STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA PHILIPPA LÉGERA

přednesené dne 14. září 2006 [1]

1. Může zjevná funkční vlastnost výrobku tvořit ochrannou známku ve smyslu první směrnice Rady 89/104/EHS [2], a pokud ano, za jakých podmínek?

I – Právní rámec

A – *Mezinárodní právní úprava*

3. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS") obsažená v příloze 1 C dohody zakládající Světovou obchodní organizaci ze dne 15. dubna 1994 byla schválena jménem Evropského společenství, pokud jde o věci náležející do jeho působnosti, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 [3].

2. To je podstatou otázek položených High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené království), v rámci sporu mezi společností Dyson Ltd (dále jen „společnost Dyson" nebo „žalobkyně") a Registrar of Trade Marks, který se týká zápisu průhledné sběrné nádoby na prach tvořící součást modelů vysavačů Dyson jako ochranné známky.

4. Článek 7 dohody TRIPS stanoví:

„Ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví by měly přispět k podpoře technických inovací a k převodu a rozšiřování technologie, ke vzájemným výhodám

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — První směrnice ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice").

3 — Úř. věst. L 336, s. 1 a 214; Zvl. vyd. 11/21, s. 80.

výrobců a uživatelů technických znalostí způsobem, přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a povinností."

B – *Právní úprava Společenství*

5. Směrnice byla přijata Radou za účelem odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu [4]. Směrnice omezuje sblížení na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu [5]. Mezi tyto předpisy se řadí ty, které vymezují podmínky zápisu ochranné známky [6], a ty, které upravují ochranu, již požívají řádně zapsané ochranné známky [7].

6. Článek 2 směrnice vymezuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, a to následovně:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků."

7. Článek 3 směrnice vyjmenovává důvody pro zamítnutí či neplatnost, které lze namítat vůči zápisu ochranné známky. Uvedený čl. 3 odst. 1 stanoví:

„Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu

4 — První bod odůvodnění směrnice.
5 — Třetí bod odůvodnění směrnice.
6 — Sedmý bod odůvodnění směrnice.
7 — Devátý bod odůvodnění směrnice.

nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

— tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,

— tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

— tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;

[...]“

8. Článek 3 odst. 3 směrnice stanoví, že přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d) téhož článku, pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost.

9. Článek 5 směrnice dále určuje práva, která ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele. Odstavec 1 tohoto článku zní následovně:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny

u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou."

C – *Vnitrostátní právní předpisy*

10. Zákon o ochranných známkách (Trade Marks Act) z roku 1994 (dále jen „zákon z roku 1994"), jímž byla směrnice provedena do anglického práva, v čl. 1 odst. 1 vymezuje pojem „ochranná známka" jakožto „každé označení schopné grafického ztvárnění a způsobilé odlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb jiných podniků". Podle tohoto ustanovení platí, že „ochrannou známku mohou tvořit zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice nebo tvar zboží nebo jeho balení".

11. Důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky jsou uvedeny v čl. 3 zákona z roku 1994. Toto ustanovení zní následovně:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány:

a) označení, která nesplňují podmínky uvedené v čl. 1 odst. 1;

b) ochranné známky, které postrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

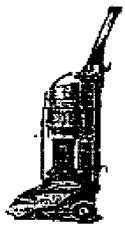
Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta podle [ustanovení písmen] b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala ochranná známka rozlišovací způsobilost.

[...]"

II – Skutkový stav a původní řízení

12. Od roku 1993 společnost Dyson vyrábí a uvádí na trh vysavač „Dual Cyclone“, bezsáčkový vysavač, jehož součástí je průhledná sběrná nádoba na prach a nečistoty.

13. Dne 10. prosince 1996 podala společnost Notetry Ltd [8] přihlášku k zápisu podle zákona z roku 1994. Tato přihláška byla v předkládací dokumentaci opatřena následujícími vyobrazeními a popisy:



„Ochrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, jak je znázorněno na obrázku“.



„Ochrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, jak je znázorněno na obrázku“.

14. Přihláška k zápisu byla podána pro výrobky spadající do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody [9] a odpovídající následujícímu popisu:

„Přístroje na čištění, leštění a šamponování podlah a koberců; vysavače; přístroje na šamponování koberců; leštící stroje na podlahy; součásti a díly všech výše uvedených výrobků.“

8 — Tuto společnost vlastní James Dyson, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Dyson.

9 — Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

15. Rozhodnutím ze dne 23. července 2002 průzkumový referent (Registrar of Trade Marks) tuto přihlášku zamítl z důvodu, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) zákona z roku 1994. Rovněž uvedl, že průhledná sběrná komora v konečném důsledku slouží k označení druhu a účelu dotčeného výrobku, což podle čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona představuje absolutní důvod pro zamítnutí zápisu.

16. Dne 16. srpna 2002 podala společnost Dyson proti tomuto rozhodnutí žalobu k High Court of Justice.

III – Předběžné otázky

17. Ve svém předkládacím rozhodnutí [10] High Court of Justice nejprve uvádí, že ochranné známky, jejichž zápis je požadován, postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) zákona z roku 1994 [11].

18. Rovněž poznamenává, že tyto známky popisují vlastnosti dotčených výrobků ve smyslu čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) uvedeného zákona [12] a neumožňují spotřebitelům identifikovat obchodní původ výrobku.

19. High Court of Justice mimoto zdůrazňuje, že dotčená přihláška k zápisu by mohla být zamítnuta z toho důvodu, že zápis ochranné známky by zajišťoval monopol na užívání materiálu, který by podle jeho názoru měl zůstat volně k dispozici výrobcům bezsáčkových vysavačů.

20. Předkládající soud [13] si následně klade otázku, zda dotčené ochranné známky nezískaly ke dni podání přihlášky k zápisu, tedy v roce 1996, a v důsledku jejich užívání rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce zákona z roku 1994 [14].

21. Na základě svědectví předložených průzkumovému referentovi High Court of Justice nejprve konstatuje, že v roce 1996,

10 — Body 38 až 42.

11 — Tímto ustanovením se provádí čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice.

12 — Tímto ustanovením se provádí čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice.

13 — Předkládací rozhodnutí, body 43 až 45.

14 — Tímto ustanovením se provádí čl. 3 odst. 3 směrnice.

a to po celou dobu, po kterou měla společnost Dyson na relevantním trhu faktický monopol, si spotřebitelé spojovali průhlednou sběrnou komoru s bezsáčkovým vysavačem. Dále poznamenává, že tito spotřebitelé byli obeznámeni s tím, že se jedná o vysavač vyráběný společností Dyson, prostřednictvím reklamy a v důsledku neexistence konkurenčního výrobku na trhu. Předkládající soud naproti tomu podotýká, že podnik k tomuto datu dotčenou průhlednou sběrnou komoru nijak aktivně nepropagoval jako ochrannou známku.

22. Předkládající soud si tedy klade otázku, zda s ohledem na závěry učiněné Soudním dvorem v jeho rozsudku Philips [15] může existence takového monopolu, v jehož důsledku si spotřebitel spojuje označení s tímto jediným výrobcem, stačit k tomu, aby takovému označení byla přiznána rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 směrnice. V tomto ohledu si High Court of Justice klade otázku, zda není třeba vyžadovat aktivní propagaci označení jako ochranné známky.

23. Podle předkládajícího soudu má tato otázka zvláštní význam, neboť zápis dotčené ochranné známky by žalobkyni přiznával výlučné právo užívat průhlednou umělou hmotu jako označení obchodního původu výrobku i po uplynutí doby, po kterou podnik jako jediný vyráběl bezsáčkové vysavače.

24. S ohledem na tyto úvahy se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Jestliže přihlašovatel užíval označení (jiné než tvar) spočívající ve funkční vlastnosti, která je součástí vnějšího vzhledu nového typu výrobku, a až do dne podání přihlášky ochranné známky měl na takové výrobky faktický monopol, stačí k tomu, aby označení získalo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice [...], že si značná část relevantní veřejnosti ke dni podání přihlášky spojovala výrobky nesoucí předmětné označení s přihlašovatelem a s žádným jiným výrobcem?

2) Pakliže toto nestačí, co dalšího je třeba, aby označení mohlo získat rozlišovací způsobilost, a je zejména třeba, aby osoba, která toto označení užívala, je také propagovala jako ochrannou známku?“

15 — Rozsudek ze dne 18. června 2002, C-299/99, Recueil, s. I-5475.

IV – Analýza

A – *Vyjádření účastníků řízení*

25. Žalobkyně úvodem zdůrazňuje, že označení, která jsou předmětem dotčené přihlášky k zápisu, nespočívají ve tvaru, nýbrž je tvoří průhledná sběrná nádoba jako taková. Rovněž uvádí, že předmětem této přihlášky rovněž není barva, nýbrž průhlednost, tedy absence barvy. Ta spotřebiteli umožňuje zjistit množství nečistot a prachu uložených ve sběrné nádobě a rozpoznat, kdy je tato nádoba plná. Podle společnosti Dyson lze tohoto výsledku dosáhnout i jinými technickými postupy, například osazením kontrolního okénka nebo světelné kontrolky na povrchu vysavače.

26. Žalobkyně se dále domnívá, že k získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice není nutné, aby označení bylo propagováno jako ochranná známka. Podle společnosti Dyson stačí, aby si ke dni podání přihlášky k zápisu podstatná část relevantní veřejnosti spojovala dotčený výrobek pouze s přihlašovatelem a s žádný jiným výrobcem.

27. Žalobkyně pro každý případ uvádí znaky, které by podle jejího názoru měly stačit k tomu, aby označení získalo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice. Tyto charakteristické znaky jsou tři. Zaprvé se musí označení odlišovat od výrobků, pro něž je požadován zápis. Jeho odlišnost musí dále umožnit podstatné části relevantní veřejnosti, aby si dotčené výrobky spojila s určitým podnikem. Konečně spojitost s tímto podnikem musí trvat i po skončení faktického monopolu a po příchodu nových subjektů na trh.

28. Pokud jde o vládu Spojeného království a Komisi Evropských společenství, které předložily vyjádření, tyto se naopak domnívají, že pro získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice je nutné, aby bylo označení používáno jako ochranná známka.

29. Vycházejí zejména z analýzy učiněné Soudním dvorem ve výše uvedeném roz-

Tento závěr podle ní vyplývá nejen ze znění a cílů směrnice, ale také z rozsudku Soudního dvora Windsurfing Chiemsee [16].

16 — Rozsudek ze dne 4. května 1999, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779. Žalobkyně ve svém vyjádření odkazuje zejména na body 51 a 52 uvedeného rozsudku.

sudku Philips, podle níž „k identifikaci zboží jako pocházejícího od určitého podniku zúčastněnými kruhy musí dojít díky užívání ochranné známky jako ochranné známky, a tudíž díky její povaze a účinku, které ji činí způsobilou odlišovat dotčený výrobek od výrobků jiných podniků“ [17].

30. Jak vláda Spojeného království, tak Komise tvrdí, že tento požadavek má zamezit tomu, aby monopolní dodavatel bránil zavádění výrobků na trh, které využívají stejných funkčních vlastností, a to pouze z toho důvodu, že jeho výrobky byly uvedeny na trh v době, kdy ještě tuto technologii využíval jako jediný.

31. Na rozdíl od vlády Spojeného království má však Komise za to, že je třeba si nejdříve položit otázku, zda jsou dotčená označení skutečně způsobilá tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice [18].

32. Komise si nejprve klade otázku, zda označení, o která v projednávaném sporu jde, jsou skutečně „označeními“ ve smyslu tohoto ustanovení. Cílem přihlášky k zápisu je totiž zápis konceptu průhledné sběrné nádoby vysavače bez ohledu na její tvar. Podle Komise není koncept označením, protože nemůže být vnímán některým z pěti smyslů a vyžaduje výhradně zapojení představivosti [19].

33. Pakliže by byl takovýto přístup připuštěn, má Komise za to, že by tím byla narušena logika, na níž se zakládá čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice.

34. Každopádně se domnívá, že grafické ztvárnění označení, jejichž zápis společnost Dyson ve věci v původním řízení požaduje, nesplňuje požadavek na „jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“ grafické ztvárnění, tak jak jej stanovil Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Sieckmann [20]. Uvedená označení totiž neodpovídají žádnému konkrétnímu tvaru a mohou nabývat různých tvarů. Pojem „průhlednost“ je mimoto nejednoznačný. Komise si dále klade otázku, zda by grafická ztvárnění, která spočívají ve slovním popisu a v obrázcích znázorňujících příklady konceptu, mohla být považována za dostatečně jasná a přesná.

17 — Bod 64.

18 — Komise vychází zejména z analýzy provedené Soudním dvorem v jeho rozsudku ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, body 22 a 23).

19 — Komise odkazuje na stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera k věci Sieckmann (rozsudek ze dne 12. prosince 2002, C-273/00, Recueil, s. I-11737).

20 — Viz zejména body 54 a 55 tohoto rozsudku.

B – *Předmět sporu*

35. V projednávaném sporu pokládá předkládající soud Soudnímu dvoru dvě předběžné otázky týkající se čl. 3 odst. 3 směrnice s tím cílem, aby bylo určeno, zda a případně za jakých podmínek může funkční vlastnost, která je součásti vnějšího vzhledu výrobku, získat užíváním rozlišovací způsobilost.

36. Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že je pouze věcí vnitrostátního soudu, který rozhoduje spor a který musí nést odpovědnost za přijaté soudní rozhodnutí, posoudit s ohledem na zvláštnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání jeho rozsudku, tak i relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru [21].

37. Soudní dvůr má však za to, že je jeho povinností vykládat všechna ustanovení práva Společenství, která vnitrostátní soudy potřebují pro rozhodnutí o sporech probíhajících před těmito soudy, i pokud nejsou uvedená ustanovení výslovně zmíněna v otázkách položených těmito soudy Soudnímu dvoru [22].

38. Ve výše uvedeném rozsudku Libertel týkajícím se zápisu oranžové barvy jako ochranné známky pro telekomunikační výrobky a služby Soudní dvůr dospěl k názoru, že posouzení otázek položených předkládajícím soudem vyžaduje, aby bylo nejprve určeno, zda může barva jako taková tvořit ochrannou známku podle článku 2 směrnice [23].

39. Domnívám se, že tato úvaha může platit i pro projednávanou věc. Mám totiž stejně jako Komise za to, že posouzení otázek položených High Court of Justice vyžaduje nejprve určit, zda taková funkční vlastnost, jaká je předmětem věci v původním řízení, může tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice.

C – *Podmínky stanovené v článku 2 směrnice*

40. K tomu, aby mohl určitý údaj tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2

21 — Viz zejména rozsudky ze dne 15. prosince 1995, Bosman (C-415/93, Recueil, s. I-4921, bod 59), a ze dne 22. června 2006, Conseil général de la Vienne (C-419/04, Sb. rozh. s. I-5645, bod 19).

22 — Viz rozsudek ze dne 18. března 1993, Viessmann (C-280/91, Recueil, s. I-971, bod 17), a pro dokreslení rozsudek ze dne 25. února 1999, Swaddling (C-90/97, Recueil, s. I-1075, bod 21).

23 — Bod 22.

směrnice, musí splňovat tři podmínky. Zaprvé musí tvořit označení [24]. Zadruhé toto označení musí být schopné grafického ztvárnění. Zatřetí toto označení musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků [25]. Pouze údaje, které splňují tyto tři podmínky, mohou být zapsány jako ochranná známka.

41. Jak uvádí sedmý bod odůvodnění směrnice, její článek 2 stanoví „příkladný seznam" označení, která mohou tvořit ochrannou známku. Mezi tato označení se řadí „*zejména* slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení" [26]. Jak vyplývá ze znění uvedeného článku, tento výčet není taxativní.

42. Toto ustanovení nezmiňuje případ, kdy by ochrannou známku tvořila funkční vlastnost výrobku. Výslovně to však nevylučuje. Proto je třeba posoudit, zda taková vlastnost může splňovat podmínky stanovené v článku 2 směrnice.

43. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně a vláda Spojeného království, se domnívám, že funkční vlastnost, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku, nesplňuje podmínky vyžadované tímto ustanovením k tomu, aby mohla tvořit ochrannou známku, jelikož podle mého názoru není označením schopným grafického ztvárnění způsobilého odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

1. Existence označení

44. Pro účely uplatnění článku 2 směrnice musí být nejprve prokázáno, že v kontextu, ve kterém je průhledná sběrná nádoba přihlašovaná k zápisu užita, skutečně představuje označení. Jak již Soudní dvůr poznamenal, cílem tohoto požadavku je zejména zabránit tomu, aby bylo právo ochranných známek zneužito k získání neoprávněné soutěžní výhody [27].

45. Jak jsem již uvedl výše, společnost Dyson požaduje zápis jako ochranné známky pro „průhlednou sběrnou nádobu či komoru, která je součástí vnějšího povrchu vysavače", tak jak je znázorněna v její přihlášce.

24 — Soudní dvůr uznal vůbec poprvé existenci označení jako samostatnou podmínku způsobilosti tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice ve výše uvedeném rozsudku Libertel.

25 — Viz zejména výše uvedené rozsudky Philips (bod 37) a Libertel (bod 23), jakož i rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Sb. rozh. s. I-6129, bod 22).

26 — Kurziva provedena autorem tohoto stanoviska.

27 — Viz zejména výše uvedený rozsudek Heidelberger Bauchemie, bod 24.

46. Jedná se o nádobu tvořenou průhledným a snímatelným tělem. To je součástí vnější struktury vysavače a ladí s jeho tvarem, linií a obrysy. Tato komora, která je určena ke shromažďování prachu a nečistot vysátých z podlahy, má předně funkční a užitkový charakter. Díky ní spotřebitel nemusí nakupovat sáčky a filtry do vysavače. Uživateli rovněž umožňuje zjistit stupeň zaplnění sběrné nádoby. Tato nádoba může dále plnit estetickou funkci, protože je součástí vnějšího vzhledu výrobku, do nějž je zasazena.

47. Shodně s Komisí se domnívám, že žalobkyně požaduje ve skutečnosti ochranu nového konceptu sběru, ukládání a odstraňování odpadu [28]. Tento koncept vyvinutý podnikem Dyson zejména umožňuje, jak již bylo uvedeno výše, vyhnout se používání sáčků a filtrů do vysavačů a uživateli ukazuje, kdy je nádoba plná.

48. Podle slovníku francouzského jazyka koncept znamená „[r]eprésentation mentale générale et abstraite d'un objet" (obecnou a abstraktní myšlenkovou představu předmětu) [29] a vyžaduje zapojení představivosti. V praxi platí, že je-li vyvinut koncept, může vést k uskutečnění celé řady různých předmětů.

49. V projednávaném sporu shledávám, že cílem přihlášky je ve skutečnosti získat výlučná práva ke všem možným podobám, jakých může dotčená funkční vlastnost nabývat.

50. Ve formuláři této přihlášky byla tedy nádoba znázorněna dvěma různými tvary přizpůsobenými dvěma modelům vysavače, jejichž je součástí. Na prvním obrázku, který znázorňuje vysavač patřící do řady vertikálních kartáčových vysavačů, sběrná nádoba podle všeho tvoří kruhový obal kolem sací trubice stroje. Na druhém obrázku, který znázorňuje vysavač řady kompaktních vysavačů, jsou tvar a rozměry nádoby odlišné a zdá se, že tato tvoří pouze půlkruh kolem trubice.

51. Tato znázornění však nejsou jediná. Požadovaná ochrana se totiž neomezuje na určitý tvar, složení nebo zvláštní uspořádání, neboť tato vlastnost musí být pouze součástí vnějšího povrchu vysavače a uživateli musí umožňovat, aby viděl skrz nádobu. Možnosti, pokud jde o tvar, rozměry, prezentaci, či dokonce složení této sběrné nádoby, v souvislosti s dotyčným výrobkem, jsou přitom četné a závisejí nejen na modelech vysavačů vyvinutých žalobkyní, ale také na technických inovacích. Pokud jde o průhlednost, ta umožňuje využít různých

28 — Bod 6 vyjádření Komise.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paříž, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

barevných odstínů. Osoba oprávněná z ochranné známky, která by byla tvořena dotčenou funkční vlastností, by tak mohla užívat nádobu kruhového nebo obdélníkového tvaru, s ručkou nebo bez ní, která by sice byla průhledná, ale mohla by mít různé barevné odstíny.

52. Jak nakonec uznává žalobkyně ve svém vyjádření, cílem dotčené přihlášky k zápisu není ochrana tvaru, nýbrž průhledné sběrné nádoby jako takové. Cílem této přihlášky rovněž není ochrana barvy, ale naopak průhlednosti, tedy absence barvy [30].

53. I přes extenzivní judikaturu Soudního dvora týkající se označení způsobilých tvořit ochrannou známku podle článku 2 směrnice se domnívám, že takový koncept, jaký byl vyvinut žalobkyní, nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu uvedeného ustanovení.

54. Jak již poznamenala Komise ve svém vyjádření, koncept totiž vyžaduje výhradně zapojení představivosti [31]. Na rozdíl od vůně [32], barvy [33] nebo zvuku [34] je koncept duševním dílem a nemůže být vnímán některým z pěti lidských smyslů, tedy zrakem, sluchem, hmatem, čichem nebo chutí [35]. Schopnost člověka myslet a představovat si je nevyčerpatelná a možnost představit si v duchu předmět nebo obraz je podle mého názoru bezmezná. Je-li přitom podle ustálené judikatury základní funkcí ochranné známky umožnit spotřebiteli odlišit výrobky a služby, které mu jsou nabízeny, a to podle jejich původu a bez možnosti záměny [36], zdá se mi, že tohoto cíle nelze dosáhnout takovým označením, které může být člověkem vnímáno tolika různými způsoby. Koncept proto podle mého mínění nemůže být pro spotřebitele údajem, a v důsledku toho nemůže být ani označením způsobilým plnit rozlišovací funkci ochranné známky.

30 — Body 5 a 6.

31 — Bod 6.

32 — Ve výše uvedeném rozsudku Sieckmann se Soudní dvůr vyjádřil k možnosti zapsat čichová označení a zejména rozhodl, že článek 2 směrnice výslovně nevylučuje označení, která sama o sobě nemohou být vizuálně vnímána, v daném případě vůně, pokud mohou být předmětem grafického ztvárnění.

33 — Ve výše uvedeném rozsudku Libertel Soudní dvůr shledal, že barva, v daném případě oranžová, je sice pouhou vlastností věcí, ve vztahu k výrobku nebo službě je však způsobilá tvořit označení (bod 27). Tato judikatura byla potvrzena Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku Heidelberger Bauchemie týkajícím se kombinace barev (bod 23).

34 — V rozsudku ze dne 27. listopadu 2003, Shield Mark (C-283/01, Recueil, s. I-14313) se Soudní dvůr zabýval otázkou platnosti čtrnácti zvukových ochranných známek, přičemž motivem jedenácti z nich byly první takty klavírní etudy „Für Elise" od L. van Beethovena a motivem tří ostatních pak „kokrhání kohouta". Soudní dvůr dospěl k názoru, že znění článku 2 směrnice rovněž nevylučuje, že zvuk může tvořit označení, které lze zapsat.

35 — Pokud jde o označení, která mohou být vnímána lidskými smysly, odkazuji pro dokreslení na stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera k výše uvedené věci Sieckmann (body 22 a násl.).

36 — Ochranná známka tak musí být zárukou toho, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, který lze činit odpovědným za jejich jakost. Viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7 odst. 2), a ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28), jakož i výše uvedený rozsudek Philips, bod 30.

55. Vzhledem k těmto skutečnostem se tedy domnívám, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem projednávaného sporu, nemůže tvořit označení ve smyslu článku 2 směrnice.

56. Podle mého názoru taková vlastnost rovněž nesplňuje druhou podmínku požadovanou článkem 2 směrnice, podle které mohou ochrannou známku tvořit pouze označení schopná grafického ztvárnění.

2. Schopnost grafického ztvárnění

57. Z ustálené judikatury vyplývá, že grafické ztvárnění požadované v článku 2 směrnice musí umožnit, aby bylo označení vizuálně ztvárněné, zejména prostřednictvím zobrazení, čar nebo znaků, a to takovým způsobem, aby mohlo být s přesností identifikováno [37]. Pro splnění této funkce musí být toto ztvárnění jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní [38].

58. Podle Soudního dvora je cílem požadavku grafického ztvárnění zejména vymezit ochrannou známku samou za účelem určení přesného předmětu ochrany plynoucí ze zapsané ochranné známky jejímu majiteli [39]. Z tohoto důvodu tento požadavek přispívá k právní jistotě [40].

59. Jak jsem již uvedl ve svém stanovisku k výše uvedené věci Heidelberger Bauchemie, tento požadavek sleduje dva konkrétní cíle. Prvním cílem je umožnit příslušným orgánům jasně a přesně rozpoznat povahu označení tvořících ochrannou známku, aby mohly provést předběžný průzkum přihlášek k zápisu a také zveřejnění a vedení patřičného a přesného rejstříku ochranných známek. Druhým cílem je umožnit, aby hospodářské subjekty mohly jasně a přesně zjistit, jaké jejich skuteční nebo potenciální konkurenti provedli zápisy nebo jaké přihlášky k zápisu podali, a získat tudíž příslušné informace týkající se práv třetích osob [41].

60. Za těchto podmínek se Soudní dvůr domnívá, že označení musí být předně ztvárněno přesně a jednotně, aby jednak zaručovalo funkci ochranné známky jako označení původu, a jednak určovalo bez možných pochybností, co je předmětem exkluzivity. Krom toho s ohledem na dobu zápisu ochranné známky a na skutečnost, že

37 — Viz výše uvedené rozsudky Sieckmann (bod 46); Libertel (bod 28); Shield Mark (bod 55), a Heidelberger Bauchemie (bod 25).

38 — Výše uvedený rozsudek Sieckmann, body 46 až 55.

39 — Tamtéž, bod 48.

40 — Tamtéž, bod 37.

41 — Bod 52 stanoviska převzatý Soudním dvorem v jeho rozsudku v bodech 28 až 30.

může být obnovena po více či méně dlouhá období, ztvárnění musí být také trvalé [42].

61. Domnívám se však, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem projednávaného sporu, tyto podmínky nesplňuje.

62. Jak jsem již uvedl v bodě 52 tohoto stanoviska, funkční vlastnost, jejíž zápis společnost Dyson požaduje, může zcela zjevně nabývat mnoha různých tvarů a podob, které budou záviset nejen na modelech vysavačů vyvinutých žalobkyní, ale také na technickém vývoji. Jelikož ochrana plynoucí z práva k ochranným známkám může být časově neomezená (za předpokladu, že bude skutečně užívána a že bude uhrazen poplatek za obnovení zápisu), je podle mého názoru velmi pravděpodobné, že podoba průhledné sběrné nádoby a způsob, jakým bude do vysavače začleněna, se budou v průběhu let vyvíjet.

63. Za těchto podmínek nepovažuji za možné s jistotou určit, jak bude požadovaná funkční vlastnost začleněna do výrobků, pro něž je požadován zápis. Dotčené grafické ztvárnění tedy neumožňuje ani příslušným orgánům, ani hospodářským subjektům určit přesný předmět ochrany poskytnuté majiteli zapsané ochranné známky. Taková nejistota je přitom podle mého názoru v rozporu se zásadou právní jistoty, na níž je založen požadavek na schopnost grafického ztvárnění.

64. Je tedy třeba konstatovat, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem věci v původním řízení, nevykazuje znaky přesnosti a stálosti požadované článkem 2 směrnice.

65. S ohledem na všechny tyto skutečnosti se domnívám, že funkční vlastnost, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku a která může nabývat mnoha různých podob, nelze považovat za označení schopné grafického ztvárnění ve smyslu článku 2 směrnice.

66. Mám za to, že taková vlastnost rovněž nesplňuje třetí podmínku stanovenou v článku 2 směrnice, podle které mohou tvořit ochrannou známku pouze označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

42 — Výše uvedený rozsudek Heidelberger Bauchemie, bod 31.

3. Existence rozlišovací způsobilosti

67. Rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že označení je způsobilé identifikovat výrobky jako pocházející od určitého podniku, a tím je odlišovat od výrobků jiných podniků [43].

68. Posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti ochranné známky je v zásadě nezávislé na užití označení. Toto posouzení závisí pouze na tom, zda označení samo o sobě může mít rozlišovací způsobilost.

69. V projednávané věci je tedy třeba určit, zda funkční vlastnost, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku, může jako taková odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Proto je třeba posoudit, zda funkční vlastnost, která je předmětem projednávaného sporu, je, nebo není schopná přenášet přesné informace, co se týče původu výrobku. Domnívám se, že to není možné, a to ze dvou důvodů.

70. Jak již bylo uvedeno, předmětná přihláška k zápisu neumožňuje s jistotou určit, jak bude tato funkční vlastnost začleněna do výrobků, pro něž je zápis požadován. Jak již přitom bylo uvedeno v mém stanovisku k výše uvedené věci Libertel, posouzení schopnosti mít rozlišovací způsobilost vyžaduje přesnou znalost tohoto označení [44].

71. Dále mám za to, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem projednávaného sporu, nemůže zaručit základní funkci ochranné známky. Je totiž třeba připomenout, že Soudní dvůr tuto funkci definoval tak, že má „zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek odlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu“ [45]. Ochranná známka tedy musí spotřebiteli poskytnout záruku původu výrobku, který je touto ochrannou známkou označen.

72. Jak jsem již posoudil v bodech 51 až 55 tohoto stanoviska, funkční vlastnost může mít sice určitý tvar, jakmile se stane součástí dotyčného výrobku, avšak cílem dotčené přihlášky k zápisu ve skutečnosti je získat výlučná práva ke konceptu, nebo přinejmenším ke všem možným podobám, jakých může

43 — Viz zejména rozsudky Windsurfing Chiemsee, uvedený výše (bod 46), a ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, body 40 a 47).

44 — Bod 88 stanoviska.

45 — Viz judikatura uvedená v poznámce pod čarou 36 tohoto stanoviska.

tato funkční vlastnost nabývat. Koncept přitom nemůže podle mého názoru představovat pro spotřebitele dostatečně přesný údaj.

73. Podle mého názoru se za těchto podmínek nelze domnívat, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem věci v původním řízení, by mohla mít tak přesný význam, že by bez možnosti záměny označovala původ výrobku.

74. S ohledem na všechny tyto skutečnosti se domnívám, že funkční vlastnost, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku a která může nabývat mnoha různých podob, nesplňuje podmínky požadované k tomu, aby mohla tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice, jelikož není označením schopným grafického ztvárnění způsobilého odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

75. Pro případ, že by však Soudní dvůr dospěl k názoru, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem projednávaného sporu, splňuje všechny charakteristické znaky požadované k tomu, aby tvořila ochrannou známku ve smyslu uvedeného ustanovení, mám za to, že čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka směrnice brání zápisu takové ochranné známky.

D – *K existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu*

76. Domnívám se, že je dán absolutní důvod pro zamítnutí zápisu dotčené ochranné známky, a to na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky směrnice. Jsem totiž toho názoru, že taková funkční vlastnost, jaká je předmětem věci v původním řízení, nemůže být dána do výlučného užívání jedinému hospodářskému subjektu a musí zůstat k dispozici všem, a to v souladu s účelem práva ochranných známek.

77. Jak jsem již uvedl výše, čl. 3 odst. 1 směrnice obsahuje výčet různých důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky. Každý z těchto důvodů je na ostatních důvodech nezávislý a podle Soudního dvora vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba v souladu s ustálenou judikaturou vykládat uvedené důvody ve světle obecného zájmu, na němž každý z nich stojí. Obecný zájem zohledněný při přezkumu každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí odrážet různé úvahy [46].

46 — Viz zejména rozsudky ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM (C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 25), a ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-456/01 P, Recueil, s. I-5089, body 45 a 46).

78. Článek 3 odst. 1 písm. e) směrnice se zejména týká tří případů, kdy jsou označení tvořena výlučně tvarem výrobku [47]. Mezi těmito případy je v druhé odrážce tohoto ustanovení uveden případ, kdy je označení tvořeno výlučně tvarem výrobku (nebo jeho grafickým ztvárněním [48]), který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

79. Obecný zájem, na němž stojí toto ustanovení, byl Soudním dvorem vyvozen ve výše uvedeném rozsudku Philips.

80. V této věci byl Soudní dvůr tázán, zda označení tvořené tvarem výrobku může získat rozlišovací způsobilost. Jednalo se o grafické ztvárnění tvaru a uspořádání horní plochy elektrického holicího strojku, složené ze tří kulatých hlav s rotujícím ostřím, uspořádaných ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Společnost Philips, která po dlouhou dobu jako jediná nabízela elektrické holicí strojky tohoto tvaru, zastávala názor, že ztvárnění přihlášené jako ochranná známka získalo dlouhodobým výhradním uváděním na trh rozlišovací způsobilost.

81. Soudní dvůr ve svém rozsudku zejména rozhodl, že označení tvořené výlučně tvarem výrobku nelze podle čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky směrnice zapsat, jestliže se prokáže, že základní funkční vlastnosti tohoto tvaru lze přičíst pouze technickému výsledku [49].

82. Soudní dvůr k tomuto zjištění dospěl tak, že v souladu s ustálenou judikaturou vyložil důvod zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení z hlediska obecného zájmu, na němž je tento důvod založen [50].

83. Soudní dvůr nejprve uznal, že účelem důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice je zamezit tomu, aby ochrana poskytnutá právem z ochranné známky vedla k tomu, že by jejímu majiteli vznikl monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti určitého výrobku, které může uživatel vyhledávat u výrobků konkurentů. Podle Soudního dvora je tedy účelem tohoto ustanovení zabránit tomu, aby ochrana plynoucí z práva k ochranné známce překračovala rámec označení umožňujících odlišit výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb nabízených konkurenty a bránila konkurentům ve volném nabízení výrobků,

47 — Jedná se o označení tvořená buď tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží (první odrážka), nebo tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku (druhá odrážka), anebo tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu (třetí odrážka).

48 — Viz výše uvedený rozsudek Philips, bod 76.

49 — Tamtéž, bod 84.

50 — Viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee (body 25 až 27); Philips (bod 77); Linde a další (bod 71), a Libertel (bod 51).

jejichž součástí jsou uvedená technická řešení nebo užitné vlastnosti, a to v konkurenci s majitelem ochranné známky [51].

84. Pokud jde konkrétněji o čl. 3 odst. 1 písm. e) druhou odrážku směrnice, Soudní dvůr měl za to, že obecný zájem sledovaný tímto ustanovením vyžaduje, aby tvar, jehož základní vlastnosti odpovídají určité technické funkci, nebyl vyhrazen pouze jednomu podniku a mohl být volně užíván všemi. Podle Soudního dvora by totiž exkluzivita, která je inherentní právu k ochranné známce, bránila konkurenčním podnikům v nabízení výrobku zahrnujícího takovou funkci [52]. Soudní dvůr se tedy domnívá, že odmítá-li čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka směrnice zápis uvedených označení, odráží tím legitimní cíl, kterým je „neumožnit jednotlivcům využívat zápisu ochranné známky k získání nebo udržení výlučných práv k technickým řešením“ [53].

85. Soudní dvůr také upřesnil, že označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, nemůže nikdy užíváním získat rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice [54].

86. Je totiž třeba připomenout, že podle tohoto ustanovení pouze ochranné známky, jejichž zápis byl zamítnut na základě odstavce 1 písm. b), c) nebo d) směrnice, mohou užíváním získat rozlišovací způsobilost, kterou původně neměly, a být tedy zapsány jako ochranné známky [55]. Na označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, se tedy toto ustanovení nevztahuje.

87. Soudní dvůr konečně v téže věci uvedl, že důkazem o existenci jiných tvarů, jimiž lze dosáhnout téhož technického výsledku, nelze vyloučit důvod pro zamítnutí či neplatnost zápisu obsažený v uvedeném čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice [56].

88. Podle mého názoru je jasné, že tato úvaha platí i pro funkční vlastnost, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku. I když se totiž tento článek vztahuje pouze na označení tvořená *výlučně* tvarem výrobku,

51 — Viz výše uvedený rozsudek Philips, bod 78.
52 — Tamtéž, body 79 a 80.
53 — Tamtéž, bod 82.
54 — Tamtéž, bod 75.
55 — Tamtéž, body 57 a 58.
56 — Tamtéž, bod 81.

domnívám se, že obecný zájem, na němž toto ustanovení stojí, velí, aby zápis takové funkční vlastnosti, o jakou jde ve věci v původním řízení, byl zamítnut.

89. *Zaprvé*, zápis dotčené funkční vlastnosti by v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice vedl k tomu, že by výlučné užívání technického řešení bylo vyhrazeno jedinému hospodářskému subjektu, a to bez časového omezení.

90. Tato exkluzivita by žalobkyni poskytla monopol na technickou a užitnou vlastnost, kterou mohou spotřebitelé vyhledávat v bezsáčkových vysavačích vyráběných konkurenčními podniky.

91. Mimoto vzhledem k tomu, že se toto výlučné užívání týká nejen funkční vlastnosti, tak jak je uvedena v přihlášce k zápisu, ale mohlo by se vztahovat na řadu rozličných tvarů, jichž může tato funkční vlastnost nabývat, konkurenčním podnikům by hrozilo, že nebudou moci s přesností určit, zda a jak mohou tuto vlastnost ještě užívat.

92. Udělení a držení výlučných práv k tomuto druhu funkční vlastnosti by přitom mohlo konkurenční hospodářské subjekty připravit o možnost začlenit takovouto funkční vlastnost do jejich výrobků, a to bez ohledu na její tvar nebo podobu. Přiznání takového monopolu by tedy mohlo nadměrně omezit jejich svobodu v odvětví, kde přitom technický pokrok spočívá na procesu soustavného zlepšování předchozích inovací. Je dokonce legitimní se domnívat, že by tento monopol mohl bránit v příchodu nových subjektů na trh s bezsáčkovými vysavači a paralyzovat hospodářskou soutěž na trhu inovací. To by pak mělo škodlivé následky pro volnou hospodářskou soutěž, která je přitom jedním z cílů směrnice.

93. Za těchto podmínek mi připadá, že zápis takové funkční vlastnosti, o jakou jde v projednávaném sporu, jako ochranné známky by ohrozil systém nenarušené hospodářské soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy o ES, jak vyplývá zejména z čl. 3 odst. 1 písm. g) a m) ES [57].

57 — Podle čl. 3 odst. 1 písm. g) a m) ES „činnosti Společenství [...] zahrnují za podmínek a v harmonogramu stanoveném touto smlouvou: [...] systém zajišťující, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž, [...] posilování konkurenceschopnosti průmyslu Společenství".

94. Takový zápis by byl rovněž v rozporu s cílem stanoveným v článku 7 dohody TRIPS, podle kterého ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví mají přispět nejen k podpoře techniky a k převodu a rozšiřování technologie, ale také k rovnováze práv a povinností mezi jednotlivými hospodářskými subjekty působícími na trhu. Jelikož členské státy i Společenství v oblasti svých pravomocí [58] k této dohodě přistoupily, čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka směrnice musí být pokud možno vykládán z hlediska znění a cíle uvedené dohody.

95. *Zadruhé*, zápis takové vlastnosti by mohl vést k tomu, že by prostřednictvím práv k ochranné známce byla získána nebo zachována výlučná práva k vynálezům, které jsou ve skutečnosti patentovatelné, a to v rozporu s legitimním cílem čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážky směrnice.

96. Zásadní však je zamezit tomu, aby právo k ochranné známce bylo uplatněno v rozporu s jeho funkcí s cílem získat neoprávněnou soutěžní výhodu. Jak správně uvádí předkládající soud, „funkcí ochranné známky není vytvořit monopol na technické novinky“ [59].

97. V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou plní právo k ochranné známce „podstatnou úlohu v systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy“ [60]. Svými zásahy v dané oblasti dokázal zákonodárce Společenství tento systém zachovat, přičemž dbal o to, aby ochranné známky mohly plnit svou základní funkci. Připomínám, že touto funkcí je zaručit spotřebitelům totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek odlišit od výrobku jiného původu.

98. Aby mohla být výše uvedená funkce zajištěna, čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice vyhrazuje majiteli ochranné známky výlučné užívání rozlišovacího označení a chrání jej před konkurenty, kteří by chtěli zneužít pozice a dobrého jména ochranné známky prodejem výrobků neprávem opatřených touto ochrannou známkou [61].

58 — Rozsudky ze dne 16. června 1998, Hermès (C-53/96, Recueil, s. I-3603, bod 28), a Heidelberger Bauchemie, uvedený výše, bod 20.

59 — Předkládací rozhodnutí, bod 26.

60 — Viz rozsudky ze dne 17. října 1990, HAG GF (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13), a ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 62).

61 — V judikatuře Soudního dvora se v této souvislosti hovoří o „zvláštním předmětu“ práva k ochranné známce. Zvláštní předmět označuje podstatu práva duševního a obchodního vlastnictví. Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 31. října 1974, Winthrop (16/74, Recueil, s. 1183).

99. Na rozdíl od ochrany poskytované ostatními tituly duševního a průmyslového vlastnictví však ochrana plynoucí z práva k ochranné známce může být časově neomezená, ovšem za předpokladu, že bude skutečně užívána a že bude uhrazen poplatek za obnovení zápisu.

100. Lze se tedy obávat, že někteří budou prostřednictvím práva k ochranné známce vyhledávat nikoli ochranu rozlišovacího označení, ale ochranu průmyslového výtvoru nebo inovace, na které se vztahují jiná práva duševního vlastnictví a jejichž délka ochrany je v zásadě časově omezena.

101. Ačkoli tedy může být v projednávaném sporu společnost Dyson oprávněně odměněna za své výzkumné a inovační úsilí a domáhat se z tohoto titulu výlučných práv pro užívání svého vynálezu, domnívám se, že tato ochrana může být poskytnuta, pokud jde o technickou inovaci, pouze udělením patentu, a nikoli ochranné známky.

102. Proto se s ohledem na výše uvedené skutečnosti domnívám, že čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka směrnice brání zápisu funkční vlastnosti, která je součástí vnějšího vzhledu výrobku, jako ochranné známky.

103. Za těchto podmínek mám za to, že označení, o něž v projednávaném sporu jde, nemůže získat rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice.

104. Jak jsem již totiž uvedl v bodech 85 a 86 tohoto stanoviska, ze znění tohoto ustanovení, jakož i z ustálené judikatury vyplývá, že pouze ochranné známky, jejichž zápis byl zamítnut podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) směrnice, mohou užíváním získat rozlišovací způsobilost, kterou původně neměly, a být tedy zapsány jako ochranné známky [62].

105. S ohledem na tuto odpověď se domnívám, že není třeba zkoumat podmínky, jaké musí splnit taková funkční vlastnost, o jakou jde v projednávaném sporu, aby mohla získat rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice.

62 — Viz poznámka pod čarou 55 tohoto stanoviska.

V – Závěry

106. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr na otázky položené High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odpověděl následovně:

„1) Zjevná funkční vlastnost výrobku, která může nabývat mnoha různých podob, nesplňuje podmínky vyžadované k tomu, aby mohla tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jelikož není označením schopným grafického ztvárnění způsobilého odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

2) Článek 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka první směrnice 89/104/EHS každopádně brání zápisu zjevné funkční vlastnosti výrobku jako ochranné známky."