



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MACIEJ SZPUNAR
prednesené 22. júna 2017¹

Vec C-163/16

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko)]

„Prejudiciálne konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Absolútne dôvody zamietnutia alebo neplatnosti – Dôvody uplatniteľné na označenia tvorené tvarom tovaru – Článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) – Označenie tvorené výlučne tvarom, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu – Pôsobnosť – Pojem ‚tvar‘ tovaru – Ochranná známka pozostávajúca z červenej farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku“

Úvod

1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania ponúka Súdnemu dvoru príležitosť spresniť pôsobnosť absolútnych dôvodov zamietnutia alebo neplatnosti týkajúcich sa tzv. „funkčných“ označení upravených v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95/ES².
2. Uplatnenie týchto dôvodov sa obmedzuje na označenia tvorené výlučne „tvarom tovaru“. Bude teda potrebné spresniť tento pojem vo vzťahu k ochrannej známke Beneluxu, ktorá patrí francúzskemu módnemu návrhárovi Christianovi Louboutinovi a pozostáva z červenej farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku.
3. Návrh bol podaný v rámci konania o žalobe pre porušenie práv medzi pánom Louboutinom a spoločnosťou Christian Louboutin SAS (ďalej spolu len „Louboutin“) na jednej strane a spoločnosťou Van Haren Schoenen BV (ďalej len „Van Haren“) na druhej strane, ktorého predmetom je obchodovanie spoločnosti Van Haren s topánkami s červenými podrážkami, ktoré porušujú ochrannú známku, ktorej majiteľom je Louboutin.

¹ Jazyk prednesu: francúzština.

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

Právny rámec

Právo Únie

4. Článok 3 smernice 2008/95, nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, stanovuje:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

...

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

- i) tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo
- ii) tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo
- iii) tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

...“

5. Smernica 2008/95 bude nahradená smernicou (EÚ) 2015/2436³, ktorej lehota na prebratie je stanovená na 14. januára 2019. článok 4 ods. 1 písm. e) bod iii) tejto smernice odkazuje na označenia, ktoré tvoria výlučne „tvar alebo iná vlastnosť [tovaru], ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu“⁴.

Dohovor Benelux

6. Právo ochranných známk v Holandsku sa riadi Dohovorom štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory), podpísaným v Haagu 25. februára 2005 Belgickým kráľovstvom, Luxemburským veľkovoľvodstvom a Holandským kráľovstvom (ďalej len „dohovor Benelux“).

7. Článok 2.1 dohovoru Benelux s názvom „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku Beneluxu“ okrem iného stanovuje, že „za ochranné známky však nemožno považovať označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru, ktorý vyplýva zo samotnej povahy tovaru, dodáva tovaru podstatnú hodnotu alebo je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku“.

8. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že uvedený dohovor ešte nebol zmenený na účely prebratia smernice 2015/2436.

Spor vo veci samej

9. Pán Christian Louboutin je návrhárom, ktorý navrhuje najmä dámske topánky na vysokom podpätku. Tieto topánky sú osobitým tým, že majú vonkajšiu podrážku, ktorá je systematicky červenej farby.

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

⁴ Rovnaké ustanovenie sa nachádza v článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranné známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

10. Louboutin podal 28. decembra 2009 prihlášku ochrannej známky, ktorá bola 6. januára 2010 zapísaná do registra ako ochranná známka Benelux č. 0874489 (ďalej len „sporná ochranná známka“) pre tovary zaradené v triede 25, t. j. „obuv (okrem ortopedickej obuvi)“. Dňa 10. apríla 2013 bol zápis upravený tak, že tovary, na ktoré sa vzťahuje, boli obmedzené na „obuv na vysokom podpätku (okrem ortopedickej obuvi)“.

11. Táto ochranná známka je opísaná tak, že pozostáva „z červenej farby (Pantone 18 1663TP) použitej na podrážke topánky tak, ako je znázornené (obrys topánky nie je súčasťou ochrannej známky, ale má ukázať umiestnenie ochrannej známky)“. Ochranná známka je vyobrazená nižšie:



12. Spoločnosť Van Haren prevádzkuje v Holandsku maloobchodné predajne s obuvou. Počas roka 2012 Van Haren predávala dámske topánky na vysokých podpätkoch, ktoré mali červenú podrážku.

13. Louboutin podal návrh na Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko), aby určil, že Van Haren sa dopustila porušenia, čomu tento súd vyhovel.

14. Proti tomuto rozsudku pre zmeškanie podala Van Haren námietku na základe článku 2.1 ods. 2 dohovoru Benelux, pričom sa odvolávala na neplatnosť spornej ochrannej známky.

15. V rozhodnutí, ktorým sa podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania, Rechtbank Den Haag (súd v Haagu) spresňuje, že obrana spoločnosti Van Haren spočíva v tvrdení, že sporná ochranná známka je v skutočnosti dvojrozmernou ochrannou známkou, v tomto prípade červenou farbou, ktorá, použitá na podrážkach topánok, zodpovedá tvaru uvedených topánok a dodáva im podstatnú hodnotu.

16. Vnútroštátny súd sa domnieva, že ochranná známka, o ktorú ide, nie je obvyčajnou dvojrozmernou ochrannou známkou, keďže je neoddeliteľne spojená s podrážkou topánky. Podotýka, že hoci je nepochybné, že sporná ochranná známka zodpovedá prvku tovaru, zároveň platí, že nie je zjavné, že pojem „tvar“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) bodu iii) smernice 2008/95 sa obmedzuje iba na trojrozmerné vlastnosti tovaru, ako sú obrysy, rozmery a veľkosť tovaru, s vylúčením farieb.

17. V tejto súvislosti podľa vnútroštátneho súdu, ak by platilo, že pojem „tvar“ nezahŕňa farby tovaru, potom by sa dôvody zamietnutia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. e) nemohli uplatniť, takže osoba by mohla získať trvalú ochranu pre ochranné známky zahŕňajúce farbu, ktorá vyplýva z funkčnosti tovaru, napríklad reflexné bezpečnostné odevy alebo aj fľaše s izolačným obalom.

Prejudiciálne otázky a konanie pred Súdny dvorom

18. Za týchto okolností Rechtbank Den Haag (súd v Haagu) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku:

„Je pojem ‚tvar‘ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) bodu iii) smernice [2008/95] obmedzený na trojrozmerné vlastnosti tovaru, ako sú jeho obrysy, rozmery alebo veľkosť (ktoré sa majú vyjadriť trojrozmerné), alebo sa toto ustanovenie vzťahuje aj na iné (nie trojrozmerné) vlastnosti tovaru, ako je farba?“

19. Rozhodnutie vnútroštátneho súdu bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 21. marca 2016. Písomné pripomienky predložili účastníci konania vo veci samej, nemecká vláda, maďarská vláda, portugalská vláda a fínska vláda, ako aj Európska komisia. Účastníci konania vo veci samej, nemecká vláda a Komisia sa zúčastnili na pojednávaní, ktoré sa konalo 6. apríla 2017.

Analýza

Úvodné pripomienky

20. Režim ochrany ochranných známkov predstavuje na jednej strane nevyhnutnú súčasť systému hospodárskej súťaže, ktorú má právo Únie zaviesť a udržiavať. Na druhej strane zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi pre určené tovary alebo služby výlučné právo, ktoré mu umožňuje monopolizovať označenie zapísané ako ochranná známka bez časového obmedzenia.⁵

21. Hoci vo všeobecnosti si tieto dve hľadiská neodporujú, neplatí to v prípade označení, ktoré splývajú so vzhľadom tovaru. Zapísanie takého označenia ako ochrannej známky môže totiž obmedziť možnosť uviesť na trh konkurenčné tovary.⁶

22. Tento predpoklad je v pozadí osobitnej úpravy obsiahnutej v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, ktorá sa uplatňuje na označenia tvorené tvarom tovaru.

23. Podotýkam, že tieto úvahy sa *mutatis mutandis* uplatňujú aj na iné označenia, ktoré znázorňujú vzhľad tovaru, pre ktorý sa požaduje zápis.

24. Súdny dvor tak uviedol, že označenia tvorené farbami ako takými vzbudzujú v zásade rovnaké námietky, pokiaľ ide o riziko monopolizácie úžitkových vlastností tovaru. V tejto súvislosti bola v rozsudku Libertel⁷ uznaná potreba osobitného prístupu.

25. Tieto dve kategórie označení, teda na jednej strane označenia tvorené tvarom tovaru a na druhej strane označenia tvorené farbou ako takou, sa v systéme smernice 2008/95 tak, ako ju vykladá Súdny dvor, riadia osobitnými režimami. Odpoveď na otázku položenú vnútroštátnym súdom teda predpokladá, že sa sporná ochranná známka najprv posúdi so zreteľom na tieto dve kategórie.

⁵ Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 48 a 49).

⁶ Pozri návrhy, ktoré som predniesol vo veci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 31 až 33).

⁷ Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 60 až 65).

26. Všeobecnejšie prejednávaná vec preukazuje, že úvahy o riziku monopolizácie podstatných vlastností daného tovaru možno uplatniť na iné typy ochranných známkov – ako sú napríklad ochranné známky vymedzené umiestnením⁸ alebo pohybom⁹ a potenciálne aj zvukové, čuchové alebo chuťové ochranné známky –, ktoré tiež môžu splyvať so vzhľadom daného tovaru. Bez ohľadu na kvalifikáciu takýchto ochranných známkov je dôležité, že pri ich preskúmaní na účely zápisu možno zohľadniť záujem na tom, aby bola zachovaná voľná dostupnosť niektorých označení.

27. V tejto súvislosti by Súdny dvor mohol uplatniť rôzne spôsoby výkladu. Na jednej strane by sa článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 mohol vykladať extenzívnejšie, ako to navrhujem nižšie v týchto návrhoch. Na druhej strane by Súdny dvor mohol uznať možnosť zohľadniť v rámci preskúmania rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice záujem na zachovaní voľnej dostupnosti niektorých označení v prípade všetkých označení, ktoré splyvajú so vzhľadom daného tovaru, ba dokonca aj v prípade iných kategórií označení, ktorých dostupnosť je obmedzená.¹⁰

O kvalifikácii spornej ochrannej známky

28. Domnievam sa, že východiskovým bodom pre analýzu návrhu na začatie prejudiciálneho konania je kvalifikácia spornej ochrannej známky so zreteľom na jednej strane na kategóriu označení, na ktorú sa vzťahuje článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 a na druhej strane na kategóriu označení, na ktorú sa vzťahuje rozsudok *Libertel*¹¹.

29. Vnútroštátny súd uvádza, že sporná ochranná známka tvorená červenou farbou podrážky na topánke splyva so vzhľadom daného tovaru, ale váha pri kvalifikácii tohto vzhľadu ako „tvaru“ tovaru.

30. Názory účastníkov konania vo veci samej a štyroch členských štátov, ktoré vstúpili do konania v tejto veci, sú v tejto súvislosti rozdelené. Louboutin najmä tvrdí, že pojem označenia tvoreného „vylučne“ tvarom tovaru nezahŕňa ochranné známky vymedzené umiestnením, ako je napríklad jeho ochranná známka na červenej podrážke, ktoré nie sú tvorené určitým modelom tovaru, ale môžu byť umiestnené na rôznych modeloch tovaru. Van Haren naopak tvrdí, že farbu možno považovať za neoddeliteľnú súčasť tvaru tovaru tak, ako je to v prípade spornej ochrannej známky. Komisia poznamenáva, že nie je vylúčené, že označenie tvorené tvarom tovaru môže byť aj farebné, ale že v danom kontexte je farba sama osebe vnímaná ako samostatný faktor vo vzťahu k tovaru, a teda nezávislý od tvaru tovaru. Komisia teda uvádza, že jej pripomienky sa vzťahujú na farbu ako takú.

31. V tejto súvislosti podotýkam, že kvalifikácia spornej ochrannej známky je vecným posúdením, ktoré v tomto prípade prináleží vnútroštátnemu súdu. Táto úvaha nebráni Súdnemu dvoru, aby poskytol odporúčania, ktorými sa vnútroštátny súd môže riadiť vo svojom posúdení.

32. Hoci viacerí účastníci konania opísali danú ochrannú známku ako „ochrannú známku vymedzenú umiestnením“, podotýkam, že smernica 2008/95 a judikatúra Súdneho dvora neprikladajú takejto kvalifikácii právne dôsledky. Navyše kvalifikácia ochrannej známky vymedzenej umiestnením sama osebe nebráni považovať tú istú ochrannú známku za známku tvorenú tvarom tovaru, keďže táto posledná kategória zahŕňa aj označenia zobrazujúce časť alebo prvok dotknutého tovaru.

⁸ Klasickým príkladom je ozdobný šev na zadnom vrecku jeansových nohavíc. Pozri dokument SCT-16/2 zo 16. zasadnutia stáleho výboru pre právo ochranných známkov, priemyselných vzorov a zemepisných označení výrobkov Svetovej organizácie duševného vlastníctva o nových typoch ochranných známkov (dostupný na internetovej adrese <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

⁹ Pozri najmä rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. septembra 2003 (R 772/2001-1) týkajúce sa zápisu ochrannej známky Európskej únie tvorenej pohybom dverí motorového vozidla.

¹⁰ Pozri návrh takéhoto prístupu v doktríne KUR, A., SENFTLEBEN, M.: *European Trade Mark Law*. Oxford 2017, s. 115, a TISCHNER, A.: *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*. Varsovie, 2015, s. 346.

¹¹ Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

33. Podľa môjho názoru teda prináleží vnútroštátnemu súdu, aby určil, či v tomto prípade ide o ochrannú známku tvorenú farbou ako takou alebo o ochrannú známku tvorenú tvarom tovaru, ktorá ale vyžaduje ochranu aj pre určitú farbu.

34. Na účely tohto preskúmania musí vnútroštátny súd vykonať celkové posúdenie so zreteľom na grafické zobrazenie a prípadné opisy predložené pri podaní prihlášky, a prípadne aj iné skutočnosti užitočné pre identifikáciu základných vlastností spornej ochrannej známky.¹²

35. V prvom rade skutočnosť, že sporná ochranná známka bola zapísaná ako obrazová ochranná známka, nebráni tomu, aby bola posúdená ako „ochranná známka tvorená tvarom tovaru“¹³.

36. Napriek tomu treba preskúmať, či daná ochranná známka vyžaduje ochranu pre určitú farbu ako takú bez priestorového určenia,¹⁴ alebo či sa naopak táto ochrana vyžaduje v spojení s inými vlastnosťami súvisiacimi s tvarom tovaru.

37. Ak sa v tejto súvislosti použitie farby vzťahuje na presne vymedzenú časť tovaru, nemyslím si, že je vylúčené domnievať sa, že ochranná známka je priestorovo určená tak, že farba splýva s konkrétnym prvkom tovaru.

38. Skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nepožaduje ochranu pre obrysy tovaru, ale ponecháva si slobodu meniť tieto obrysy v závislosti od modelu, nie je nevyhnutne rozhodujúca. Môže ísť najmä o to, že obrysy nepredstavujú v každom prípade podstatnú vlastnosť označenia. Treba skôr určiť, či označenie vyvodzuje svoju rozlišovaciu spôsobilosť z požadovanej farby ako takej, alebo skôr z konkrétneho umiestnenia tejto farby v spojení s inými prvkami tvaru tovaru.

39. Hoci uplatnenie týchto úvah prináleží v konečnom dôsledku vnútroštátnemu súdu, podotýkam, že viacero skutkových okolností vyplývajúcich z rozhodnutia vnútroštátneho súdu nasvedčuje v prospech záveru, podľa ktorého na účely analýzy jej prípadných funkčných aspektov sa na ochrannú známku, o ktorú ide, vzťahuje skôr pojem ochrannej známky tvorenej tvarom tovaru, ktorá vyžaduje ochranu pre určitú farbu v spojení s týmto tvarom.

40. Hoci má totiž sporná ochranná známka za cieľ ochranu určitej farby, táto ochrana sa nepožaduje abstraktne, ale pre použitie tejto farby na podrážke topánky na vysokom podpätku tak, ako je znázornené. Na tvar topánky ako taký sa ochranná známka nevzťahuje, napriek tomu niektoré aspekty tohto tvaru, a to tie, ktoré nám umožňujú vedieť, že ide o dámsku topánku na vysokom podpätku, sa javia byť súčasťou ochrannej známky. Z vyobrazenia ochrannej známky vyplýva, že farba sa používa na celej podrážke bez ohľadu na jej konkrétne obrysy. Obrysy podrážky sa v každom prípade javia byť zanedbateľným prvkom ochrannej známky, ktorá vyvodzuje svoju rozlišovaciu spôsobilosť z neobvyklého umiestnenia farebného prvku a prípadne aj z farebného kontrastu medzi rôznymi časťami topánky.

41. Na záver sa domnievam, že preskúmanie podstatných vlastností spornej ochrannej známky vyžaduje zohľadniť tak farbu, ako aj iné aspekty dotknutého tovaru. Na túto ochrannú známku treba teda hľadiť skôr ako na ochrannú známku tvorenú tvarom tovaru, ktorá vyžaduje ochranu v spojení s týmto tvarom, než ako na ochrannú známku tvorenú farbou ako takou.

42. Napriek tomu, aby som poskytol úplnú odpoveď na prejudiciálnu otázku, preskúmam dve situácie.

¹² Pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P až C-340/12 P, neuvverejnený, EU:C:2014:129, bod 54) a z 10. novembra 2016, Simba Toys/ÚHVT (C-30/15 P, EU:C:2016:849, bod 49).

¹³ Tento pojem zahŕňa označenia tvorené troj- alebo dvojzoznamnými tvarmi, ako aj obrazové označenia zobrazujúce tvar tovaru; pozri rozsudok z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, bod 76).

¹⁴ Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 68).

Uplatniteľnosť článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 na ochranné známky tvorené farbou ako takou

43. Súdny dvor zohľadnil osobitosť ochranných známk tvorených farbou vo svojej judikatúre vyplývajúcej z rozsudku Libertel¹⁵.

44. Podľa tejto judikatúry, okrem výnimočných okolností, najmä na veľmi špecifických trhoch nemajú farby ako také rozlišovaciu spôsobilosť od počiatku, avšak môžu ju prípadne získať prostredníctvom používania vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré boli prihlásené.¹⁶

45. Navyše v rámci analýzy rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoreného farbou ako takou treba posúdiť, či jej zápis neporušuje všeobecný záujem a nenáležitým spôsobom neobmedzuje dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich tovary alebo služby rovnakého typu.¹⁷

46. Z tejto judikatúry vyplýva, že na jednej strane sa na označenia tvorené farbou ako takou nevzťahuje článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, a teda môžu získať rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním, ale že na druhej strane, pokiaľ ide o označenia, ktoré splývajú so vzhľadom tovaru, ich zápis treba posúdiť so zreteľom na tie isté úvahy, ktoré sú v pozadí uvedeného článku 3 ods. 1 písm. e).¹⁸

47. Zavedením tejto podmienky pre ochranné známky tvorené farbou ako takou teda rozsudok Libertel¹⁹ v podstate zohľadnil rovnaký cieľ, ako je cieľ, ktorý je v pozadí článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95.

48. Zároveň platí, že ak by sa sporná ochranná známka mala posúdiť ako „ochranná známka tvorená farbou ako takou“, bolo by potrebné konštatovať, že sa na ňu nevzťahuje pôsobnosť článku 3 od. 1 písm. e) smernice 2008/95.

Uplatniteľnosť článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 na označenia tvorené tvarom tovaru a určitou farbou

49. Ďalej si treba položiť otázku, či sa článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 uplatňuje na označenia tvorené tvarom tovaru a vyžadujúce ochranu pre farbu v spojení s týmto tvarom.

50. Názory účastníkov konania vo veci samej na túto otázku sa líšia,²⁰ rovnako ako názory štyroch členských štátov, ktoré vstúpili do konania.²¹ Zdá sa, že Komisia vychádza z predpokladu, že v tomto prípade treba farbu považovať za samostatný aspekt vo vzťahu k tvaru tovaru.

15 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C 104/01, EU:C:2003:244).

16 Pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 66 a 67); z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, bod 39), a z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT (C-447/02 P, EU:C:2004:649, bod 79).

17 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, (C-104/01, EU:C:2003:244, bod 55).

18 Pozri v tomto zmysle rozsudok Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, body 53 a 54).

19 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel (C 104/01, EU:C:2003:244).

20 Louboutin tvrdí, že dané ustanovenie sa neuplatňuje na ochranné známky vymedzené umiestnením. Van Haren uvádza, že sa toto ustanovenie uplatňuje v prípade ochrannej známky tvorenej farbou a zároveň tvarom.

21 Nemecká vláda a fínska vláda sa domnievajú, že označenie vyžadujúce ochranu pre farbu alebo pre priestorové umiestnenie farby nemožno považovať za tvorené „výlučne“ tvarom, ako to vyžaduje článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, pretože toto označenie nie je tvorené trojrozmernými vlastnosťami tvaru. Naopak, maďarská vláda a portugalská vláda sa domnievajú, že ochranná známka, o ktorú ide, je podobná trojrozmernej ochrannej známke zahŕňajúcej farbu a že tento typ ochranných známk musí podliehať článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95.

51. Vnútroštátny súd uvádza, že odpoveď nemožno vyvodiť zo znenia tohto ustanovenia, ale že vylúčenie trojrozmerných označení tvorených farbou z jeho pôsobnosti by odporovalo cieľu, ktorý je v jeho pozadí, pretože niektoré označenia môžu mať funkčné vlastnosti spojené s tvarom a zároveň s farbou, ako je napríklad označenie znázorňujúce bezpečnostnú vestu, hasiaci prístroj alebo termoreflexný výrobok. Vnútroštátny súd sa teda pýta, či pri analýze tohto typu označení z hľadiska zákazu funkčných označení treba zohľadniť aj farbu.

52. Podotýkam, že odpoveď poskytnutá na túto otázku musí zohľadniť systém a štruktúru článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95.

53. Podľa ustálenej judikatúry je cieľom, ktorý sleduje toto ustanovenie, zabrániť tomu, aby ochrana práva ochranných známk smerovala k tomu, aby ich majiteľ mal monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti tovaru, ktoré môže užívateľ vyhľadávať v tovaroch konkurentov.²² Toto ustanovenie umožňuje zachovať voľné používanie podstatných vlastností daného tovaru, ktoré sa odrážajú v jeho tvare.

54. Domnievam sa, že farbu použitú na časť povrchu tovaru možno považovať za vlastnosť, ktorá sa odráža v tvare tovaru. Navyše, ako to preukazujú príklady uvádzané vnútroštátnym súdom, farba môže predstavovať podstatnú úžitkovú vlastnosť určitého tovaru, takže monopolizácia farby v spojení s prvkom tvaru tovaru by bránila konkurentom, aby slobodne ponúkali tovary zahrňujúce tú istú funkčnosť.

55. Ak by teda označenia tvorené tvarom a zároveň farbou tovaru nebolo možné preskúmať z pohľadu ich funkčnosti, všeobecný záujem, ktorý je v pozadí článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, by nemohol byť plne zabezpečený.

56. Rozsudok *Libertel*²³ totiž umožňuje zohľadniť tento všeobecný záujem iba vo vzťahu k označeniam tvoreným farbou ako takou,²⁴ a nie vo vzťahu k označeniam, ktoré spájajú farbu s aspektmi tvaru.

57. V rámci ochranných známk tvorených iba farbou, ktoré zohľadňuje Súdny dvor v uvedenom rozsudku, predstavuje farba aspekt nezávislý od tvaru tovaru. Inak je to v prípade označení, v ktorých je farba použitá na konkrétnu časť tovaru. V rámci analýzy takýchto označení môže funkčnosť farby vyplývať z jej umiestnenia na tovare, takže dva aspekty – tvar a farbu – musí byť možné preskúmať spoločne.

58. V dôsledku toho podľa môjho názoru označenia, v ktorých sú farby začlenené do tvaru tovaru, musia byť podrobené analýze funkčnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95.

59. Okrem toho je tento výklad úplne v súlade so zásadou, podľa ktorej sa posúdenie označenia musí zakladať na jeho celkovom dojme, keďže ochranná známka musí byť vnímaná ako jeden celok. Podľa ustálenej judikatúry totiž správne uplatnenie článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 znamená, že musia byť riadne identifikované všetky podstatné vlastnosti dotknutého označenia, a to na základe celkového dojmu, ktorý vytvára toto označenie.²⁵

22 Rozsudok z 18. septembra 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 18 a 20).

23 Pozri rozsudok zo 6. mája 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 Pozri bod 24 vyššie.

25 Pozri rozsudky zo 14. septembra 2010, *Lego Juris/ÚHVT* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 68 až 70), a z 18. septembra 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 21).

60. V tejto súvislosti treba zohľadniť skutočnosť, že podľa ustálenej judikatúry dôvody zamietnutia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 nebránia zápisu označenia, ktoré napriek tomu, že je tvorené tvarom tovaru, zahŕňa ďalší významný prvok, ktorý nie je funkčný.²⁶ Podľa môjho názoru teda otázka, či v ochrannej známke tvorenej tvarom a farbou predstavuje farba funkčný prvok alebo nie, musí byť preskúmaná v rámci celkového posúdenia označenia z hľadiska článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95. Navyše z tejto judikatúry *a contrario* vyplýva, že dotknuté ustanovenie sa uplatňuje na tvar tovaru, ktorý zahŕňa ďalší prvok v prípade, keď je tento prvok funkčný.

61. Napokon v tomto kontexte sa mi tento prístup javí potvrdený okolnosťami prijatia smernice 2015/2436, ktorej článok 4 ods. 1 písm. e) odkazuje na „tvar alebo in[ú] vlastnosť... tovaru“.

62. Tento odkaz na „in[ú] vlastnosť... tovaru“ zohľadňuje skutočnosť, že smernica 2015/2436 tým, že pripúšťa vyobrazenie ochrannej známky v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie,²⁷ vytvára predpoklady pre zápis nových typov ochranných známok, ktoré môžu tiež vyvolávať otázky týkajúce sa ich funkčnej povahy, ako sú napríklad zvukové a potenciálne čuchové alebo chuťové ochranné známky.

63. Napriek tomu, pokiaľ ide o označenia tvorené tvarom a farbou tovaru, ktoré možno zapísať tak podľa starého, ako aj nového režimu, doplnenie odkazu na „in[ú] vlastnosť... tovaru“ pripúšťa dvojaký výklad: toto doplnenie možno chápať tak, že mení právny režim uplatniteľný na tieto označenia, alebo tak, že poskytuje jednoduché vysvetlenie.

64. Ak by sa také označenia mali považovať za označenia, na ktoré sa nevzťahuje článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, ale na ktoré sa vzťahujú analogické ustanovenia novej smernice 2015/2436, takýto výklad by vyžadoval prijatie prechodných ustanovení s cieľom chrániť legitímnu dôveru majiteľov ochranných známok zapísaných podľa súčasnej právnej úpravy²⁸. Skutočnosť, že normotvorca nepovažoval za potrebné stanoviť takéto prechodné ustanovenia teda môže naznačovať, že sa domnieval, že právny režim pre tieto označenia je rovnaký v rámci oboch po sebe nasledujúcich smerníc.

65. Vzhľadom na všetky tieto pripomienky sa teda domnievam, že článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 sa potenciálne uplatňuje na označenia tvorené tvarom tovaru, ktoré vyžadujú ochranu pre určitú farbu.

66. Ak by sa vnútroštátny súd domnieval – ako to navrhujem v týchto návrhoch²⁹ –, že na ochrannú známku, o ktorú ide, treba hľadiť ako na také označenia, ktoré spájajú farbu a tvar, potom by sa na túto ochrannú známku mohol vzťahovať zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 písm. e) bode iii) smernice 2008/95.

O výklade pojmu „tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu“

67. Subsidiárne – pretože na tento aspekt sa výslovne nevzťahuje návrh na začatie prejudiciálneho konania – pripomínam podmienky pre uplatnenie absolútneho dôvodu uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) bode iii) smernice 2008/95 týkajúceho sa „tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu“.

26 Pozri rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 52 a 72, ako aj citovanú judikatúru).

27 Pozri článok 3 a odôvodnenie 13 smernice 2015/2436.

28 Doktrína zaznamenala tento problém súvisiaci s touto absenciou prechodných ustanovení, pričom sa poukázalo na to, že zrušenie ochrannej známky z dôvodu legislatívnej zmeny by sa mohlo považovať za rovnocenné vyvlastneniu. Pozri KUR, A., SENFTLEBEN, M.: *European Trade Mark Law*. Oxford 2017, s. 161.

29 Pozri bod 41 vyššie.

68. Súdny dvor už spresnil, že toto ustanovenie sa neobmedzuje na tvar tovarov, ktoré majú výlučne umeleckú alebo okrasnú hodnotu, ale uplatňuje sa aj na označenia vzťahujúce sa na tovary, ktoré okrem estetickej funkcie zabezpečujú aj iné podstatné funkcie.³⁰

69. Uplatnenie dotknutého dôvodu spočíva na objektívnej analýze, ktorá má preukázať, že estetické vlastnosti daného tvaru majú na pútavosť výrobku taký významný vplyv, že by ich vyhradenie jedinému podniku narúšalo podmienky hospodárskej súťaže na dotknutom trhu. Spôsob, akým spotrebiteľ vníma daný tvar, nie je rozhodujúcim kritériom tejto analýzy, ktorá potenciálne zahŕňa súbor skutkových okolností.³¹

70. Táto analýza sa navyše týka výlučne vlastnej hodnoty tvaru a nesmie zohľadniť pútavosť tovaru vyplývajúcu z dobrej povesti tejto ochrannej známky alebo jej majiteľa.³²

71. Treba pripomenúť, že dotknuté ustanovenie má vylúčiť priznanie monopolu na vonkajšie vlastnosti tovaru, ktoré sú podstatné pre jeho úspech na trhu, a tak zabrániť tomu, aby ochrana ochrannej známky bola používaná na účely získania nekalej výhody, t. j. výhody, ktorá nevyplýva z hospodárskej súťaže založenej na cene a kvalite.³³

72. Uplatnenie tohto ustanovenia naproti tomu nie je odôvodnené vtedy, keď uvedená výhoda nevyplýva z vnútorných vlastností tvaru, ale z dobrej povesti ochrannej známky alebo jej majiteľa. Možnosť získať takúto dobrú povesť je totiž významným aspektom hospodárskej súťaže, ku ktorej zachovaniu prispieva systém ochranných známok.

Návrh

73. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko), odpovedal takto:

Článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že sa môže uplatňovať na označenie tvorené tvarom tovaru, ktoré vyžaduje ochranu pre určitú farbu. Pojem tvaru, ktorý „dodáva tovaru podstatnú hodnotu“ v zmysle tohto ustanovenia sa týka výlučnej vlastnej hodnoty tvaru a neumožňuje zohľadniť dobrú povesť ochrannej známky alebo jej majiteľa.

30 Rozsudok z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 31 a 32).

31 Najmä povaha danej kategórie tovarov, umelecká hodnota predmetného tvaru, špecifickosť tohto tvaru vo vzťahu k iným tvarom, ktoré sa všeobecne vyskytujú na dotknutom trhu, značný cenový rozdiel v porovnaní s konkurenčnými tovársky vyrábanými výrobkami s podobnými vlastnosťami, alebo zavedenie reklamnej stratégie, ktorá je zameraná prednostne najmä na estetické vlastnosti dotknutého tovaru, výrobcom. Pozri rozsudok z 18. septembra 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, body 34 a 35).

32 Pozri BOTIS, D., MANIATIS, S., von MÜHLEND AHL, A., WISEMAN, I.: *Trade Mark Law in Europe* (3. vyd.), Oxford University Press 2016, s. 239. V tejto súvislosti pozri tiež rozsudok z 20. septembra 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, body 25 až 27).

33 Pozri návrhy, ktoré som predniesol vo veci Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, body 79 a 80).