NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PHILIPPE LÉGER
prednesené 14. septembra 2006 [1]

1. Môže zjavná funkčná vlastnosť výrobku tvoriť ochrannú známku v zmysle prvej smernice Rady 89/104/EHS [2], a v prípade kladnej odpovede, za akých podmienok?

2. Takéto sú v podstate otázky, ktoré položil High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené kráľovstvo), v rámci sporu medzi spoločnosťou Dyson Ltd (ďalej len „Dyson" alebo „žalobkyňa") a Registrar of Trade Marks, ktorý sa týka zápisu priesvitnej zbernej nádoby na prach, zabudovanej v modeloch vysávačov Dyson, ako ochrannej známky.

I — Právny rámec

A — *Medzinárodná právna úprava*

3. Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS") uvedená v prílohe 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie z 15. apríla 1994, bola prijatá v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti spadajúce do jeho právomocí, rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 [3].

4. Článok 7 dohody TRIPS stanovuje:

„Ochrana a dodržiavanie práv duševného vlastníctva by mali prispieť k podpore technických inovácií a k prevodu a rozširovaniu technológie, k vzájomným výhodám výrob-

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len smernica").

3 — Ú. v. ES L 336, s. 1 a 214; Mim. vyd. 11/021, s. 80.

cov a užívateľov technických znalostí spôsobom, ktorý prispeje k sociálnemu a ekonomickému blahobytu a k rovnováhe práv a záväzkov."

B — *Právna úprava Spoločenstva*

5. Smernica bola prijatá Radou na účely odstránenia rozdielov medzi právnymi predpismi členských štátov, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a slobodnému poskytovaniu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu. [4] Smernica sa obmedzuje na aproximáciu vnútroštátnych ustanovení, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu. [5] Medzi tieto ustanovenia patria tie, ktoré vymedzujú podmienky zápisu ochrannej známky, [6] a tie, ktoré upravujú ochranu vzťahujúcu sa na riadne zapísané ochranné známky. [7]

6. Článok 2 smernice definuje označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku takto:

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

7. Článok 3 smernice vymenúva dôvody zamietnutia alebo neplatnosti, ktoré možno uplatniť proti zápisu ochrannej známky. Uvedený článok 3 ods. 1 stanovuje:

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

a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času

4 — Prvé odôvodnenie smernice.
5 — Tretie odôvodnenie smernice.
6 — Siedme odôvodnenie smernice.
7 — Deviate odôvodnenie smernice.

výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali v obvyklými v bežnej reči alebo v *bona fide* a v zaužívaných obchodných zvyklostiach [v bežnom jazyku alebo v poctivých a ustálených obchodných zvyklostiach — *neoficiálny preklad*];

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

— tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo

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

— tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

...“

8. Článok 3 ods. 3 smernice stanovuje, že prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d) tohto ustanovenia, ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.

9. Článok 5 smernice následne určuje práva, ktoré zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi. Odsek 1 tohto ustanovenia znie takto:

„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výhradné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane

pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

C — *Vnútroštátna právna úprava*

10. Zákon o ochranných známkach (Trade Marks Act) z roku 1994 (ďalej len „zákon z roku 1994"), ktorý prebral do anglického práva smernicu, vo svojom článku 1 ods. 1 definuje pojem ochrannej známky ako „každé označenie, ktoré sa dá vyjadriť graficky a je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku". Podľa toho istého ustanovenia „ochranná známka sa môže skladať zo slov, vrátane mien osôb, vzorov, písmen, čísloviek, tvaru tovaru alebo jeho obalu".

11. Dôvody zamietnutia zápisu ochrannej známky sú uvedené v článku 3 zákona z roku 1994. Toto ustanovenie znie takto:

„1. Do registra nebudú zapísané:

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

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v poctivých a ustálených obchodných zvyklostiach;

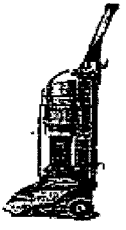
Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá na základe [ustanovení] písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.

..."

II — Skutkový stav a konanie vo veci samej

12. Od roku 1993 spoločnosť Dyson vyrába a uvádza na trh vysávač Dual Cyclone, ktorý je bez vrecka a ktorého súčasťou je priesvitná zberná nádoba na prach a nečistoty.

13. Dňa 10. decembra 1996 podala spoločnosť Notetry Ltd [8] prihlášku na zápis podľa zákona z roku 1994. Táto prihláška bola v prílohe prihlášky formalizovaná týmito vyobrazeniami a opismi:



„Ochranná známka je tvorená z priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ako je znázornené na obrázku."



„Ochranná známka je tvorená z priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ako je znázornené na obrázku."

14. Prihláška na zápis bola podaná pre výrobky patriace do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody [9] a zodpovedajúce tomuto opisu:

„Prístroje na čistenie, leštenie a umývanie podlahy a kobercov; vysávače; umývače kobercov; leštičky na podlahy; súčiastky a základné časti všetkých uvedených výrobkov."

8 — Túto spoločnosť vlastní pán James Dyson, ktorý je rovnako predsedom predstavenstva spoločnosti Dyson.

9 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

15. Rozhodnutím z 23. júla 2002 prieskumový pracovník (Registrar of Trade Marks) túto prihlášku zamietol z dôvodu, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) zákona z roku 1994. Rovnako uviedol, že priesvitná zberná priehradka v konečnom dôsledku slúži na označenie druhu a účelu predmetného výrobku, čo podľa článku 3 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje absolútny dôvod zamietnutia zápisu.

16. Dyson podala 16. augusta 2002 proti tomuto rozhodnutiu žalobu na High Court of Justice.

III — Prejudiciálne otázky

17. High Court of Justice v návrhu na začatie prejudiciálneho konania [10] zastáva najskôr názor, že prihlasované ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. b) zákona z roku 1994. [11]

18. Rovnako poznamenáva, že tieto ochranné známky opisujú vlastnosti predmetných výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. c) uvedeného zákona [12] a neumožňujú spotrebiteľom identifikovať obchodný pôvod výrobku.

19. High Court of Justice okrem toho zdôrazňuje, že predmetná prihláška na zápis by mohla byť zamietnutá z dôvodu, že zápis ochrannej známky by priznával monopol na používanie materiálu, ktorý by podľa jeho názoru mal zostať voľne k dispozícii výrobcom vysávačov bez vrecka.

20. Vnútroštátny súd sa ďalej pýta, [13] či predmetné ochranné známky nenadobudli ku dňu podania prihlášky, to znamená v roku 1996, na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku zákona z roku 1994. [14]

21. Na základe svedectiev predložených prieskumovému pracovníkovi High Court of Justice najskôr konštatuje, že v roku

10 — Body 38 až 42.

11 — Týmto ustanovením sa preberá článok 3 ods. 1 písm. b) smernice.

12 — Týmto ustanovením sa preberá článok 3 ods. 1 písm. c) smernice.

13 — Návrh na začatie prejudiciálneho konania, body 43 až 45.

14 — Týmto ustanovením sa preberá článok 3 ods. 3 smernice.

1996, a to počas celého obdobia, v ktorom mala Dyson na relevantnom trhu faktický monopol, si spotrebitelia spájali priesvitnú zbernú priehradku s vysávačom bez vrecka. Následne poznamenáva, že prostredníctvom reklamy a v dôsledku neexistencie konkurenčného výrobku na trhu boli títo spotrebitelia informovaní o tom, že ide o vysávač, ktorý vyrába Dyson. Vnútroštátny súd naopak podotýka, že podnik k tomuto dátumu predmetnú priesvitnú zbernú priehradku nijako aktívne nepropagoval ako ochrannú známku.

22. Vnútroštátny súd sa teda pýta, či s ohľadom na to, ako Súdny dvor rozhodol vo svojom rozsudku Philips [15], môže existencia takého monopolu, v dôsledku ktorého spotrebiteľ priraďoval označenie k tomuto jedinému výrobcovi, postačovať na to, aby sa takému označeniu priznala rozlišovacia spôsobilosť na účely článku 3 ods. 3 smernice. V tejto súvislosti sa High Court of Justice pýta, či nie je potrebné vyžadovať aktívne propagovanie označenia ako ochrannej známky.

23. Podľa vnútroštátneho súdu má táto otázka osobitný význam, keďže zápis predmetnej ochrannej známky by žalobkyni priznával výhradné právo používať priesvitnú umelú hmotu ako označenie obchodného pôvodu výrobku aj po uplynutí obdobia, v ktorom podnik ako jediný vyrábal vysávače bez vrecka.

24. Vzhľadom na tieto úvahy High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Ak prihlasovateľ používal označenie (ktoré nie je tvarom) tvorené funkčnou vlastnosťou, ktorá je súčasťou vzhľadu nového typu výrobku, a do dňa podania prihlášky na zápis ochrannej známky mal faktický monopol na výrobu tohto výrobku, postačuje na to, aby ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice..., že významná časť dotknutej verejnosti ku dňu podania prihlášky priraďovala výrobky označené dotknutým označením k prihlasovateľovi, a nie k inému výrobcovi?

2. Ak to nepostačuje, čo je ešte potrebné, aby označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, a najmä je potrebné, aby osoba, ktorá ho používala, ho propagovala ako ochrannú známku?“

15 — Rozsudok z 18. júna 2002, C-299/99, Zb. s. I-5475.

IV — Posúdenie

A — *Pripomienky účastníkov konania*

25. Žalobkyňa na úvod zdôrazňuje, že označenia, ktoré sú predmetom predmetnej prihlášky na zápis, nespočívajú v tvare, ale tvorí ich priesvitná zberná nádoba ako taká. Rovnako uvádza, že predmetom tejto prihlášky nie je ani farba, ale neexistencia farby, t. j. priesvitnosť. Tá spotrebiteľovi umožňuje zistiť množstvo nečistôt a prachu uložených v zbernej nádobe a rozpoznať, kedy je táto nádoba plná. Podľa Dyson možno tento výsledok dosiahnuť inými technickými postupmi, ako je zabudovanie kontrolného okienka alebo svetelnej kontrolky na povrchu vysávača.

26. Žalobkyňa ďalej zastáva názor, že pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 3 ods. 3 smernice nie je nevyhnutné, aby označenie bolo propagované ako ochranná známka. Podľa Dyson postačuje, aby ku dňu podania prihlášky na zápis podstatná časť relevantnej verejnosti priraďovala predmetný výrobok len k prihlasovateľovi, a nie k inému výrobcovi. Tento záver vyplýva nielen zo znenia a cieľov smernice, ale tiež z rozsudku Súdneho dvora Windsurfing Chiemsee [16].

27. Žalobkyňa pre každý prípad upresňuje znaky, ktoré by podľa jej názoru mali postačovať na to, aby označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice. Tieto charakteristické znaky sú tri. Označenie sa musí najskôr odlišovať od výrobkov, pre ktoré sa zápis požaduje. Jeho odlišnosť musí následne umožniť podstatnej časti relevantnej verejnosti, aby predmetné výrobky priradila k určitému podniku. Nakoniec spojitosť s týmto podnikom musí trvať aj po skončení faktického monopolu a po vstupe nových subjektov na trh.

28. Pokiaľ ide o vládu Spojeného kráľovstva a Komisiu Európskych spoločenstiev, ktoré podali pripomienky v tomto konaní, tieto zastávajú naopak názor, že pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 3 ods. 3 smernice je nevyhnutné, aby sa označenie používalo ako ochranná známka.

29. Vychádzajú najmä z analýzy, ktorú prijal Súdny dvor v už citovanom rozsudku Philips,

16 — Rozsudok zo 4. mája 1999, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779. Vo svojich pripomienkach žalobkyňa odkazuje najmä na body 51 a 52 uvedeného rozsudku.

podľa ktorého „skutočnosť, že záujmové skupiny rozoznávajú tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, musí spočívať v používaní ochrannej známky ako ochrannej známky a tým v jej povahe a účinku, ktoré ju robia spôsobilou odlišovať predmetný tovar od tovaru iných podnikov". [17]

30. Tak vláda Spojeného kráľovstva, ako aj Komisia tvrdia, že táto požiadavka má zamedziť tomu, aby monopolný dodávateľ mohol zabrániť zavádzaniu výrobkov na trh, ktoré používajú rovnaké funkčné vlastnosti, a to len z toho dôvodu, že jeho výrobky boli uvedené na trh v čase, keď túto technológiu používal ako jediný.

31. Na rozdiel od vlády Spojeného kráľovstva však Komisia zastáva názor, že je potrebné si najskôr položiť otázku, či predmetné označenia môžu skutočne tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice. [18]

32. Komisia sa najskôr pýta, či označenia, o ktoré ide v tomto spore, sú skutočne „označeniami" v zmysle tohto ustanovenia. Cieľom prihlášky na zápis je totiž zápis schémy priesvitnej zbernej nádoby vysávača bez ohľadu na jej tvar. Podľa Komisie však nie je schéma návrhu označením, keďže nemôže byť vnímaná niektorým z piatich telesných zmyslov a odvoláva sa iba na predstavu. [19]

33. Ak by sa takýto prístup pripustil, Komisia sa domnieva, že by tým logika, na ktorej sa zakladá článok 3 ods. 1 písm. e) smernice, stratila svoj význam.

34. V každom prípade zastáva názor, že grafické vyobrazenie označení, ktorých zápis spoločnosť Dyson vo veci samej požaduje, nespĺňa požiadavku „jednoznačného, určitého, uceleného, ľahko pochopiteľného, zrozumiteľného, stáleho a objektívneho" grafického vyobrazenia, ako uvádza Súdny dvor v už citovanom rozsudku Sieckmann. [20] Uvedené označenia totiž nezodpovedajú žiadnemu osobitnému tvaru a môžu nadobúdať rôzne tvary. Okrem toho pojem priesvitnosť nie je jednoznačný. Komisia sa ďalej pýta, či by sa grafické znázornenia, ktoré spočívajú v slovnom opise a v obrázkoch znázorňujúcich príklady schémy návrhu, mohli považovať za dostatočne jasné a presné.

17 — Bod 64.

18 — Komisia vychádza najmä z analýzy, ktorú Súdny dvor prijal vo svojom rozsudku zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, Zb. s. I-3793, body 22 a 23).

19 — Komisia odkazuje na návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Sieckmann (rozsudok z 12. decembra 2002, C-273/00, Zb. s. I-11737).

20 — Pozri najmä body 54 a 55 tohto rozsudku.

B — *Predmet sporu*

35. V tomto spore kladie vnútroštátny súd Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa článku 3 ods. 3 smernice s cieľom, aby sa určilo, či a prípadne za akých podmienok môže funkčná vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku nadobudnúť používaním rozlišovaciu spôsobilosť.

36. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že prináleží iba vnútroštátnemu súdu, ktorý prejednáva spor a ktorý nesie zodpovednosť za súdne rozhodnutie, so zreteľom na osobitosti prípadu, posúdiť tak nevyhnutnosť podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania, aby mohol vyniesť rozsudok, ako aj dôležitosť otázok, ktoré kladie Súdnemu dvoru. [21]

37. Súdny dvor sa však domnieva, že je jeho úlohou vykladať všetky ustanovenia práva Spoločenstva, ktoré vnútroštátne súdy potrebujú na rozhodovanie o žalobách, ktoré im boli predložené, aj keď tieto ustanovenia nie sú výslovne spomenuté v otázkach položených Súdnemu dvoru týmito súdmi. [22]

38. V už citovanom rozsudku Libertel týkajúcom sa zápisu oranžovej farby ako ochrannej známky pre telekomunikačné služby a výrobky, zastával Súdny dvor názor, že posúdenie otázok, ktoré položil vnútroštátny súd, vyžaduje, aby sa najskôr určilo, či farba ako taká môže tvoriť ochrannú známku podľa článku 2 smernice. [23]

39. Domnievam sa, že túto úvahu možno v tejto veci platne použiť. Domnievam sa totiž rovnako ako Komisia, že posúdenie otázok, ktoré položil High Court of Justice, vyžaduje, aby sa najskôr určilo, či taká funkčná vlastnosť, o akú ide v spore vo veci samej, môže tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice.

C — *Podmienky stanovené v článku 2 smernice*

40. Na to, aby určitý údaj mohol tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smer-

21 — Pozri najmä rozsudky z 15. decembra 1995, Bosman, C-415/93, Zb. s. I-4921, bod 59, a z 22. júna 2006, Conseil général de la Vienne, C-419/04, Zb. s. I-5645, bod 19.

22 — Pozri rozsudok z 18. marca 1993, Viessmann, C-280/91, Zb. s. I-971, bod 17, a na dokreslenie rozsudok z 25. februára 1999, Swaddling, C-90/97, Zb. s. I-1075, bod 21.

23 — Bod 22.

nice, musí spĺňať tri podmienky. Po prvé musí tvoriť označenie. [24] Po druhé sa toto označenie musí dať vyjadriť graficky. Po tretie musí byť uvedené označenie spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov. [25] Len údaje, ktoré spĺňajú tieto tri podmienky, môžu byť zapísané ako ochranná známka.

41. Ako upresňuje siedme odôvodnenie smernice, jej článok 2 stanovuje „zoznam príkladov" označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku. Medzi tieto označenia patria *„predovšetkým* slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu". [26] Ako vyplýva zo znenia uvedeného článku, tento výpočet nie je taxatívny.

42. Toto ustanovenie nezmieňuje prípad, v ktorom by ochrannú známku tvorila funkčná vlastnosť výrobku. Výslovne to však nevylučuje. Je teda potrebné preskúmať, či takáto vlastnosť môže spĺňať podmienky stanovené v článku 2 smernice.

24 — V už citovanom rozsudku Libertel Súdny dvor po prvýkrát uznal existenciu označenia ako samostatnú podmienku spôsobilosti tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice.

25 — Pozri najmä rozsudky Philips, už citovaný, bod 37, a Libertel, už citovaný, bod 23, ako aj z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Zb. s. I-6129, bod 22.

26 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

43. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa a vláda Spojeného kráľovstva, sa domnievam, že funkčná vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku, nespĺňa podmienky požadované týmto ustanovením, aby mohla tvoriť ochrannú známku v tomto zmysle, keďže podľa môjho názoru nie je označením, ktoré sa dá vyjadriť graficky a ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

1. Existencia označenia

44. Na účely uplatnenia článku 2 smernice sa musí najskôr preukázať, že v kontexte, v akom je prihlasovaná priesvitná zberná nádoba použitá, skutočne predstavuje označenie. Ako už Súdny dvor poznamenal, cieľom tejto požiadavky je predovšetkým zabrániť tomu, aby bolo právo ochranných známok zneužité na získanie nenáležitej konkurenčnej výhody. [27]

45. Ako už bolo uvedené vyššie, Dyson požaduje zápis „priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača", ako je znázornené v jej prihláške, ako ochrannej známky.

27 — Pozri najmä rozsudok Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 24.

46. Ide o zhromaždisko tvorené priesvitným snímateľným telom. To je súčasťou vonkajšej štruktúry vysávača a ladí s jeho tvarom, líniou a obrysmi. Táto priehradka, ktorá je určená na zhromažďovanie prachu a nečistôt odsatých z podlahy, má v prvom rade funkčný a úžitkový charakter. Vďaka nej spotrebiteľ nemusí nakupovať vrecká a filtre do vysávača. Užívateľovi rovnako umožňuje zistiť úroveň naplnenia zbernej nádoby. Táto nádoba môže ďalej plniť estetickú funkciu, pretože je súčasťou vzhľadu výrobku, do ktorého je zabudovaná.

47. Rovnako ako Komisia sa domnievam, že žalobkyňa v skutočnosti požaduje ochranu novej schémy zberu, ukladania a odstraňovania odpadu.[28] Táto schéma návrhu, ktorú vyvinul podnik Dyson, najmä umožňuje, ako už bolo uvedené vyššie, vyhnúť sa používaniu vreciek a filtrov do vysávačov a užívateľovi ukazuje, kedy je zhromaždisko plné.

48. Podľa slovníka francúzskeho jazyka schéma návrhu znamená „všeobecnú a abstraktnú myšlienkovú predstavu predmetu“[29] a odvoláva sa na predstavu. V praxi platí, že ak je vyvinutá schéma návrhu, môže to viesť k uskutočneniu veľkého množstva rôznych predmetov.

49. V tomto spore konštatujem, že cieľom prihlášky je v skutočnosti získať výhradné práva ku všetkým možným podobám, akých môže predmetná funkčná vlastnosť nadobudnúť.

50. Vo formulári tejto prihlášky bola teda nádoba znázornená dvomi rôznymi tvarmi prispôsobenými dvom modelom vysávačov, v ktorých je zabudovaná. Na prvom obrázku, ktorý znázorňuje vysávač patriaci do radu vertikálnych kefových vysávačov, zberná nádoba podľa všetkého tvorí kruhový obal okolo sacej trubice stroja. Na druhom obrázku, ktorý znázorňuje vysávač radu kompaktných vysávačov, sú tvar a rozmery nádoby odlišné a zdá sa, že tieto tvoria len polkruh okolo tejto trubice.

51. Tieto znázornenia však nie sú jediné. Požadovaná ochrana sa totiž neobmedzuje na určitý tvar, zloženie alebo osobitné usporiadanie, pretože táto vlastnosť musí byť len súčasťou vonkajšieho povrchu vysávača a užívateľovi musí umožňovať, aby videl skrz nádobu. Možností, pokiaľ ide o tvar, rozmery, prezentáciu, či dokonca aj zloženie tejto nádoby, v súvislosti s dotknutým výrobkom, je však mnoho a závisia nielen na modeloch vysávačoch vyvinutých žalobkyňou, ale aj na technických inováciách. Pokiaľ

28 — Bod 6 pripomienok Komisie.

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

ide o priesvitnosť, tá umožňuje použitie rôznych odtieňov. Majiteľ ochrannej známky, ktorá by bola tvorená predmetnou funkčnou vlastnosťou, by teda mohol používať nádobu kruhového alebo obdĺžnikového tvaru, s ručičkou alebo bez nej, ktorá by síce bola priesvitná, ale mohla by mať rôzne farebné odtiene.

52. Ako nakoniec žalobkyňa vo svojich pripomienkach priznáva, cieľom predmetnej prihlášky na zápis nie je ochrana tvaru, ale priesvitnej zbernej nádoby ako takej. Cieľom tejto prihlášky nie je ani ochrana farby, ale naopak neexistencia farby, teda priesvitnosť. [30]

53. Aj napriek extenzívnej judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku podľa článku 2 smernice, sa domnievam, že schéma návrhu, akú vyvinula žalobkyňa, nemôže tvoriť ochrannú známku v zmysle uvedeného ustanovenia.

54. Ako už poznamenala Komisia vo svojich pripomienkach, schéma návrhu sa nemôže odvolávať na predstavu. [31] Na rozdiel od vône [32], farby [33] alebo zvuku [34] je schéma návrhu duševným dielom a nemôže byť vnímaná jedným z piatich telesných zmyslov človeka, teda zrakom, sluchom, hmatom, čuchom alebo chuťou. [35] Schopnosť človeka myslieť a predstavovať si je nevyčerpateľná a možnosť predstaviť si v duchu predmet alebo obraz je podľa môjho názoru neobmedzená. Ak je však podľa ustálenej judikatúry základnou funkciou ochrannej známky umožniť spotrebiteľovi odlíšiť výrobky a služby, ktoré sú mu ponúkané, podľa ich pôvodu a bez možnosti zámeny, [36] zdá sa, že tento cieľ nemožno dosiahnuť označením, ktoré môže byť človekom vnímané toľkými rôznymi spôsobmi. Preto schéma návrhu podľa môjho názoru nemôže pre spotrebiteľa predstavovať údaj a v dôsledku toho nemôže byť ani označením, ktoré môže plniť rozlišovaciu funkciu ochrannej známky.

30 — Body 5 a 6.

31 — Bod 6.

32 — V už citovanom rozsudku Sieckmann sa Súdny dvor vyjadril k možnosti zápisu čuchového označenia a rozhodol najmä, že článok 2 smernice výslovne nevylučuje označenia, ktoré samy osebe nemôžu byť vizuálne vnímané, v prejednávanej veci vôňa, pokiaľ môžu byť predmetom grafického znázornenia.

33 — V už citovanom rozsudku Libertel Súdny dvor zastával názor, že aj keď farba, v prejednávanom prípade oranžová, je len vlastnosťou vecí, vo vzťahu k výrobku alebo službe však môže tvoriť označenie (bod 27). Túto judikatúru potvrdil Súdny dvor v už citovanom rozsudku Heidelberger Bauchemie týkajúcom sa kombinácie farieb (bod 23).

34 — V rozsudku z 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, Zb. s. I-14313), bola Súdnemu dvoru položená otázka týkajúca sa platnosti štrnástich zvukových ochranných známok, pričom motívom jedenástich z nich boli prvé takty klavírnej etudy „Für Elise" od L. van Beethovena a motívom ostatných troch „kikiríkanie kohúta". Súdny dvor sa domnieval, že znenie článku 2 smernice rovnako nevylučuje, aby zvuk mohol tvoriť označenie, ktoré možno zapísať.

35 — Pokiaľ ide o označenia, ktoré môžu byť vnímané ľudskými zmyslami, na dokreslenie odkazujem na návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci Sieckmann, už citovanej (bod 22 a nasl.).

36 — Ochranná známka teda musí predstavovať záruku, že všetky ňou označované tovary alebo služby boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripisovať zodpovednosť za ich kvalitu. Pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7 ods. 2, a z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28, ako aj Philips, už citovaný, bod 30.

55. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa teda domnievam, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v tomto spore, nemôže tvoriť označenie v zmysle článku 2 smernice.

56. Podľa môjho názoru takáto vlastnosť nespĺňa ani druhú podmienku požadovanú v článku 2 smernice, podľa ktorej môžu ochrannú známku tvoriť len označenia, ktoré sa dajú vyjadriť graficky.

2. Schopnosť grafického vyobrazenia

57. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že grafické vyobrazenie požadované v článku 2 smernice musí byť také, aby označenie bolo možné vyjadriť predovšetkým prostredníctvom obrazcov, čiar alebo písmen vizuálne tak, aby ho bolo možné presne identifikovať. [37] Pre splnenie tejto funkcie musí byť toto grafické vyobrazenie jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne. [38]

58. Podľa Súdneho dvora je účelom požiadavky takéhoto vyobrazenia predovšetkým vymedziť samotnú ochrannú známku s cieľom určiť presný predmet ochrany priznanej zapísaním ochrannej známky jej majiteľovi. [39] Z toho dôvodu táto požiadavka prispieva k právnej istote. [40]

59. Ako som už uviedol v mojich návrhoch v už citovanej veci Heidelberger Bauchemie, táto požiadavka sleduje dva konkrétne ciele. Prvým cieľom je umožniť príslušným orgánom jasne a presne rozpoznať povahu označení, ktoré tvoria ochrannú známku, aby mohli vykonať predbežné preskúmanie prihlášok na zápis, ako aj zverejnenie a vedenie primeraného a presného registra ochranných známok. Druhým cieľom je umožniť, aby hospodárske subjekty mohli jasne a presne zistiť, aké zápisy vykonali alebo aké prihlášky na zápis podali ich skutoční alebo potenciálni konkurenti, a získať tak príslušné informácie týkajúce sa práv tretích osôb. [41]

60. Za týchto podmienok sa Súdny dvor domnieva, že označenie musí byť v prvom rade presne a jednotne znázornené, aby na jednej strane zabezpečilo funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu a na druhej strane bez možných pochybností určovalo, čo je predmetom výlučnosti. Okrem toho,

37 — Pozri rozsudky, Sieckmann, už citovaný, bod 46; Libertel, už citovaný, bod 28; Shield Mark, už citovaný, bod 55, a Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 25.

38 — Rozsudok Sieckmann, už citovaný, body 46 až 55.

39 — Tamže, bod 48.

40 — Tamže, bod 37.

41 — Bod 52 návrhov prevzatý Súdnym dvorom v jeho rozsudku v bodoch 28 až 30.

s ohľadom na dobu zápisu ochrannej známky a na skutočnosť, že môže byť obnovená na dlhšie alebo kratšie obdobie, vyobrazenie musí byť takisto stále. [42]

61. Domnievam sa však, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v tomto spore, tieto podmienky nespĺňa.

62. Ako som už uviedol v bode 52 týchto návrhov, funkčná vlastnosť, ktorej zápis Dyson požaduje, môže zjavne pokrývať množstvo rôznych tvarov a aspektov, ktoré budú závisieť nielen na modeloch vysávačov vyvinutých žalobkyňou, ale takisto na technickom vývoji. Keďže ochrana vyplývajúca z práva ochranných známok môže byť časovo neobmedzená (za predpokladu, že bude skutočne používaná a že bude zaplatený poplatok za obnovu zápisu), je podľa môjho názoru veľmi pravdepodobné, že vzhľad priesvitnej zbernej nádoby a spôsob, akým bude do vysávača začlenená, sa budú v priebehu rokov vyvíjať.

63. Za týchto podmienok nepovažujem za možné s istotou určiť, ako bude požadovaná funkčná vlastnosť do výrobku, pre ktorý sa zápis požaduje, zabudovaná. Predmetné grafické vyobrazenie teda neumožňuje ani príslušným orgánom, ani hospodárskym subjektom určiť presný predmet ochrany poskytnutej majiteľovi zapísanej ochrannej známky. Takáto neistota je však podľa môjho názoru v rozpore so zásadou právnej istoty, na ktorej je založená požiadavka schopnosti grafického vyobrazenia.

64. Je preto nutné konštatovať, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, nemá znaky presnosti a stálosti, ktoré sú požadované v článku 2 smernice.

65. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti sa domnievam, že funkčná vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku a ktorá môže pokrývať rôzne aspekty, sa nemôže považovať za označenie, ktoré sa dá vyjadriť graficky v zmysle článku 2 smernice.

66. Domnievam sa, že takáto vlastnosť nespĺňa ani tretiu podmienku stanovenú v článku 2 smernice, podľa ktorej ochrannú známku môžu tvoriť len označenia, ktoré sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

42 — Rozsudok Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 31.

3. Existencia rozlišovacej spôsobilosti

67. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že označenie je spôsobilé identifikovať výrobok, ako pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť ho od výrobkov iných podnikov. [43]

68. Posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je v zásade nezávislé od použitia označenia. Toto posúdenie závisí len na tom, či označenie môže mať samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť.

69. V tejto veci je teda potrebné určiť, či funkčná vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku, je ako taká spôsobilá rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku. Je teda potrebné posúdiť, či predmetná funkčná vlastnosť, ktorá je predmetom tohto sporu, je alebo nie je schopná prenášať presné informácie, pokiaľ ide o pôvod tovaru. Domnievam sa, že to nie je možné z dvoch dôvodov.

70. Na jednej strane, ako už bolo uvedené vyššie, predmetná prihláška na zápis neumožňuje s istotou určiť, ako bude táto funkčná vlastnosť začlenená do výrobkov, pre ktoré sa zápis požaduje. Ako už bolo uvedené v mojich návrhoch v už citovanej veci Libertel, posúdenie schopnosti mať rozlišovaciu spôsobilosť vyžaduje presnú znalosť tohto označenia. [44]

71. Na druhej strane zastávam názor, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v tomto spore, nemôže zabezpečiť základnú funkciu ochrannej známky. Je totiž potrebné pripomenúť, že Súdny dvor túto funkciu definoval tak, že jej cieľom je „zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou tým, že mu bez vzniku pravdepodobnosti zámeny umožní rozlíšiť tento výrobok od výrobku iného pôvodu". [45] Ochranná známka teda musí spotrebiteľovi zabezpečiť záruku pôvodu výrobku, ktorý je touto ochrannou známkou označený.

72. Ako som však už v bodoch 51 až 55 týchto návrhov uviedol, funkčná vlastnosť síce môže mať určitý tvar v prípade, ak sa stane súčasťou dotknutého výrobku, avšak cieľom predmetnej prihlášky na zápis je v skutočnosti získať výhradné práva k schéme návrhu, alebo prinajmenšom ku všetkým možným aspektom, ktoré táto funkčná vlastnosť môže pokrývať. Schéma

43 — Pozri najmä rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 46, a z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, body 40 a 47.

44 — Bod 88 návrhov.

45 — Pozri judikatúru citovanú v poznámke po čiarou 36 týchto návrhov.

návrhu však podľa môjho názoru nemôže pre spotrebiteľa predstavovať dostatočne presný údaj.

73. Za týchto podmienok som toho názoru, že nie je možné sa domnievať, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, by mohla mať tak presný význam, že by bez možnosti zámeny označovala pôvod výrobku.

74. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti som toho názoru, že funkčná vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku a ktorá môže pokrývať množstvo aspektov, nespĺňa podmienky požadované na to, aby mohla tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice, keďže nie je označením, ktoré sa dá vyjadriť graficky a ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

75. V prípade, ak by však Súdny dvor zastával názor, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v tomto spore, spĺňa všetky charakteristické znaky požadované na to, aby tvorila ochrannú známku v zmysle uvedeného ustanovenia, domnievam sa, že článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka smernice bráni zápisu takejto ochrannej známky.

D — *O existencii absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu*

76. Domnievam sa, že existuje absolútny dôvod zamietnutia zápisu predmetnej ochrannej známky, a to na základe článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážky smernice. Zastávam totiž názor, že taká funkčná vlastnosť, o akú ide v konaní vo veci samej, sa nemôže poskytnúť do výhradného užívania jedinému hospodárskemu subjektu a musí zostať k dispozícii všetkým, a to v súlade s účelom práva ochranných známok.

77. Ako už bolo uvedené vyššie, článok 3 ods. 1 smernice vymenúva rôzne dôvody zamietnutia zápisu ochrannej známky. Každý z týchto dôvodov je nezávislý od ostatných a podľa Súdneho dvora vyžaduje samostatné preskúmanie. Okrem toho je podľa ustálenej judikatúry potrebné vykladať tieto dôvody vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem braný do úvahy počas skúmania každého z týchto dôvodov môže, dokonca musí, odrážať rôzne úvahy. [46]

46 — Pozri najmä rozsudky zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 25, a z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46.

78. Článok 3 ods. 1 písm. e) smernice sa osobitne týka troch prípadoch, v ktorých sú označenia tvorené výlučne tvarom výrobku. [47] Medzi týmito prípadmi je v druhej zarážke tohto ustanovenia uvedený prípad, v ktorom je označenie tvorené výlučne tvarom výrobku (alebo jeho grafickým vyobrazením) [48], ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

79. Všeobecný záujem, ktorý je základom tohto ustanovenia, Súdny dvor vyvodil v už citovanom rozsudku Philips.

80. V tejto veci bola Súdnemu dvoru položená otázka, či označenie tvorené tvarom výrobku môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Išlo o grafické vyobrazenie tvaru a usporiadanie hornej plochy elektrického holiaceho strojčeka s troma rotujúcimi hlavicami, ktoré sa skladali z troch guľatých hláv s rotujúcim ostrím, ktoré boli usporiadané do tvaru rovnostranného trojuholníka. Spoločnosť Philips, ktorá dlhú dobu ako jediná ponúkala elektrické holiace strojčeky tohto tvaru, zastávala názor, že vyobrazené označenie prihlásené ako ochranná známka získalo dlhodobým výhradným uvádzaním na trh rozlišovaciu spôsobilosť.

81. Súdny dvor vo svojom rozsudku najmä rozhodol, že označenie tvorené tvarom výrobku nemožno podľa článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážky smernice zapísať, ak sa preukáže, že základné funkčné vlastnosti tohto tvaru možno pripísať len technickému výsledku. [49]

82. Súdny dvor k tomuto konštatovaniu dospel tak, že v súlade s ustálenou judikatúrou vyložil dôvod zamietnutia zápisu uvedený v tomto ustanovení vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je jeho základom. [50]

83. Súdny dvor najskôr uznal, že účelom dôvodov pre zamietnutie, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice je zamedziť tomu, aby ochrana poskytnutá právom z ochrannej známky viedla k tomu, aby jej majiteľovi vznikol monopol na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti určitého výrobku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať pri konkurenčných výrobkoch. Podľa Súdneho dvora je teda účelom tohto ustanovenia zabrániť tomu, aby ochrana poskytnutá právom z ochrannej známky prekračovala rámec označení umožňujúcich odlíšiť výrobok a službu od výrobkov a služieb ponúkaných konkurentmi

47 — Ide o označenia tvorené buď tvarom, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru (prvá zarážka), alebo tvarom tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku (druhá zarážka), alebo tvarom, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu (tretia zarážka).

48 — Pozri rozsudok Philips, už citovaný, bod 76.

49 — Tamže, bod 84.

50 — Pozri v tomto zmysle rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, body 25 až 27; Philips, už citovaný, bod 77; Linde a i., už citovaný, bod 71, a Libertel, už citovaný, bod 51.

a bránila konkurentom vo voľnom ponúkaní výrobkov, ktorých súčasťou sú uvedené technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti, a to v konkurencii s majiteľom ochrannej známky. [51]

84. Pokiaľ ide konkrétnejšie o článok 3 ods. 1 písm. e) druhú zarážku smernice, Súdny dvor zastáva názor, že všeobecný záujem sledovaný týmto ustanovením vyžaduje, aby tvar, ktorého základné vlastnosti zodpovedajú určitej technickej funkcii, nebol vyhradený len jednému podniku a mohli ho voľne používať všetci. Podľa Súdneho dvora totiž výlučnosť, ktorá je vlastná právu z ochrannej známky, bráni konkurenčným podnikom ponúkať výrobok zahrňujúci takúto funkčnosť. [52] Súdny dvor teda zastáva názor, že tým, že článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka smernice odmieta zápis uvedených označení, odráža legitímny cieľ „neumožniť jednotlivcom využívať zápis ochrannej známky na získanie alebo udržanie výhradných práv k technickým riešeniam". [53]

85. Súdny dvor rovnako upresnil, že označenie, ktorého zápis bol zamietnutý na základe článku 3 ods. 1 písm. e) smernice nemôže nikdy svojím používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na účely článku 3 ods. 3 uvedenej smernice. [54]

86. Je totiž potrebné pripomenúť, že podľa tohto ustanovenia len ochranné známky, ktorých zápis bol zamietnutý na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d) smernice, môžu svojím používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú pôvodne nemali, a teda byť zapísané ako ochranné známky. [55] Na označenie, ktorého zápis je zamietnutý na základe článku 3 ods. 1 písm. e) smernice, sa teda toto ustanovenie nevzťahuje.

87. Nakoniec Súdny dvor v tej istej veci uviedol, že dôkazom o existencii iných tvarov, ktorými možno dosiahnuť rovnaký technický výsledok, nemožno vylúčiť dôvod pre zamietnutie či neplatnosť zápisu, ktorý je obsiahnutý v uvedenom článku 3 ods. 1 písm. e) druhej zarážke smernice. [56]

88. Podľa môjho názoru je jasné, že táto úvaha sa platne použije aj na funkčnú vlastnosť, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku. Aj keď sa totiž tento článok vzťahuje len na označenia tvorené *výlučne* tvarom výrobku,

51 — Pozri rozsudok Philips, už citovaný, bod 78.
52 — Tamže, body 79 a 80.
53 — Tamže, bod 82.
54 — Tamže, bod 75.
55 — Tamže, body 57 a 58.
56 — Tamže, bod 81.

domnievam sa, že všeobecný záujem, ktorý je základom tohto ustanovenia nariaďuje zamietnuť zápis takej funkčnej vlastnosti, o akú ide v konaní vo veci samej.

89. Po prvé zápis predmetnej funkčnej vlastnosti by v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice viedol k tomu, že by výlučné užívanie technického riešenia bolo vyhradené jedinému hospodárskemu subjektu, a to bez časového obmedzenia.

90. Táto výlučnosť by žalobkyni poskytla monopol na technickú a úžitkovú vlastnosť, ktorú môžu spotrebitelia vyhľadávať vo vysávačoch bez vrecka vyrábaných konkurenčnými podnikmi.

91. Okrem toho, keďže sa toto výlučné používanie týka nielen funkčnej vlastnosti, ktorá je uvedená v prihláške na zápis, ale mohlo by sa vzťahovať aj na množstvo tvarov, ktoré môže táto funkčná vlastnosť pokrývať, konkurenčným podnikom by hrozilo, že nebudú môcť s presnosťou určiť, či a ako môžu ešte túto vlastnosť využívať.

92. Udelenie a držanie výhradných práv k tomuto druhu funkčnej vlastnosti by mohlo konkurenčné hospodárske subjekty pripraviť o možnosť začleniť takúto funkčnú vlastnosť do svojich výrobkov, a to bez ohľadu na jej tvar a vzhľad. Poskytnutie takéhoto monopolu by teda mohlo nadmerne obmedziť ich slobodu v odvetví, v ktorom však technický pokrok spočíva v procese sústavného zlepšovania predchádzajúcich inovácií. Je rovnako legitímne sa domnievať, že by tento monopol mohol brániť príchodu nových subjektov na trh s vysávačmi bez vrecka a paralyzovať hospodársku súťaž na trhu inovácií. To by teda mohlo mať škodlivé následky pre voľnú hospodársku súťaž, ktorá je pritom jedným z cieľov smernice.

93. Za týchto podmienok sa zdá, že zápis takejto funkčnej vlastnosti, o akú ide v tomto spore, ako ochrannej známky by ohrozil systém nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorej zavedenie a zachovanie je cieľom Zmluvy ES, ako vyplýva osobitne z článku 3 ods. 1 písm. g) a m) ES. [57]

57 — Podľa článku 3 ods. 1 písm. g) a m) ES „činnosti Spoločenstva zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení tejto zmluvy a z časového plánu v nej stanovenom:... systém, ktorým sa zabezpečí, aby sa na vnútornom trhu nenarušila hospodárska súťaž... posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu Spoločenstva".

94. Takýto zápis by bol rovnako v rozpore s cieľom stanoveným v článku 7 dohody TRIPS, podľa ktorého by ochrana a dodržiavanie práv duševného vlastníctva mali prispieť nielen k podpore technických inovácií a k prevodu a rozširovaniu technológie, ale aj k vzájomnej rovnováhe práv a záväzkov medzi jednotlivými hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na trhu. Keďže členské štáty, ako aj Spoločenstvo pristúpili v oblasti svojich právomocí [58] k tejto dohode, článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka smernice sa musí, pokiaľ je to možné, vykladať vo svetle tohto znenia a cieľa uvedenej dohody.

95. Po druhé zápis takejto vlastnosti by mohol viesť k tomu, že by prostredníctvom práva z ochranných známok boli získané alebo zachované výhradné práva k vynálezom, ktoré sú v skutočnosti patentovateľné, a to v rozpore s legitímnym cieľom, ktorý sleduje článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka smernice.

96. Je nevyhnutné zamedziť tomu, aby právo z ochrannej známky bolo uplatnené v rozpore s jeho funkciou s cieľom získať nenáležitú konkurenčnú výhodu. Ako správne uvádza vnútroštátny súd „funkciou ochrannej známky nie je vytvoriť monopol na technické novinky". [59]

97. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry predstavuje právo z ochrannej známky „podstatný prvok systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy". [60] Svojimi zásahmi v tejto oblasti dokázal normotvorca Spoločenstva tento systém zachovať, pričom dbal o to, aby ochranné známky mohli plniť svoju základnú funkciu. Pripomínam, že touto funkciou je zabezpečiť spotrebiteľom identitu pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou tým, že im umožní rozlíšiť tento výrobok od výrobku iného pôvodu.

98. Aby bolo možné uvedenú funkciu zabezpečiť, článok 5 ods. 1 písm. a) smernice vyhradzuje majiteľovi ochrannej známky výlučné používanie rozlišovacieho označenia a chráni ho pred konkurentmi, ktorí by chceli zneužiť postavenie a dobré meno ochrannej známky predajom výrobkov, na ktorých sa táto známka nezákonne nachádza. [61]

58 — Rozsudky zo 16. júna 1998, Hermès, C-53/96, Zb. s. I-3603, bod 28, a Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 20.

59 — Návrh na začatie prejudiciálneho konania, bod 26.

60 — Pozri rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13, a z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, bod 62.

61 — To sa v judikatúre Súdneho dvora nazýva „osobitný predmet" práva z ochrannej známky. Osobitný predmet označuje podstatu práva duševného a obchodného vlastníctva. Pozri v tomto zmysle rozsudok z 31. októbra 1974, Winthrop, 16/74, Zb. s. 1183.

99. Na rozdiel od ochrany poskytovanej inými právami duševného a priemyselného vlastníctva môže byť ochrana poskytnutá právom z ochrannej známky časovo neobmedzená, za predpokladu, že bude skutočne používaná a že bude zaplatený poplatok za obnovu zápisu.

100. Možno sa teda obávať, že niektorí budú prostredníctvom práva z ochrannej známky vyhľadávať nie ochranu rozlišovacieho označenia, ale ochranu priemyselného výtvoru alebo inovácie, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva a ktorých dĺžka ochrany je v zásade časovo obmedzená.

101. Aj keď teda môže byť v tomto spore Dyson oprávnene odmenená za svoje výskumné a inovačné úsilie a z tohto dôvodu sa domáhať výhradných práv na používanie svojho vynálezu, domnievam sa, že túto ochranu možno poskytnúť, pokiaľ ide o technickú inováciu, len udelením patentu, ale nie ochrannej známky.

102. V dôsledku toho a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa domnievam, že článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka smernice bráni zápisu funkčnej vlastnosti, ktorá je súčasťou vzhľadu výrobku, ako ochrannej známky.

103. Za týchto podmienok sa domnievam, že predmetné označenie v tomto spore nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v zmysle článku 3 ods. 3 smernice.

104. Ako už totiž bolo uvedené v bodoch 85 a 86 týchto návrhov, zo znenia tohto ustanovenia, ako aj ustálenej judikatúry vyplýva, že len ochranné známky, ktorých zápis bol zamietnutý podľa odseku 1 písm. b), c) alebo d) smernice, môžu používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú pôvodne nemali, a byť tak zapísané ako ochranné známky. [62]

105. Vzhľadom na túto odpoveď sa domnievam, že nie je potrebné skúmať podmienky, ktoré musí splniť taká funkčná vlastnosť, o akú ide v tomto spore, aby mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 3 smernice.

62 — Pozri poznámku pod čiarou 55 týchto návrhov.

V — Návrh

106. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy Súdnemu dvoru navrhujem, aby na otázky, ktoré položil High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odpovedal takto:

1. Zjavná funkčná vlastnosť výrobku, ktorá môže pokrývať množstvo aspektov, nespĺňa podmienky požadované na to, aby mohla tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, keďže nie je označením, ktoré sa dá vyjadriť graficky a ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

2. Článok 3 ods. 1 písm. e) druhá zarážka prvej smernice 89/104/EHS v každom prípade bráni zápisu zjavne funkčnej vlastnosti výrobku ako ochrannej známky.