

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 25. januára 2007\*

Vo veci C-321/03,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené kráľovstvo), rozhodnutím zo 6. júna 2003 a doručený Súdnemu dvoru 24. júla 2003, ktorý súvisí s konaním:

**Dyson Ltd**

proti

**Registrar of Trade Marks,**

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Malenovský a A. Ó Caoimh (spravodajca),

\* Jazyk konania: angličtina.

generálny advokát: P. Léger,  
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 25. apríla 2006,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Dyson Ltd, v zastúpení: H. Carr, QC, a D. R. Barron, solicitor,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: C. Jackson, neskôr E. O'Neill a C. White, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci M. Tappin, barrister,
- Komisia Európskych spoločností, v zastúpení: K. Banks a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 14. septembra 2006,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).

- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Dyson Ltd (ďalej len „Dyson“) a Registrar of Trade Marks (ďalej len „Registrar“), v ktorom Registrar zamietol zápis dvoch ochranných známk, z ktorých každá je tvorená z priesvitného zberného zhrmaždiska alebo priehradky (ďalej len „zberná schránka“) tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača.

## Právny rámec

### *Právna úprava Spoločenstva*

- 3 Cieľom smernice je podľa jej prvého odôvodnenia aproximovať právne predpisy členských štátov v oblasti ochranných známk na účely odstránenia existujúcich rozdielov, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a slobodnému poskytovaniu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu.
- 4 Siedme odôvodnenie smernice stanovuje, že „dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné“ a že „na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniky od tovarov alebo služieb iných podnikov...“.

5 Článok 2 smernice, nazvaný „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“, znie:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“

6 Odseky 1 a 3 článku 3 smernice nazvaného „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ stanovujú:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

- a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;
- b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
- c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty,

zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

...

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

— tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo

— tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo

— tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

...

3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

*Vnútroštátna právna úprava*

- 7 Ustanovenia článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 1 zákona z roku 1994 o ochranných známkach (zákon z roku 1994) stanovujú:

„1. (1) V tomto zákone sa pod pojmom ‚ochranná známka‘ rozumie každé označenie, ktoré sa dá vyjadriť graficky a je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

Ochranná známka sa môže skladať zo slov, vrátane mien osôb, vzorov, písmen, číselníkov, tvaru tovaru alebo jeho obalu.

...

3. (1) Do registra nebudú zapísané:

a) označenia, ktoré nespĺňajú podmienky vymenované [v] článku 1 ods. 1;

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

- c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
  
- d) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v poctivých a ustálených obchodných zvyklostiach.

Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá na základe písmena b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

- 8 Spoločnosť Dyson vyrába a od roku 1993 uvádza na trh vysávač Dual Cyclone, ktorý je bez vrečka a v ktorom sa nečistota a prach usádzajú v priesvitnej plastovej schránke zabudovanej v prístroji.
  
- 9 Dňa 10. decembra 1996 spoločnosť Notetry Ltd vlastnená pánom Jamesom Dysonom podala na Registrar prihlášku na zápis šiestich ochranných známk pre „prístroje na čistenie, leštenie a umývanie podlahy a kobercov; vysávače; umývače kobercov; leštičky na podlahy; súčiastky a základné časti všetkých uvedených výrobkov“, patriace do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Táto prihláška bola 5. februára 2002 obnovená na meno Dyson.

- 10 Prihláška bola stiahnutá pre štyri ochranné známky, ale ostala zachovaná pre dve ochranné známky, ktoré boli každá opísané takto: „ochranná známka je tvorená z priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ako je znázornené na obrázku“. Každý z týchto opisov mal ako prílohu znázornený jeden z dvoch modelov vysávača bez vrečka vyrábaného a uvádzaného na trh spoločnosťou Dyson.
- 11 Prihláška bola zamietnutá rozhodnutím Registrar, ktoré potvrdil Hearing officer 23. júla 2002. Spoločnosť Dyson sa odvolala voči tomuto poslednému rozhodnutiu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Tento súd zastával názor, že dve dotknuté ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. b) zákona z roku 1994 a že okrem toho opisujú vlastnosti výrobkov uvedených v prihláške na zápis v zmysle článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. c) rovnakého zákona. High Court naopak skúmal možnosť, či uvedené ochranné známky nenadobudli ku dňu podania prihlášky, t. j. v roku 1996, rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku zákona z roku 1994.
- 12 V tomto ohľade High Court zastáva názor, že v roku 1996 spotrebiteľia na jednej strane vnímali priesvitnú zbernú schránku ako ukazovateľ skutočnosti, že vysávač, na ktorý sa pozerajú, je vysávač bez vrečka, a, na druhej strane, boli reklamou a neexistenciou konkurenčného výrobku informovaní — spoločnosť Dyson mala v tom čase monopol na výrobu tohto typu výrobku —, že vysávače bez vrečka sú vysávačmi vyrobenými spoločnosťou Dyson. High Court napriek tomu zdôrazňuje, že v tomto čase priesvitná zberná schránka nebola zo strany spoločnosti Dyson zatiaľ predmetom aktívneho propagovania ako ochranná známka. Preto sa High Court, odkazujúc na bod 65 rozsudku z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, Zb. s. I-5475) pýta, či jednoduchý monopol na výrobu môže stačiť na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, zohľadňujúc tak vytvorené prepojenie medzi výrobkom a výrobcom, alebo sa navyše vyžaduje propagovanie označenia ako ochrannej známky.



13 Za týchto podmienok High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto dve prejudiciálne otázky:

- „1. Ak prihlasovateľ používal označenie (ktoré nie je tvarom) tvorené funkčnou vlastnosťou, ktorá je súčasťou vzhľadu nového typu výrobku, a do dňa podania prihlášky na zápis ochrannej známky mal monopol na výrobu tohto výrobku, postačuje na to, aby ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 [smernice], že významná časť dotknutej verejnosti ku dňu podania prihlášky priradzovala výrobky označené dotknutým označením k prihlasovateľovi, a nie k inému výrobcovi?
  
2. Ak to nepostačuje, čo je ešte potrebné, aby označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, a najmä je potrebné, aby osoba, ktorá ho používala, ho propagovala ako ochrannú známku?“

14 Uznesením z 12. októbra 2004 Súdny dvor prerušil konanie v súlade s článkom 54 tretím odsekom Štatútu Súdneho dvora až do vyhlásenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev ukončujúceho konanie vo veci Dyson/ÚHVT (vysávač) (T-278/02), v ktorom je položená rovnaká otázka o výklade ako v tejto veci.

15 Svojou žalobou podanou na Súd prvého stupňa spoločnosť Dyson žiada zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorým tento úrad zamietol zápis ochrannej známky stanovenej pre „prístroje na čistenie, leštenie a umývanie podlahy a kobercov;

vysávače; umývače kobercov; leštičky na podlahy; súčiastky a základné časti všetkých uvedených výrobkov“. V prihláške na zápis spoločnosť Dyson opísala prihlasovanú ochrannú známku takto:

„Ochranná známka je tvorená priesvitným zberným zhromaždiskom alebo priehradkou tvoriacou súčasť vonkajšieho povrchu vysávača.“

- 16 Potom, ako spoločnosť Dyson následne stiahla uvedenú prihlášku na zápis, Súd prvého stupňa uznesením zo 14. novembra 2005 v súlade s článkom 113 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa rozhodol, že návrh sa stal bezpredmetným, a preto nie je dôvod o ňom rozhodnúť. Následne bolo k tomu istému dňu obnovené konanie pred Súdnym dvorom.

### **O prejudiciálnych otázkach**

- 17 Týmito otázkami sa vnútroštátny súd v podstate pýta, za akých podmienok môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice, keďže, ako v spore vo veci samej, subjekt pri používaní označenia mal monopol na výrobu výrobku označeného týmto označením pred podaním jeho prihlášky na zápis ochrannej známky.
- 18 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že tieto otázky boli položené v súvislosti s prihláškou, ktorou chce spoločnosť Dyson získať zápis dvoch ochranných známk, ktoré sú podľa údajov uvedenej prihlášky tvorené „z priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ako je znázornené na obrázku“.

- 19 Tak ako spoločnosť Dyson opakovane upresnila vo svojich písomných pripomienkach, ako aj na pojednávaní a ako vnútroštátny súd takisto uviedol vo svojom rozhodnutí, táto prihláška nemá za cieľ získať zápis ochrannej známky na jeden alebo viac tvarov priesvitnej zbernej schránky — tvary graficky zobrazené na uvedenej prihláške boli len príkladmi takejto schránky —, ale získať zápis ochrannej známky na schránku samotnú. Okrem toho je nesporné, že tieto ochranné známky nepozostávajú z určitej farby, ale z neexistencie určitej farby, t. j. priesvitnosti, ktoré umožňuje spotrebiteľovi zistiť množstvo prachu uloženého v zbernej schránke a informuje ho, kedy je táto schránka plná.
- 20 Z toho vyplýva, že predmetom prihlášky na zápis ochranných známk sú v podstate všetky predstaviteľné tvary priesvitnej zbernej schránky, ktorá tvorí súčasť vonkajšieho povrchu vysávača.
- 21 Komisia Európskych spoločenstiev so svojich písomných pripomienkach a na pojednávaní tvrdila, že predmet tejto prihlášky netvorí „označenie“ v zmysle článku 2 smernice, a teda že nemôže byť zapísaný ako ochranná známka. Ak by aj táto otázka nebola vnútroštátnym súdom nastolená, aj tak by bolo potrebné pred výkladom ustanovení článku 3 smernice v potrebnom rozsahu overiť, či predmet uvedenej prihlášky spĺňa podmienky uvedené v článku 2 tejto smernice.
- 22 Podľa spoločnosti Dyson a vlády Spojeného kráľovstva neprináleží Súdnemu dvoru, aby v konaní o prejudiciálnej otázke podľa článku 234 ES *ex offio* odpovedal na otázku, ktorá nebola položená vnútroštátnym súdom. Títo účastníci konania v tejto súvislosti na pojednávaní zdôraznili, že počas správneho konania Registrar, potom, ako predložil námietky, pokiaľ ide o otázku, či predmetom prihlášky spoločnosti Dyson bolo označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, tieto námietky stiahol, keď spoločnosť Dyson stiahla štyri zo šiestich ochranných známk, ktorých zápis na začiatku požadovala.

- 23 Len na vnútroštátnom súde spočíva definícia predmetu otázok, ktoré tento hodlá položiť Súdnemu dvoru. Prináleží výlučne vnútroštátnym súdom, ktoré rozhodujú o spore a ktoré musia niesť zodpovednosť za prijatie súdneho rozhodnutia, posúdiť s ohľadom na osobitosť každej veci tak nevyhnutnosť rozhodnutia o prejudiciálnej otázke pre vyhlásenie ich rozsudku, ako aj relevantnosť otázok, ktoré položili Súdnemu dvoru (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. marca 1999, Castelletti, C-159/97, Zb. s. I-1597, bod 14, ako aj zo 6. júla 2006, Kersbergen-Lap a Dams-Schipper, C-154/05, Zb. s. I-6249, bod 21).
- 24 Hoci však po formálnej stránke vnútroštátny súd obmedzil svoj návrh na výklad určitých ustanovení Spoločenstva, ktoré by mohli byť zobraté do úvahy, táto skutočnosť nie je prekážkou toho, aby Súdny dvor poskytol vnútroštátnemu súdu taký výklad práva Spoločenstva, ktorý by mu mohol pomôcť rozhodnúť v predloženej veci, bez ohľadu na to, či oň požiadal vo svojej otázke (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. apríla 2004, Weigel, C-387/01, Zb. s. I-4981, bod 44, a z 21. februára 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Zb. s. I-1711, bod 29).
- 25 Pritom podľa článku 3 ods. 1 písm. a) smernice označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku, nebudú do registra zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné. Toto ustanovenie je teda prekážkou toho, aby boli zapísané označenia, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 smernice, ktorý má za cieľ určiť typy označení, ktoré môžu tvoriť ochranné známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Philips, už citovaný, bod 38).
- 26 Za týchto podmienok, v rozpore s názorom spoločnosti Dyson a vlády Spojeného kráľovstva, a napriek tomu, že znenie otázok vnútroštátneho súdu sa týka iba článku 3 smernice a že uvedený súd nepoložil otázku v spore vo veci samej o tom, či predmet dotknutej prihlášky môže byť považovaný za označenie, ktoré môže tvoriť

ochrannú známku v zmysle článku 2 uvedenej smernice, je potrebné v prvom rade posúdiť uvedenú otázku (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 22).

- 27 Podľa článku 2 smernice všetky označenia môžu tvoriť ochrannú známku, ak sa na jednej strane dajú vyjadriť graficky a na druhej strane sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku (rozsudky Philips, už citovaný, bod 32, a z 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, Zb. s. I-11737, bod 39).
- 28 Z toho vyplýva, že predmet prihlášky musí spĺňať tri podmienky na to, aby mohol tvoriť ochrannú známku podľa článku 2 smernice. Po prvé musí tvoriť označenie. Po druhé sa toto označenie musí dať vyjadriť graficky. Po tretie musí byť toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku (pozri v tomto zmysle rozsudky Libertel, už citovaný, bod 23, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Zb. s. I-6129, bod 22).
- 29 Podľa Komisie prihláška predložená spoločnosťou Dyson nespĺňa prvú z podmienok, pretože je založená na schéme návrhu, v tomto prípade na schéme priesvitnej zbernej schránky vysávača, ktorá tvorí tvar. Keďže pritom schéma návrhu nemôže byť vnímaná jedným z piatich telesných zmyslov a odvoláva sa iba na predstavu, nemôže byť „označením“ v zmysle článku 2 smernice. Ak by schéma návrhu mohla tvoriť ochrannú známku, potom by logika nachádzajúca sa v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice, t. j. zabrániť, aby ochrana práv ochranných známok smerovala k tomu, aby ich majiteľ mal monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku,

stratila svoj význam. V tejto súvislosti nemôže byť možné získať túto výhodu zápisom všetkých tvarov, ktoré môžu mať určité funkčné vlastnosti, čo by sa stalo v prípade, ak by sa mohla zapísať schéma návrhu, ktorá môže zahŕňať množstvo fyzických vyjadrení.

- 30 Spoločnosť Dyson, podporená v tomto názore vládou Spojeného kráľovstva, naopak tvrdí, že aj keď je pravda, ako poukázala na pojednávaní, že schéma návrhu nie je označením, ktoré môže byť zapísané ako ochranná známka, jej prihláška je tvorená „označením“ v zmysle článku 2 smernice. Pojem „označenie“, ktoré je judikatúrou ponímané široko, totiž zahŕňa všetky odkazy, ktoré môžu byť vnímané jedným z piatich telesných zmyslov. Z konania vo veci samej pritom vyplýva, že spotrebiteľia spájajú priesvitnú zbernú schránku, ktorá je predmetom prihlášky, so spoločnosťou Dyson. Okrem toho je spotrebiteľ schopný na jednej strane vidieť uvedenú zbernú schránku, ktorá tvorí fyzickú časť vysávača, a na druhej strane konštatovať, že je priesvitná. Priesvitná zberná schránka môže byť vnímaná pohľadom, a teda nemôže byť považovaná za výsledok predstavy spotrebiteľa.
- 31 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 2 smernice označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, sú predovšetkým slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu.
- 32 Ak sa aj toto ustanovenie zmieňuje iba o označeniach, ktoré sú schopné byť vnímané opticky, dvojrozmerné alebo trojrozmerné, a ktoré teda môžu byť vyjadrené prostredníctvom písmen alebo písaných znakov alebo prostredníctvom obrázku, z ustanovení, akými sú článok 2 alebo siedme odôvodnenie smernice, ktoré hovorí o „zoznam[e] príkladov“ označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, vyplýva, že toto vymenovanie nie je vyčerpávajúce. Súdny dvor už teda rozhodol, že článok 2 smernice, hoci sa nezmieňuje o označeniach, akými sú zvuky alebo vône, ich výslovne nevylúčil (rozsudky Sieckmann, už citovaný, body 43 a 44, ako aj z 27. novembra 2003, Shield Mark, C-283/01, Zb. s. I-14313, body 34 a 35).

- 33 Pripustiť, že predmet každej prihlášky tvorí nevyhnutne označenie v zmysle článku 2 smernice, by znamenalo zbaviť túto podmienku jej podstaty.
- 34 Ako však už Súdny dvor poukázal, účelom tejto požiadavky je predovšetkým zabrániť tomu, aby sa právo ochranných známk zneužilo na získanie nenáležitej konkurenčnej výhody (rozsudok Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 24).
- 35 V prejednávanej veci je pritom nesporné, že predmetom prihlášky vo veci samej nie je osobitný typ priesvitnej zbernej schránky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ale všeobecným a abstraktným spôsobom vyjadrené všetky predstaviteľné tvary takejto zbernej schránky.
- 36 V tejto súvislosti spoločnosť Dyson nemôže obhájiť, že predmet jej prihlášky vo veci samej môže byť vnímaný opticky. To, čo môže spotrebiteľ identifikovať pohľadom, totiž nie je predmet tejto prihlášky, ale dve z jeho grafických vyjadrení, ktoré sa v prihláške nachádzajú. Tieto vyjadrenia pritom nemôžu byť asimilované s predmetom prihlášky, pretože, ako to spoločnosť Dyson sama niekoľkokrát zdôraznila, tvoria iba príklady.
- 37 Z uvedeného vyplýva, že na rozdiel od prihlášok, ktoré boli predmetom v už citovaných rozsudkoch Sieckmann a Shield Mark, predmet prihlášky vo veci samej má sklon pokryť množstvo rôznych aspektov, a preto nie je určitý. Ako generálny advokát v bode 51 svojich návrhov v podstate uviedol, tvary, rozmery, návrhy a zloženia tohto predmetu závisia tak od modelov vysávačov vyvinutými spoločnosťou Dyson, ako aj od technologického pokroku. Rovnako priesvitnosť dovoľuje použitie rozličných farieb.

- 38 S ohľadom na výlučnosť práva ochranných znáмок by pritom majiteľ ochrannej známky tvorenej takýmto neurčitým predmetom získal v rozpore s cieľom stanoveným v článku 2 smernice nenáležitú konkurenčnú výhodu, ktorou by mal právo zabrániť svojim konkurentom ponúkať vysávače, ktoré by mali na svojom vonkajšom povrchu akýkoľvek druh priesvitnej zbernej schránky, bez ohľadu na jej tvar.
- 39 Z toho vyplýva, že predmet prihlášky v spore vo veci samej v skutočnosti spočíva v jednoduchej vlastnosti dotknutého výrobku a netvorí tým „označenie“ v zmysle článku 2 smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok Libertel, už citovaný, bod 27).
- 40 Následne je vnútroštátnemu súdu potrebné odpovedať tak, že článok 2 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že predmet prihlášky na zápis ochranných znáмок, akým je prihláška podaná vo veci samej, ktorý je tvorený všetkými predstaviteľnými tvarmi priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky, ktorá tvorí súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, netvorí „označenie“ v zmysle tohto ustanovenia, a teda v zmysle tohto ustanovenia nemôže tvoriť ochrannú známku.
- 41 Za týchto podmienok nie je potrebné vyložiť článok 3 ods. 3 smernice.



## O trovách

- 42 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

**Článok 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že predmet prihlášky na zápis ochranných známk, akým je prihláška podaná vo veci samej, ktorý je tvorený všetkými pomyselnými tvarmi priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky, ktorá tvorí súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, netvorí „označenie“ v zmysle tohto ustanovenia, a teda v zmysle tohto ustanovenia nemôže tvoriť ochrannú známku.**

Podpisy