



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 12. júna 2018\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Absolútne dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti – Označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom tovaru – Pojem ‚tvar‘ – Farba – Umiestnenie na časti výrobku – Smernica 2008/95/ES – Článok 2 – Článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii)“

Vo veci C-163/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko) z 9. marca 2016 a doručený Súdnemu dvoru 21. marca 2016, ktorý súvisí s konaním:

**Christian Louboutin,**

**Christian Louboutin SAS**

proti

**Van Haren Schoenen BV,**

Súdny dvor (veľká komora),

v zložení: predseda K. Lenaerts, podpredseda A. Tizzano, predsedovia komôr L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund a C. Vajda, sudcovia E. Juhász (spravodajca), J. C. Bonichot, A. Arabadžiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe a C. Lycourgos,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 6. apríla 2017,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Ch. Louboutin, v zastúpení: T. van Innis, avocat,
- Christian Louboutin SAS, v zastúpení: J. Hofhuis, advocaat,
- Van Haren Schoenen BV, v zastúpení: W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma a M. van Gerwen, advocaten,
- nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze, M. Hellmann a J. Techert, splnomocnení zástupcovia,

\* Jazyk konania: holandčina.

- francúzska vláda, v zastúpení: D. Segoin, splnomocnený zástupca,
- maďarská vláda, v zastúpení: M. Z. Fehér, G. Koós a E. E. Sebestyén, splnomocnení zástupcovia,
- portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo a T. Rendas, splnomocnení zástupcovia,
- fínska vláda, v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: N. Saunders, Z. Lavery a D. Robertson, splnomocnení zástupcovia,
- Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, T. Scharf a F. Wilman, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 22. júna 2017,

so zreteľom na uznesenie o opätovnom otvorení ústnej časti konania z 12. októbra 2017 a po pojednávaní zo 14. novembra 2017,

po vypočutí dodatočných návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 6. februára 2018,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. e) bodu iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci konania o žalobe pre porušenie práv medzi pánom Christianom Louboutinom a spoločnosťou Christian Louboutin SAS (ďalej spolu len „Christian Louboutin“) na jednej strane a spoločnosťou Van Haren Schoenen BV (ďalej len „Van Haren“) na druhej strane, ktorého predmetom je uvádzanie topánok, ktoré porušujú ochrannú známku, ktorej majiteľom je pán Louboutin, spoločnosťou Van Haren na trh.

### **Právny rámec**

#### ***Právo Únie***

- 3 Článok 2 smernice 2008/95, nazvaný „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“, stanovuje:  
„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 iných podnikov.“
- 4 Článok 3 tejto smernice s nadpisom „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;

...“.

***Dohovor štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory alebo dizajny)***

- 5 Dohovor štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory alebo dizajny) z 25. februára 2005, ktorý podpísali v Haagu Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovevodstvo a Holandské kráľovstvo, vo svojom článku 2.1, nazvanom „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku Beneluxu“, stanovuje:

„1. Za individuálne ochranné známky sa považujú pomenovania, vzory, znaky, pečate, písmená, čísla, tvary tovarov alebo balení a všetky ostatné označenia, ktoré sa dajú graficky znázorniť, slúžiace na odlíšenie výrobkov alebo služieb určitého podniku.

2. 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.

...“

**Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka**

- 6 Christian Louboutin tvorí a vyrába topánky.
- 7 Pán Louboutin podal 28. decembra 2009 na Office Benelux de la propriété intellectuelle (Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo) prihlášku ochrannej známky Beneluxu, ktorá bola 6. januára 2010 zapísaná do registra pod číslom 0874489 pre tovary zaradené v triede 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá tomuto opisu: „obuv (okrem ortopedickej obuvi)“ (ďalej len „sporná ochranná známka“).

8 Táto ochranná známka je vyobrazená takto:



- 9 V prihláške je sporná ochranná známka opísaná takto: „Ochranná známka 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)“.
- 10 Dňa 10. apríla 2013 bol zápis spornej ochrannej známky upravený tak, že oblasť ochrany tejto ochrannej známky bola obmedzená na „obuv na vysokom podpätku (okrem ortopedickej obuvi)“.
- 11 Spoločnosť Van Haren, ktorá prevádzkuje v Holandsku maloobchodné predajne s obuvou, predávala počas roka 2012 topánky na vysokých podpätkoch, ktoré mali červenú podrážku.
- 12 Dňa 27. mája 2013 Christian Louboutin podal voči Van Haren na Rechtbank Den Haag (súd v Haagu, Holandsko) žalobu pre porušenie práv zo spornej ochrannej známky. Dňa 17. júla 2013 vydal tento súd rozsudok pre zmeškanie, ktorým čiastočne vyhovel návrhom Christiana Louboutina.
- 13 Van Haren podala proti tomuto rozsudku na vnútroštátny súd Rechtbank Den Haag (súd v Haagu) námietku, v ktorej na základe článku 2.1 ods. 2 dohovoru štátov Beneluxu tvrdila, že sporná ochranná známka je neplatná. Podľa Van Haren je táto ochranná známka dvojrozmernou obrazovou ochrannou známkou, a to povrch červenej farby.
- 14 Rechtbank Den Haag (súd v Haagu) zastáva na úvod názor, že vzhľadom na grafické vyobrazenie a opis spornej ochrannej známky je červená farba neoddeliteľne spojená s podrážkou topánky, a preto nemožno túto ochrannú známku považovať za jednoduchú dvojrozmernú obrazovú ochrannú známku. Podľa vnútroštátneho súdu nie je toto posúdenie vyvrátené okolnosťou, že opis uvedenej ochrannej známky spresňuje, že „obrys topánky nie je súčasťou ochrannej známky“. Toto spresnenie naopak toto posúdenie potvrdzuje, keďže podľa uvedeného opisu obrys topánky vyobrazený grafickým zobrazením spornej ochrannej známky má za cieľ jasne ukázať umiestnenie tejto ochrannej známky a nie ju obmedziť na dvojrozmernú ochrannú známku.
- 15 Vnútroštátny súd ďalej konštatuje, že na jeseň 2012 „podstatná časť spotrebiteľov ženských topánok na vysokom podpätku v Beneluxe bola schopná identifikovať topánky [od Christiana Louboutina] ako topánky pochádzajúce od neho a z tohto dôvodu ich odlišiť od ženských topánok na vysokom podpätku [pochádzajúcich] od iných podnikov“, takže k tomuto dátumu bola pre tieto výrobky sporná ochranná známka vnímaná ako ochranná známka.

- 16 Vnútroštátny súd okrem toho uvádza, že červená podrážka dáva topánkam uvádzaným Christianom Louboutinom na trh podstatnú hodnotu, keďže toto sfarbenie je súčasťou vzhľadu týchto topánok, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o ich kúpe. V tejto súvislosti vnútroštátny súd tvrdí, že Christian Louboutin najprv používal červené sfarbenie podrážok z estetických dôvodov, pričom ho následne pojal ako identifikátor pôvodu a používal ho ako ochrannú známku.
- 17 Tento súd nakoniec uvádza, že vzhľadom na to, že sporná ochranná známka pozostáva z farby nachádzajúcej sa na podrážke topánky, ktorá sa zhoduje následne s časťou výrobku, vzniká otázka, či sa na túto ochrannú známku vzťahuje výnimka stanovená v článku 3 ods. 1 písm. e) bode iii) smernice 2008/95. V tejto súvislosti sa vnútroštátny súd pýta, či pojem „tvar“ v zmysle tohto ustanovenia je obmedzený iba na trojrozmerné vlastnosti tovaru, ako sú jeho obrysy, rozmery a veľkosť, alebo sa tento pojem vzťahuje aj na iné, nie trojrozmerné, vlastnosti tovaru.
- 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] (‚Form‘, ‚shape‘, resp. ‚forme‘ v nemeckom, anglickom a vo francúzskom znení [danej smernice]) obmedzený na trojrozmerné vlastnosti tovaru, ako sú jeho obrysy, rozmery a veľkosť (ktoré sa majú vyjadriť trojrozmerné), alebo sa toto ustanovenie vzťahuje aj na iné (nie trojrozmerné) vlastnosti tovaru, ako je farba?“

### O prejudiciálnej otázke

- 19 Vnútroštátny súd sa svojou prejudiciálnou otázkou v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že označenie pozostávajúce z farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku, akým je označenie v spore vo veci samej, je v zmysle tohto ustanovenia tvorené výlučne „tvarom“.
- 20 V tejto súvislosti vzhľadom na to, že v smernici 2008/95 sa nenachádza žiadna definícia pojmu „tvar“, určenie významu a rozsahu tohto pojmu sa podľa ustálenej judikatúry Súdného dvora musí určiť v súlade s jeho obvyklým významom v bežnom jazyku, pričom sa zohľadní kontext, v ktorom sa používa, a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri analogicky rozsudok z 3. septembra 2014, Deckmyn a Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, bod 19).
- 21 V kontexte práva ochranných známk sa pojem „tvar“ vo všeobecnosti chápe, ako to zdôrazňuje Európska komisia, ako pojem, ktorý označuje všetky línie alebo obrysy, ktoré vymedzujú dotknutý výrobok v priestore.
- 22 Zo smernice 2008/95 ani z judikatúry Súdného dvora alebo z obvyklého zmyslu tohto pojmu nevyplýva, že farba ako taká by bez vymedzenia priestoru mohla predstavovať tvar.
- 23 Vzniká však otázka, či skutočnosť, že sa určená farba použije na špecifické miesto dotknutého výrobku, znamená, že dotknuté označenie je tvorené tvarom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) bodu iii) smernice 2008/95.
- 24 V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci tvar výrobku alebo jednej časti výrobku isto zohráva úlohu pri vymedzení farby v priestore, nemožno však zastávať názor, že označenie je tvorené týmto tvarom, pokiaľ to nie je tento tvar, ktorý zápis ochrannej známky má za cieľ chrániť, ale iba použitie farby na špecifickom mieste uvedeného výrobku.

- 25 Ako tvrdia nemecká a francúzska vláda, vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia, sporná ochranná známka sa netýka špecifického tvaru podrážky topánok na vysokom podpätku, keďže opis tejto ochrannej známky výslovne uvádza, že obrys topánky nie je súčasťou uvedenej ochrannej známky, ale má iba ukázať umiestnenie červenej farby, ktorej sa týka zápis.
- 26 V každom prípade také označenie, akým je označenie v spore vo veci samej, sa nemôže považovať za označenie, ktoré je tvorené „výlučne“ tvarom, pokiaľ je, ako v prejednávanej veci, hlavným predmetom tohto označenia farba spresnená prostredníctvom medzinárodne uznávaného identifikačného kódu.
- 27 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že označenie pozostávajúce z farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku, akým je označenie v spore vo veci samej, nie je v zmysle tohto ustanovenia tvorené výlučne „tvarom“.

### O trovách

- 28 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny 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 (veľká komora) rozhodol 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 označenie pozostávajúce z farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku, akým je označenie v spore vo veci samej, nie je v zmysle tohto ustanovenia tvorené výlučne „tvarom“.**

Podpisy