



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

12. června 2018*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu či neplatnost – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku – Pojem ‚tvar‘ – Barva – Umístění na části výrobku – Směrnice 2008/95/ES – Článek 2 – Článek 3 odst. 1 písm. e) bod iii)“

Ve věci C-163/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím rechtbank Den Haag (soud v Haagu, Nizozemsko) ze dne 9. března 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 21. března 2016, v řízení

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

proti

Van Haren Schoenen BV,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda, A. Tizzano, místopředseda, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund a C. Vajda, předsedové senátů, E. Juhász (zpravodaj), J.-C. Bonichot, A. Arabadžev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe a C. Lycourgos, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 6. dubna 2017,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Ch. Louboutina T. van Innisem, advokátem,
- za Christian Louboutin SAS J. Hofhuisem, advocaat,
- za Van Haren Schoenen BV W. J. G. Maasem, M. R. Rijksem, E. T. Bergsmou a M. van Gerwenem, advocaten,
- za německou vládu T. Henzem, M. Hellmannem a J. Techertem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: nizozemština.

- za francouzskou vládu D. Segoinem, jako zmocněncem,
- za maďarskou vládu M. Z. Fehérem a G. Koósem, jakož i E. E. Sebestyén, jako zmocněnci,
- za portugalskou vládu L. Inez Fernandesem, M. Figueiredem a T. Rendasem, jako zmocněnci,
- za finskou vládu J. Heliskoskim, jako zmocněncem,
- za vládu Spojeného království N. Saundersem, Z. Lavery a D. Robertsonem, jako zmocněnci,
- za Evropskou komisi J. Samnadda, jakož i T. Scharfem a F. Wilmanem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 22. června 2017,

s přihlédnutím k usnesení o znovuotevření ústní části řízení ze dne 12. října 2017 a po jednání konaném dne 14. listopadu 2017,

po vyslechnutí doplňujícího stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 6. února 2018,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci řízení o žalobě pro porušení práv z duševního vlastnictví mezi na jedné straně Ch. Louboutinem a společností Christian Louboutin SAS (dále jen společně jako „Christian Louboutin“) a na straně druhé společností Van Haren Schoenen BV (dále jen „společnost Van Haren“) ohledně toho, že posledně uvedená společnost uvádí na trh obuv, která údajně porušuje ochrannou známku, jejímž majitelem je pan Ch. Louboutin.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Článek 2 směrnice 2008/95, nadepsaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“, stanoví:
„Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“
- 4 Článek 3 této směrnice, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví:
„1. Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být 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;

[...]

Úmluva států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory)

- 5 Úmluva států Beneluxu v oblasti duševního vlastnictví (ochranné známky a vzory) ze dne 25. února 2005, podepsaná v Haagu Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, v článku 2.1, nadepsaném „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku Beneluxu“, stanoví:

„1. Za individuální ochranné známky jsou považovány názvy, kresby, otisky, razítka, písmena, číslice, tvary výrobků nebo balení a všechna jiná označení schopná grafického ztvárnění, jež umožňují odlišit výrobky nebo služby určitého podniku.

2. Za ochranné známky však nelze považovat označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, dává výrobku podstatnou hodnotu nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

[...]

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 6 Christian Louboutin navrhuje a vyrábí obuv.
- 7 Dne 28. prosince 2009 podal Ch. Louboutin přihlášku ochranné známky Beneluxu u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, která byla dne 6. ledna 2010 zapsána pod číslem 0874489 pro výrobky náležející do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, které odpovídají následujícímu popisu: „Obuv (s výjimkou ortopedické obuvi)“ (dále jen „sporná ochranná známka“).
- 8 Tato ochranná známka je vyobrazena následovně:



- 9 V přihlášce k zápisu byla sporná ochranná známka popsána následovně: „Ochranná známka spočívá v červené barvě (Pantone 18-1663TP) umístěné na podrážce boty, jak je znázorněna (obrys boty není součástí ochranné známky, ale jeho účelem je zvýraznit umístění ochranné známky)“.

- 10 Dne 10. dubna 2013 byl zápis sporné ochranné známky upraven tak, že oblast ochrany této ochranné známky byla omezena na „Obuv na vysokém podpatku (s výjimkou ortopedické obuvi)“.
- 11 Společnost Van Haren, která v Nizozemsku provozuje maloobchodní prodejny obuvi, během roku 2012 prodávala obuv na vysokém podpatku, jejíž podrážka byla potažena červenou barvou.
- 12 Dne 27. května 2013 podal Christian Louboutin u rechtbank Den Haag (soud v Haagu, Nizozemsko) proti společnosti Van Haren žalobu pro porušení práv vyplývajících ze sporné ochranné známky. Dne 17. července 2013 tento soud vydal rozsudek pro zmeškání, v němž návrhům Christian Louboutin částečně vyhověl.
- 13 Společnost Van Haren podala proti tomuto rozsudku u předkládajícího soudu, a sice rechtbank Den Haag (soud v Haagu), opravný prostředek, přičemž na základě čl. 2.1 odst. 2 Úmluvy států Beneluxu uvedla, že sporná ochranná známka je neplatná. Podle společnosti Van Haren je touto ochrannou známkou dvojrozměrná obrazová ochranná známka, a sice povrch červené barvy.
- 14 Rechtbank Den Haag (soud v Haagu) má nejprve za to, že s ohledem na grafické ztvárnění a na popis sporné ochranné známky je červená barva neoddělitelně spjata s podrážkou boty, takže tuto ochrannou známku nelze kvalifikovat jako prostou dvojrozměrnou obrazovou ochrannou známku. Podle předkládajícího soudu toto posouzení nevyvrací okolnost, že v popisu uvedené ochranné známky je blíže uvedeno, že „obrys boty není součástí ochranné známky“. Toto upřesnění podle něj naopak toto posouzení potvrzuje, a to tím spíše, že podle uvedeného popisu je účelem obrysu boty, který je znázorněn v rámci grafického ztvárnění sporné ochranné známky, zvýraznit umístění této ochranné známky, a nikoli ji omezit na dvojrozměrnou ochrannou známku.
- 15 Předkládající soud dále konstatuje, že na podzim roku 2012 „byla značná část spotřebitelů dámské obuvi na vysokém podpatku v Beneluxu schopna identifikovat obuv [Christian Louboutin] jako pocházející od tohoto subjektu, a tudíž takovou obuv odlišit od dámské obuvi na vysokém podpatku [pocházející] od jiných podniků“, takže k tomuto datu byla sporná ochranná známka pro tyto výrobky vnímána jako ochranná známka.
- 16 Předkládající soud má kromě toho za to, že červená podrážka dává obuvi uváděné na trh Christian Louboutin podstatnou hodnotu v rozsahu, v němž je toto zbarvení součástí vzhledu této obuvi, který hraje významnou úlohu při rozhodování o její koupi. V tomto ohledu předkládající soud uvádí, že Christian Louboutin červené zbarvení podrážek používal nejdříve z estetických důvodů, přičemž jej následně pojal jako identifikaci původu a používal jej jakožto ochrannou známku.
- 17 Tento soud konečně uvádí, že vzhledem k tomu, že sporná ochranná známka spočívá v barvě použité na podrážce boty, která v důsledku toho odpovídá části výrobku, vyvstává otázka, zda se na tuto ochrannou známku použije výjimka stanovená v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95. V tomto ohledu si předkládající soud klade otázku, zda pojem „tvar“ ve smyslu tohoto ustanovení je omezen pouze na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako např. jeho obrysy, rozměry a objem, nebo zda takový pojem zahrnuje další vlastnosti výrobku, které nejsou trojrozměrné.
- 18 S ohledem na všechny tyto skutečnosti se rechtbank Den Haag (soud v Haagu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je pojem ‚tvar‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) [směrnice 2008/95] (*Form* v německém znění [této směrnice], *shape* v anglickém znění [této směrnice] a *forme* ve francouzském znění [této směrnice]) 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?“

K předběžné otázce

- 19 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, je tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.
- 20 V tomto ohledu při neexistenci jakékoli definice pojmu „tvar“ ve směrnici 2008/95 musí být podle ustálené judikatury Soudního dvora význam a dosah tohoto výrazu určeny v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž je součástí (obdobně viz rozsudek ze dne 3. září 2014, Deckmyn a Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, bod 19).
- 21 V kontextu práva ochranných známek se pojem „tvar“ zpravidla chápe, jak zdůraznila Evropská komise, tak, že označuje soubor linií nebo obrysů, který vymezuje dotčený výrobek v prostoru.
- 22 Ze směrnice 2008/95, z judikatury Soudního dvora ani z obvyklého smyslu tohoto výrazu nevyplývá, že by barva sama o sobě bez vymezení v prostoru mohla představovat tvar.
- 23 Vystává však otázka, zda skutečnost, že je určitá barva použita na konkrétním místě dotčeného výrobku, znamená, že je dotčené označení tvořeno tvarem ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95.
- 24 V tomto ohledu je třeba uvést, že i když je pravda, že tvar výrobku nebo části výrobku hraje roli při vymezení barvy v prostoru, nelze mít za to, že označení je tvořeno tímto tvarem, jestliže zápis ochranné známky nemá chránit tento tvar, ale má chránit pouze použití barvy na konkrétním místě uvedeného výrobku.
- 25 Jak uvedly německá a francouzská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise, sporná ochranná známka se netýká konkrétního tvaru podrážky obuvi s vysokým podpatkem, jelikož v popisu této ochranné známky je výslovně uvedeno, že obrys boty není součástí uvedené ochranné známky, ale jeho účelem je pouze zvýraznit umístění červené barvy, na kterou se vztahuje zápis ochranné známky.
- 26 V každém případě nelze mít za to, že takové označení, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, je tvořeno „výlučně“ tvarem, jestliže je jako v projednávané věci hlavním předmětem tohoto označení barva, která je upřesněna prostřednictvím mezinárodně uznaného identifikačního kódu.
- 27 S ohledem na předcházející úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. e) bod iii) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

K nákladům řízení

- 28 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 (velký senát) rozhodl takto:

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 takové označení spočívající v barvě použité na podrážce boty s vysokým podpatkem, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, není tvořeno výlučně „tvarem“ ve smyslu tohoto ustanovení.

Podpisy.