



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
MACIEJE SZPUNARA  
přednesené dne 22. června 2017<sup>1</sup>

**Věc C-163/16**

**Christian Louboutin,  
Christian Louboutin SAS  
proti  
Van Haren Schoenen BV**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rechtbank Den Haag (soud prvního stupně v Haagu, Nizozemsko)]

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Absolutní důvody pro zamítnutí či neplatnost – Důvody použitelné na označení tvořená tvarem výrobku – Článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) – Označení tvořené výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu – Oblast působnosti – Pojem ‚tvar‘ výrobku – Ochranná známka skládající se z červené barvy umístěné na podrážce boty na vysokém podpatku“

### Úvod

1. Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je pro Soudní dvůr příležitostí k upřesnění oblasti působnosti absolutních důvodů pro zamítnutí či neplatnost týkajících se tzv. „funkčních“ označení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95/ES<sup>2</sup>.
2. Uplatnění těchto důvodů je omezeno na označení tvořená výlučně „tvarem výrobku“. Bude tedy třeba tento pojem upřesnit ve vztahu k ochranné známce Beneluxu náležející francouzskému módnímu návrháři Christianu Louboutinovi, jež je tvořena červenou barvou umístěnou na podrážce boty na vysokém podpatku.
3. Tato žádost byla předložena v rámci řízení o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví vedeného mezi Ch. Louboutinem a společností Christian Louboutin SAS (dále jen společně „Louboutin“) a společností Van Haren Schoenen BV (dále jen „Van Haren“) ohledně uvádění bot s červenou podrážkou na trh posledně zmíněnou společností, kterým je údajně porušována ochranná známka Louboutin.

1 – Původní jazyk: francouzština.

2 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

## Právní rámec

### *Unijní právo*

4. Článek 3 směrnice 2008/95, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví:

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

[...]

e) označení, která jsou tvořena výlučně

- i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,
- ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,
- iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

[...]“

5. Směrnice 2008/95 bude nahrazena směrnicí (EU) 2015/2436<sup>3</sup>, jejíž mezní lhůta k provedení je stanovena na 14. ledna 2019. Článek 4 odst. 1 písm. e) bod iii) této směrnice se týká označení, která jsou tvořena výlučně „tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které dávají výrobku podstatnou hodnotu“<sup>4</sup>.

### *Úmluva států Beneluxu*

6. Právo ochranných známek se v Nizozemsku řídí Úmluvou států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory), podepsanou dne 25. února 2005 v Haagu Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím (dále jen „Úmluva států Beneluxu“).

7. Článek 2.1 Úmluvy států Beneluxu, nadepsaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku Beneluxu“, zejména stanoví, že „[j]ako ochranné známky však nelze zapsat označení, jež jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotné výrobku, dává výrobku podstatnou hodnotu nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

8. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že uvedená úmluva nebyla dosud pozměněna za účelem provedení směrnice 2015/2436.

### **Spor v původním řízení**

9. Christian Louboutin je návrhářem, který navrhuje především dámské boty na vysokém podpatku. Zvláštností těchto bot je vnější podrážka soustavně potahovaná červenou barvou.

3 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

4 – Totožné ustanovení je obsaženo v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

10. Dne 28. prosince 2009 podal Louboutin přihlášku ochranné známky, která byla dne 6. ledna 2010 zapsána pro výrobky náležející do třídy 25, a sice „obuv (s výjimkou ortopedické obuvi)“ jako ochranná známka Beneluxu č. 0874489 (dále jen „sporná ochranná známka“). Dne 10. dubna 2013 byl tento zápis upraven tak, že předmětné výrobky byly omezeny na „obuv na vysokém podpatku (s výjimkou ortopedické obuvi)“.

11. Tato ochranná známka je popsána jako tvořená „červenou barvou (Pantone 18 1663TP) umístěnou na podrážce boty, jak je znázorněna (obrys boty není součástí ochranné známky, ale jeho účelem je zvýraznit umístění ochranné známky)“. Ochranná známka je vyobrazena takto:



12. Společnost Van Haren provozuje v Nizozemsku maloobchodní prodejny obuvi. Během roku 2012 prodala společnost Van Haren dámskou obuv na vysokém podpatku, jejíž podrážka byla potažena červenou barvou.

13. Louboutin se obrátil na rechtbank Den Haag (soud prvního stupně v Haagu, Nizozemsko) s návrhem na určení, že se společnost Van Haren dopustila porušení práv z duševního vlastnictví, přičemž tomuto návrhu bylo vyhověno.

14. Společnost Van Haren podala na základě čl. 2.1 odst. 2 Úmluvy států Beneluxu proti tomuto rozsudku vydanému pro zmeškání opravný prostředek, přičemž se dovolávala neplatnosti sporné ochranné známky.

15. V předkládacím rozhodnutí rechtbank Den Haag (soud prvního stupně v Haagu) upřesnil, že se obrana společnosti Van Haren zakládá na tvrzení, že sporná ochranná známka je ve skutečnosti dvojrozměrná ochranná známka, v daném případě červená barva, která v případě umístění na podrážkách bot odpovídá tvaru uvedených bot a dává jim podstatnou hodnotu.

16. Předkládající soud má za to, že dotčená ochranná známka není prostou dvojrozměrnou ochrannou známkou, neboť je neoddělitelně spjata s podrážkou boty. Poukazuje na to, že je sice prokázáno, že sporná ochranná známka odpovídá části výrobku, nic to však nemění na tom, že není zjevné, že pojem „tvar“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95 je omezen pouze na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako jsou např. obrysy, rozměr a objem výrobku, s vyloučením barev.

17. V této souvislosti předkládající soud uvádí, že pokud by podle ustálené judikatury bylo shledáno, že pojem „tvar“ nezahrnuje barvy výrobku, důvody pro zamítnutí uvedené ve zmíněném čl. 3 odst. 1 písm. e) by se neuplatnily, takže někdo by mohl dosáhnout trvalé ochrany pro ochranné známky zahrnující barvu, která vyplývá z funkčnosti výrobku, např. reflexních bezpečnostních oděvů nebo též lahví v izolačním obalu.

## Předběžné otázky a řízení před Soudním dvorem

18. Za těchto podmínek se rechtbank Den Haag (soud prvního stupně v Haagu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je výraz ‚tvar‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice [2008/95] omezen na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako jsou jeho obrysy, rozměry nebo objem (s možným trojrozměrným vyjádřením), nebo zahrnuje toto ustanovení i další vlastnosti výrobku (jejichž trojrozměrné vyjádření není možné), jako například barvu?“

19. Předkládací rozhodnutí došlo kanceláři Soudního dvora dne 21. března 2016. Písemná vyjádření předložili účastníci původního řízení, německá, maďarská, portugalská a finská vláda, jakož i Evropská komise. Účastníci původního řízení, německá vláda a Komise se účastnili jednání, jež se konalo dne 6. dubna 2017.

## Analýza

### Úvodní poznámky

20. Právní úprava ochrany ochranných známek je na jedné straně nezbytným prvkem systému hospodářské soutěže, který má unijní právo zavést a udržovat. Na druhé straně přiznává zapsaná ochranná známka svému majiteli pro určité výrobky nebo služby výlučné právo, které mu umožňuje monopolizovat označení zapsané jako ochranná známka bez časového omezení<sup>5</sup>.

21. Tyto dvě úvahy si sice zpravidla vzájemně neodporují, jinak je tomu však v případě označení, která splývají se vzhledem výrobku. Zápis takového označení jako ochranné známky může totiž omezit možnost uvádět na trh konkurenční výrobky<sup>6</sup>.

22. Z tohoto předpokladu vychází zvláštní právní úprava obsažená v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, jež je použitelná na označení tvořená tvarem výrobku.

23. Podotýkám, že se tyto úvahy použijí *mutatis mutandis* i na ostatní označení, která znázorňují vzhled výrobku, pro který je zápis požadován.

24. Soudní dvůr v tomto ohledu uvedl, že označení tvořená samotnými barvami vyvolávají v zásadě stejné námitky ohledně nebezpečí monopolizace užitečných vlastností výrobku. V tomto ohledu byla nutnost zvláštního přístupu uznána v rozsudku Libertel<sup>7</sup>.

25. Obě tyto kategorie označení, tj. označení tvořená tvarem výrobku na straně jedné a označení tvořená samotnou barvou na straně druhé podléhají zvláštním režimům v systému směrnice 2008/95 ve světle jejího výkladu Soudním dvorem. K podání odpovědi na otázku položenou předkládajícím soudem je tedy nejprve třeba kvalifikovat spornou ochrannou známku s ohledem na tyto dvě kategorie.

5 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 48 a 49).

6 – Viz mé stanovisko ve věci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 31 až 33).

7 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 60 až 65).

26. Obecně je třeba uvést, že projednávaná věc ukazuje, že se úvahy týkající se nebezpečí monopolizace základních vlastností dotyčného výrobku mohou uplatnit i na jiné druhy ochranných známek – jako např. poziční ochranné známky<sup>8</sup> nebo pohybové ochranné známky<sup>9</sup>, jakož i případně zvukové, čichové nebo chuťové ochranné známky – které též mohou splývat se vzhledem daného výrobku. Nehledě na kvalifikaci takovýchto ochranných známek je důležité, aby mohl být zájem na zachování veřejné dostupnosti některých označení zohledněn při jejich průzkumu za účelem zápisu.

27. Soudní dvůr by v tomto ohledu mohl zastávat různé výkladové linie. Na jedné straně by čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 mohl být vykládán extenzivněji, jak to navrhuji dále v tomto stanovisku. Na druhé straně by Soudní dvůr mohl připustit možnost přihlédnout v rámci průzkumu rozlišovací způsobilosti označení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice k zájmu na zachování veřejné dostupnosti některých označení pro všechna označení, která splývají se vzhledem daného výrobku, či dokonce pro jiné kategorie označení, jejichž dostupnost je omezena<sup>10</sup>.

### ***Ke kvalifikaci sporné ochranné známky***

28. Mám za to, že východiskem pro posouzení žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je kvalifikace sporné ochranné známky jednak s ohledem na kategorii označení uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 a jednak s ohledem na kategorii, na kterou se vztahuje rozsudek Libertel<sup>11</sup>.

29. Předkládající soud konstatuje, že sporná ochranná známka, která je tvořena červenou barvou podrážky boty, splývá se vzhledovým aspektem předmětného výrobku, ale váhá s kvalifikováním tohoto aspektu jako „tvaru“ výrobku.

30. Názory účastníků původního řízení a čtyř členských států, které vstoupily do řízení, na tuto otázku se liší. Louboutin zejména tvrdí, že pojem označení tvořené „výlučně“ tvarem výrobku nezahrnuje takové poziční ochranné známky, jako je jeho ochranná známka na červené podrážce, které nejsou tvořeny určitým modelem výrobku, ale mohou být umístěny na různých modelech výrobku. Společnost Van Haren naproti tomu tvrdí, že barvu lze považovat za nedílnou součást tvaru výrobku, jako je tomu v případě sporné ochranné známky. Komise poukazuje na to, že není vyloučeno, že by označení tvořené tvarem výrobku mohlo mít rovněž určitou barvu, ale že v daném kontextu je samotná barva vnímána jako samostatný faktor ve vztahu k výrobku, a tudíž nezávisle na tvaru výrobku. Uvádí tedy, že se její vyjádření týká samotné barvy.

31. V této souvislosti je třeba podotknout, že kvalifikace sporné ochranné známky představuje posouzení skutkového stavu, které musí v projednávané věci provést předkládající soud. Tato úvaha nebrání tomu, aby Soudní dvůr poskytl předkládajícímu soudu vodítka pro jeho posouzení.

32. Přestože několik účastníků řízení popsalo dotčenou ochrannou známku jako „poziční ochrannou známku“, podotýkám, že směrnice 2008/95 a judikatura Soudního dvora nespojují s touto kvalifikací žádné právní následky. Kromě toho kvalifikace ochranné známky jako „poziční ochranné známky“ nebrání sama o sobě tomu, aby tatáž ochranná známka byla považována za známku tvořenou tvarem výrobku, neboť posledně zmíněná kategorie zahrnuje též označení znázorňující část nebo prvek daného výrobku.

8 – Typickým příkladem je dekorativní výšivka na zadní kapse džínů. Viz dokument SCT 16/2 ze 16. zasedání Stálého výboru pro právo ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení Světové organizace pro duševní vlastnictví, týkající se nových druhů ochranných známek (dostupný na internetové adrese <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 – Viz zejména rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 23. září 2003 (R 772/2001-1), týkající se zápisu ochranné známky Evropské unie tvořené pohybem dveří automobilu.

10 – Viz návrh takovéhoho přístupu v doktríně, Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, s. 115, a Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej* (Kumulativní ochrana průmyslových vzorů a modelů v právu duševního vlastnictví), Varšava, 2015, s. 346.

11 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

33. Podle mého názoru je tedy na předkládajícím soudu, aby určil, zda se v projednávané věci jedná o ochrannou známku tvořenou samotnou barvou, nebo o ochrannou známku tvořenou tvarem výrobku, ale která vyžaduje ochranu i pro barvu.

34. Pro účely tohoto posouzení bude předkládající soud muset provést globální posouzení s přihlédnutím ke grafickému ztvárnění a případným popisům předloženým při podání přihlášky k zápisu, jakož i případně k jiným skutečnostem, které jsou užitečné k identifikaci základních vlastností sporné ochranné známky<sup>12</sup>.

35. Nejprve je třeba uvést, že skutečnost, že sporná ochranná známka byla zapsána jako obrazová ochranná známka, nebrání tomu, aby byla kvalifikována jako „ochranná známka tvořená tvarem výrobku“<sup>13</sup>.

36. Naproti tomu je třeba posoudit, zda dotčená ochranná známka vyžaduje ochranu pro určitou barvu jako takovou, bez jakéhokoli prostorového vymezení<sup>14</sup>, nebo zda je naopak tato ochrana požadována ve spojení s jinými vlastnostmi souvisejícími s tvarem výrobku.

37. V této souvislosti je třeba uvést, že pokud barva pokrývá přesně vymezenou část výrobku, není podle mého názoru vyloučen závěr, že ochranná známka je prostorově vymezená, takže barva splývá s konkrétním prvkem výrobku.

38. Skutečnost, že majitel ochranné známky nepožaduje ochranu pro obrysy výrobku, ale ponechává si volnost změnit tyto obrysy v závislosti na konkrétním modelu, není nutně rozhodující. Je zejména možné, že obrysy každopádně nepředstavují základní vlastnost označení. Je spíše třeba určit, zda rozlišovací způsobilost označení vyplývá ze samotné požadované barvy, nebo z konkrétního umístění této barvy ve spojení s jinými prvky vzhledu výrobku.

39. Ačkoli uplatnění těchto úvah přísluší v konečném důsledku předkládajícímu soudu, podotýkám, že několik skutkových okolností vyplývajících z předkládacího rozhodnutí svědčí ve prospěch závěru, že pro účely posouzení jejich případných funkčních aspektů je třeba dotčenou ochrannou známku podřadit spíše pod pojem „ochranná známka tvořená tvarem výrobku“, která vyžaduje ochranu pro určitou barvu ve spojení s tímto tvarem.

40. Sporná ochranná známka sice vyžaduje ochranu pro určitou barvu, tato ochrana však není požadována abstraktně, ale pro použití této barvy na podrážce boty na vysokém podpatku, jak je vyobrazena. Ochranná známka se nevztahuje na tvar boty jako takový, avšak některé aspekty tohoto tvaru, a sice aspekty umožňující zjistit, že se jedná o dámskou botu na vysokém podpatku, patrně tvoří součást ochranné známky. Z vyobrazení ochranné známky vyplývá, že barva je použita na celé ploše podrážky, bez ohledu na přesné obrysy této podrážky. Obrysy podrážky se každopádně jeví jako zanedbatelný prvek ochranné známky, jejíž rozlišovací způsobilost vyplývá z neobvyklého umístění barevného prvku a případně z barevného kontrastu mezi jednotlivými částmi boty.

41. Na závěr mám za to, že při průzkumu základních vlastností sporné ochranné známky je nutno zohlednit jak barvu, tak ostatní aspekty dotčeného výrobku. Na tuto ochrannou známku by se tedy mělo nahlížet jako na ochrannou známku tvořenou tvarem výrobku, jež vyžaduje ochranu pro určitou barvu ve spojení s tímto tvarem – spíše než jako na ochrannou známku tvořenou samotnou barvou.

42. K podání úplné odpovědi na předběžnou otázku se však budu zabývat oběma hypotézami.

12 – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 54), a ze dne 10. listopadu 2016, Simba Toys v. OHIM (C-30/15 P, EU:C:2016:849, bod 49).

13 – Tento pojem zahrnuje označení tvořená trojrozměrným či dvojrozměrným tvarem, jakož i obrazová označení znázorňující tvar výrobku; viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 76).

14 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 68).

***Použitelnost čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 na ochranné známky tvořené samotnou barvou***

43. Soudní dvůr zohlednil zvláštnost ochranných známek tvořených barvou ve své judikatuře plynoucí z rozsudku *Libertel*<sup>15</sup>.

44. Podle této judikatury platí, že s výjimkou výjimečných okolností, zejména na velmi specifických trzích, nemají barvy samy o sobě rozlišovací způsobilost od počátku, ale mohou ji případně získat následkem užívání ve vztahu k požadovaným výrobkům nebo službám<sup>16</sup>.

45. Kromě toho je v rámci analýzy rozlišovací způsobilosti označení tvořeného samotnou barvou třeba posoudit, zda by její zápis nebyl v rozporu s obecným zájmem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby téhož typu<sup>17</sup>.

46. Z této judikatury vyplývá na jedné straně to, že označení tvořená samotnou barvou nelze podřadit pod čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, a mohou tedy získat rozlišovací způsobilost užíváním, avšak na druhé straně je třeba dodat, že jedná-li se o označení, jež splývají se vzhledem výrobku, musí být jejich zápis posuzován s přihlédnutím ke stejným úvahám, jako jsou ty, na nichž je založen uvedený čl. 3 odst. 1 písm. e)<sup>18</sup>.

47. Rozsudek *Libertel*<sup>19</sup> tedy zavedením této podmínky pro ochranné známky tvořené samotnou barvou v podstatě zohlednil stejný cíl, jako je ten, na kterém je založen čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

48. Nic to však nemění na tom, že pokud by sporná ochranná známka měla být kvalifikována jako „ochranná známka tvořená samotnou barvou“, bylo by třeba konstatovat, že nespadá do působnosti čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

***Použitelnost čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 na označení tvořená tvarem výrobku a určitou barvou***

49. Dále je třeba se zabývat otázkou, zda se čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 použije na označení tvořená tvarem výrobku, jež vyžadují ochranu pro určitou barvu ve spojení s tímto tvarem.

50. Názory účastníků původního řízení na tuto otázku se liší<sup>20</sup>, stejně jako názory čtyř členských států, které vstoupily do řízení<sup>21</sup>. Komise podle všeho vychází z předpokladu, že v projednávané věci musí být barva považována za samostatný aspekt ve vztahu ke tvaru výrobku.

15 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

16 – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, body 66 a 67); ze dne 24. června 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 39), a ze dne 21. října 2004, *KWS Saat v. OHIM* (C-447/02 P, EU:C:2004:649, bod 79).

17 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 55).

18 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, body 53 a 54).

19 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244).

20 – *Louboutin* tvrdí, že se dotčené ustanovení na poziční ochranné známky nepoužije. Společnost *Van Haren* uvádí, že se toto ustanovení na poziční ochranné známky použije, pokud jde o ochrannou známku tvořenou barvou a zároveň tvarem.

21 – Německá a finská vláda mají za to, že označení vyžadující ochranu pro určitou barvu nebo prostorovou polohu barvy nelze považovat za označení tvořené „výlučně“ tvarem, jak to vyžaduje čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, neboť toto označení není tvořeno trojrozměrným vyjádřením tvaru. Naproti tomu maďarská a portugalská vláda mají za to, že se dotčená ochranná známka blíží trojrozměrné ochranné známce obsahující určitou barvu a že tento druh ochranných známek musí podléhat článku 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

51. Předkládající soud uvádí, že odpověď nelze dovodit ze znění tohoto ustanovení, ale že vyloučení trojrozměrných označení obsahujících určitou barvu z jeho působnosti by bylo v rozporu s cílem, na kterém se toto ustanovení zakládá, neboť některá označení mohou zahrnovat funkční vlastnosti spojené s tvarem a zároveň s barvou, jako např. označení znázorňující bezpečnostní vestu, hasicí přístroj nebo termoreflexní výrobek. Klade si tedy otázku, zda je při posuzování tohoto druhu označení z hlediska zákazu funkčních označení třeba přihlídnout rovněž k barvě.

52. Podotýkám, že odpověď na tuto otázku musí zohledňovat strukturu a systematiku čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

53. Podle ustálené judikatury je cílem uvedeného ustanovení zabránit, aby ochrana práv z ochranných známek vedla k tomu, že majiteli ochranné známky bude přiznán monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů<sup>22</sup>. Toto ustanovení umožňuje zachovat veřejnou dostupnost základních vlastností daného výrobku, jež se odrážejí v jeho tvaru.

54. Mám za to, že přítomnost určité barvy umístěné na určité části povrchu výrobku lze považovat za vlastnost, jež se odráží ve tvaru výrobku. Kromě toho je třeba dodat, že jak to ukazují příklady uvedené předkládajícím soudem, barva může tvořit základní užitnou vlastnost určitého výrobku, takže monopolizace barvy ve spojení s prvkem tvaru výrobku by konkurentům bránila volně nabízet výrobky zahrnující stejnou funkčnost.

55. Pokud by tedy označení, jež jsou tvořena tvarem a zároveň barvou výrobku, nemohla být posuzována z hlediska jejich funkčnosti, nemohl by být plně zajištěn obecný zájem, na kterém je založen čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

56. Rozsudek *Libertel*<sup>23</sup> totiž umožňuje přihlídnout k tomuto obecnému zájmu pouze v případě označení tvořených samotnou barvou<sup>24</sup>, a nikoli v případě označení kombinujících barvu s tvarovými aspekty.

57. V případě ochranných známek tvořených pouze barvou, kterými se Soudní dvůr zabýval v uvedeném rozsudku, představuje barva aspekt nezávislý na tvaru výrobku. Jinak je tomu v případě označení, v nichž je barva umístěna na konkrétní části výrobku. V rámci posouzení takovéhoto označení může funkčnost barvy vyplývat z jejího umístění na výrobku, takže oba tyto aspekty – tvar a barva – musí být možno posoudit společně.

58. Jsem tedy názoru, že označení, v nichž jsou barvy začleněny do tvaru výrobku, musí podléhat posouzení funkčnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

59. Tento výklad je mimoto v plném souladu se zásadou, podle které musí být posouzení označení založeno na celkovém dojmu z tohoto označení, neboť ochranná známka musí být posuzována jako celek. Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že správné uplatnění čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 znamená, že určení základních vlastností dotčeného označení musí vycházet z celkového dojmu, kterým toto označení působí<sup>25</sup>.

22 – Rozsudek ze dne 18. září 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 18 a 20).

23 – Viz rozsudek ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 – Viz bod 24 tohoto stanoviska.

25 – Viz rozsudky ze dne 14. září 2010, *Lego Juris v. OHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68 až 70), a ze dne 18. září 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 21).



60. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že podle ustálené judikatury nebrání důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 zápisu označení, které byt je tvořeno tvarem výrobku, zahrnuje i jiný významný nefunkční prvek<sup>26</sup>. Jsem tedy názoru, že otázka, zda v ochranné známce tvořené tvarem a barvou představuje barva funkční prvek, musí být posuzována v rámci globálního posouzení označení z hlediska čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95. Kromě toho z této judikatury *a contrario* vyplývá, že se dotčené ustanovení uplatní na tvar výrobku, který zahrnuje i jiný prvek, pokud tento prvek je funkční.

61. Konečně z kontextuálního hlediska se mi tento přístup jeví jako podložený okolnostmi, za nichž byla přijata směrnice 2015/2436, jejíž čl. 4 odst. 1 písm. e) odkazuje na „tvar nebo jinou vlastnost výrobku“.

62. Tento odkaz na „jinou vlastnost výrobku“ zohledňuje skutečnost, že směrnice 2015/2436 tím, že připustila vyjádření ochranné známky jakoukoli vhodnou formou využívající obecně dostupných technologií<sup>27</sup>, otevírá prostor k zápisu nových druhů ochranných známek, které mohou též vyvolat otázky ohledně jejich funkční povahy, jako např. zvukové a potenciálně čichové a chuťové ochranné známky.

63. Pokud jde však o označení tvořené tvarem a barvou výrobku, která mohou být zapsána jak podle starší, tak podle novější právní úpravy, doplnění odkazu na „jinou vlastnost výrobku“ připouští dvojí výklad: toto doplnění lze chápat tak, že pozměňuje právní úpravu použitelnou na tato označení, nebo tak, že poskytuje pouhé vysvětlení.

64. Pokud by takováto označení měla být považována za nespádající pod čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, ale jako spadající pod obdobná ustanovení nové směrnice 2015/2436, vyžadoval by takovýto výklad přijetí přechodných ustanovení za účelem ochrany legitimního očekávání majitelů ochranných známek zapsaných za působnosti současných právních předpisů<sup>28</sup>. Skutečnost, že normotvůrce nepovažoval za nutné takováto přechodná ustanovení stanovit, přitom může naznačovat, že měl za to, že právní úprava vztahující se na tato označení je v rámci těchto dvou následných směrnic stejná.

65. S ohledem na všechny tyto poznámky mám tedy za to, že se čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 použije potenciálně na označení tvořené tvarem výrobku, která vyžadují ochranu pro určitou barvu.

66. Pokud by předkládající soud dospěl k závěru – jak to navrhuji v tomto stanovisku<sup>29</sup> – že dotčená ochranná známka musí být stavěna na roveň takovýmto označením, která kombinují barvu a tvar, pak by se na tuto ochrannou známku mohl vztahovat zákaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodě iii) směrnice 2008/95.

### ***K výkladu pojmu „tvar, který dává výrobku podstatnou hodnotu“***

67. Podpůrně – neboť tento aspekt není v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce výslovně uveden – připomenu podmínky pro uplatnění absolutního důvodu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95, týkajícího se „tvaru, který dává výrobku podstatnou hodnotu“.

26 – Viz rozsudek ze dne 14. září 2010, *Lego Juris v. OHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 52 a 72 a citovaná judikatura).

27 – Viz článek 3 a bod 13 odůvodnění směrnice 2015/2436.

28 – Doktrína zaznamenala tento problém související s absencí přechodných ustanovení, přičemž bylo poukázáno na to, že by zrušení ochranné známky z důvodu změny právních předpisů mohlo být stavěno na roveň vyvlastnění. Viz Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, s. 161.

29 – Viz bod 41 tohoto stanoviska.

68. Soudní dvůr již upřesnil, že toto ustanovení není omezeno pouze na tvar výrobku, který má toliko uměleckou nebo okrasnou hodnotu, ale uplatní se i na označení vztahující se k výrobkům, jež vedle své funkce estetické plní i další podstatné funkce<sup>30</sup>.

69. Uplatnění dotčeného důvodu spočívá na objektivní analýze, jež má ukázat, že estetické vlastnosti předmětného tvaru mají na přitažlivost výrobku tak podstatný vliv, že by jejich vyhrazením pouze jednomu podniku byly narušeny podmínky hospodářské soutěže na daném trhu. Způsob, jak spotřebitel předmětný tvar vnímá, není rozhodujícím kritériem při této analýze, která potenciálně zahrnuje celou řadu skutkových okolností<sup>31</sup>.

70. Kromě toho se tato analýza týká výlučně inherentní hodnoty tvaru a nesmí zohledňovat přitažlivost výrobku plynoucí z dobré pověsti této ochranné známky nebo jejího majitele<sup>32</sup>.

71. Je třeba připomenout, že cílem dotčeného ustanovení je zabránit monopolizaci vnějších vlastností výrobku, jež jsou podstatné pro jeho úspěšnost na trhu, a zamezit tak tomu, aby ochrana ochranné známky byla využívána k dosažení nekalé výhody, tedy výhody, která není založena na konkurenci v oblasti cen a kvality<sup>33</sup>.

72. Uplatnění tohoto ustanovení není naproti tomu odůvodněné, pokud zmíněná výhoda nevyplývá z inherentních vlastností tvaru, ale z dobré pověsti ochranné známky nebo jejího majitele. Možnost získat takovou dobrou pověst je totiž důležitým aspektem hospodářské soutěže, k jejímuž zachování systém ochranných známek přispívá.

## Závěry

73. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžnou otázku položenou rechtbank Den Haag (soud prvního stupně v Haag, Nizozemsko) odpověděl následovně:

„Článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že se může použít na označení tvořené tvarem výrobku, které vyžaduje ochranu pro určitou barvu. Pojem tvar, který ‚dává výrobku podstatnou hodnotu‘, ve smyslu tohoto ustanovení se týká výlučně inherentní hodnoty tvaru a neumožňuje zohlednit dobrou pověst ochranné známky nebo jejího majitele.“

30 – Rozsudek ze dne 18. září 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 31 a 32).

31 – Zejména povahu dané kategorie výrobků, uměleckou hodnotu dotčeného tvaru, odlišnost tohoto tvaru od jiných tvarů, s nimiž se lze běžně setkat na daném trhu, významný cenový rozdíl v porovnání s konkurenčními výrobky s podobnými vlastnostmi, anebo vypracování marketingové strategie zdůrazňující hlavně estetické vlastnosti dotčeného výrobku ze strany výrobce. Viz rozsudek ze dne 18. září 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 34 a 35).

32 – Viz Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3. vyd.), Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 239. V této souvislosti viz též rozsudek ze dne 20. září 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, body 25 až 27).

33 – Viz mé stanovisko ve věci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 79 a 80).