Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

19. června 2025*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Absolutní důvody neplatnosti – Článek 52 odst. 1 písm. a) a b) – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Nedostatek dobré víry přihlašovatele – Autonomie a koexistence absolutních důvodů neplatnosti – Relevantní kritéria pro posouzení toho, zda přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře – Skutečnosti, které nastaly po tomto podání“

Ve věci C-17/24,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Cour de cassation (Francie) ze dne 10. ledna 2024, došlým Soudnímu dvoru dne 11. ledna 2024, v řízení

CeramTec GmbH

proti

Coorstek Bioceramics LLC,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení: C. Lycourgos, předseda senátu, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei (zpravodajka), S. Gervasoni a N. Fenger, soudci,

generální advokát: A. Biondi,

za soudní kancelář: C. Di Bella, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 13. listopadu 2024,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

– za CeramTec GmbH: A. Bothe, Rechtsanwalt, C. Bratel a M.-A. de Dampierre, avocates, jakož i M. A. Mittelstein a C. Stöber, Rechtsanwältinnen,

– za Coorstek Bioceramics LLC: S. Naumann, avocat,

* Jednací jazyk: francouzština.

– za francouzskou vládu: R. Bénard, B. Dourthe, H. Nunes da Silva a E. Timmermans, jako zmocněnci,

– za Evropskou komisi: C. Auvret a P. Němečková, jako zmocněnkyně,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 6. února 2025,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) a čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi CeramTec GmbH a Coorstek Bioceramics LLC (dále jen „Coorstek“) týkajícího se žaloby pro porušení práv podané společností CeramTec proti společnosti Coorstek, která podala protinávrh na prohlášení neplatnosti tří ochranných známek Evropské unie, jejichž vlastníkem je společnost CeramTec.

Právní rámec

3 Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Toto nařízení bylo následně zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). S ohledem na datum podání přihlášek ochranných známek zpochybněných společností Coorstek ve sporu v původním řízení, které je rozhodné pro určení hmotného práva použitelného na návrh na prohlášení neplatnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 49), však musí být tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce zkoumána s ohledem na nařízení č. 207/2009 v původním znění.

4 V bodě 2 odůvodnění nařízení č. 207/2009 bylo uvedeno:

„Je vhodné podporovat v[…] [Unii] harmonický rozvoj hospodářských činností a trvalý a vyvážený rozmach dotvořením vnitřního trhu, který řádně funguje a nabízí podmínky obdobné těm, které existují na trhu vnitrostátním. Pro vytvoření takového trhu a posílení jeho jednotnosti musí být [zejména] odstraněny překážky volného pohybu zboží a služeb a vytvořen režim zajišťující, že nedojde k narušení soutěže […]“

5 Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odst. 1 písm. e) bodu ii) stanovil:

„Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

[…]

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

6 Článek 52 uvedeného nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, v odstavci 1 stanovil:

„Ochranná známka [Evropské unie] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud byla ochranná známka [Evropské unie] zapsána v rozporu s článkem 7;

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“

7 Článek 99 téhož nařízení, nadepsaný „Domněnka platnosti – obhajoba ve věci“, zněl následovně:

„1. Soudy pro ochranné známky [Evropské unie] pohlížejí na ochrannou známku [Evropské unie] jako na známku platnou, pokud […] žalovaný nezpochybnil její platnost protinávrhem na zrušení nebo neplatnost.

[…]“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

8 Společnost CeramTec je podnik se sídlem v Německu, který se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci technických keramických komponentů používaných zejména v kyčelních nebo kolenních implantátech. Tyto komponenty prodává výrobcům zdravotnických protéz jako součást totálních endoprotéz, které jsou následně prodávány koncovým uživatelům, jako jsou nemocnice nebo ortopedičtí chirurgové.

9 Coorstek je společnost založená podle práva Spojených států amerických, která se zaměřuje na výrobu zdravotnických komponentů z vyspělé technické keramiky, a to zejména pro kyčelní a páteřní endoprotézy a pro zubní náhrady.

10 Společnost CeramTec byla majitelkou evropského patentu EP 0 542 815 na keramický kompozitní materiál platného pro Francii. Platnost tohoto patentu uplynula dne 5. srpna 2011.

11 Dne 23. srpna 2011 podala společnost CeramTec tři přihlášky ochranných známek Evropské unie, které se týkaly následujících ochranných známek:

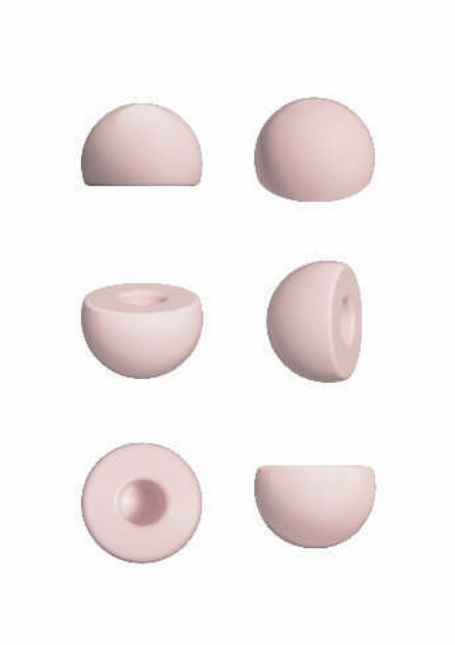
– barevné ochranné známky zapsané dne 26. března 2013 pod číslem 010214195 s uplatněním práva přednosti německé ochranné známky ze dne 21. července 2011, přičemž tato barevná ochranná známka se vztahuje na růžovou barvu Pantone 677C, vzorník z roku 2010;

– obrazové ochranné známky zapsané dne 12. dubna 2013 pod číslem 010214112 s uplatněním práva přednosti německé ochranné známky ze dne 25. července 2011, přičemž tato obrazová

ochranná známka je grafickým ztvárněním kuličky růžové barvy Pantone 677C a je vyobrazena následovně:



– trojrozměrné ochranné známky zapsané dne 20. června 2013 pod číslem 010214179 s uplatněním práva přednosti německé ochranné známky ze dne 26. července 2011, přičemž tato trojrozměrná ochranná známka je chráněná pro růžovou barvu Pantone 677C a je vyobrazena následovně:



12 Tyto ochranné známky se vztahují na následující výrobky náležející do třídy 10 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků: „Keramické díly pro implantáty pro osteosyntézu, náhrady kloubních ploch, distanční díly pro kosti; Hlavice kyčelního kloubu, uložení/pánve kyčelního kloubu a části kolenních kloubů; Všechny výše uvedené výrobky pro prodej výrobcům implantátů“.

13 Dne 13. prosince 2013 podala společnost CeramTec proti společnosti Coorstek žalobu pro porušení práv a pro parazitní nekalou soutěž, přičemž tvrdila, že posledně uvedená společnost uvádí na trh výrobek kopírující charakteristickou růžovou barvu jejích vlastních výrobků. Společnost Coorstek podala protinávrh na prohlášení neplatnosti tří ochranných známek popsaných v bodech 11 a 12 tohoto rozsudku (dále jen „zpochybněné ochranné známky“).

14 Rozsudkem vydaným dne 25. června 2021 prohlásil cour d’appel de Paris (Odvolací soud v Paříži, Francie) zpochybněné ochranné známky za neplatné z důvodu, že společnost CeramTec v době podání přihlášek ochranných známek nebyla v dobré víře.

15 Uvedený soud konstatoval, že ke dni podání přihlášek zpochybněných ochranných známek byla společnost CeramTec přesvědčena o technickém účinku oxidu chromu na tvrdost a odolnost keramických kuliček používaných v konstrukci zdravotnických protéz a že usilovala o ochranu růžové barvy kuliček, která plynula z přítomnosti oxidu chromu v keramice. Z toho uvedený soud vyvodil, že společnost CeramTec měla v úmyslu prodloužit monopol, který měla na technické řešení dříve chráněné patentem uvedeným v bodě 10 tohoto rozsudku, jehož platnost uplynula před datem podání těchto přihlášek k zápisu.

16 Podle uvedeného soudu se nedostatek dobré víry projevoval nikoli snahou zabránit soutěžitelům v tom, aby nadále používali růžovou barvu, nýbrž snahou prodloužit monopol a zabránit soutěžitelům ve vstupu na trh, kterému dominovala společnost Ceramtec díky materiálu tvořícímu její výrobky, a to oxidu chromu v poměru majícím za následek zbarvení keramiky do růžova. Tentýž soud konstatoval, že společnost CeramTec tedy měla v úmyslu získat výlučné právo pro jiné účely, než jsou účely spadající do rámce funkce ochranné známky, a sice označení původu svých výrobků.

17 Společnost CeramTec podala kasační opravný prostředek ke Cour de cassation (Kasační soud, Francie), který je předkládajícím soudem. Podle společnosti CeramTec absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, jejichž výčet je uveden v článku 7 nařízení č. 207/2009, nemohou charakterizovat nedostatek dobré víry podle čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, neboť jinak by bylo možné použít pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ za účelem obcházení nebo ignorování podmínek pro použití stanovených v tomto článku 7. Výklad tohoto čl. 52 odst. 1 písm. b), který by umožňoval prohlásit ochrannou známku za neplatnou pouze z toho důvodu, že její přihlašovatel měl v úmyslu chránit práva k technickému řešení, aniž by bylo prokázáno, že právo k dotčené ochranné známce ochranu takového technického řešení skutečně zajišťuje, by mimoto znamenal rovněž obejití působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 a nerespektování působnosti obou těchto článků. Společnost CeramTec upřesňuje, že po uplynutí platnosti jejího patentu a po podání přihlášek zpochybněných ochranných známek zjistila, že oxid chromu, který propůjčoval růžovou barvu chráněnou těmito ochrannými známkami, ve skutečnosti žádný technický účinek nemá.

18 Společnost Coorstek tvrdí, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) a čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 sledují odlišné cíle a že prvně uvedený článek nepředstavuje zvláštní ustanovení, které by mělo přednost před čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Podle společnosti Coorstek má při posuzování nedostatku dobré víry ve smyslu tohoto čl. 52 odst. 1 písm. b) význam pouze jednání přihlašovatele, a nikoli inherentní vlastnosti dotčeného označení. Mimoto vzhledem k tomu, že nedostatek dobré víry musí být posuzován ke dni podání přihlášky ochranné známky, je irelevantní, že monopol na dotčené označení ve skutečnosti neumožňuje ochranu technického řešení, jelikož přihlašovatel spoléhal na takovou ochranu a musí být zohledněn pouze úmysl přihlašovatele.

19 Předkládající soud konstatuje existenci rozdílů ve výkladu mezi cour d'appel de Paris (Odvolací soud v Paříži) a Oberlandesgericht Stuttgart (Vrchní zemský soud ve Stuttgartu, Německo), které rozhodovaly o otázce neplatnosti zpochybněných ochranných známek. Tyto rozdíly se podle předkládajícího soudu týkají zvláště vztahu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 nařízení č. 207/2009 a pojmu „[nedostatek jednání] v dobré víře", který představuje absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

20 Za těchto podmínek se Cour de cassation (Kasační soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být článek 52 nařízení [č. 207/2009] vykládán v tom smyslu, že důvody neplatnosti podle článku 7, uvedené v jeho odstavci 1 písm. a), jsou autonomní a vylučují nedostatek dobré víry podle jeho odstavce 1 písm. b)?

2) Je-li odpověď na první otázku záporná, lze nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele posuzovat pouze z hlediska absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 bez toho, že by bylo konstatováno, že označení přihlášené jako ochranná známka je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku?

3) Musí být čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení [č. 207/2009] vykládán v tom smyslu, že vylučuje nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele, který podal přihlášku ochranné známky s úmyslem ochránit technické řešení, pokud se po podání této přihlášky zjistilo, že mezi dotčeným technickým řešením a označeními tvořícími přihlášenou ochrannou známku neexistuje žádná spojitost?"

K návrhu na znovuotevření ústní části řízení

21 Společnost CeramTec požádala po přednesení stanoviska generálního advokáta podáním došlým soudní kanceláři Soudního dvora dne 24. února 2025 o znovuotevření ústní části řízení podle článku 83 jednacího řádu Soudního dvora.

22 Podle tohoto ustanovení může Soudní dvůr kdykoli po vyslechnutí generálního advokáta nařídit znovuotevření ústní části řízení, zejména má-li za to, že věc není dostatečně objasněna, nebo předložil-li některý z účastníků řízení po ukončení této části řízení novou skutečnost, která může mít rozhodující vliv na rozhodnutí Soudního dvora, anebo má-li být věc rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl projednán.

23 Na podporu svého návrhu společnost CeramTec uvádí, že stanovisko generálního advokáta se nezabývá zvláštnostmi ani složitostí skutkových okolností sporu v původním řízení, že toto stanovisko nezohledňuje cíle sledované důvodem neplatnosti založeným na nedostatku dobré víry, že studium judikatury potvrzuje požadavek objektivního rizika narušení hospodářské soutěže a že uvedené stanovisko neobsahuje údaje o legitimním obchodním zájmu.

24 Je třeba připomenout, že podle čl. 252 druhého pododstavce SFEU generální advokát předkládá veřejně, zcela nestranně a nezávisle odůvodněná stanoviska ve věcech, které podle statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. Soudní dvůr není vázán ani tímto stanoviskem ani důvody, na základě kterých k němu generální advokát dospěl. Je třeba rovněž připomenout, že statut Soudního dvora Evropské unie ani jednací řád nedávají účastníkům

původního řízení ani zúčastněným uvedeným v článku 23 tohoto statutu možnost odpovědět na stanovisko přednesené generálním advokátem. Nesouhlas účastníka původního řízení nebo zúčastněného se stanoviskem generálního advokáta tedy nemůže sám o sobě představovat důvod ke znovuotevření ústní části řízení, a to bez ohledu na otázky, kterými se generální advokát ve stanovisku zabýval (rozsudek ze dne 4. října 2024, Herbaria Kräuterparadies II, C-240/23, EU:C:2024:852, body 40 a 41, jakož i citovaná judikatura).

25 V projednávané věci z návrhu na znovuotevření ústní části řízení vyplývá, že tímto návrhem se společnost CeramTec ve skutečnosti snaží vyjádřit nesouhlas s právní analýzou provedenou generálním advokátem. Jak však vyplývá z článku 83 jednacího řádu a z judikatury citované v předchozím bodě tohoto rozsudku, takový důvod nepatří mezi důvody, které mohou ospravedlnit znovuotevření ústní části řízení. Zúčastnění, kteří se účastnili tohoto řízení, mimoto mohli v průběhu jeho písemné i ústní části uvést právní poznatky, které považovali za relevantní pro to, aby Soudní dvůr mohl vyložit ustanovení unijního práva, která jsou předmětem otázek položených předkládajícím soudem. Soudní dvůr má v tomto ohledu za to, že disponuje všemi poznatky nezbytnými k tomu, aby rozhodl o projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, a že žádná ze skutečností uplatňovaných společností CeramTec na podporu jejího návrhu na znovuotevření ústní části řízení neodůvodňuje toto znovuotevření podle článku 83 jednacího řádu.

26 Za těchto podmínek není důvodné nařizovat znovuotevření ústní části řízení.

K předběžným otázkám

K první otázce

27 Úvodem je třeba upřesnit, že i když předkládající soud formuloval první otázku tak, že se týká vztahu absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, vyplývá z žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, že ve sporu v původním řízení jde v rámci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v tomto čl. 7 odst. 1 pouze o důvod stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) uvedeného nařízení.

28 Za těchto podmínek je třeba mít za to, že podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) uvedeného nařízení a absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení jsou autonomní a vzájemně se vylučují.

29 Podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou, pokud byla tato ochranná známka zapsána v rozporu s článkem 7 tohoto nařízení. Podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nařízení se do rejstříku nezapíšou označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

30 Článek 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení stanoví, že se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře.

31 Za účelem odpovědi na první otázku je třeba postupně zkoumat, zda absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) tohoto nařízení a absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení (dále jen „oba absolutní důvody neplatnosti“) jsou autonomní a zda se oba tyto absolutní důvody neplatnosti vzájemně vylučují.

32 Zaprvé je třeba zabývat se otázkou, zda jsou oba absolutní důvody neplatnosti autonomní v tom smyslu, že k prohlášení neplatnosti ochranné známky z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele na základě tohoto čl. 52 odst. 1 písm. b) není vyžadováno, aby byla předem ověřena existence absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu stanoveného v tomto čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii).

33 Podle ustálené judikatury vyžaduje výklad ustanovení unijního práva, aby bylo zohledněno nejen znění takového ustanovení, ale i kontext, do něhož zapadá, jakož i cíle a účel, které sleduje akt, jehož je součástí (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 17. listopadu 1983 Merck, 292/82, EU:C:1983:335, bod 12, a ze dne 11. ledna 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, bod 43, jakož i citovaná judikatura).

34 Ze znění čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že každý z obou těchto důvodů je uveden v odlišném bodě, a sice v bodech a) a b), které jsou odděleny středníkem, což odráží úmysl unijního normotvůrce je odlišit. Tento čl. 52 odst. 1 mimoto neobsahuje ve své úvodní větě ani v následném výčtu výrazy, které by uváděly, že oba absolutní důvody neplatnosti musí být přezkoumány v nějakém pořadí podle přednosti jednoho před druhým.

35 Tento doslovný výklad čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je podpořen jak kontextem, do něhož toto ustanovení spadá, tak cíli, které sleduje.

36 Pokud jde o tento kontext, je třeba uvést, že v tomto čl. 52 odst. 1 důvod neplatnosti stanovený v písmenu a) odkazuje na rozdíl od důvodu stanoveného v písmenu b) na absolutní důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v článku 7 nařízení č. 207/2009 a musí být chápán a vykládán ve spojení s tímto článkem.

37 Každý z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je mimoto nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 16. září 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, bod 46), takže čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se sám týká důvodů neplatnosti, které jsou navzájem autonomní a každý z nich má vlastní působnost.

38 Takovou autonomii je proto třeba uznat *a fortiori* i mezi důvodem neplatnosti stanoveným v čl. 52 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení a důvodem neplatnosti stanoveným v čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

39 Jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 34 svého stanoviska, i když čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 jako takový poskytuje taxativní výčet absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky Evropské unie, každý absolutní důvod neplatnosti, který je v něm uveden, má rozdílnou povahu. Absolutní důvod neplatnosti stanovený v písmenu a) se totiž použije pouze v případech taxativně vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, zatímco absolutní důvod neplatnosti stanovený v písmenu b) odkazuje na pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“, který se může použít v neurčitém počtu situací.

40 Pokud jde o cíle sledované těmito absolutními důvody neplatnosti, tyto důvody sdílejí obecný cíl sledovaný unijními pravidly v oblasti ochranných známek, kterým je přispět k nenarušené hospodářské soutěži v Unii. Jak v tomto ohledu vyplývá zejména z bodu 2 odůvodnění nařízení č. 207/2009, cílem tohoto nařízení je vytvořit a zajistit fungování vnitřního trhu. V tomto rámci je cílem pravidel o ochranných známkách Evropské unie zajistit, aby si každý podnik mohl nechat k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45 a citovaná judikatura).

41 Absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 však mají odlišný účel.

42 Účelem absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 je totiž prohlásit neplatnost ochranných známek, které byly zapsány navzdory skutečnosti, že se na ně vztahuje jeden nebo více absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, a jsou tedy nezpůsobilé k zápisu, neboť nemohou vykonávat funkce ochranné známky. Tento důvod neplatnosti sankcionuje vadu samotné ochranné známky a má chránit obecný zájem, na kterém jsou založeny tyto absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.

43 Pokud jde konkrétně o absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení č. 207/2009, jeho základním cílem je zabránit tomu, aby právo ochranných známek vedlo k tomu, že určitému podniku poskytne monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů. Tento důvod pro zamítnutí zápisu má tak zabránit tomu, aby se ochrana přiznaná právem ochranných známek rozšířila nad rámec označení umožňujícího odlišit výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb nabízených konkurenty a bránila posledně uvedeným v tom, aby mohli volně nabízet výrobky zahrnující uvedená technická řešení nebo uvedené užitné vlastnosti v rámci soutěže s vlastníkem ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43, a ze dne 23. dubna 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, bod 25, jakož i citovaná judikatura). Jedná se o zabránění tomu, aby výlučné a trvalé právo, které přiznává ochranná známka, mohlo sloužit k tomu, že budou bez časového omezení zachována jiná práva, u nichž chtěl unijní normotvůrce stanovit omezenou dobu trvání (rozsudek ze dne 16. září 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, bod 45).

44 Jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 37 svého stanoviska, tento článek tak podle judikatury vyvažuje dva požadavky, a to jednak požadavek zabránit tomu, aby ochrana patentovaného technického řešení byla zachována po skončení platnosti patentu, a jednak požadavek omezit nemožnost zápisu pouze na ochranné známky, které by skutečně bránily využívání technického řešení jinými podniky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 44 až 48).

45 Dále je cílem absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zajistit, aby se hospodářské subjekty, které mají v úmyslu využít režimu ochranné známky Evropské unie, účastnily hospodářské soutěže poctivým způsobem. Tento důvod má tedy postihovat vadu, která je vnitřně spjata s přihláškou k zápisu, a nikoliv se samotnou ochrannou známkou.

46 Z výše uvedených úvah vyplývá, že oba absolutní důvody neplatnosti jsou autonomní v tom smyslu, že k prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není vyžadováno, aby byla předem ověřena existence některého z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v článku 7 tohoto nařízení, na který odkazuje jeho čl. 52 odst. 1 písm. a). Kvalifikace nedostatku dobré víry tak nevyžaduje, aby bylo konstatováno, že dotčené označení je rovněž tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nařízení. To platí i naopak, neboť pro konstatování, že označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, není nutné prokázat nedostatek dobré víry přihlašovatele.

47 Zadruhé je třeba zkoumat, zda se absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vzájemně vylučují v tom smyslu, že použití jednoho z těchto dvou důvodů vylučuje použití druhého.

48 V tomto ohledu je třeba uvést, že znění čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 neobsahuje ani v úvodní větě, ani v písmenech a) a b) skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné se domnívat, že důvody neplatnosti uvedené v těchto písmenech se vzájemně vylučují.

49 Mimoto ustanovení nařízení č. 207/2009 nevylučují, aby ochranná známka Evropské unie mohla být prohlášena za neplatnou na základě absolutních důvodů neplatnosti stanovených v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009. Je pravda, že soud, u kterého byl podán návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky založený na těchto důvodech, může v závislosti na zvláštnostech projednávaného případu považovat za vhodné omezit se na analýzu jednoho z uvedených důvodů. Pokud je totiž tento důvod opodstatněný, není již nezbytné přezkoumávat druhý z těchto důvodů za účelem prohlášení ochranné známky za neplatnou. Žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 mu však nebrání v tom, aby analyzoval i tento jiný důvod.

50 Z výše uvedeného vyplývá, že absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 se vzájemně nevylučují.

51 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) uvedeného nařízení a absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení jsou autonomní, avšak vzájemně se nevylučují.

Ke druhé otázce

52 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nedostatek dobré víry přihlašovatele, který žádá o zápis označení jako ochranné známky, může být, pokud byl tento zápis požadován po uplynutí platnosti patentu, podložen pouze názorem tohoto přihlašovatele ohledně způsobilosti tohoto označení vyjádřit technické řešení, které bylo dříve chráněno tímto patentem, a to bez ohledu na to, zda je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení.

53 Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, jelikož pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není tímto nařízením definován, musí být význam a rozsah tohoto pojmu určen v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce

s přihlédnutím ke kontextu, v němž je tento pojem použit, a cílům, které sleduje uvedené nařízení (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 43 a 44, jakož i citovaná judikatura).

54 V souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce předpokládá pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ určitý stav mysli nebo nepoctivý úmysl. Tento pojem musí být mimoto chápán v kontextu práva ochranných známek, kterým je obchodní styk. V tomto ohledu nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 146) a následně přijaté nařízení č. 207/2009 a nařízení 2017/1001 sledují tentýž cíl, a sice vytvoření a fungování vnitřního trhu.

55 Jak bylo připomenuto v bodě 40 tohoto rozsudku, cílem pravidel o ochranných známkách Evropské unie je zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45 a citovaná judikatura).

56 Absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se proto použije, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že vlastník ochranné známky Evropské unie podal přihlášku této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu připomenuté v předchozím bodě, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 46).

57 Úmysl přihlašovatele ochranné známky je subjektivním prvkem, který však musí být určen na základě objektivních okolností příslušnými správními a soudními orgány. Jakékoliv tvrzení o nedostatku dobré víry musí být proto posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní skutkové okolnosti projednávané věci. Tvrzení o nedostatku dobré víry lze posoudit objektivně pouze tímto způsobem (rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 47 a citovaná judikatura).

58 V tomto ohledu je třeba uvést, že ze znění čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nevyplývá, že pro posouzení případného nedostatku dobré víry přihlašovatele musí být vyloučeny skutkové okolnosti, které přispívají nebo by mohly přispět ke kvalifikaci absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) uvedeného nařízení.

59 Z judikatury Soudního dvora již vyplývá, že skutečnosti, které by mohly přispět k určení relativního důvodu pro zamítnutí zápisu, mohou být relevantní pro kvalifikaci nedostatku dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, aniž kvalifikace nedostatku dobré víry ve vztahu k relativnímu důvodu pro zamítnutí zápisu vyžaduje, aby bylo zkoumáno, zda byl mimoto tento důvod v plném rozsahu naplněn (obdobně viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 54 a 55, jakož i citovaná judikatura).

60 Stejně tak je třeba mít za to, že pro účely posouzení případného nedostatku dobré víry přihlašovatele může být zohledněna skutečnost, že se přihlašovatel pokusil prodloužit monopol na technické řešení, které bylo předtím chráněno patentem. Názor přihlašovatele, pokud jde o způsobilost označení, jehož zápis jako ochranné známky požaduje, vyjádřit zcela nebo zčásti toto technické řešení, patří mezi skutečnosti, které mohou podložit existenci úmyslu, který nesouvisí s funkcemi ochranné známky, zabránit konkurentům v proniknutí na trh, kterému přihlašovatel díky svému patentu dominoval, avšak nemůže být jedinou skutečností. Tento názor může být součástí relevantních a shodujících se indicií o tom, že přihláška k zápisu byla podána nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi v obchodním styku.

61 Tato možnost existuje jak v případě, kdy by bylo možné na základě relevantních skutkových okolností projednávané věci konstatovat, že je v plném rozsahu dán absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009, tak v případě, že by tyto okolnosti byly v tomto ohledu nedostatečné, neboť jak vyplývá z odpovědi na první otázku, oba absolutní důvody neplatnosti jsou autonomní a vzájemně se nevylučují.

62 Lze tedy konstatovat, že přihlašovatel nebyl v dobré víře ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 s přihlédnutím ke skutečnostem, které by mohly být zohledněny v rámci analýzy absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) tohoto nařízení, aniž je nezbytné konstatovat, že dotčené označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

63 Pro posouzení tvrzení o nedostatku dobré víry je však třeba prokázat skutečný úmysl přihlašovatele na základě všech relevantních skutkových okolností. Mezi takové skutkové okolnosti v takové situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, patří, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 57 svého stanoviska, rovněž povaha zpochybněné ochranné známky, původ dotčeného označení a jeho užívání od doby jeho vytvoření, rozsah patentu, jehož platnost uplynula, obchodní logika, do níž spadá podání přihlášky zpochybněné ochranné známky a časový sled událostí při tomto podání.

64 Konečně vzhledem k tomu, že podle čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 se na ochrannou známku Evropské unie vztahuje domněnka platnosti, přísluší osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, jež zamýšlí uplatnit důvod uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, aby pro účely prokázání nedostatku dobré víry při podání přihlášky k zápisu předložila relevantní a shodující se indicie uvedené v judikatuře připomenuté v bodě 56 tohoto rozsudku. V takovém případě přísluší následně přihlašovateli, který požádal o zápis, aby prokázal, že tento zápis je součástí legitimní obchodní strategie, když poskytne věrohodná vysvětlení týkající se sledovaných cílů a obchodní logiky. V tomto ohledu je třeba upřesnit, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 58 svého stanoviska, že samotná skutečnost, že ochranná známka, která nebyla zapsána v dobré víře, plní funkce ochranné známky, a zejména funkci označení původu, sama o sobě nebrání tomu, aby byla prohlášena za neplatnou. Z této judikatury totiž rovněž vyplývá, že ochranná známka plnící tyto funkce musí být nicméně prohlášena za neplatnou, pokud byl její zápis požadován s úmyslem poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi.

65 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nedostatek dobré víry přihlašovatele, který žádá o zápis označení jako ochranné známky, může být, pokud byl tento zápis požadován po uplynutí platnosti patentu, podložen zejména názorem tohoto přihlašovatele

ohledně způsobilosti tohoto označení vyjádřit zcela nebo zčásti technické řešení chráněné tímto patentem, a to bez ohledu na to, zda je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení. Mezi okolnosti relevantní pro posouzení případného nedostatku dobré víry přihlašovatele patří rovněž povaha zpochybněné ochranné známky, původ dotčeného označení a jeho užívání od doby jeho vytvoření, rozsah patentu, jehož platnost uplynula, obchodní logika, do níž spadá podání přihlášky zpochybněné ochranné známky a časový sled událostí při tomto podání.

Ke třetí otázce

66 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nedostatek dobré víry přihlašovatele může být posuzován na základě okolností, které nastaly po podání přihlášky dotčené ochranné známky.

67 Ze znění čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 vyplývá, že se ochranná známka prohlásí za neplatnou, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře.

68 Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že rozhodnou dobou pro účely posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele je doba, kdy dotyčný podal přihlášku k zápisu (rozsudky ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 35, a ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 59).

69 Jak bylo připomenuto v bodě 56 tohoto rozsudku, absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se použije, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že vlastník ochranné známky Evropské unie podal přihlášku této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.

70 V rámci globálního posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele musí být zohledněny všechny relevantní skutkové okolnosti, tak jak existovaly při tomto podání (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 59).

71 Z toho vyplývá, že toto posouzení je třeba provést na základě všech skutečností, které umožňují soudu poskytnout informace o úmyslu přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky dotčené ochranné známky. Okolnosti, a to i po podání této přihlášky k zápisu, mohou sloužit jako indicie o úmyslu přihlašovatele v tomto okamžiku.

72 Naproti tomu skutečnost, o níž se přihlašovatel dozvěděl až po podání přihlášky dotčené ochranné známky, nemůže změnit vnímání tohoto přihlašovatele v době tohoto podání.

73 V projednávané věci okolnost, kterou musí ověřit předkládající soud, že společnost CeramTec zjistila až po tomto podání, že zahrnutí oxidu chromu do jejích výrobků nemá technický účinek, nemůže být relevantní k tomu, aby bylo *a posteriori* prokázáno vnímání společnosti CeramTec, které v okamžiku uvedeného podání neexistovalo.

74 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nedostatek dobré víry přihlašovatele nemůže být posuzován na základě okolností, které nastaly po podání přihlášky dotčené ochranné známky.

K nákladům řízení

75 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

1) **Článek 52 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie]**

   musí být vykládán v tom smyslu, že

   absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) uvedeného nařízení a absolutní důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. b) téhož nařízení jsou autonomní, avšak vzájemně se nevylučují.

2) **Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009**

   musí být vykládán v tom smyslu, že

   nedostatek dobré víry přihlašovatele, který žádá o zápis označení jako ochranné známky, může být, pokud byl tento zápis požadován po uplynutí platnosti patentu, podložen zejména názorem tohoto přihlašovatele ohledně způsobilosti tohoto označení vyjádřit zcela nebo zčásti technické řešení chráněné tímto patentem, a to bez ohledu na to, zda je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení. Mezi okolnosti relevantní pro posouzení případného nedostatku dobré víry přihlašovatele patří rovněž povaha zpochybněné ochranné známky, původ dotčeného označení a jeho užívání od doby jeho vytvoření, rozsah patentu, jehož platnost uplynula, obchodní logika, do níž spadá podání přihlášky zpochybněné ochranné známky a časový sled událostí při tomto podání.

3) **Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009**

   musí být vykládán v tom smyslu, že

   nedostatek dobré víry přihlašovatele nemůže být posuzován na základě okolností, které nastaly po podání přihlášky dotčené ochranné známky.

Podpisy