



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 16. septembra 2015\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 3 ods. 3 — Pojem ‚rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním‘ — Trojrozmerná ochranná známka — Štvordielna oblátková tyčinka v čokoláde Kit Kat — Článok 3 ods. 1 písm. e) — Označenie, ktoré sa skladá zároveň z tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, a tvaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Výrobný postup zahrnutý v technickom výsledku“

Vo veci C-215/14,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) (Spojené kráľovstvo) z 27. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 28. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním:

**Société des Produits Nestlé SA**

proti

**Cadbury UK Ltd,**

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, E. Levits, M. Berger a F. Biltgen (spravodajca),

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 30. apríla 2015,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Société des Produits Nestlé SA, v zastúpení: T. Scourfield a T. Reid, solicitors, a S. Malynicz, barrister,
- Cadbury UK Ltd, v zastúpení: P. Walsh a S. Dunstan, solicitors, a T. Mitcheson, QC,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: L. Christie, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci N. Saunders, barrister,
- nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

\* Jazyk konania: angličtina.

— poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, B. Czech a J. Fałdyga, splnomocnení zástupcovia,

— Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 11. júna 2015,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) a e) bodov i) a ii) a článku 3 ods. 3 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, s. 25).
- 2 Táto otázka bola vznesená v rámci sporu medzi spoločnosťou Société des Produits Nestlé SA (ďalej len „Nestlé“) a spoločnosťou Cadbury UK Ltd (ďalej len „Cadbury“) vo veci námietky, ktorú podala Cadbury proti prihláške spoločnosti Nestlé na zápis trojrozmerného označenia predstavujúceho tvar štvordielnej oblátkovej tyčinky v čokoláde ako ochrannej známky Spojeného kráľovstva.

### **Právny rámec**

#### *Právo Únie*

- 3 Smernica 2008/95 zrušila a nahradila prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
- 4 Odôvodnenie 1 smernice 2008/95 spresňuje:

„Smernica [89/104] bola... zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.“

- 5 Podľa článku 2 smernice 2008/95 „ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky... za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov“.
- 6 Článok 3 smernice 2008/95 s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“, a ktorý bez podstatnej zmeny preberá obsah článku 3 smernice 89/104, stanovuje:

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

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

...

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

i) tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru;

- ii) tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku;
- iii) 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.

...“

#### *Právo Spojeného kráľovstva*

- 7 Podľa článku 3 bodu 1 zákona o ochranných známkach z roku 1994 (Trade Marks Act 1994) nebudú do registra zapísané ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ibaže ešte pred dňom podania prihlášky v dôsledku svojho používania skutočne nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.
- 8 Podľa bodu 2 toho istého článku sa označenie nezapíše ako ochranná známka v prípade, že sa skladá výlučne z tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

#### **Skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálnej otázky**

- 9 Výrobok, o aký ide vo veci samej, bol v Spojenom kráľovstve uvedený na trh v roku 1935 spoločnosťou Rowntree & Co Ltd pod názvom „Rowntree’s Chocolate Crisp“. V roku 1937 bol názov výrobku zmenený na „Kit Kat Chocolate Crisp“, a následne bol skrátený na „Kit Kat“. V roku 1988 túto spoločnosť, ktorej nové obchodné meno bolo Rowntree plc, nadobudla spoločnosť Nestlé.
- 10 Hoci sa výrobok dlhé roky predával v dvojvrstvovom obale, s vnútornou striebornou fóliou a s vonkajším papierovým obalom, na ktorom bolo vytlačené červeno-biele logo so slovami „Kit Kat“, súčasný obal je iba jednovrstvový s rovnakým logom. Podoba loga sa počas rokov vyvíjala, pričom sa však podstatne nezmenila.

- 11 Základný tvar výrobku ostal od roku 1935 v podstate rovnaký, mierne sa zmenili iba jeho rozmery. Súčasný vzhľad nezabaleného výrobku je takýto:



- 12 Treba uviesť, že na každej tyčinke sú reliéfnym písmom vytlačené slová „Kit Kat“, ako aj časti oválu, ktoré sú súčasťou loga.
- 13 Dňa 8. júla 2010 podala Nestlé prihlášku trojrozmerného označenia, ktoré je zobrazené nižšie (ďalej len „dotknutá ochranná známka“), ako ochrannej známky v Spojenom kráľovstve.



- 14 Dotknutá ochranná známka sa tak od skutočného tvaru výrobku odlišuje tým, že neobsahuje reliéfnym písmom vytlačené slová „Kit Kat“.
- 15 Prihláška bola podaná pre tieto tovary triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení:

„Čokoláda; čokoládové cukrovinky; čokoládové výrobky; cukrovinky; čokoládové prípravky; pekárske výrobky; jemné pečivárske výrobky; sušienky; sušienky v čokoláde; obľátkové kekсы v čokoláde; koláče; kekсы; obľátky“.

- 16 Britský úrad duševného vlastníctva prihláške vyhovel a uverejnil ju na účely podania námietok. Podľa tohto úradu, aj keď dotknutá ochranná známka nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, prihlasovateľ uvedenej ochrannej známky preukázal, že táto nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania.
- 17 Dňa 28. januára 2011 podala Cadbury námietku proti prihláške uvádzajúc rôzne dôvody, predovšetkým dôvod, podľa ktorého by prihláška mala byť zamietnutá na základe ustanovení zákona o ochranných známkach z roku 1994, ktorým sa preberá článok 3 ods. 1 písm. b) a e) body i) a ii) a článok 3 ods. 3 smernice 2008/95.
- 18 Úradník pre vypočutie britského úradu duševného vlastníctva rozhodnutím z 20. júna 2013 rozhodol, že dotknutá ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a že takúto spôsobilosť ani nenadobudla na základe svojho používania.
- 19 Úradník pre vypočutie usúdil, že tvar, pre ktorý bola prihláška podaná, pozostáva z troch vlastností:
- základný tvar obdĺžnikového bloku,
  - existencia, umiestnenie a hĺbka drážok na lámanie po celej dĺžke tyčinky a
  - počet drážok, ktoré spolu so šírkou tyčinky stanovujú počet „dielov“.
- 20 Úradník pre vypočutie sa domnieval, že prvú z týchto vlastností predstavuje tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, a že preto nemôže byť predmetom zápisu, avšak s výnimkou „koláčov“ a „jemných pečivárskych výrobkov“, pri ktorých sa tvar ochrannej známky výrazne odlišuje od pravidiel v danom odvetví. Keďže zvyšné dve vlastnosti sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, vo zvyšnej časti prihláške nevyhovel.
- 21 Dňa 18. júla 2013 podala Nestlé proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), pričom namietala proti tvrdeniu, podľa ktorého dotknutá ochranná známka pred relevantným dátumom nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania. Spoločnosť Nestlé navyše tvrdila, že dotknutá ochranná známka nepozostáva výlučne buď z tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo z tvaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.
- 22 Vzájomným odvolaním z rovnakého dňa napadla Cadbury rozhodnutie z 20. júna 2013 v časti, v ktorej uvedený súd uvádza, že pokiaľ ide o koláče a jemné pečivárske výrobky, dotknutá ochranná známka má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a nepozostáva výlučne buď z tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo z tvaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.
- 23 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) v prvom rade usudzuje, že úradník pre vypočutie nemal stanoviť rozdiel medzi koláčmi a jemnými pečivárskymi výrobkami na jednej strane a všetkými ostatnými tovarmi triedy 30 Niceskej dohody na druhej strane, a to či už sa to týka preukázania rozlišovacej spôsobilosti dotknutej ochrannej známky alebo či sa to týka uplatniteľnosti článku 3 ods. 1 písm. e) bodov i) a ii) smernice 2008/95.
- 24 Ďalej, pokiaľ ide o otázku, či dotknutá ochranná známka pred relevantným dátumom nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania, vnútroštátny súd si po pripomenutí judikatúry v danej oblasti kladie otázku, či na preukázanie toho, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, postačuje, že k relevantnému dátumu významná časť zainteresovaných kruhov pozná ochrannú známku a spája si ju s tovarom prihlasovateľa. Tento súd totiž usudzuje, že úlohou prihlasovateľa je skôr preukázať, že pre významnú časť zainteresovaných kruhov predstavuje ochranná známka, v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami, označenie pôvodu tovaru.

- 25 Napokon, pokiaľ ide o tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo tvar, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, vnútroštátny súd uvádza, že existuje iba málo judikatúry týkajúcej sa článku 3 ods. 1 písm. e) bodov i) a ii) smernice 2008/95.
- 26 Za týchto podmienok High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
- „1. Postačuje na to, aby ochranná známka nadobudla na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95, ak prihlasovateľ preukáže, že v relevantný deň významná časť zainteresovaných kruhov pozná ochrannú známku a spája si ju s tovarom prihlasovateľa v tom zmysle, že ak by sa mali zamyslieť nad tým, kto uviedol na trh tovar označený touto ochrannou známkou, uviedli by prihlasovateľa; alebo musí prihlasovateľ preukázať, že pre významnú časť zainteresovaných kruhov predstavuje ochranná známka (v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami) označenie pôvodu tovaru?
  2. Ak má tvar tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, vylučuje článok 3 ods. 1 písm. e) bod i) a/alebo ii) smernice 2008/95 zápis tohto tvaru ako ochrannej známky?
  3. Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) bod ii) smernice 2008/95, podľa ktorého nebudú do registra zapísané tvary, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, vykladať tak, že sa vzťahuje na spôsob, akým je tovar vyrobený, a nie na spôsob, akým funguje?“

### **O návrhu na opätovné začatie ústnej časti konania**

- 27 Keďže po prednesení návrhov generálneho advokáta sa ústna časť konania skončila 11. júna 2015, požiadala Nestlé listom z 26. júna 2015, podaným do kancelárie Súdného dvora 30. júna 2015, o opätovné začatie tejto ústnej časti.
- 28 Na podporu tohto návrhu Nestlé predovšetkým tvrdí, že z dôvodu, že návrhy generálneho advokáta nedostatočne odpovedajú na prvú otázku, nie je vnútroštátny súd schopný zaujať k nej stanovisko.
- 29 Nestlé navyše tvrdí, že návrhy generálneho advokáta vychádzajú z nesprávneho výkladu ňou podaných písomných pripomienok.
- 30 Treba pripomenúť, že podľa článku 83 Rokovacieho poriadku Súdného dvora môže tento po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť o opätovnom začatí ústnej časti konania, najmä ak usúdi, že nemá dostatok informácií, alebo ak účastník konania uviedol po skončení tejto časti konania novú skutočnosť, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie Súdného dvora, alebo ak sa má vo veci rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 Štatútu Súdného dvora Európskej únie (pozri rozsudok Komisia/Parker Hannifin Manufacturing a Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, bod 27, ako aj citovanú judikatúru).
- 31 V danom prípade sa Súdny dvor domnieva, že po vypočutí generálneho advokáta má dostatok informácií na rozhodnutie, že nie je daná nová skutočnosť, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv, a že prejednávacia vec si nevyžaduje rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania.
- 32 Okrem toho treba uviesť, že na základe článku 252 druhého odseku ZFEÚ má generálny advokát za úlohu nestranné a nezávisle predkladať na verejných zasadnutiach odôvodnené návrhy v prípadoch, ktoré si v súlade so Štatútom Súdného dvora vyžadujú jeho účasť. Súdny dvor nie je viazaný ani

návrhmi, ktoré predniesol generálny advokát, ani odôvodnením, na základe ktorého k týmto návrhom generálny advokát dospel (pozri rozsudok Komisia/Parker Hannifin Manufacturing a Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, bod 29 a citovanú judikatúru).

33 Návrh na opätovné začatie ústnej časti konania preto treba zamietnuť.

## O prejudiciálnych otázkach

### *Úvodné pripomienky*

34 Po prvé treba uviesť, že návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu ustanovení smernice 2008/95.

35 Ako vyplýva z rozsudku Oberbank a i. (C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 31), smernica 2008/95 len kodifikovala smernicu 89/104 tak, že ustanovenia dotknuté v tejto veci nepodliehali žiadnej podstatnej zmene, pokiaľ ide o ich znenie, kontext alebo ciele v porovnaní s príslušnými ustanoveniami smernice 89/104. Z toho vyplýva, že odkazy na judikatúru týkajúcu sa smernice 89/104 ostávajú relevantné na účely tejto veci.

36 Po druhé v súlade s článkom 2 smernice 2008/95 môže označenie tvorené tvarom výrobku v zásade tvoriť ochrannú známku, ak sa jednak dá graficky vyjadriť a jednak je spôsobilé odlišiť výrobok alebo službu jedného podniku od výrobkov a služieb iných podnikov.

37 Článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 však výslovne individualizuje určité označenia, ktoré sa skladajú z tvaru výrobku tým, že vymenováva osobitné dôvody zamietnutia zápisu, konkrétne ak sa tieto označenia skladajú výlučne z tvaru, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku a tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu.

38 Keďže článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 predstavuje predbežnú prekážku spôsobilú zabrániť, aby označenie pozostávajúce výlučne z tvaru výrobku mohlo byť zapísané, vyplýva z toho, že ak je splnená iba jedna z troch podmienok uvedených v tomto ustanovení, takéto označenie nemôže byť zapísané ako ochranná známka (pozri v tomto zmysle rozsudky Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 76, ako aj Linde a i., C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 44).

39 Navyše označenie, ktoré nebude zapísané na základe článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, nemôže nikdy svojím používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na účely článku 3 ods. 3 tejto smernice (pozri v tomto zmysle rozsudky Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 75, ako aj Linde a i., C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 44).

40 V rámci prihlášky označenia, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, treba preto najprv overiť, či nie je daná prekážka podľa článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, ktorá by mohla zabrániť zápisu predtým, ako sa preskúma, či dotknuté označenie mohlo prípadne nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na účely článku 3 ods. 3 tejto smernice.

41 Preto, ak by sa mala rešpektovať logika a poradie zvolené normotvorcom Únie pri vypracovaní článku 3 smernice 2008/95, treba prehodiť poradie preskúmania prejudiciálnych otázok tak, že sa najprv začne s preskúmaním druhej a tretej otázky týkajúcej sa výkladu článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, a potom sa preskúma prvá otázka týkajúca sa článku 3 ods. 3 tejto smernice.

*O druhej otázke*

- 42 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že vylučuje zápis označenia ako ochrannej známky, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ak tento tvar obsahuje tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku.
- 43 Najprv treba pripomenúť, že jednotlivé dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 3 smernice 2008/95 treba vykladať vzhľadom na všeobecný záujem, ktorý je základom každého z týchto dôvodov (pozri v tomto zmysle rozsudky *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 25 až 27, ako aj *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 77).
- 44 Zmyslom dôvodov zamietnutia zápisu stanovených v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/98 je zabrániť tomu, aby ochrana práv ochranných známok smerovala k tomu, aby mal ich majiteľ monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku, ktoré môže užívateľ vyhľadávať aj pri tovaroch konkurentov (pozri v tomto zmysle rozsudky *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 78, a *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 18).
- 45 Ide totiž o zabránenie tomu, aby výlučné a trvalé právo priznané ochrannou známkou mohlo slúžiť na udržanie – bez časového obmedzenia – iných práv, ktoré chcel normotvorca Únie podriaďiť premlčacím dobám [pozri v tomto zmysle rozsudok *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 19, a pokiaľ ide o článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), ktorý je v podstate identickým ustanovením ako článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, rozsudok *Lego Juris/ÚHVT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45].
- 46 Pokiaľ ide o otázku, či sa môžu odlišné dôvody zamietnutia uplatniť súběžne, Súdny dvor spresnil, že zo znenia článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 jasne vyplýva, že tri dôvody zamietnutia zápisu stanovené v uvedenom ustanovení sú samostatné a každý z nich sa uplatní nezávisle od ostatných dôvodov (pozri v tomto zmysle rozsudok *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 39).
- 47 Súdny dvor z toho vyvodzuje, že ak je splnená iba jedna z podmienok uvedených v tomto ustanovení, potom označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, nemôže byť zapísané ako ochranná známka bez ohľadu na to, či toto označenie môže byť zamietnuté na základe viacerých dôvodov zamietnutia, pretože iba jediný z týchto dôvodov sa na uvedené označenie uplatní v celom rozsahu (pozri v tomto zmysle rozsudok *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, body 40 a 41).
- 48 Článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 preto nevylučuje, že na podstatné vlastnosti označenia sa môžu vzťahovať jeden alebo viaceré uvedené dôvody zamietnutia. V takom prípade je však zamietnutie zápisu podmienené tým, že minimálne jeden z týchto dôvodov je na dotknuté označenie uplatniteľný v celom rozsahu.
- 49 Cieľ všeobecného záujmu, ktorý je základom uplatnenia troch dôvodov zamietnutia zápisu stanovených v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, totiž bráni zamietnutiu zápisu v prípade, že nijaký z týchto troch dôvodov nie je uplatniteľný v celom rozsahu (rozsudok *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 42).
- 50 Výklad článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, ktorý by neumožňoval zamietnutie zápisu ochrannej známky, pokiaľ by z preskúmaní vyplynulo, že je uplatniteľný viac ako jeden z troch dôvodov zamietnutia, alebo naopak, ktorý by umožňoval uplatnenie tohto ustanovenia v prípade, keď by každý z troch uvedených dôvodov zamietnutia mohol byť preukázaný len čiastočne, bolo by to zjavne v rozpore s cieľom všeobecného záujmu, ktorý je základom pre uplatnenie troch dôvodov zamietnutia upravených v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95, ako sa pripomenulo v bodoch 43 až 45 tohto rozsudku.



51 S prihliadnutím na všetky uvedené úvahy treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. e) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje zápis označenia, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru ako ochrannej známky, ak tento tvar obsahuje tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, avšak za predpokladu, že minimálne jeden z týchto dôvodov zamietnutia uvedených v tomto ustanovení je na dotknutý tvar uplatniteľný v celom rozsahu.

#### *O tretej otázke*

52 Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 písm. e) bod ii) smernice 2008/95, ktorý umožňuje zamietnuť zápis označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na spôsob, akým tovar funguje, alebo sa uplatňuje aj na spôsob, akým je tovar vyrobený.

53 V tejto súvislosti treba uviesť, že znenie uvedeného ustanovenia výslovne uvádza tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie „technického výsledku“ bez spomenutia spôsobu, akým je tento tovar vyrobený.

54 Ak sa toto ustanovenie vykladá doslovne, dôvod zamietnutia, ktorý je v ňom uvedený, sa obmedzuje na spôsob, akým tovar funguje, keďže technický výsledok je dokončením danej výroby dotknutého tvaru.

55 Tento výklad je potvrdený cieľom sledovaným článkom 3 ods. 1 písm. e) bodom ii) smernice 2008/95, ktorý, ako vyplýva z judikatúry citovanej v bode 44 tohto rozsudku, spočíva v zabránení toho, aby sa priznal monopol na technické riešenia, ktoré môže používateľ vyhľadávať pri tovaroch konkurentov. Z pohľadu spotrebiteľa je totiž rozhodujúce, ako tovar funguje, a jeho výrobné postupy nie sú dôležité.

56 Okrem toho z judikatúry vyplýva, že výrobné postupy tiež nie sú rozhodujúce v rámci posúdenia podstatných funkčných vlastností tvaru výrobku. Zápis označenia tvoreného tvarom vyplývajúcim z technického výsledku treba totiž zamietnuť, aj keby sa dotknutý technický výsledok dal dosiahnuť prostredníctvom iného tvaru, a preto inými výrobnými postupmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 83).

57 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že na tretiu otázku treba odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. e) bod ii) smernice 2008/95, ktorý umožňuje zamietnuť zápis označenia, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na spôsob, akým funguje, a neuplatňuje sa na spôsob, akým je tovar vyrobený.

#### *O prvej otázke*

58 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či prihlasovateľ ochrannej známky, ktorá nadobudla na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95, musí preukázať, že zainteresované kruhy vnímajú tovar alebo službu označenú výlučne touto ochrannou známkou, v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami, ako pochádzajúce od určitého podniku, alebo či postačuje, že preukáže, že významná časť zainteresovaných kruhov pozná uvedenú ochrannú známku a spája si ju s týmto tovarom.

59 V tejto súvislosti treba najprv pripomenúť, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručovať spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pôvod tovaru alebo služby označených touto ochrannou známkou, umožňujúc im rozlíšiť, bez možnosti zámieny, tento tovar alebo túto službu od tovarov alebo služieb iného pôvodu (rozsudok Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 30).

- 60 Vďaka svojej rozlišovacej spôsobilosti ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda ich odlišiť od výrobku či služby iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudky Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 46; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, bod 35; ako aj Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 38).
- 61 Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej na predpokladané vnímanie relevantnou skupinou verejnosti, konkrétne priemernými spotrebiteľmi predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, ktorí sú priemerne informovaní a primerane pozorní a obozretní (pozri v tomto zmysle rozsudky Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 34 a citovanú judikatúru; Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, bod 25; ako aj Oberbank a i., C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 39).
- 62 Rozlišovacia spôsobilosť, ktorá tak predstavuje jednu zo všeobecných podmienok požadovaných na to, aby sa mohlo označenie zapísať ako ochranná známka, môže byť vnútorná v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, alebo sa môže nadobudnúť používaním v zmysle článku 3 ods. 3 tejto smernice.
- 63 Pokiaľ ide konkrétne o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 3 ods. 3 smernice 2008/95, výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ treba chápať tak, že sa vzťahuje iba na používanie ochrannej známky na účely identifikovania tovaru alebo služby zainteresovanými kruhmi ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku (rozsudok Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, bod 29).
- 64 Je pravda, že Súdny dvor pripustil, že takéto identifikovanie, a teda nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasť, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. Spresnil však, že v oboch prípadoch záleží na tom, že v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby, navrhnuté výlučne prihlasovanou ochrannou známkou, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku (rozsudok Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, bod 30, ako aj v rámci nariadenia č. 40/94, ktorého článok 7 ods. 3 v podstate zodpovedá článku 3 ods. 3 smernice 2008/95, rozsudok Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, bod 27).
- 65 Nezávisle od otázky, či sa používanie týka označenia ako súčasť zapísanej ochrannej známky, alebo v kombinácii s ňou, podstatnou podmienkou preto je, aby v dôsledku tohto používania označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, mohlo v povedomí dotknutých okruhov verejnosti označovať tovary, ktorých sa týka, ako tovary pochádzajúce od určitého podniku (pozri v tomto zmysle rozsudok Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, bod 28).
- 66 Treba z toho vyvodiť, ako vyplýva z bodov 48 až 52 návrhov generálneho advokáta, že hoci prihlasovaná ochranná známka mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s takou ochrannou známkou, skutočnosťou ostáva, na účely jej zápisu ako ochrannej známky, že prihlasovateľ musí preukázať, že táto ochranná známka musí byť sama spôsobilá, v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami, splniť funkciu identifikovania pôvodu tovaru ako pochádzajúceho od určitého podniku.
- 67 S prihliadnutím na tieto úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že na účely zápisu ochrannej známky, ktorá nadobudla na základe svojho používania v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 rozlišovaciu spôsobilosť, či už ako súčasť zapísanej ochrannej známky, alebo v kombinácii s ňou, prihlasovateľ musí preukázať, že zainteresované kruhy vnímajú tovar alebo službu označenú výlučne touto ochrannou známkou, v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami, ako pochádzajúce od určitého podniku.

## O trovách

- <sup>68</sup> 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 (prvá komora) rozhodol takto:

1. Článok 3 ods. 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že vylučuje zápis označenia, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru ako ochrannej známky, ak tento tvar obsahuje tri podstatné vlastnosti, z ktorých jedna vyplýva z povahy samotného tovaru, a zvyšné dve sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, avšak za predpokladu, že minimálne jeden z týchto dôvodov zamietnutia uvedených v tomto ustanovení je na dotknutý tvar uplatniteľný v celom rozsahu.
2. Článok 3 ods. 1 písm. e) bod ii) smernice 2008/95, ktorý umožňuje zamietnuť zápis označení, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje len na spôsob, akým funguje, a neuplatňuje sa na spôsob, akým je vyrobený.
3. Na účely zápisu ochrannej známky, ktorá nadobudla na základe svojho používania v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2008/95 rozlišovaciu spôsobilosť, či už ako súčasť zapísanej ochrannej známky, alebo v kombinácii s ňou, prihlasovateľ musí preukázať, že zainteresované kruhy vnímajú tovar alebo službu označenú výlučne touto ochrannou známkou, v porovnaní s prípadnými inými existujúcimi ochrannými známkami, ako pochádzajúce od určitého podniku.

Podpisy