STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA PAOLA MENGOZZIHO

přednesené dne 26. ledna 2010 [1]

I – Úvod

1. „Lego života". Tak nazval před několika měsíci německý týdeník DIE ZEIT článek [2] věnovaný novému vědnímu oboru: „syntetické biologii". Podoba se známou stavebnicí spočívala v tom, že vědci při vytváření organismů, jako jsou například umělé proteiny z mikroorganismů, postupují stejnou metodou, kterou by použilo dítě u své krabice s Legem: nejprve se *shromáždí* stavební kameny (pro vědeckého pracovníka *biobricks* neboli genetické standardizované sekvence), kterých už je více než tři tisíce; a pak se *vyberou* ty, které jsou vhodné v závislosti na charakteristických vlastnostech, jež je třeba poskytnout nové buňce, a nakonec se do genotypu buňky vloží sekvence DNA jiného druhu, aby *„darovala život"* vznikajícímu organismu.

2. Tímto kasačním opravným prostředkem společnost Lego Juris napadá rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. listopadu 2008 [3] (nyní Tribunál). Nejde o to, abychom zvažovali kvality této zábavné hry, neboť nikdo nepochybuje o jejím pedagogickém významu a jejím podněcování logiky a tvořivosti, nýbrž o to, abychom ověřili, zda výklad, který podal Tribunál ohledně předpisů o ochranné známce Společenství a jediného soudního precedentu Soudního dvora, trpí vadami, jež mu dánský podnik připisuje.

3. Podnik Lego a jeho největší konkurent společnost MEGA Brands se přou o to, zda je možné zapsat jako ochrannou známku fotografickou reprodukci typické herní kostky, jež je předmětem sporu, či zda profily vykazují základní vlastnosti tvaru kostky, která, pokud jde o svou funkčnost, musí zůstat přístupná pro kteréhokoliv výrobce hraček, a tudíž její zápis do rejstříku má být zakázán.

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Maier, J., „Lego des Lebens", DIE ZEIT č. 32 ze dne 30. července 2009, s. 27.

3 — Věc T-270/06, Sb. rozh. s. II-3117.

II – Právní rámec

A – *Použitelné právní předpisy*

4. Od 13. dubna 2009 se ochranná známka Společenství řídí zásadně nařízením (ES) č. 207/2009 [4], nicméně pro účely řešení tohoto kasačního řízení jsou i nadále *ratione temporis (s ohledem na dobu vzniku) v* platnosti předpisy nařízení (ES) č. 40/94 [5].

5. V rámci nařízení č. 40/94 je třeba zdůraznit článek 4, který zní:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků."

6. Podle čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[…]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

i) […]

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo

4 — Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), v platnosti od data uvedeného v bodě, kdy je doplněna tato poznámka.

5 — Nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1) pozměněné nařízením Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83) a naposledy nařízením Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1).

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

[…]“

7. Naopak odstavec 3 stejného článku 7 upřesňuje, že:

„3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

B – *Judikatura: rozsudek Philips* [6]

8. Třebaže při výkladu práva relevantního pro řešení věcí předložených Soudnímu dvoru není zvykem zahrnovat výňatky z vlastních rozsudků, je skutečnost, že až dosud existuje jen jediné rozhodnutí relevantní pro řešení tohoto sporu, dostatečným důvodem k tomu, aby se v této části objevily závěry uvedené v některých odstavcích rozsudku Philips. Výklad argumentace uvedené v tomto rozsudku jej za těchto okolností určitým způsobem staví na roveň právnímu předpisu.

9. Spor v původním řízení ve věci Philips se týkal grafického ztvárnění tvaru vrchní části jednoho typu elektrického holicího strojku vyvinutého holandským podnikem.

10. Uvedený rozsudek kvalifikoval jako předběžnou „překážku“ čl. 7 odst. 1, písm. e), druhou odrážku nařízení č. 40/94, jež „může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem zboží mohlo být zapsáno“ [7].

11. Uvedl, že *ratio* důvodů pro zamítnutí zápisu upravených v čl. 3 odst. 1, písm. e) směrnice [8] spočívá ve vyloučení toho, aby ochrana práv z ochranné známky vyústila v přiznání monopolu jejímu majiteli na technická řešení nebo užitné vlastnosti zboží, které mohou být vyhledávány uživatelem u zboží konkurentů. Článek 3 odst. 1 písm. e) tak usiluje o vyloučení, aby se ochrana vyplývající z práv z ochranné známky rozšířila nad rámec ochrany označení umožňujících odlišit zboží nebo službu od zboží nebo služeb nabízených konkurenty a aby se stala překážkou bránící posledně uvedeným v tom, aby mohli volně nabízet zboží s uvedenými technickými řešeními nebo užitnými vlastnostmi v rámci soutěže s majitelem ochranné známky [9].

6 — Rozsudek ze dne 18. června 2002 (C-299/99, Recueil, s. I-5475).

7 — Odstavec 76 rozsudku.

8 — Směrnice Rady 89/104/ EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se zbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; dále „Směrnice“); tento článek je *alter ego* čl. 7 odst. 1, písm. e), ii) nařízení č. 40/94.

9 — Bod 78 rozsudku Philips.

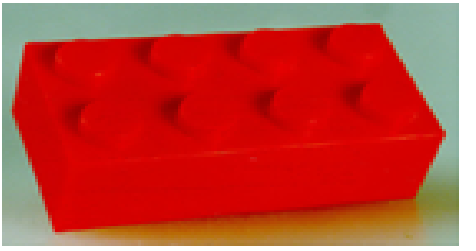
12. Nastínil ještě navíc pohnutku tohoto předpisu a dodal, že jeho cílem je zamítnout zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti odpovídají některé technické funkci, s tím následkem, že by výlučnost vlastní právům z ochranné známky bránila možnosti konkurentů nabízet zboží mající takovou funkci [10], a to že „sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby tvar, jehož základní vlastnosti plní technickou funkci […] mohl být volně užíván všemi“ [11].

13. Nakonec prohlásil, že ustanovení projednávané v tomto sporu „odráží legitimní cíl neumožnit jednotlivcům využít zápis ochranné známky k nabytí nebo prodloužení trvání výlučných práv k technickým řešením“ [12] a že nic ze znění tohoto ustanovení neumožňuje dospět k takovému závěru, že existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku může vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti [13].

10 — Bod 79.
11 — Bod 80.
12 — Bod 82.
13 — Bod 81.

III – Skutkové okolnosti sporu

14. Dne 1. dubna 1996 Kirkbi A/S, jejíž právním nástupcem je Lego Juris A/S, podala u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství. Požadovala zápis trojrozměrné stavebnicové kostky červené barvy, která je níže vyobrazena:



15. Tato žádost se týkala výrobků tříd 9 (jejich výčet neuvádím, protože je bez významu pro toto kasační řízení) a 28 Niceské dohody [14], které se označují v rámci této poslední kategorie jako „hry a hračky“.

16. Dne 19. října 1999 bylo této společnosti uděleno požadované právo k průmyslovému vlastnictví, ale o dva dny později, dne

14 — O mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne de 15. června 1957 ve svém revidovaném a pozměněném znění.

21. října 1999, podal právní předchůdce společnosti MEGA Brands, Inc. (dále jen „MEGA Brands“) návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 pro „stavebnice“ náležející do třídy 28. Podle společnosti MEGA Brands se na zapsanou ochrannou známku vztahují absolutní důvody pro zamítnutí stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), písm. e), ii) a iii) a písm. f) téhož nařízení.

17. Zrušovací oddělení, před kterým se konalo řízení, přerušilo řízení až do vydání rozsudku Soudního dvora ve věci Philips, k němuž došlo v červnu roku 2002 a řízení bylo znovu zahájeno dne 31. července 2002. Zrušovací oddělení, které mělo za to, že sporné označení napodobuje výlučně tvar výrobku, který je nezbytný k dosažení technického výsledku, prohlásilo dne 30. července 2004 zápis za neplatný pro „stavebnice“ náležející do třídy 28 na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

18. Dne 20. září 2004 podala žalobkyně odvolání proti tomuto rozhodnutí k odvolacím senátům OHIM, jejichž prezidium po řadě událostí, jež nastaly během řízení [15], a na návrh dotčené žalobkyně postoupilo rozhodnutí ve věci velkému odvolacímu senátu [16].

19. Rozhodnutím ze dne 10. července 2006 [17] velký odvolací senát zamítl odvolání jako neopodstatněné a měl za to, že dotčené označení nelze podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 zapsat pro „stavebnice“ náležející do třídy 28.

20. Připomenul totiž, že získání rozlišovací způsobilosti uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 nemůže zabránit použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) téhož předpisu [18]. Poukázal na to, že cílem tohoto posledního ustanovení je zakázat zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti plní technickou funkci tak, aby je mohli všichni volně používat, a že se tento zákaz vztahuje i na tvar, třebaže obsahuje takový méně významný arbitrární prvek, jako je barva [19]. Odmítl relevanci existence jiných tvarů, které umožňují dosažení téhož technického výsledku [20].

21. Kromě toho velký odvolací senát uvedl, že výraz „výlučně“ použitý v čl. 7 odst. 1 písm. e), v souvislosti s ii), nařízení č. 40/94 znamená, že tvar nemá jiný účel než dosáhnout technického výsledku a že výraz „nezbytný“ použitý

15 — Body 9 a 10 odvolacího rozsudku.

16 — Podle článku 1b odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Úř. věst. L 28, s. 11; Zvl. vyd. 17/01, s. 221).

17 — Rozhodnutí velkého odvolacího senátu OHMI ze dne 10. července 2006 (věc R 856/2004 G) v řízení o zrušení platnosti mezi MEGA Brands, Inc. a Lego Juris A/S.

18 — Body 32 a 33 rozhodnutí.

19 — Body 34 a 36 téhož rozhodnutí.

20 — V bodě 58.

v tomtéž předpisu znamená, že tvar je vyžadován pro dosažení tohoto technického výsledku, i když mohou existovat i jiné tvary schopné splňovat tentýž úkol [21]. Rovněž poukázal na vlastnosti dotčeného tvaru, o kterých měl za to, že jsou základní [22], a provedl analýzu jejich funkčnosti [23].

IV – Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

22. Dne 25. září 2006 podala společnost Lego Juris žalobu v kanceláři Tribunálu a požadovala zrušení rozhodnutí velkého odvolacího senátu; uplatnila jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 (dále rovněž „dotčené ustanovení"), rozdělený do dvou částí, ve kterých si stěžuje jednak na nesprávný výklad tohoto předpisu, a jednak na nesprávné posouzení předmětu dotčené ochranné známky.

23. Společnost Lego Juris velkému odvolacímu senátu v podstatě [24] vytýkala, že nedbal na skutečný rozsah působnosti uvedeného čl. 7 odst. 1, písm. e) bodu ii), který neměl vyloučit zápis funkčních tvarů *per se*, nýbrž pouze těch označení, která jsou tvořena „výlučně" tvarem výrobků, který je „nezbytný" pro dosažení technického výsledku. Vyjádřila názor, že, aby se na ně toto ustanovení vztahovalo, musí tvar mít funkční vlastnosti; a změna rozlišovacích vlastností jeho vnějšího vzhledu vztahující se na jeho rozlišovací vlastnosti musí mít za následek ztrátu jeho funkčnosti. Rovněž zastávala názor, že eventuální funkčně rovnocenné alternativní tvary užívající totéž technické řešení jsou náležitým kritériem k určení, zda přiznání ochranné známky může vést k monopolizaci ve smyslu zmíněného předpisu.

24. Žalobkyně v prvním stupni dále uvedla, že dotčené ustanovení nebrání tomu, aby „průmyslové vzory" mohly být chráněny jako ochranné známky. Takové vzory mohou být zapsány i v případě, že jsou tvořeny výlučně prvky, které mají určitou funkci. Rozhodující by bylo ověřit, zda by ochrana ochranných známek vytvořila monopol na technická řešení či užitné vlastnosti dotčeného tvaru, nebo zda konkurenti mají dostatečnou volnost, aby použili totéž technické řešení a využili tytéž vlastnosti.

21 — Bod 60.
22 — V bodech 54 a 55.
23 — V bodech 41 a 63.
24 — Body 27 a 34 napadeného rozsudku.

25. Tribunál to však takto nechápal. Pokud jde o slovo „výlučně“ v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), nařízení č. 40/94,[25] navrhl ho vykládat ve světle výrazu „základní vlastnosti, které plní technickou funkci“, použitého v bodech 79, 80 a 83 rozsudku Philips. Vyvodil z tohoto výrazu, že doplnění nikoli základních jednotlivostí, které nehrají určitou technickou funkci, nezpůsobí, že se na tvar nebude vztahovat tento absolutní důvod pro zamítnutí, jestliže všechny základní vlastnosti uvedeného tvaru plní tuto funkci.

26. Pokud jde o formulaci „nezbytný pro dosažení technického výsledku“ vyskytující se rovněž ve sporném ustanovení a v bodech 81 a 83 rozsudku Philips, Tribunál vyvodil, že nepředpokládá, že se tento absolutní důvod pro zamítnutí uplatní pouze tehdy, když je dotčený tvar jediným tvarem, který umožní dosáhnout cíleného výsledku. Připomněl, že ve zmíněném bodě 81 Soudní dvůr uvedl, že „existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí“, a v bodě 83, že „zápis označení tvořeného [předmětným] tvarem [je vyloučen], i když může být dotčený technický výsledek dosažen jinými tvary“. Z těchto tvrzení Tribunál vyvodil závěr, že k posouzení tohoto absolutního důvodu stačí, že základní vlastnosti tvaru vykazují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení cíleného technického výsledku tak, aby byly přičitatelné technickému výsledku.

27. Odmítl také argumenty společnosti Lego Juris, že by bylo důležité, aby existovaly jiné tvary umožňující dosáhnout téhož technického výsledku, protože Soudní dvůr v bodech 81 a 83 rozsudku Philips odmítl relevanci tohoto údaje, aniž by odlišil vzory užívající jiné „technické řešení“ od vzorů užívajících totéž „technické řešení“.

28. Tribunál zmínil jednak bod 78 rozsudku Philips, podle jehož znění *ratio* projednávaného předpisu bylo vyloučit, aby práva z ochranné známky poskytla jejich majiteli monopol na užitné vlastnosti zboží a stala se překážkou bránící soutěžitelům, aby mohli volně nabízet zboží s uvedenými užitnými vlastnostmi. Dodal, že nevylučuje, že užitné vlastnosti výrobku, které podle Soudního dvora musejí být rovněž ponechány k dispozici soutěžitelům, jsou specifické pro určitý tvar; a na druhé straně se opřel o bod 80 tohoto rozsudku, ve kterém se vysvětluje, že dotčené ustanovení sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby tvar, jehož základní vlastnosti plní technickou funkci, mohl být užíván volně všemi, Tribunál zdůraznil, že se tento cíl netýká jen technického řešení vtěleného

25 — Rovněž se nachází v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice. Je třeba připomenout tento předpis, protože jej rozsudek Philips vykládal.

do takového tvaru, ale i tvaru a jeho samotných základních vlastností. Takže pokud tvar jako takový se má užívat volně, nelze přijmout rozlišení, které zastává Lego Juris, mezi tvary, jež používají jiné „technické řešení", a těmi, které používají shodné „technické řešení".

29. Pro Tribunál tedy čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 uzavírá přístup k zápisu jakéhokoli tvaru, který je tvořen výlučně, pokud jde o jeho základní vlastnosti, tvarem výrobku, který je technicky v příčinné souvislosti a dostačuje k dosažení cíleného technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary. Takto ověřil analýzu velkého odvolacího senátu a odmítl první část jediného žalobního důvodu žaloby.

30. Druhá část se pak dělila na tři výtky, z nichž pouze dvě jsou relevantní v tomto kasačním řízení. První se týká chybějící identifikace *hlavních složek* ochranné známky; druhá pochybení při posouzení *funkčního charakteru* jejích základních vlastností [26].

31. V první výtce žalobkyně vytýkala velkému odvolacímu senátu, že neurčil základní vlastnosti dotčeného tvaru, a sice ztvárnění a proporci výstupků, když přezkoumával funkčnost Lego kostky jako celku, přičemž zohlednil takové prvky, jejichž ochrana se nepožadovala, jako je vyhloubená strana a vnější výčnělky. Tudíž napadené rozhodnutí nevzalo v úvahu, že s takovou ochrannou známkou by žalobkyně mohla podat námitky proti přihláškám týkajícím se kostek, které mají tentýž vzhled, ale nikoli proti přihláškám, které se týkají kostek, které mají odlišný vzhled nezávisle na technickém řešení, které by používaly.

32. Žalobkyně dodala, že tyto základní vlastnosti tvaru se musejí vzít v úvahu z hlediska spotřebitele, a nikoli oborníků podle čistě technické analýzy.

33. Co se týče druhé výtky ohledně funkčnosti těchto vlastností, společnost Lego Juris vytýkala velkému odvolacímu senátu, že měl za to, že funkčně rovnocenná alternativní ztvárnění používaná jejími konkurenty postrádají relevanci přes jejich význam pro rozlišení, zda ochrana tvaru vytváří monopol

26 — Body 51 a 68 napadeného rozsudku.

na technické řešení. Kritizovala ho rovněž, že nedbal dopadu starší ochrany v oblasti patentů na posouzení funkčnosti tvaru.

34. Nakonec společnost Lego Juris popřela, že by těžila z jakéhokoliv monopolu na technické řešení v důsledku ochrany dotčeného tvaru jako ochranné známky a že konkurenti pro použití tohoto technického řešení nepotřebují napodobovat tvar Lego kostky.

35. Tribunál nepřijal ani druhou část jediného žalobního důvodu ohledně zrušení [27].

36. Jednak, pokud jde o první výtku, odmítl, že by pohled spotřebitelů byl relevantní, neboť je nepravděpodobné, že by měli technické znalosti nezbytné k náležitému vnímání základních vlastností. Jednak poukázal, že vzhledem k tomu, že velký odvolací senát zjistil správně všechny základní vlastnosti Lego kostky, legalita jeho rozhodnutí nebyla porušena tím, že věnoval pozornost i jiným vlastnostem.

37. Co se týče druhé výtky, Tribunál odmítl tvrzení žalobkyně o relevanci alternativních tvarů a odkázal znovu na bod 80 rozsudku Philips, z kterého vyvodil, že posouzení funkčnosti nějakého tvaru se musí provádět bez ohledu na to, zda existují jiné tvary. Pokud jde o důkazní sílu předchozích patentů, konstatoval, že tvrzení není namístě, neboť velký odvolací senát výslovně prohlásil v bodě 39 svého rozhodnutí, že je třeba chránit označení patentem nebo ochrannou známkou a odkázal na první z těchto práv průmyslového vlastnictví pouze, aby ozřejmil rozsah základních vlastností Lego kostky (válcovité primární výstupky).

38. Konečně, pokud jde o tvrzení, že k použití téhož technického řešení její konkurenti nemusejí napodobovat tvar Lego kostky, Tribunál zdůraznil, že toto tvrzení se zakládá na chybné koncepci, že disponibilita jiných tvarů zahrnujících totéž technické řešení prokazuje, že dotčený tvar postrádá funkčnost, což bylo vyvráceno již dříve odkazem na rozsudek Philips, který nastoluje princip, že samotný funkční tvar musí být k dispozici všem.

27 — Body 70 až 88 napadeného rozsudku.

39. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat žádný z argumentů Lego Juris, Tribunál zamítl žalobu na zrušení rozhodnutí.

V – Řízení u Soudního dvora a návrhová žádání účastníků řízení

40. Společnost Lego Juris podala žalobu kanceláři Soudního dvora dne 2. února 2009; ke kasačním odpovědím společnosti MEGA Brands a OHIM, první z nich následujícího 15. dubna a druhé následujícího 23. dubna [28], nebyla přijata replika ani duplika.

41. Společnost Lego Juris žádá Soudní dvůr, aby zrušil napadený rozsudek, vrátil věc Tribunálu a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

42. OHIM a společnost MEGA Brands usilují o zamítnutí opravného kasačního prostředku a o to, aby navrhovatelka uhradila náklady řízení.

43. Na jednání konaném dne 10. listopadu 2009 zástupci obou účastníků řízení a společnosti MEGA Brands předložili své ústní argumenty a odpověděli na otázky položené členy velkého senátu a generálním advokátem.

28 — Fax ze dne 20. dubna.

VI – Analýza kasačního opravného prostředku

A – *Shrnutí postojů účastníků řízení a nastínění mé analýzy*

1. Definice postojů

44. Podnik Lego Juris zakládá svůj kasační opravný prostředek na třech výtkách, které jsou dále shrnuty a které se v podstatě shodují s výtkami uplatněnými u Tribunálu.

45. Za prvé navrhovatelka vytýká napadanému rozsudku nesprávný výklad čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, který zbavuje ochrany přiznané na základě práv z ochranné známky všechny tvary, které plní nějakou funkci bez ohledu na kritéria uvedené normy. Poukazuje na to, že se Tribunál odklonil od rozsudku Philips, ve kterém Soudní dvůr rozlišoval mezi „technickým řešením" a „technickým výsledkem" a spojil podmínku disponibility s technickým řešením, aby nenutil soutěžitele dosahovat různých řešení se stejným výsledkem; ale vyzval je k hledání

tvarů, které jsou rozdílné, ale uplatňují totožné řešení. Tento omyl Tribunálu ho zřejmě vedl k prohlášení, že funkční tvar jako takový musí zůstat k dispozici všem, i když z rozsudku Philips plyne, že je třeba takovou disponibilitu předpokládat pouze u užitných vlastností tvaru.

46. Za druhé společnost Lego Juris vytýká napadenému rozsudku, že využil několika nesprávných parametrů k odhalení základních vlastností trojrozměrných označení. Za předpokladu faktického výkonu práva k ochranné známce by „základní vlastnosti" měly odpovídat „převládajícím a rozlišujícím prvkům", které je nutné přezkoumat z pohledu průměrného, obvykle informovaného a přiměřeně všímavého a opatrného spotřebitele [29]. Naopak Tribunál v bodě 70 svého rozsudku odmítl pravidlo o spotřebiteli a pokračoval v úvaze v kruhu, aby vyvodil funkční vlastnosti přesně z úkolu, který plní různé části tvaru.

47. Za třetí společnost Lego Juris vytýká přezkoumávanému rozsudku, že použil několik nevhodných kriterií funkčnosti. Podle jejího názoru spočívá nejlepší způsob, jak zjistit tuto funkčnost určité vlastnosti tvaru nějakého předmětu, v její změně; pokud změna nenarušuje funkci, pak se uvedená vlastnost nemůže posuzovat jako funkční. V této souvislosti by bylo vhodné vzít v úvahu alternativní tvary, neboť by dokázaly, že přiznání ochranné známky pro určitý tvar nutně s sebou nenese vznik monopolu, tudíž by ji nepostihl absolutní zákaz ohledně zápisu z čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94.

48. Jak OHIM, tak společnost MEGA Brands odmítají všechny argumenty navrhovatelky a trvají na platnosti úvah a výroku napadeného rozsudku.

2. Nástin mé analýzy

49. Toto kasační řízení vyžaduje, aby byla hospodářským subjektům vysvětlena relevantní kritéria pro zápis tvarů výrobků, které jsou přizpůsobeny technickým funkcím, jež mají plnit, jako ochranné známky.

29 — S odkazem na rozsudek ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide a Tusky (C-210/96, Recueil, s. I-4657), bod 31, který nastolil toto kritérium, jež bylo přebráno pozdější judikaturou ohledně ochranných známek.

50. V rozsudku Philips byly nepochybně stanoveny zásady k výkladu dotčené normy, které se však vztahují na směrnici. Nicméně skutkové okolnosti této věci vedly k relativně kategorickému rozhodnutí, co se týče přístupu k zápisu označení tvořených funkčními tvary. Z rozsudku vyplývá, že existuje určitý konsensus ohledně plné funkčnosti grafického ztvárnění vrchní části elektrického holicího strojku uvedeného na trh tímto holandským podnikem.

51. Odpověď Soudního dvora anglickému High Court, která se tímto omezila na skutkové okolnosti sporu, kladla zvláštní důraz na důvody, kvůli kterým bylo třeba *zamítnout* zápis označení s těmito vlastnostmi, sotva však podnikům ozřejmila kritéria k *zápisu* funkčních označení do rejstříku ochranných známek. Rozsudek, který byl věrný duchu předpisu, nevyloučil absolutně zápis označení s funkčními tvary, i když k němu neotevřel cestu. Obrazně řečeno Soudní dvůr neuzavřel dveře úřadů pro ochranné známky s funkčním označením, nýbrž je nechal pootevřené; a tento kasační opravný prostředek nás vede k tomu, abychom změřili šířku otvoru ponechaného těmito pootevřenými dveřmi.

52. Společnost Lego Juris si totiž nejen stěžuje na nedostatek ve výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 v napadeném rozsudku (první výtka), ale zároveň mu také vytýká použití nevhodných výkladových kritérií k určení funkčních vlastností její kostky (druhá a třetí výtka). Přezkum opravného prostředku se tudíž musí zaměřit jak na hmotně právní hlediska, na eventuální chyby ve výkladu, tak i na metodologická hlediska, na *modus operandi,* k posouzení vlastností předmětů a definování jejich funkčnosti.

53. Domnívám se, že existuje tedy pouze jeden precedens a že toto kasační řízení je po deseti letech druhou příležitostí pro Soudní dvůr, aby prozkoumal dosud neprozkoumané aspekty dotčené právní úpravy, což odůvodňuje úmysl poskytnout odpověď přesahující hranice dané žalobními důvody, jimiž argumentuje navrhovatelka, než začnu tyto žalobní důvody analyzovat. Navíc doufám, že uspokojím logická očekávání podnikatelské sféry, pokud jde o požadavky na zápis funkčních označení, neboť si přeje, aby tento složitý problém byl více osvětlen.

B – *K širšímu výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94*

1. Ustálená a neustálená výkladová kritéria

54. Porovnáním rozsudku Philips s judikaturou některých vnitrostátních právních systémů odhaluji určité výkladové průvodní jevy příslušných předpisů k provedení směrnice, jakož i některé významné odchylky, které mnoho prozrazují o tom, že bude užitečné harmonizovat podmínky zápisu funkčních ochranných známek. Ve spisech účastníků řízení uložených u tohoto Soudního dvora se provádí analýza práva Spojených států týkající se ochranných známek, a tak se cítím povinen učinit na ně několik odkazů, pokud by to mohlo být v této věci užitečné.

55. Co se týče podobností, je všeobecně uznáváno, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, jakož i předpisy, které mu odpovídají ve vnitrostátním právu, spočívají na dvojím předpokladu: jednak na předpokladu vyloučení monopolizace technických řešení zboží prostřednictvím práva k ochranným známkám, zejména pokud se už předtím těšilo ochraně poskytnuté jiným právem průmyslového vlastnictví [30]; a jednak na předpokladu zachovat dělení mezi ochranou zajištěnou ochrannou známkou a ochranou, kterou poskytují jiné druhy duševního vlastnictví [31].

56. K lepšímu objasnění je třeba připomenout, že rozsudek Philips založil svou odpověď na čtvrtou předběžnou otázku High Court právě na těchto dvou myšlenkách [32], a řídil se tak stanoviskem generálního advokáta Ruiz-Jaraba v této věci [33].

57. Ale tento podklad společný vnitrostátnímu právu ochranných známek a právu Společenství nestačil k úplnému sjednocení soudní praxe. Tak například v samotné věci Philips u soudních orgánů každého ze států zastávaly anglické soudy, na rozdíl od švédských soudů, které měly za to, že tvar se má brát v úvahu výlučně jako funkční, pokud žádný jiný tvar neumožňuje realizovat tutéž funkci, spíše názor, že vnitrostátní předpis odpovídající čl. 7

30 — V německém právu Hacker, F. „Als Marke Schutzfähige Zeichen ? § 3“, v Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 8. vyd., nakladatelství Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 85; ve španělském právu Marco Arcalá, L. A. „Artículo 5. Prohibiciones absolutas“, v Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (vedoucí redaktor), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2. vyd, nakladatelství Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, svazek I, s. 204; ve francouzském právu Azéma, J./Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, 6. vyd., nakladatelství Dalloz, Paris, 2006, s. 773; v právu Spojených států, Wong, M., „The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection“, *Cornell Law Review*, sv. 83, 1998, s. 1116, 1154.

31 — Totéž; tato myšlenka se ukazuje obzvlášť silně ve španělském a francouzském právu, kde se poukazuje na „fraude de ley“ a „abus de droit“ (zneužití práva), který by vzniklo při rozšíření ochrany patentů a průmyslových vzorů prostřednictvím práva k ochranným známkám.

32 — Zejména v odstavcích 79 a 82, a to v každém z nich.

33 — Zvláště body 30 a 39.

odst. 1 písm. e) ii), nařízení č. 40/94 vylučuje ze zápisu všechny případy, v nichž by hlavním důvodem k podání přihlášky tvaru výrobku jako ochranné známky byla jeho funkce [34].

58. Vnitrostátní soudní rozhodnutí zmíněná v předchozím bodu předcházejí rozsudku Soudního dvora ve věci Philips; ale zdá se, že při několika příležitostech nejvyšší soudy států co nejvíce zmírnily podmínky stanovené v tomto rozsudku tak, že zákaz v dotčené právní úpravě nebo v předpisech, které jí odpovídají ve vnitrostátním právu, ztrácí svou účinnost vzhledem k nárůstu obtíží, které pociťují soutěžitelé, pokud pronikají na trh s předmětem, jehož funkční tvar se podařilo zapsat [35].

59. Tento rozdíl má svůj původ pravděpodobně v tom, že rozsudek Philips, třebaže mohl přijmout přísnější kritérium, které by zřetelně vymezilo zákaz pro označení skládající se pouze z funkčních vlastností, naopak upřednostnil jedno z volnějších kritérií, které zahrnulo do zákazu více funkčních označení, když požadoval, aby „základní vlastnosti" odpovídaly technické funkci [36]. Tímto svým postupem však nastolil určitou vágnost, která si nyní vybírá svou daň.

60. Lze pozorovat nebezpečí, že s kritérii vypracovanými Soudním dvorem není zacházeno ve všech členských státech stejně, což je důvodem k tomu, že považuji za vhodné najít několik doplňujících kritérií, která by pomohla prohloubit judikaturu, jež se jediným precedenčním rozsudkem Philips příliš přiklonilak označením, která je třeba vyloučit ze zápisu na základě čl. 7 odst. 1, písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Nejlepší způsob, jak určit lépe oblast působnosti této právní úpravy, tkví v tom, že prozkoumáme také případy, ve kterých je požadovaná ochranná známka oprávněně uplatněna, i když vykazuje určité funkční vlastnosti.

34 — Cornish, W./Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade *Marks and Allied Rights*, 6. vyd.., nakladatelství Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, s. 710.

35 — Volnější uplatnění rozsudku Philips soudem Bundesgerichtshof, kritizuje Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – *Einführung in die Praxis*, nakladatelství Carl Heymann, Köln, 2006, s. 109 a 110. Nicméně německý Nejvyšší soud nepovolil zápis Lego kostky, jež je předmětem tohoto sporu, protože ji považoval výlučně za funkční, čímž zrušil ochrannou známku která jí byla nedříve v Německu udělena; Bundesgerichtshof, Tisková zpráva č. 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi-bin/ rechtsprechung).

36 — Bod 79 rozsudku Philips.

2. Navrhovaný přezkum

61. Na počátku ohlašuji, že nenavrhuji změnu judikatury, nýbrž pouze několik upřesnění, především metodologických, neboť zásady stanovené rozsudkem Philips jsou platné [37], totiž: jednak dvojí *ratio,* na něž už bylo poukázáno, které obsahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, a lze je shrnout do kritérií „antimonopolní opatření" a přísné vymezení různých práv průmyslového vlastnictví; jednak, že dotčená právní úprava zakazuje zápis tvarů, jejichž *základní vlastnosti* odpovídají některé technické funkci [38]; a konečně, že důkaz existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nezeslabuje uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu v tomto předpise [39].

62. Nicméně je třeba doplnit tento podklad tím, že uplatníme některá metodologická aplikační kritéria zmíněného předpisu; podle mého názoru se *postup* při použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 skládá ze tří fází [40].

a) První fáze

63. Orgán pověřený prozkoumat nejprve absolutní důvod nebo důvod neplatnosti musí zjistit nejdůležitější součásti tvaru, který bude předložen k zápisu. V této fázi nabývá základní důležitosti kritérium, které je třeba sledovat.

64. Protože dosud nejde o to, abychom vysvětlili rozlišovací způsobilost označení, nýbrž abychom jednotně definovali jeho hlavní vlastnosti, je nutné přistoupit k následné analýze různých vzhledových prvků použitých u této ochranné známky [41]. Na rozdíl od analýzy rozlišovací způsobilosti není nezbytné mít na paměti celkový dojem, ledaže by se například u jednoduchého předmětu souhrn všech vlastností, které tvoří tvar, pokládal za základní vlastnosti.

37 — Rozsudek Philips byl vždy dodržen Tribunálem, OHIM a s uvedeným určitým váháním i různými vnitrostátními soudy.

38 — Bod 79 rozsudku Philips.

39 — Body 81 až 83 rozsudku Philips.

40 — Inspiruje mě mutatis mutandis německé právo Hacker, F., op. cit., s. 88; a právo Spojených států McCormick, T., „Will TrafFix ‚Fix' the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. viz Marketing Displays, Inc.", 40 Houston Law Review, (2003), s. 541, 566.

41 — Vyvozuji toto tvrzení v opačném smyslu z rozsudku ze dne 30. června 2005, Eurocermexv.OHIM (C-286/04 P, Sb. rozh. s. I-5797, body 22 a 23), a z citované judikatury potvrzené rozsudkem ze dne 25. října 2007, Develey Holding (C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, bod 82).

65. Ze znění čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) se usuzuje, že je třeba zjistit základní vlastnosti tvaru a dát je do vztahu s technickým výsledkem, abychom posoudili, zda existuje nutná souvislost mezi takovými vlastnostmi a uvedeným technickým výsledkem. V této souvislosti tedy ověření těchto základních vlastností se neuskutečňuje proto, aby se zjistilo, zda označení může plnit základní funkci ochranné známky, funkci záruky původnosti výrobků, které ji nesou [42], nýbrž aby se vytýčil nutný charakter technického výsledku, jehož rysy si vyžadují také přesnou definici.

66. V této počáteční fázi není tedy relevantní hledisko spotřebitele, protože se objasňuje pouze *předchozí* podmínka, jak je poznamenáno v rozsudku Philips [43], které se podrobují označení tvořená výlučně tvarem zboží, a ta může, není-li splněna, zabránit jeho zápisu; neověřuje se ještě případná rozlišovací schopnost, což je rozhodný okamžik, do kterého judikatura vždy klade relevantnost názoru uživatele [44].

67. Konečně v rámci první fáze zbývá rozlišit funkčnost každé ze základních vlastností, které by byly objeveny. Posouzení takové funkčnosti samo o sobě vyvolává metodologické problémy. Není možné se zajisté opřít o pouhé domněnky nebo obecnosti vyvozené z běžné životní zkušenosti [45] u tohoto zboží, které požívá ochrany prostřednictvím patentu nebo vzoru, vysvětlení připojená k osvědčení o zápise těchto práv průmyslového vlastnictví představují jednoduchý, i když důvodný předpoklad, že základní vlastnosti tvaru předmětu podléhají technické funkci, jak už poznamenal velký odvolací senát, když citoval judikaturu Nejvyššího soudu Spojených států ve věci TrafFix [46]. Kromě těchto případů je třeba vždy využít služeb znalce.

68. Na výsledku, který vzejde z tohoto průzkumu funkčnosti, závisí pokračování *postupu:* pokud na jedné straně (hypotéza A) všechny definující vlastnosti tvaru, o jehož zápis se žádá, plní technickou funkci, vlastní tvar se prohlásí za funkční a nesmí se přistoupit k zápisu nebo, pokud už byl zapsán, musí se zrušit; za tohoto předpokladu končí počáteční fáze na tomto místě. Na druhé

42 — Ustálená judikatura tohoto Soudního dvora; například rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann La-Roche v. Centrafarm (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7); ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 47); a ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM (C-412/05, Sb. rozh. s. I-3569, bod 53).

43 — Ve svém bodě 76.

44 — Například v rozudcích ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM (C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 67); a ze dne 22. června 2006, Storck v. OAMI (C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 25).

45 — Jak jasně uvádí Hacker, F., op. cit., s. 88.

46 — Bod 40 jeho rozhodnutí ve věci Lego; TrafFix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).

straně naopak, pokud nejsou všechny vlastnosti funkční (hypotéza B), následuje fáze druhá.

b) Druhá fáze

69. Zadruhé tedy orgán pověřený přezkumem označení má před sebou tvar, u něhož jen některé z jeho nejdůležitějších vlastností jsou částečně funkční. Úzké chápání rozsudku Philips by vedlo k tomu, že se neuplatní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, neboť jeho bod 84 zakazuje zápis označení tvořeného výlučně tvarem zboží, „[…] pokud se prokáže, že základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst výlučně technickému výsledku“. Znovu si však myslím, že rozsudek se omezuje příliš na skutkovou podstatu věci.

70. Ve skutečnosti, jestliže vezmu v úvahu oba základní předpoklady čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, že „odráží legitimní cíl neumožnit jednotlivcům využít zápis ochranné známky k nabytí nebo prodloužení trvání výlučných práv k technickým řešením“ [47] a aby funkční tvar „mohl být volně využíván všemi“ [48], myslím, že předpis zakládá svůj účinek na tomto hybridním spojení funkčních a nefunkčních definujících vlastností.

71. Jednoduše nastává to, že přezkum se stane komplexnějším.

72. Vystává problém, jak rozpoznat, zda udělení ochranné známky brání soutěžitelům využívat funkční základní vlastnosti, které chrání uvedené označení, takže za popsané situace není nemyslitelné, že se několik nebo více z těchto funkčních vlastností bude jevit jako nezbytné pro konkurenty na trhu, například kvůli interoperabilitě jejich příslušných výrobků s výrobky majitele funkčního tvaru, který má být zapsán. Protože takový důsledek naráží přímo na podmínky stanovené v rozsudku Philips, nastíním dvě alternativy.

73. První omezuje právo k ochranné známce na základní a rozlišující nefunkční prvky. Tak například USB flash disky [49] sestávají jednak z části, která zřetelně slouží k zapojení do počítače nebo jiného přístroje, a na druhé straně, i když plní technickou funkci, mohou

47 — Rozsudek Philips, bod 82.

48 — Bod 80 rozsudku Philips.

49 — Také nazývaný „USB klíč“ nebo „pen drive“ v angličtině.

být – a bývají – opatřeny osobitým, *estetičtějším* tvarem. Nepokládal bych za žádnou překážku přidělení ochranných známek u těchto USB flash disků, i když by bylo omezeno na krycí část kvůli vzoru, neboť druhá část si zachová vždy svou funkčnost. Ale OHIM by tomu musel přizpůsobit svou praxi při zápisech tím, že by rozšířil využití omezení rozsahu ochrany „disclaimer", neboť nevyužívá pravomoc, kterou mu svěřuje čl. 37 odst. 2 nařízení 207/2009 [50], když uplatňuje striktně zásadu neuvedenou v judikatuře Soudního dvora [51], že označení s několika prvky nemohou požadovat ochranu jenom jediného prvku [52]. Kdyby výrobci tohoto druhu USB flash disku požadovali ochranu kvůli estetickému prvku, a dokonce by ani nepřipojili do zobrazení v žádosti o ochrannou známku část pro zapojení, označení by mělo menší účinek, protože by jej spotřebitel v takovém případě nerozeznal jako součást USB flash disku, a tím by opadl zájem výrobce učinit z něho ochrannou známku.

74. Tato obtíž mě vede k navržení druhé možnosti. Z důležitého hlediska ochrany hospodářské soutěže, kterou naznačuje dotčená právní úprava, by se měl přezkum označení, která se skládají částečně z funkčních prvků, podřídit podmínce, zda případné právo k průmyslovému vlastnictví nenese s sebou pro soutěžitele významnou nevýhodu nespojenou s pověstí jejich vlastních označení [53]. V této fázi by bylo vhodné porovnat ostatní možnosti slučitelné s trhem, čehož se naléhavě dožaduje navrhovatelka. Aniž se budeme nyní držet této možnosti, je důležité zdůraznit, že analýza nahraditelných tvarů by měla být provedena tak, že se vezme v úvahu interoperabilita a podmínka disponibility jako projev obecného zájmu, který je také uveden v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 .

c) Třetí fáze

75. Konečně, jakmile orgány, obecně úřad pro ochranné známky nebo soudce, který by rozhodoval v řízení o neplatnosti, pověřené přezkumem funkčnosti nějakého tvaru tohoto hybridního typu překonají překážky prostřednictvím omezení rozsahu ochrany nebo tím, že se přesvědčí o tom, že tvar nenaruší hospodářskou soutěž, vstoupí do třetí

50 — Který přebírá odkaz čl. 38 odst. 2 nařízení 40/94.

51 — Kromě toho, jestliže samotný zákonodárce stanovil možnost poskytnuté ochraně, aby se nerozšiřovala na celé označení, zdá se mi postoj hájený OHIM málo přesvědčivý.

52 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens", v Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, vyd. C. H. Beck, Mnichov, 2007, s. 585.

53 — V právu Spojených států se nazývá „significant non-reputation related disadvantage"; McCormick, T., op. cit., s. 567.

fáze, kde se osvědčuje rozlišovací způsobilost označení (tvaru). Nyní nabývá na důležitosti celkový dojem označení, hledisko spotřebitele a zboží a služby, pro které se žádá ve shodě s judikaturou [54].

76. Navíc stále zůstává v platnosti čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, který brání majiteli funkčního tvaru dovolávat se získání rozlišovací způsobilosti jeho užíváním [55]. V této souvislosti se domnívám, že vyloučení funkčních tvarů na základě této výhody, jež poskytuje tento právní předpis, vyhovuje přání zákonodarce zabránit tomu, aby takové možnosti bylo využito pro předmět, který by už byl chráněn patentem či vzorem. Takže na jedné straně se jeví pravděpodobné, že až uplyne toto druhé právo průmyslového vlastnictví, zvláště u takzvaných průkopnických výrobků, jako je Lego, že se už budou těšit v očích spotřebitele tomu, co by se za normálních okolností pokládalo za „rozlišovací způsobilost", protože zůstaly jediným výrobkem ve své kategorii výrobků po dobu platnosti patentu nebo vzoru [56]; na druhé straně Soudní dvůr prohlásil, že zákonodárce Společenství chtěl poskytnout ochranu na základě ochranné známky Společenství pouze těm ochranným známkám, které získaly rozlišovací způsobilost užíváním před podáním přihlášky k zápisu [57]. Držitel ochranné známky získané na základě institutu disclaimer by se tudíž nikdy neměl dovolávat použití čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, aby si rozšířil ochranu na funkční základní vlastnosti.

C – *Důsledky pro tento kasační opravný prostředek*

77. Poté, co jsme vyložili hlavní rysy širšího výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), nařízení č. 40/94, je nutné analyzovat jejich vliv na posouzení výtek, na které si stěžuje společnost Lego Juris ve svém jediném žalobním důvodu kasačního opravného prostředku.

78. Předesílám, že již práce vytvořená Tribunálem v napadeném rozsudku se mi jevila jako chvályhodná a v souladu s rozsudkem Philips; zejména se pozorně věnovala tvrzení společnosti Lego Juris a poskytla k nim právně dokonalé odpovědi; tudíž vzhledem k tomu, že má analýza vyvrací až do základů

54 — Rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM (C-473/01 P a C-474/01 P, Recueil, s. I-5173, bod 33); ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM (C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 25); jakož i rozsudek ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM (C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 67).

55 — Už citovaný rozsudek Philips, bod 57; a rozsudek ze dne 20. září 2007, Benetton Group (C-371/06, Sb. rozh. s. I-7709, body 24 až 27).

56 — Ve stejném smyslu Hildebrandt, U., op. cit., s. 110.

57 — Rozsudek ze dne 11. června 2009, Imagination Technologies v.OHIM (C-542/07 P; Sb. rozh. s. I-4937, bod 44).

tvrdé jádro výtek společnosti Lego Juris, postačí, abych se zastavil pouze u podstaty této kritiky při vyvracení argumentů navrhovatelky, aniž se vytratí jádro problému.

81. Navrhovatelka se mýlí, ačkoli vykládá tvořivě jak rozsudek Philips, tak dotčený právní předpis.

1. K první výtce založené na nesprávném výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94

82. Jednak, jak to ukazuje společnost MEGA Brands, dlouhá dohadování o domnělých nesrovnalostech mezi „technickým řešením" a „technickým výsledkem" nenacházejí oporu ve zmíněném rozsudku ani v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Takto to správně potvrdil Tribunál v bodě 40 napadeného rozhodnutí, když odkazoval na body 81 a 83 rozsudku Philips, v nichž se nedělal rozdíl mezi „technickým řešením" a „technickým výsledkem".

79. Kasační opravný prostředek, který nepostrádá určitou nejasnost, vytýká napadenému rozhodnutí výrok, který zbavuje ochrany v rámci práva k ochranné známce všechny funkční tvary bez ohledu na to, zda splňují kritéria dotčeného právního předpisu. Vytýkají Tribunálu, že se odchýlil od rozsudku Philips, který by umožnil zapsat takové tvary za podmínky, že by existovaly jiné odlišné, ale rovnocenné tvary. V této souvislosti by bylo chybné prohlašovat, že funkční tvar jako takový musí zůstat na dosah všech, neboť v rozsudku Philips se pouze uváděla taková disponibilita pro *užitné* vlastnosti tvaru.

83. Na druhé straně z bodů 80 a 83 rozsudku Philips vyplývá, že sledovaný cíl obecného zájmu vyžaduje, aby funkční tvary mohly být volně užívány všemi, aniž by do hodnocení jejich funkčnosti vstupovaly případné alternativy. Proto napadený rozsudek Tribunálu netrpí žádnou právní vadou.

80. Nesouhlasím s tím, jak je napadený rozsudek chápán.

84. Dovoluji si vrátit se nyní k výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, který jsem zastával v předcházejícím textu.

85. Uvedl jsem předem, že rozsudek Philips se omezil na skutkovou podstatu sporu, což podpořilo určitě důrazný postoj Soudního dvora. Takže v této věci mají vliv rozhodně také faktické údaje.

86. Odstavec 75 napadeného rozsudku konstatoval, že velký odvolací senát OHMI přistoupil k vyčerpávající analýze Lego kostky, aby vyvodil, že každý tvar této hračky vykazuje funkční rysy. Za této situace, která odpovídá první fázi mých výkladových kritérií, bylo přirozené, že tato agentura Společenství zamítla zápis označení, který požadovala společnost Lego Juris, neboť nejen její základní vlastnosti, nýbrž celá kostka odpovídaly výlučně požadavkům vyvozeným z jejich funkce; za této situace není nutné přecházet k další fázi mého výkladu (hypotéza A) [58].

87. Vzhledem k jednoznačnosti rozsudku Philips, alespoň, pokud jde o porovnávané body, a s ohledem na úplné posouzení funkčnosti Lego kostky, které provedl velký odvolací senát, jenž vyvázl bez úhony v tomto napadeném rozsudku, a vzhledem k tomu, že navrhovatelka u Soudního dvora neprojednává tvrzení o zkreslení skutečností nebo důkazů, je třeba pouze podpořit výklad čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 poskytnutý Tribunálem a zamítnout tuto výtku.

2. Ke druhé výtce založené na nevhodné definici základních vlastností trojrozměrné ochranné známky

88. Prostřednictvím této kritiky společnost Lego Juris v podstatě usiluje o to, aby byla analýza základních vlastností provedena s ohledem na hledisko spotřebitele, což Tribunál neučinil a zamítl výslovně v bodě 70 svého rozsudku.

89. Pokud budu pokračovat ve výkladu, který navrhuji, nebude obtížné zamítnout tuto výtku, jelikož podle vyložených metodologických kritérií nastupuje zkoumání rozlišovací způsobilosti ochranných známek až ve třetí fázi [59]. Už jsem uvedl v analýze předchozí výtky, že podle výsledku získaného, pokud jde o funkčnost Lego kostky, se ani velký odvolací senát OHIM, ani Tribunál neměly pouštět do dalších fází.

90. Ale dokonce i když moje stanovisko nebude sdíleno, myslím, že výtka společnosti

58 — Bod 68 tohoto stanoviska.

59 — Bod 75 výše.

Lego Juris je nepřijatelná z každého úhlu pohledu. V bodě 76 rozsudku Philips Soudní dvůr zjistil, že důvod absolutního zamítnutí analyzovaný v tomto sporu představoval „předběžnou překážku"; tedy rozhodování o ní se neřídí stejnými kritérii jako rozhodování o převládajících a rozlišujících prvcích, jejichž hledání vede k tomu, aby se věnovala pozornost označovací funkci původu v očích spotřebitele, což je odlišné od úkonu zjistit hlavní prvky nějakého tvaru.

91. Pokud by se dovedl argument společnosti Lego Juris až do jeho nejzazších důsledků, kritérium průměrného spotřebitele, jak je obyčejně popisuje judikatura Soudního dvora, by se mělo uplatnit také ohledně čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94, a měly by se tedy posoudit „dobré mravy" nebo „veřejný pořádek" z hlediska uživatele.

92. Nesmyslnost takového důsledku vychází z přehlédnutí předpokladu, že různé příčiny zamítnutí zápisu obsažené v čl.7 odst. 1 nařízení č. 40/94 odpovídají různým stupňům reakce zákonodárce, a tudíž každý z nich rozvíjí své vlastní normativní působení na základě kritérií, které se proto mohou, ale nemusí shodovat v předpokladech zamítnutí/zrušení platnosti zápisu. V tomto případě, kdy ratio písmene e) zmíněného předpisu zůstává tak vzdálené od základní funkce ochranné známky, na rozdíl od písmena b) (rozlišovací způsobilost), nelze tedy připustit kritérium průměrného spotřebitele.

93. Navrhovatelka se tedy mýlí, chce-li přenášet typické parametry přezkumu rozlišovací způsobilosti na základní prvky tvaru pro účely jeho funkčnosti, které se musí určit objektivně, jak zcela vysvětlil Tribunál v napadeném rozsudku. V důsledku toho rovněž nelze přijmout druhou výtku.

3. K třetí výtce založené na použití několika chybných kritérií funkčnosti

94. Společnost Lego Juris ve své třetí výtce hájí porovnávací metodu ke zjištění funkčnosti vlastností nějakého tvaru. Jednak naléhá na změnu těchto definujících znaků jako prostředku k prokázání funkčnosti a přiznává jim tuto vlastnost, pokud změna nenaruší takovou funkci. V této souvislosti obhajuje význam alternativních tvarů, které by představovaly důkaz, že ochranná známka konkrétního tvaru nevytváří monopol, aby ji tak nepostihl absolutní důvod pro zamítnutí projednávaný v tomto opravném kasačním prostředku.

95. Tato argumentace navrhovatelky mě rovněž nepřesvědčuje.

96. Pokud se držím svého metodologického výkladu čl.7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, výtka napadeného rozsudku není relevantní. I když jsem souhlasil s případnou relevancí porovnání zvláštních tvarů pro zjištění stavu hospodářské soutěže, posunul jsem takovou analýzu do druhé fáze; zde má smysl objasnit, zda monopol, který uděluje ochranná známka nějakému zboží s *určitými* funkčními vlastnostmi, může potlačit soutěž na trhu. Jak bylo už uvedeno vzhledem k tomu, že už byla zjištěna úplná funkčnost Lego kostky, není třeba vstupovat do dalších fází.

97. Rovněž podle rozsudku Philips a dotčeného právního předpisu je patrná neopodstatněnost vady, ze které společnost Lego Juris viní napadený rozsudek. Uvedený rozsudek rozhodl s naprostou jasností ve svých bodech 81 až 84, že „důkaz existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku ne[vylučuje] uplatnění důvodu pro zamítnutí nebo prohlášení neplatnosti zápisu stanoveného v [dotčeném právním předpise]“, a protože vyloučil ze zápisu označení tvořená *výlučně* tvarem nutným k dosažení technického výsledku, lze jej plně uplatnit v případě Lego kostky, jakmile se prokázala její celková funkčnost. Společnost Lego Juris se tedy nemohla dovolávat změny samotného rozsudku Philips ve svůj prospěch tím, že se omezuje na *základní* vlastnosti, protože všechny vlastnosti kostky, ať už základní nebo ne, se jeví jako funkční; za tohoto předpokladu není třeba se zabývat alternativami, neboť ochranná známka, která by byla poskytnuta, by si vždy monopolizovala tvar.

98. Podle toho, co bylo vysvětleno, považuji třetí výtku za nepodloženou, a musí ji tedy potkat stejný osud jako předchozí výtky. Vzhledem k tomu, že byly odmítnuty všechny výtky, odpadá jediný žalobní důvod kasačního opravného prostředku.

VII – Náklady řízení

99. Jelikož společnost Lego Juris neměla v tomto kasačním opravném prostředku v žádném z návrhových žádání úspěch, musí nést náklady řízení podle spojených ustanovení čl. 122 prvního pododstavce a čl. 69 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudního dvora.

VIII – Závěry

100. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr:

„1) zamítl kasační opravný prostředek podaný společností Lego Juris proti rozsudku osmého senátu Tribunálu ze dne 12. listopadu 2008 ve věci T-270/06;

2) uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení v kasačním opravném prostředku.“