



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-450/09

Simba Toys GmbH & Co. KG

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Trojrozměrná ochranná známka Společenství — Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu — Absolutní důvody pro zamítnutí — Článek 76 odst. 1 první věta nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009] — Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení č. 207/2009] — Neexistence označení tvořeného výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu — Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009] — Rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009] — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009) — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 25. listopadu 2014

- Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku — Pojem — Výklad s ohledem na s ním související obecný zájem*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]
- Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku — Určení základních vlastností trojrozměrného označení*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]
- Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku — Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]
- Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Označení tvořená výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu — Podmínky*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii)]

5. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost — Trojrozměrné ochranné známky tvořené tvarem výrobku — Rozlišovací způsobilost — Kritéria posouzení*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

6. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost — Trojrozměrné ochranné známky tvořené tvarem výrobku — Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

7. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku — Kritéria*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. c)]

8. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Absolutní důvody pro zamítnutí — Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku — Trojrozměrná ochranná známka — Kostka se stranami majícími mřížkovou strukturu*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. c)]

9. *Ochranná známka Společenství — Procesní ustanovení — Odůvodnění rozhodnutí — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009 — Stejný dosah jako u článku 253 ES*

(Článek 253 ES; nařízení Rady č. 207/2009, čl. 75 první věta)

1. Každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v závislosti na obecném zájmu, na němž stojí tento důvod. Obecným zájmem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) tohoto nařízení, je zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku.

Pravidla stanovená zákonodárcem odrážejí v tomto ohledu vyvážení dvou hledisek, z nichž každé může přispívat k vytvoření systému zdravé a poctivé hospodářské soutěže.

Na jedné straně vložení zákazu zapsat jako ochrannou známku jakékoliv označení, které je tvořeno tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, do čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 zajišťuje, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachování bez časového omezení výlučných práv k technickým řešením.

Jestliže totiž tvar výrobku zahrnuje pouze technické řešení vypracované výrobcem tohoto výrobku a patentované na jeho žádost, ochrana tohoto tvaru jako ochranné známky po ukončení platnosti patentu by značně a trvale snížila možnost ostatních podniků využívat uvedené technické řešení. Přitom v takovém systému práv duševního vlastnictví, jaký se vyvinul v Evropské unii, mohou být technická řešení chráněna pouze po omezenou dobu, tak aby následně mohla být volně využívána všemi hospodářskými subjekty.

Mimoto zápis výlučně funkčního tvaru výrobku jako ochranné známky umožňuje majiteli ochranné známky zakázat ostatním podnikům nejen užívání téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných.

Na druhé straně omezením důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku zákonodárce náležitě zohlednil, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ uvedené ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení, a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky.

(viz body 32–37)

2. Správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce dotčeného trojrozměrného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti. Výraz „základní vlastnosti“ musí být chápán jako týkající se nejdůležitějších prvků označení.

Určení uvedených základních vlastností musí být prováděno v každém jednotlivém případě, aniž existuje obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat. Při zjišťování základních vlastností označení může příslušný orgán mimoto vycházet buď přímo z celkového dojmu, kterým toto označení působí, nebo nejprve provést postupné přezkoumání každého prvku tvořícího toto označení.

Konkrétně může být určení základních vlastností označení pro účely případného uplatnění důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 v některých případech, a zejména s ohledem na stupeň jeho obtížnosti, uskutečněno prostou analýzou vzhledu uvedeného označení, nebo může být naopak založeno na důkladnějším přezkumu, v rámci kterého jsou zohledňovány takové prvky užitečné pro posouzení, jakými jsou průzkumy a posudky nebo údaje týkající se práv duševního vlastnictví dříve přiznaných v souvislosti s dotyčným výrobkem.

Jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, je dále třeba, aby Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ověřil, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 nelze totiž použít tehdy, pokud se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jakým je například ozdobný nebo fantazijní prvek. V tomto případě mají konkurenční podniky snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům, takže neexistuje nebezpečí, že dostupnost technického řešení bude narušena. Dané technické řešení může být v takovém případě bez problémů včleněno konkurenty majitele ochranné známky do tvarů výrobku, které nemají tentýž nefunkční prvek, jaký je obsažený ve tvaru výrobku uvedeného majitele, a které tedy s ním nejsou totožné ani jemu podobné.

(viz body 38–41)

3. Viz znění rozhodnutí.

(viz body 44–77)

4. Podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se „d]o rejstříku [...] nezapišou [...] označení, která jsou tvořena výlučně [...] tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu“. Aby tento důvod pro zamítnutí mohl být přijat, je třeba, aby dotyčné označení bylo tvořeno výlučně tvarem a estetické charakteristické rysy tohoto tvaru, a sice jeho vnější vzhled, ve značné míře určovaly volbu spotřebitele, a tudíž obchodní hodnotu dotčeného výrobku. Pokud tak tvar

dává dotčenému výrobku podstatnou hodnotu, je irelevantní, že jiné charakteristické rysy tohoto výrobku, jako jsou jeho technické vlastnosti, mohou dotčenému výrobku rovněž propůjčovat významnou hodnotu.

(viz body 86, 87)

5. Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“. Rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který byl zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků. Tato rozlišovací způsobilost musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k vnímání relevantní veřejnosti.

Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku nejsou odlišná od kritérií použitelných na ostatní druhy ochranných známek.

Nicméně v rámci použití těchto kritérií není vnímání ze strany relevantní veřejnosti nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní nebo obrazové ochranné známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobku, který označuje. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o takovou trojrozměrnou ochrannou známku než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky.

Mimoto čím více se tvar, jehož zápis jako ochranná známka byl požadován, přibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru dotčeného výrobku, tím je pravděpodobnější, že uvedený tvar postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Za těchto podmínek pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí platných v daném odvětví, a v důsledku toho plní svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného ustanovení.

Konečně je pro posouzení, zda tvar skládající se z několika částí může být relevantní veřejností vnímán jako označení původu, třeba analyzovat celkový dojem vyvolaný tímto spojením, což není neslučitelné s postupným přezkoumáním jednotlivých prvků vzhledu použitých pro tuto ochrannou známku.

(viz body 92–94, 96–99)

6. Viz znění rozhodnutí.

(viz body 103, 104, 106–110)

7. Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství brání tomu, aby označení nebo údaje, kterých se týká, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky. Toto ustanovení sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být volně užívány všemi. Těmito označeními a údaji jsou pouze taková označení a údaje, jež mohou při běžném užívání z hlediska relevantní veřejnosti sloužit k označení výrobků nebo služeb, pro které byl zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich základních vlastností. Z toho plyne, že k tomu, aby označení spadalo pod zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotyčné veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností.

Konečně posouzení popisného charakteru označení může být provedeno pouze ve vztahu jednak k jeho chápání dotčenou veřejností a jednak k dotčeným výrobkům nebo službám. Popisný charakter ochranné známky se totiž posuzuje vzhledem k výrobkům a službám, pro něž byla ochranná známka zapsána, a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků a služeb.

(viz body 116–120)

8. Viz znění rozhodnutí.

(viz body 123–125)

9. Na základě čl. 75 první věty nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství musí být rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) odůvodněna. Tato povinnost má stejný dosah jako povinnost zakotvená článkem 253 ES.

Povinnost odůvodnit individuální rozhodnutí má dvojí cíl, jednak umožnit zúčastněné osobě, aby se mohla seznámit s důvody, které vedly k přijetí opatření, za účelem obrany svých práv, a jednak umožnit unijnímu soudu vykonávat svůj přezkum legality rozhodnutí.

Od odvolacích senátů nelze vyžadovat, aby poskytovaly vysvětlení, ve kterém by se vyčerpávajícím způsobem postupně zabývaly každým z argumentů uvedených účastníky před nimi probíhajícího sporu. Odůvodnění tedy může být i implicitní za předpokladu, že umožní dotčeným osobám seznámit se s důvody, proč odvolací senát rozhodnutí přijal, a příslušnému soudu disponovat poznatky, které jsou dostatečné k výkonu jeho přezkumu.

(viz body 135–137)