



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

8. března 2018\*

„Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Nařízení (ES) č. 6/2002 – (Průmyslový) vzor Společenství – Článek 8 odst. 1 – Vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněné pouze jeho technickou funkcí – Kritéria pro posouzení – Existence alternativních (průmyslových) vzorů – Zohlednění hlediska ‚objektivního pozorovatele‘ “

Ve věci C-395/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 7. července 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 15. července 2016, v řízení

**DOCERAM GmbH**

proti

**CeramTec GmbH,**

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení M. Ilešič, předseda senátu, K. Lenaerts, předseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce druhého senátu, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas (zpravodaj), soudci,

generální advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. června 2017,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za společnost DOCERAM GmbH M. Bergermannem, Rechtsanwalt, a P. Rättschem, Patentanwalt,
- za společnost CeramTec GmbH M. A. Mittelstein a A. Bothem, Rechtsanwälte,
- za řeckou vládu G. Alexaki, jako zmocněnkyní,
- za vládu Spojeného království J. Kraehling a G. Brown, jako zmocněnkyněmi, ve spolupráci s B. Nicholsonem, barrister,
- za Evropskou komisi J. Samnadda a T. Scharfem, jako zmocněnci,

\* Jednací jazyk: němčina.

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 19. října 2017,

vydává tento

### **Rozsudek**

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi DOCERAM GmbH a CeramTec GmbH ve věci porušení (průmyslových) vzorů Společenství.

### **Právní rámec**

- 3 Body 5, 7 a 10 odůvodnění nařízení č. 6/2002 uvádějí:

„(5) To vyžaduje vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství, který by byl přímo použitelný ve všech členských státech, neboť jedině takto je možné nabýt prostřednictvím jedné přihlášky podané k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v souladu s jedním postupem podle jednoho právního předpisu jedno právo k (průmyslovému) vzoru pro jednu oblast zahrnující všechny členské státy.

[...]

(7) Zvýšená ochrana (průmyslových) vzorů nejen podporuje vklad jednotlivých původců (průmyslových) vzorů do celkového přínosu Společenství v této oblasti, ale rovněž podporuje inovaci a vývoj nových výrobků a investice do jejich výroby.

[...]

(10) Technologické inovaci by nemělo být bráněno poskytováním ochrany znakům podmíněným pouze technickou funkcí. Rozumí se, že to nemusí nezbytně znamenat, že (průmyslový) vzor je kvalitní i po estetické stránce. Právě tak by nemělo být bráněno vzájemné propojitelnosti výrobků různých značek rozšiřováním ochrany (průmyslových) vzorů mechanických příslušenství. Z toho plyne, že znaky (průmyslového) vzoru, jež jsou z těchto důvodů z ochrany vyloučeny, by neměly být brány v úvahu při posuzování, zda ostatní znaky (průmyslového) vzoru požadavky na ochranu splňují.“

- 4 Článek 3 uvedeného nařízení stanoví:

„Pro účely tohoto nařízení se:

- a) ‚(průmyslovým) vzorem‘ rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru;
- b) ‚výrobkem‘ rozumí jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně součástí určených pro sestavení do jednoho složeného výrobku, obal[u], uprav[y], grafick[ých] symbol[ů] a typografick[ých] znak[ů], avšak s výjimkou počítačových programů;

[...]“

- 5 Článek 4 nařízení č. 6/2002, nadepsaný „Požadavky na ochranu“, v odst. 1 stanoví:  
„(Průmyslový) vzor je chráněn právem k (průmyslovému) vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.“
- 6 Článek 5 uvedeného nařízení, nadepsaný „Novost“, stanoví:  
„1. (Průmyslový) vzor je považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor [...]  
[...]  
2. (Průmyslový) vzor je pokládán za shodný, pokud se jeho znaky liší jen v nepodstatných podrobnostech.“
- 7 Článek 6 nařízení č. 6/2002, nadepsaný „Individuální povaha“, stanoví:  
„1. (Průmyslový) vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti [...]  
[...]"
- 8 Článek 8 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví:  
„Právo k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny [pouze] je[ho] technickou funkcí.“
- 9 Článek 10 odst. 1 téhož nařízení stanoví:  
„Rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru se vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým [vzhledovým] dojmem.“

### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

- 10 DOCERAM je společnost, která vyrábí součástky z technické keramiky. Dodává zejména centrovací kolíky pro svařování pro automobilový průmysl, průmysl textilních strojů a strojírenský průmysl. Je majitelkou několika zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství pro centrovací kolíky ve třech různých geometrických tvarech, z nichž každý je vyráběn v šesti různých typech.
- 11 Společnost CeramTec rovněž vyrábí a uvádí na trh centrovací kolíky ve stejných variantách, jako jsou varianty chráněné (průmyslovými) vzory, jejichž majitelkou je společnost DOCERAM.
- 12 Společnost DOCERAM, která uplatňuje porušení svých (průmyslových) vzorů Společenství, podala u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) zdržovací žalobu směřující proti společnosti CeramTec, která podala vzájemnou žalobu směřující k prohlášení neplatnosti sporných (průmyslových) vzorů z důvodu, že vzhledové znaky dotčených výrobků jsou podmíněny pouze jejich technickou funkcí.
- 13 Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) žalobu podanou společností DOCERAM zamítl a sporné (průmyslové) vzory prohlásil za neplatné z důvodu, že tyto vzory jsou vyloučeny z ochrany podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002.

- 14 Společnost DOCERAM podala proti tomuto rozsudku odvolání u Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo). Posledně uvedený soud zvláště uvedl, že dotčené (průmyslové) vzory jsou nové a mají individuální povahu a že existují alternativní (průmyslové) vzory pro dotčené centrovací kolíky, které nejsou chráněny na základě práva k (průmyslovým) vzorům Společenství. Podle něj je tedy nezbytné určit, zda existence těchto alternativních (průmyslových) vzorů umožňuje dospět k závěru, že dotčené vzhledové znaky uvedených výrobků nespádají pod čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, nebo zda je třeba rovněž ověřit, zda byla technická funkce jediným faktorem, který určil uvedené znaky.
- 15 Tento soud uvádí, že v judikatuře a v právní nauce týkající se této otázky lze identifikovat rozdílné přístupy. Část judikatury a právní nauky má za to, že jediným kritériem pro použití čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 je existence alternativních (průmyslových) vzorů umožňujících zajistit stejnou technickou funkci, přičemž z takové existence vyplývá, že dotčený (průmyslový) vzor nebyl podmíněn pouze svou technickou funkcí ve smyslu tohoto ustanovení. Podle opačné teze lze uvedené ustanovení uplatnit v případě, že jednotlivé vzhledové znaky výrobku jsou určeny pouze nutností rozvíjet technické řešení a že estetická hlediska nemají žádný význam. V tomto případě tedy neexistuje žádná tvůrčí činnost, která by byla hodna ochrany na základě práva k (průmyslovým) vzorům.
- 16 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Platí, že vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení [č. 6/2002], což vylučuje ochranu, i tehdy, pokud koncepční účinek nemá žádný význam pro design výrobku, a naproti tomu jediným faktorem určujícím design je (technická) funkčnost?
- 2) V případě, že Soudní dvůr odpoví na první otázku kladně: [z] jakého hlediska je nutno posoudit, zda jednotlivé vzhledové znaky výrobku byly vybrány výlučně v závislosti na hlediscích funkčnosti? Je třeba zaujmout hledisko ‚objektivního pozorovatele‘, a pokud ano, jak je třeba jej definovat?“

## **K předběžným otázkám**

### ***K první otázce***

- 17 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že pro posouzení, zda vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí, je určující existence alternativních (průmyslových) vzorů, anebo zda je třeba prokázat, že je tato funkce jediným faktorem, který určil tyto znaky.
- 18 Článek 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 stanoví, že právo k (průmyslovému) vzoru Společenství se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí.
- 19 Pokud jde o výraz „vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí“, čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, jiná ustanovení tohoto nařízení, ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. 1998, L 289, s. 28; Zvl. vyd. 13/21, s. 120), z níž, jak uvedl generální advokát v bodě 36 svého stanoviska, vychází obsah tohoto čl. 8 odst. 1, neupřesňují, co je třeba chápat tímto výrazem. Kromě toho toto nařízení a tato směrnice nikterak neodkazují na vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o význam, který je těmto výrazům třeba přiznat.

- 20 Podle ustálené judikatury Soudního dvora z požadavku na jednotné používání unijního práva vyplývá, že v rozsahu, v němž určité jeho ustanovení neodkazuje na právo členských států, pokud jde o konkrétní pojem, musí být tento pojem vykládán autonomním a jednotným způsobem v celé Unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím nejen ke znění dotčeného ustanovení, ale rovněž k jeho kontextu a cíli sledované právní úpravou, jejíž je toto ustanovení součástí (rozsudky ze dne 19. července 2012, A, C-33/11, EU:C:2012:482, bod 27, a ze dne 7. září 2017, Schottelius, C-247/16, EU:C:2017:638, bod 31, jakož i citovaná judikatura).
- 21 Výraz „vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí“ tudíž označuje autonomní pojem unijního práva, který musí být vykládán jednotně ve všech členských státech.
- 22 Pokud jde nejprve o znění čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, je nutno konstatovat, že tento článek nedefinuje uvedený výraz a nestanoví žádné kritérium pro posouzení, zda dotčené vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí. Z tohoto článku ani z žádného jiného ustanovení tohoto nařízení tedy nevyplývá, že by existence alternativních (průmyslových) vzorů umožňujících plnit tutéž technickou funkci, jako je technická funkce dotčeného výrobku, představovala jediné kritérium umožňující určit použití uvedeného článku.
- 23 Pokud jde dále o kontext čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, je třeba uvést, že toto ustanovení je součástí oddílu 1 hlavy II tohoto nařízení, nadepsaného „Požadavky na ochranu“, a týká se případu, kdy se právo k (průmyslovému) vzoru nevztahuje na vzhledové znaky výrobky, jsou-li podmíněny pouze jeho technickou funkcí. Podle bodu 10 odůvodnění uvedeného nařízení vyloučení ochrany v tomto případě nemusí nezbytně znamenat, že (průmyslový) vzor je kvalitní i po estetické stránce. Není tudíž nezbytné, jak generální advokát uvedl v bodě 27 svého stanoviska, aby měl vzhled dotčeného výrobku estetický aspekt k tomu, aby mohl být chráněn na základě téhož nařízení.
- 24 Článek 3 písm. a) nařízení č. 6/2002 však pojem „(průmyslový) vzor“ definuje jako vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu nebo materiálu výrobku jako takového nebo jeho dekoru. Kromě toho čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení, který se týká individuální povahy (průmyslového) vzoru, která je jedním z požadavků na ochranu, odkazuje na „celkový dojem“ a čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení, který se týká rozsahu ochrany, odkazuje na „celkový [vzhledový] dojem“, kterým tento (průmyslový) vzor působí na informovaného uživatele.
- 25 Z toho vyplývá, že v rámci systému upraveného nařízením č. 6/2002 je vzhled určujícím prvkem (průmyslového) vzoru (rozsudek ze dne 21. září 2017, Easy Sanitary Solutions a EUIPO v. Group Nivelles, C-361/15 P a C-405/15 P, EU:C:2017:720, bod 62).
- 26 Takové konstatování přitom směřuje k podpoře výkladu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, podle kterého toto ustanovení vylučuje z ochrany přiznané tímto nařízením případ, kdy je nezbytnost plnit technickou funkci dotčeného výrobku jediným faktorem, který určuje volbu vzhledového znaku tohoto výrobku, kterou provedl původce, zatímco hlediska jiné povahy, zvláště hlediska související se vzhledovým aspektem uvedeného výrobku, při volbě tohoto znaku nehrála žádnou roli.
- 27 Takový výklad tohoto ustanovení je konečně podepřen rovněž cílem, který nařízení č. 6/2002 sleduje.
- 28 Jak totiž vyplývá z bodů 5 a 7 odůvodnění uvedeného nařízení, jeho cílem je vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství, který by byl přímo použitelný ve všech členských státech a chráněn pro jednu oblast zahrnující všechny členské státy, a podpora inovace a vývoje nových výrobků a investice do jejich výroby přiznáním zvýšené ochrany (průmyslových) vzorů.
- 29 Pokud jde konkrétně o čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, vykládaný ve světle bodu 10 odůvodnění tohoto nařízení, cílem tohoto ustanovení je zamezit tomu, aby technologické inovaci bylo bráněno poskytováním ochrany vzhledovým znakům podmíněným pouze technickou funkcí výrobku.

- 30 Jak přitom uvedl generální advokát v bodech 40 a 41 svého stanoviska, ačkoli samotná existence alternativních (průmyslových) vzorů umožňujících plnit stejnou funkci, jako je funkce dotčeného výrobku, je dostatečná pro vyloučení uplatnění čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002, nelze vyloučit, že hospodářský subjekt nechá zapsat jakožto (průmyslový) vzor Společenství několik představitelných tvarů výrobku zahrnujících vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí. To by umožnilo takovému subjektu, aby s ohledem na takový výrobek požíval ochrany, která je prakticky výlučná a rovnocenná ochraně, kterou poskytuje patent, aniž podléhá požadavkům, které jsou použitelné pro získání patentu, a může to bránit konkurentům nabízet výrobek zahrnující některé funkční znaky nebo omezit možná technická řešení, a uvedený čl. 8 odst. 1 tak zbavit svého užitečného účinku.
- 31 S ohledem na předcházející je třeba dospět k závěru, že čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 vylučuje v rámci práva (průmyslových) vzorů Společenství ochranu vzhledových znaků výrobku, pokud hlediska jiné povahy, než je nezbytnost, aby uvedený výrobek plnil svou technickou funkci, zvláště hlediska související se vzhledovým aspektem, při výběru uvedených znaků nehrála žádnou roli, a to i když existují jiné (průmyslové) vzory, které umožňují zajistit tutéž funkci.
- 32 Na první otázku je tudíž třeba odpovědět tak, že čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že pro posouzení, zda vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí, je třeba prokázat, že tato funkce je jediným faktorem, který určil tyto znaky, přičemž existence alternativních (průmyslových) vzorů není v tomto ohledu určující.

#### *Ke druhé otázce*

- 33 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem určení, zda jsou dotčené vzhledové znaky výrobku podmíněny pouze jeho technickou funkcí, je třeba vycházet z vnímání „objektivního pozorovatele“.
- 34 V tomto ohledu je třeba uvést, že nařízení č. 6/2002 neobsahuje upřesnění týkající se způsobu, jakým je třeba posoudit, zda byly dotčené vzhledové znaky výrobku podmíněny jeho technickou funkcí.
- 35 Kromě toho na rozdíl od čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 nařízení č. 6/2002, které výslovně stanoví, že posouzení, které musí být provedeno pro účely jejich použití, vychází z celkového dojmu, který průmyslový vzor vyvolává u „informovaného uživatele“, čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení nikterak nestanoví, že pro účely jeho použití musí být zohledněno vnímání „objektivního pozorovatele“.
- 36 V tomto kontextu s ohledem na cíl sledovaný nařízením č. 6/2002 spočívající, jak vyplývá z bodu 28 tohoto rozsudku, zejména ve vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství přímo použitelného a chráněného ve všech členských státech, přísluší vnitrostátnímu soudu za účelem určení, zda dotčené vzhledové znaky výrobku spadají pod čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení, zohlednit všechny relevantní objektivní okolnosti každého konkrétního případu.
- 37 Jak generální advokát v podstatě uvedl v bodech 66 a 67 svého stanoviska, takové posouzení musí být provedeno zejména s ohledem na dotčený (průmyslový) vzor, na objektivní okolnosti, z nichž vyplývají důvody, které vedly k výběru vzhledových znaků dotčeného výrobku, na údaje týkající se jeho používání nebo také na existenci alternativních (průmyslových) vzorů umožňujících plnit tutéž technickou funkci za předpokladu, že tyto okolnosti, tyto údaje a tato existence alternativních (průmyslových) vzorů jsou podloženy důvěryhodnými důkazy.

- 38 S ohledem na předcházející úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem určení, zda jsou dotčené vzhledové znaky výrobku podmíněny pouze jeho technickou funkcí ve smyslu tohoto ustanovení, přísluší vnitrostátnímu soudu, aby zohlednil všechny relevantní objektivní okolnosti každého konkrétního případu. V tomto ohledu není namístě vycházet z vnímání „objektivního pozorovatele“.

### **K nákladům řízení**

- 39 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že pro posouzení, zda vzhledové znaky výrobku jsou podmíněny pouze jeho technickou funkcí, je třeba prokázat, že tato funkce je jediným faktorem, který určil tyto znaky, přičemž existence alternativních (průmyslových) vzorů není v tomto ohledu určující.
- 2) Článek 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem určení, zda jsou dotčené vzhledové znaky výrobku podmíněny pouze jeho technickou funkcí ve smyslu tohoto ustanovení, přísluší vnitrostátnímu soudu zohlednit všechny relevantní objektivní okolnosti každého konkrétního případu. V tomto ohledu není namístě vycházet z vnímání „objektivního pozorovatele“.

Podpisy.