický výsledok dá dosiahnuť iným tvarom (bod 83).
- [23] Podľa rozsudku vo veci C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, ak je zápis ochrannej známky požadovaný pre rozličné výrobky alebo služby, príslušný orgán musí overiť, či ochranná známka nepatrí pod žiadny z dôvodov zamietnutia uvedený v článku 3 ods. 1 smernice vo vzťahu ku každému z výrobkov alebo služieb a môže dospieť k rôznym záverom podľa posudzovaných výrobkov alebo služieb (bod 32). Súdny dvor tiež poskytol usmernenie v iných veciach v tom zmysle, že tri dôvody zamietnutia zápisu stanovené v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice sú samostatné a každý z týchto dôvodov treba uplatniť nezávisle od ostatných dôvodov, a v tom zmysle, že ak je splnená iba jedna z podmienok, označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru alebo z grafického vyjadrenia tohto tvaru, nemôže byť zapísané ako ochranná známka (rozsudok vo veci C-205/13, Hauck GmbH & Co.

KG/Stokke A/S a i., body 39 a 40, a rozsudok vydaný v spojených veciach C-53/01 a C-55/01, Linde, Winward, Rado, bod 44).

- [24] Súdny dvor vo veci C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO a i. zrušil rozsudok Všeobecného súdu z dôvodu, že nesprávne uplatnil dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 40/94, ktoré zodpovedajú dôvodom zamietnutia uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice. Podľa uvedeného rozsudku je predmetné označenie tvorené tvarom skutočného výrobku a nie abstraktným tvarom, takže technická funkcia dotknutého konkrétneho výrobku mala byť definovaná a zohľadnená pri posúdení funkčnosti základných vlastností tohto označenia (bod 47). Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v preskúmaní funkčných vlastností označenia môže príslušný orgán vykonať hĺbkovú analýzu, v rámci ktorej sa zohľadnia okrem grafického zobrazenia a prípadných opisov podaných pri doručení prihlášky aj dôležité prvky na riadnu identifikáciu základných vlastností uvedeného označenia (bod 49). V iných veciach (C-299/99 a C-337/12 P až C-340/12 P) príslušné orgány rovnako neboli schopné vykonať preskúmanie dotknutého tvaru iba na základe jeho grafického zobrazenia, bez odvolania sa na dodatočné informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku (bod 50).
- [25] Súdny dvor vo veciach C-337/12 P až C-340/12 P, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry pri zrušení rozsudku Všeobecného súdu odmietol tvrdenie, podľa ktorého sa analýza funkčných vlastností musí obmedzovať iba na jeho grafické zobrazenie, ktoré bolo prihlásené, a nemožno brať do úvahy tvar tovaru, ktorý sa skutočne uvádza na trh (body 52 a 61).
- [26] Podľa rozsudku C-205/13, článok 3 ods. 1 písm. e) smernice, na rozdiel od článku 3 ods. 1 písm. b), neukladá povinnosť povinného zohľadnenia vnímania cieľovou skupinou verejnosti (bod 33). Predpokladané vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom nie je rozhodujúcim prvkom v rámci uplatnenia dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) [bod iii)] smernice, môže však pri identifikácii podstatných vlastností označenia predstavovať užitočné kritérium posúdenia (bod 34 a vec C-48/09, Lego Juris A/S/ÚHVT, bod 76). Možno tak zohľadniť ďalšie prvky posúdenia, ako napríklad povahu dotknutej kategórie výrobkov, umeleckú hodnotu predmetného tvaru, špecifickosť tohto tvaru v porovnaní s inými tvarmi, ktoré sa všeobecne používajú na danom trhu, značný cenový rozdiel vo vzťahu k podobným výrobkom alebo zavedenie reklamnej stratégie, ktorá dáva do pozornosti najmä estetické vlastnosti predmetného výrobku (bod 35).

O potrebe položiť prejudiciálne otázky

- [27] Pokiaľ ide o sporné dôvody zamietnutia týkajúce sa najmä trojrozmerných tvarov, judikatúra Súdneho dvora v súčasnosti ešte nie je tak rozvinutá alebo úplná, aby sa zabránilo tomu, aby napriek poznaniu judikatúry vznikli otázky právneho

výkladu, ktoré si vyžadujú ďalšie vysvetlenia. Pochybnosti, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní práva sú nasledovné:

- existuje pri uplatnení dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. e) [bode ii)] smernice povinnosť obmedziť sa výlučne na informácie uvedené v grafickom zobrazení alebo sa majú/môžu zohľadniť aj ďalšie informácie?
- aký význam by sa pri uplatnení dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. e), konkrétne [bodoch ii) a iii)] smernice, v prípade označenia tvoreného výlučne z tvaru konkrétneho tovaru, mal pripisovať vnímaniu príslušnej skupiny verejnosti a informáciám, ktoré má táto skupina verejnosti k dispozícii?
- aký význam by sa pri uplatnení dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. e) [bode iii)] smernice mal pripisovať existujúcej súbežnej ochrane a povahe tovaru, ktorý charakterizuje jeho tvar?

Položené prejudiciálne otázky predstavujú totiž problém pri uplatňovaní práva a Súdny dvorom neboli zatiaľ úplným a vyčerpávajúcim spôsobom zodpovedané v jeho usmerneniach.

O prvej prejudiciálnej otázke

- [28] Trojrozmerné označenie, ktorého zápis do registra sa žiada pre hračky patriace do triedy 28, je realistický fotografický obrázok výrobku známeho ako „Gömböc“. Výrobok je konvexné, homogénne a mono-monostatické teleso, ktoré má celkom dva body rovnováhy, z toho jeden stabilný a jeden nestabilný bod. Formálny dizajn telesa a vlastnosť týkajúca sa materiálovej štruktúry (zloženej z homogénneho materiálu) zabezpečujú, že sa teleso vždy nachádza v rovnovážnej polohe a že sa vzpriami. Cieleny technický výsledok spočíva v schopnosti trojrozmerného telesa vrátiť sa späť do rovnovážnej polohy. Graficky znázornený výrobok preto pozostáva výlučne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieľného technického výsledku. Tento technický výsledok však nemožno určiť z grafického zobrazenia tvaru výrobku, ktorý sa nachádza na vytlačenej obrázku priloženom k prihláške na zápis ochrannej známky.
- [29] V označení možno rozpoznať výrobok žalobkyne označený „Gömböc“. Podľa pôvodného vyhlásenia žalobkyne bolo cieľom získať ochranu pre tvar výrobku. Niekoľko publikácií rozšírilo vytvorenie výrobku „Gömböc“, ktorý získal veľkú pozornosť tlače a nachádza sa tiež na webovej stránke, ktorá poskytuje informácie adresované výlučne verejnosti (www.gomboc.eu). Príslušná skupina verejnosti (ktorá sa zaujíma o výrobok) preto vie, že osobitný formálny dizajn a homogénna materiállová štruktúra výrobku Gömböc zaručujú, že sa predmet nachádza vždy v stave rovnováhy. Úrad na účely posúdenia funkcie považoval zohľadnenie takto získaných poznatkov za opodstatnené. Súd prvého stupňa sa domnieval, že podľa grafického zobrazenia označenia možno cieľný technický výsledok určiť

prostredníctvom tvaru bez ohľadu na to, že tvar sám osebe nepostačuje na dosiahnutie uvedeného výsledku, pretože na tento účel je tiež potrebná iná vlastnosť, ktorá sa nenachádza v grafickom zobrazení. Podľa reštriktívneho výkladu súdu druhého stupňa sa však musí a môže vychádzať len z grafického zobrazenia; v tomto konkrétnom prípade, ak vychádzame z toho, ako je výrobok zobrazený a z jeho realistického fotografického obrázku, ktorý výrobok zobrazuje len z jedinej perspektívy nie je možné určiť funkciu, ktorá predstavuje charakteristickú vlastnosť zobrazeného predmetu, to znamená, že sa vždy vzpriami, takže nemožno preskúmať cielený technický výsledok.

- [30] Podľa judikatúry Súdneho dvora, pri uplatnení článku 3 ods. 1 písm. e) smernice nemusí byť predpokladané vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom povinne zohľadnené, avšak môže predstavovať užitočné kritérium posúdenia (C-205/13, body 33 a 34). Na druhej strane, v prípade označenia tvoreného tvarom skutočného výrobku, kedy nie je možné vykonať preskúmanie dotknutého tvaru iba na základe jeho grafického zobrazenia sa na účely preskúmania funkčných vlastností považuje za odôvodnené odvolať sa na dodatočné informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku (C-30/15 P).
- [31] V prípade tvaru výrobku, ktorý získal rozšírené dobré meno z dôvodu, že je empirickou odpoveďou na teoretický problém nastolený vo vednom odbore, môže byť pri určovaní charakteristík označenia potrebné posúdiť poznatky, ktoré má príslušná skupina verejnosti o výrobku. Túto možnosť možno tiež odôvodniť skutočnosťou, že v tomto prípade zobrazuje grafické znázornenie len trojrozmerný tvar z jednej perspektívy, takže nemožno vidieť jeho celkový formálny dizajn. Takto získané rozšírenie ochrany ochrannej známky by bolo preto príliš široké, keďže okrem výrobku „Gömböc“ by sa ochrana rozšírila aj na tie výrobky, ktoré by mali len jeden z jeho profilov zhodný alebo podobný predmetu, ktorý je graficky znázornený na vytlačenej obrázku.
- [32] Predmet tejto prejudiciálnej otázky spočíva v tom, či
- a) v prípade označenia tvoreného výlučne z tvaru tovaru možno otázku, či je na dosiahnutie cieleného technického výsledku nevyhnutný tvar, preskúmať len na základe charakteristík, ktoré možno určiť z grafického zobrazenia uvedeného v registri, alebo či
 - b) v prípade, že cielený technický výsledok nie je možné určiť z grafického zobrazenia, ale príslušná skupina verejnosti vie, že na dosiahnutie uvedeného výsledku je nevyhnutný zobrazený tvar spolu s inou vlastnosťou, ktorá nie je graficky znázornená (charakteristika týkajúca sa materiálovej štruktúry), možno toto vnímanie spotrebiteľov zohľadniť pri skúmaní dôvodu zamietnutia.

O druhej prejudiciálnej otázke

- [33] V prípade dekoratívnych predmetov patriacich do tried 14 a 21 súd prvého stupňa na základe poznatkov príslušnej skupiny verejnosti o výrobku konštatoval, že

matematický objav prostredníctvom ktorého sú zodpovedané otázky z histórie vedy dodáva výrobku podstatnú hodnotu, a že výrobok zobrazený v označení sa stal hmatateľným symbolom uvedeného objavu.

- [34] Cieľom prejudiciálnej otázky je aj pokiaľ ide o výklad článku 3 ods. 1 písm. e) [bodu iii)] smernice objasniť, či sa má pri skúmaní uplatnenia dôvodu zamietnutia zohľadniť vedomosť, ktorú má kupujúci o graficky znázornenom tovare. To znamená, či sa môže v prípade, ak je označenie tvorené výlučne z tvaru tovaru uplatniť dôvod zamietnutia, ak je možné len určiť, či tvar dodáva tovaru podstatnú hodnotu na základe poznatkov príslušnej skupiny verejnosti.

O tretej prejudiciálnej otázke

- [35] S ohľadom na bod a):

Všetky formy ochrany priemyselného vlastníctva sa navzájom užitočne dopĺňajú a na ten istý výrobok sa môžu súčasne vzťahovať rôzne druhy ochrany. Ako však uviedol Súdny dvor vo svojich rozhodnutiach, účelom zápisu ochrannej známky do registra nemôže byť poskytnutie časovo neobmedzeného výlučného práva majiteľovi, ktoré by umožnilo obchádzať zánik časovo obmedzeného monopolného postavenia priznaného patentmi, úžitkovými vzormi alebo dizajnom.

Trojrozmerný tvar znázornený sporným označením už požíva ochranu poskytnutú dizajnom. Tento druh ochrany možno poskytnúť výrobkom, ktoré okrem splnenia iných požiadaviek majú osobitný charakter. V prípade dekoratívnych predmetov tento osobitný tvar vytvorený činnosťou ich tvorcu, ako estetická charakteristika, *a priori* dodáva výrobku podstatnú hodnotu.

Cieľom prejudiciálnej otázky je objasniť, či v prípade výrobkov, ktorých jedinou funkciou je dekoratívna funkcia (dekoratívne predmety), nemožno *a priori* zapísať ako ochrannú známku tvar výrobku, ktorý už požíva ochranu poskytnutú dizajnom na základe osobitného charakteru, ktorý už bol priznaný.

- [36] S ohľadom na bod b):

V prípade dekoratívnych predmetov je ich jedinou funkciou dekoratívna funkcia; tvar výrobku, ako estetická charakteristika, môže sám osebe dodať výrobku podstatnú hodnotu, ktorá je dôvodom, pre ktorý kupujúci výrobok kupuje. Cieľom otázky je určiť, či možno predmetný dôvod zamietnutia uplatniť vo vzťahu k výrobku, ktorého tvar zodpovedá výlučne estetickému vzhľadu a dekoratívnej funkcii; to znamená, či sa musí vo vzťahu k dekoratívnym predmetom nevyhnutne zamietnuť zápis trojrozmerných tvarov, ktorých ochrana sa žiada.

V Budapešti, 6. február 2019

[omissis]

[podpisy]

PRACOVNÝ DOKUMENT