Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
ANDREA BIONDI
prednesené 6. februára 2025 [1]

Vec C-17/24

CeramTec GmbH
proti
Coorstek Bioceramics LLC

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere – Absolútne dôvody zamietnutia zápisu – Označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Neexistencia súvislosti medzi technickým riešením a zapísanými ochrannými známkami“

I. Úvod

1. V návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý je predmetom prejednávanej veci, sa Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) pýta Súdneho dvora na možné prekrývanie dôvodov absolútnej neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva (teraz ochranná známka Únie) uvedených v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 [2] a založených jednak na existencii jedného z absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 tohto nariadenia a jednak na tom, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.

2. Vnútroštátny súd sa konkrétne pýta, či zámer prihlasovateľa zachovať si práva k technickému riešeniu, ktoré mal na základe patentu, ktorého platnosť sa skončila, postačuje na konštatovanie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa ku dňu podania prihlášky ochrannej známky, ak sa po tomto dátume ukáže, že označenie, ktorého zápis sa žiadal, nezahŕňa žiadne technické riešenie, a preto predmetná ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s absolútnym dôvodom zamietnutia zápisu stanoveným v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) toho istého nariadenia, ktorého cieľom je zabrániť zápisu označení priznávajúcich majiteľovi ochrannej známky monopol na takéto riešenia.

[1] Jazyk prednesu: francúzština.

[2] Nariadenie Rady (ES) z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

3. Na tento účel kladie vnútroštátny súd Súdnemu dvoru tri otázky, z ktorých prvá sa týka vzťahu medzi dôvodmi absolútnej neplatnosti stanovenými v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a druhá a tretia otázka sa týkajú výkladu článku 52 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

4. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu týkajúceho sa žaloby pre porušenie práv duševného vlastníctva, ktorú podala spoločnosť CeramTec GmbH (ďalej len „CeramTec“) proti spoločnosti Coorstek Bioceramics LLC (ďalej len „Coorstek“) a v ktorej Coorstek vzniesla protinávrh na vyhlásenie neplatnosti troch ochranných známok Európskej únie, ktorých majiteľom je CeramTec.

II. Právny rámec

5. Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené nariadením (EÚ) 2015/2424 [3], ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016, a potom zrušené a nahradené, s účinnosťou od 1. októbra 2017, nariadením (EÚ) 2017/1001 [4]. V prejednávanej veci nastali všetky skutkové okolnosti sporu, o ktorý ide vo veci samej, v čase pôsobnosti nariadenia č. 207/2009 v jeho pôvodnom znení. [5]

6. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009, v znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti sporu vo veci samej, uvádzal, že do registra sa nezapíšu označenia, ktoré predstavujú výlučne „tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku“.

7. Článok 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 znel takto:

„Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu [pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.“

III. Spor vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie na Súdnom dvore

8. CeramTec je spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu technických keramických dielov určených najmä na použitie v bedrových a kolenných implantátoch, ktoré predáva výrobcom protéz, aby z nich vytvorili kompletné bedrové protézy, ktoré sa potom predávajú konečným používateľom, ako sú nemocnice alebo ortopédi.

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

[4] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

[5] Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že tak údajné porušenia práv duševného vlastníctva, ako aj dátum podania prihlášok sporných ochranných známok, ktorý je jediný relevantný na účely určenia hmotného práva uplatniteľného na vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti [pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i. (C-371/18, ďalej len „rozsudok Sky“, EU:C:2020:45, bod 49)], nastali pred 23. marcom 2016.

9. Coorstek je spoločnosť založená podľa amerického práva, ktorej predmetom činnosti je výroba medicínskych dielov z pokročilej technickej keramiky, najmä na bedrové, chrbtové a zubné protézy.

10. CeramTec bola držiteľom európskeho patentu č. EP 0 542 815, ktorý sa vzťahoval na Francúzsko a týkal sa keramického kompozitného materiálu, pričom jeho platnosť uplynula 5. augusta 2011.

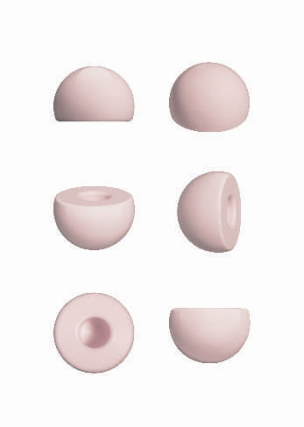
11. Dňa 23. augusta 2011 podala CeramTec prihlášky troch ochranných známok Európskej únie (ďalej len „sporné ochranné známky“), a to:

– ochranná známka č. 010214195 vzťahujúca sa na ružovú farbu pantone 677C, vydanie 2010, zapísaná 26. marca 2013 na základe práva prednosti nemeckej ochrannej známky z 21. júla 2011,

– obrazová ochranná známka č. 010214112 vyobrazená nižšie, ktorou sa chráni ružová farba pantone 677, zapísaná 12. apríla 2013 na základe práva prednosti nemeckej ochrannej známky z 25. júla 2011,



– trojrozmerná ochranná známka č. 010214179 vyobrazená nižšie, ktorou sa chráni ružová farba pantone 677, zapísaná 20. júna 2013 na základe práva prednosti nemeckej ochrannej známky z 26. júla 2011.



12. Dňa 13. decembra 2013 podala CeramTec žalobu proti spoločnosti Coorstek pre porušenie práv vyplývajúcich z ochranných známok a parazitovanie na konkurencii. Coorstek podala vzájomný návrh, v ktorom sa dovolávala neplatnosti sporných ochranných známok.

13. Rozsudkom z 25. júna 2021 Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) zrušil sporné ochranné známky z toho dôvodu, že pri podaní prihlášky ochrannej známky sa nekonalo v dobrej viere (ďalej len „rozsudok Cour d'appel de Paris").

14. Tento súd uviedol, že v čase podania prihlášky sporných ochranných známok bola CeramTec presvedčená o technickom účinku oxidu chromitého na zabezpečenie tvrdosti a pevnosti keramických hlavíc používaných v lekárskych protézach a snažila sa o ochranu ružovej farby hlavíc, ktorá vyplývala z účinku vyvolaného prítomnosťou oxidu chromitého v keramike. Z toho vyvodil, že táto spoločnosť mala v úmysle predĺžiť monopol, ktorý mala v súvislosti s technickým riešením chráneným v minulosti patentom, ktorého platnosť sa práve skončila, a zabrániť konkurentom vstúpiť na trh, na ktorom dominovala vďaka tomuto patentu. CeramTec mala teda v úmysle získať výlučné právo na iné účely ako tie, ktoré patria do funkcie ochrannej známky.

15. CeramTec podala proti rozsudku Cour d'appel de Paris (Odvolací súd Paríž) kasačný opravný prostriedok. Tvrdí, že výklad článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý by umožňoval vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú len z dôvodu, že jej prihlasovateľ chcel zachovať práva k technickému riešeniu, bez toho, aby bolo preukázané, že právo na ochrannú známku skutočne zabezpečuje alebo predlžuje ochranu takéhoto technického riešenia, by znamenal obchádzanie pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) tohto nariadenia a nezohľadnenie príslušných oblastí pôsobnosti týchto dvoch ustanovení. V prejednávanej veci CeramTec po skončení platnosti svojho patentu a podaní prihlášky sporných ochranných známok zistila, že oxid chromitý, ktorý dodáva ružovú farbu chránenú týmito ochrannými známkami v skutočnosti nemá žiadny technický účinok. Za týchto okolností sporné ochranné známky nemohli podľa jej názoru vyvolávať rozpor s účelom práva ochranných známok. Tvrdí, že samotný úmysel prihlasovateľa je irelevantný a prijatie opačného riešenia by znamenalo, že z pojmu „nekonanie v dobrej viere" by sa stali zadné dvierka na uplatnenie dôvodu neplatnosti založeného na uplatnení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby sa vyžadovalo splnenie podmienok jeho uplatnenia.

16. Coorstek tvrdí, že článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto nariadenia a článkom 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia sledujú odlišné ciele a nemožno sa domnievať, že by prvý uvedený článok predstavoval osobitný predpis, ktorý by mal prednosť pred druhým. Ide o dve odlišné situácie, v ktorých môže byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú z úplne odlišných dôvodov. Podľa spoločnosti Coorstek, podanie prihlášky označenia, vykonané s cieľom vyhradiť si pre seba technické riešenie, by narúšalo spravodlivú hospodársku súťaž, a to aj v prípade, že by sa patentovaný technický účinok, ktorý sa stal verejným majetkom, nakoniec ukázal ako neúčinný.

17. Vnútroštátny súd sa domnieva, že kasačný opravný prostriedok spoločnosti CeramTec nastoľuje novú otázku vzťahu medzi článkom 7 nariadenia č. 207/2009, na ktorý odkazuje článok 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, a článkom 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Zdôrazňuje, že CeramTec podala žaloby pre porušenie práv k sporným ochranným známkam proti spoločnosti Coorstek aj v Nemecku, Spojených štátoch a Švajčiarsku a že v rámci sporu začatého v Nemecku Oberlandesgericht Stuttgart (Vyšší krajinský súd Stuttgart, Nemecko) rozsudkom z 13. marca 2023 zaujal iný prístup než ten, ktorý vyplýva z rozsudku Cour d'appel de

Paris (Odvolací súd Paríž).[6] Z toho vyvodzuje, že medzi odvolacími súdmi členských štátov existuje rozdiel vo výklade.

18. Za týchto podmienok Cour de cassation (Kasačný súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Sú dôvody neplatnosti ochrannej známky, ktorými sú jednak zápis ochrannej známky v rozpore s ustanoveniami článku 7 [nariadenia č. 207/2009] a jednak nekonanie v dobrej viere prihlasovateľa v čase podania prihlášky, ktoré sú predmetom článku 52 ods. 1 písm. a) a b) toho istého nariadenia, autonómne alebo dokonca výlučné?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, možno posúdiť nekonanie v dobrej viere prihlasovateľa iba vzhľadom na absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby sa preukázalo, že označenie prihlásené ako ochranná známka sa skladá výlučne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku?

3. Má sa článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že vylučuje nekonanie v dobrej viere prihlasovateľa, ktorý podal prihlášku ochrannej známky s úmyslom chrániť technické riešenie, ak sa po podaní tejto prihlášky zistí, že medzi predmetným technickým riešením a označeniami tvoriacimi prihlásenú ochrannú známku neexistuje žiadna súvislosť?“

19. Písomné pripomienky predložili účastníci konania vo veci samej, francúzska vláda a Európska komisia. Pripomienky týchto účastníkov konania boli vypočuté na pojednávaní 13. novembra 2024.

IV. Analýza

20. V súlade so žiadosťou Súdneho dvora sa tieto návrhy zamerajú na prvú a druhú prejudiciálnu otázku.

21. Skôr ako pristúpim k ich preskúmaniu, stručne pripomeniem relevantnú judikatúru týkajúcu sa neexistencie dobrej viery prihlasovateľa pri zápise ochrannej známky Európskej únie.

A. Stručný prehľad relevantnej judikatúry

22. Pojem „nekonal… v dobrej viere“, uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, je autonómnym pojmom práva Únie.[7] Keďže v nariadení sa nenachádza žiadna definícia tohto pojmu, jeho význam a rozsah sa musí určiť v súlade s jeho obvyklým významom v bežnom jazyku pri súčasnom zohľadnení súvislostí, v ktorých sa používa, a cieľov, ktoré toto nariadenie sleduje.[8]

[6] Zo spisu predmetného vnútroštátneho súdu členského štátu, ktorý bol doložený do kancelárie Súdneho dvora, vyplýva, že predmetom rozhodnutia Oberlandesgericht Stuttgart (Vyšší krajinský súd Stuttgart) z 13. marca 2023 bolo ukončenie prerušenia konania o porušení práv duševného vlastníctva, ktoré začala CeramTec na nemeckých súdoch v nadväznosti na zápis nových ochranných známok Európskej únie v roku 2019, ktoré zodpovedali sporným ochranným známkam, a konania o návrhu na vyhlásenie týchto ochranných známok za neplatné, ktorý podala Coorstek na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

[7] Pozri v tomto zmysle rozsudok Sky (bod 73).

[8] Pozri rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, ďalej len „rozsudok Koton“, EU:C:2019:724, bod 43). Pozri tiež rozsudok Sky (bod 74).

23. Hoci podľa obvyklého významu v bežnom jazyku pojem „nekonanie v dobrej viere“ predpokladá existenciu určitého stavu mysle alebo nečestného úmyslu, na účely jeho výkladu je potrebné zohľadniť osobitný kontext práva ochranných známok, ktorým je obchodný styk.[9] Súdny dvor tak v rozsudku Koton spresnil, že dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa uplatní, ak z relevantných a zhodujúcich sa nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu.[10]

24. Neexistencia dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej.[11] Úmysel prihlasovateľa ochrannej známky je subjektívnym prvkom, ktorý však musia príslušné správne a súdne orgány určiť objektívne.[12]. Len takto je možné podľa Súdneho dvora objektívne posúdiť tvrdenie o nekonaní v dobrej viere.[13]

25. Medzi faktormi, ktoré sú relevantné na účely tohto posúdenia, sa uvádza najmä skutočnosť, že prihlasovateľ mal vedomosť alebo mal mať vedomosť o okolnostiach, ktoré sa mu vytýkajú v rámci obvinenia z nekonania v dobrej viere.[14] Ako vysvetlila generálna advokátka Sharpston v návrhoch prednesených vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli[15], úmysel možno *a priori* kvalifikovať ako nečestný, len ak dotknutá strana pozná skutkový kontext, v ktorom sa takáto kvalifikácia stáva primeranou.[16] Napriek tomu však táto vedomosť alebo predpoklad vedomosti samy osebe nestačia na preukázanie neexistencie dobrej viery.[17]

26. Súdny dvor a Všeobecný súd Európskej únie považovali za relevantné viaceré ďalšie faktory, ako sú prihláška ochrannej známky, tak ako bola podaná, a jej rozsah;[18] pôvod a predchádzajúce použitie označenia, ktorého zápis sa požaduje;[19] ako aj povaha prihlasovanej ochrannej známky;[20] obchodné vzťahy existujúce medzi osobou, ktorá sa domáha neplatnosti, a majiteľom spornej

9 Pozri rozsudok Koton (bod 45).

10 Pozri rozsudok Koton (bod 46).

11 Pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), pozri rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, ďalej len „rozsudok Lindt“, EU:C:2009:361, bod 37).

12 Pozri rozsudky Koton (bod 47) a Lindt (bod 42). Pokiaľ ide o pojem „zlý úmysel“ v zmysle článku 21 nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne.eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, 2004, s. 40; Mim. vyd. 13/034, s. 825), pozri tiež rozsudok z 3. júna 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 45).

13 Pozri rozsudok Koton (bod 47).

14 Pozri v tomto zmysle rozsudok Lindt (bod 39).

15 C-529/07, ďalej len „návrhy generálnej advokátky Sharpston prednesené vo veci Lindt“, EU:C:2009:148, bod 60.

16 Pozri návrhy generálnej advokátky Sharpston prednesené vo veci Lindt (bod 61).

17 Pozri rozsudok Lindt, body 40 a 41 ako aj rozsudok z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, bod 37).

18 Pozri rozsudok Koton (bod 65).

19 Pozri rozsudok z 8. mája 2014, Simca Europe/ÚHVT – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, body 40 a 46); pozri tiež rozsudok z 21. apríla 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, ďalej len „rozsudok Hasbro“, EU:T:2021:211, bod 38).

20 Pozri rozsudok Lindt (bod 50).

ochrannej známky; obchodná logika, ktorá je v pozadí podania prihlášky, a časová následnosť udalostí súvisiacich s prihláškou;[21] ako aj stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu.[22]

27. Všetky tieto faktory sú však len príkladmi spomedzi všetkých skutočností, ktoré možno vziať do úvahy.[23] Ako totiž uviedla generálna advokátka Sharpston vo svojich návrhoch prednesených vo veci Lindt, pojem „nekonanie v dobrej viere“ v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nemožno ohraničiť len na úzku kategóriu konkrétnych skutočností.[24]

28. Na záver možno konštatovať, že hoci judikatúra Súdneho dvora a Všeobecného súdu poskytuje jasné usmernenia o tom, ako sa má posudzovať neexistencia dobrej viery prihlasovateľa ochrannej známky Európskej únie, tento pojem zostáva v súčasnosti neurčitý. To však odráža cieľ všeobecného záujmu, ktorý je základom zodpovedajúceho dôvodu absolútnej neplatnosti a ktorý spočíva v zabránení zápisom ochranných známok, ktoré sú zneužívajúce alebo sú v rozpore s čestnými praktikami v priemysle a obchode. Takýto cieľ by bol totiž ohrozený, ak by nekonanie v dobrej viere malo byť definované vyčerpávajúcim spôsobom a ak by ho bolo možné preukázať len na základe taxatívne vymenovaných okolností.[25]

B. O prvej otázke

29. Svojou prvou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta Súdneho dvora, či sú absolútne dôvody neplatnosti stanovené v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 „autonómne“ a „výlučné“.

30. Najskôr pristúpim k otázke autonómie týchto dôvodov neplatnosti a potom k otázke ich prípadnej výlučnej povahy.

1. Sú absolútne dôvody neplatnosti stanovené v článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 autonómne?

31. Rovnako ako všetci účastníci konania, ktorí predložili pripomienky v tomto konaní, sa domnievam, že absolútne dôvody neplatnosti uvedené v článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sú navzájom nezávislé a autonómne v tom zmysle, že uplatnenie jedného z nich nepredpokladá uplatnenie alebo neuplatnenie druhého ani nezávisí od uplatnenia alebo neuplatnenia druhého. Každý z nich má svoju vlastnú pôsobnosť a sám osebe odôvodňuje vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, ak sú splnené podmienky, ktorými sa riadi jeho uplatnenie.

32. Na úvod treba uviesť, že takáto nezávislosť vyplýva zo znenia a štruktúry článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Obidva absolútne dôvody neplatnosti sú obsiahnuté v samostatných výrokoch, ktoré sú uvedené v dvoch odsekoch výpočtu, ktorého sú jedinými prvkami. Tieto sú navzájom oddelené bodkočiarkou, ktorá sémanticky odráža zámer normotvorcu Únie jasne

[21] Pozri rozsudok Koton (body 62 až 64).

[22] Pozri rozsudok Lindt (bod 51).

[23] Pozri okrem iných rozsudok zo 6. júla 2022, Zdút/EUIPO – Nehera a i. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, bod 28).

[24] Návrhy generálnej advokátky Sharpston prednesené vo veci Lindt (bod 60).

[25] Pokiaľ ide o odkaz na okolnosti, ktoré Súdny dvor zohľadnil v rozsudku Lindt, pozri rozsudok Hasbro (bod 37). Pokiaľ ide o pojem „nekonanie v dobrej viere“ v oblasti registrácie názvov domén, pozri tiež rozsudok z 3. júna 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 37).

rozlišovať medzi týmito dvoma prípadmi. Okrem toho toto ustanovenie ani vo svojej úvodnej vete, ani vo výpočte, ktorý nasleduje, neobsahuje formulácie, ktoré by naznačovali, že prvky tohto ustanovenia sú kumulatívne.

33. Autonómia ustanovení o absolútnej neplatnosti vymenovaných v článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 je navyše potvrdená analýzou jednak kontextu, do ktorého patria, a jednak cieľov, ktoré sledujú.

34. Pokiaľ ide o kontext, takúto autonómiu možno vyvodiť najmä zo skutočnosti, že na rozdiel od dôvodu neplatnosti podľa písm. b) tohto ustanovenia, dôvod neplatnosti podľa písm. a) odkazuje na absolútne dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 7 uvedeného nariadenia a treba ho čítať a vykladať v spojení s týmto článkom. Ďalej, ako uviedlo viacero účastníkov konania, ktorí predložili pripomienky v tomto konaní, každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie,[26] takže samotný článok 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa týka absolútnych dôvodov neplatnosti, ktoré sú navzájom autonómne a každý z nich má svoju vlastnú pôsobnosť. Takúto autonómiu treba *a fortiori* uznať, pokiaľ ide o dôvod neplatnosti stanovený v písmene b) tohto ustanovenia. Napokon hoci článok 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 ako celok uvádza taxatívny zoznam dôvodov neplatnosti ochrannej známky Európskej únie,[27] ustanovenia, ktoré zavádza v písmenách a) a b), majú odlišnú povahu, keďže písmeno a) má uzatvorenú povahu a uplatňuje sa len v prípadoch taxatívne vymenovaných v článku 7 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom písmeno b) odkazuje na otvorený a vyvíjajúci sa pojem „nekonanie v dobrej viere“, ktorý sa môže uplatniť v neurčitom počte situácií.

35. Pokiaľ ide o ciele, absolútne dôvody neplatnosti stanovené v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 majú odlišné ciele, hoci majú spoločný účel sledovaný pravidlami Únie v oblasti ochranných známok, ktorým je prispieť k systému neskreslenej hospodárskej súťaže v Únii.[28]

36. Absolútny dôvod neplatnosti uvedený v písmene a) tohto ustanovenia má za cieľ určiť za neplatné ochranné známky, ktoré boli zapísané napriek tomu, že nespĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, a preto nie sú spôsobilé na zápis. Postihuje *nedostatok ochrannej známky* a jeho cieľom je chrániť všeobecný záujem, ktorý je základom absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu, s ktorým je v zhode.

37. Pokiaľ ide konkrétne o dôvod uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009, ktorý jediný treba vziať do úvahy v tejto veci,[29] Súdny dvor rozhodol, že všeobecným záujmom, ktorý je jeho základom, je zabrániť tomu, aby právo ochranných známok viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku.[30] Súdny dvor tiež uviedol, že toto ustanovenie vyvažuje dve požiadavky, z ktorých každá

[26] Pokiaľ ide o nariadenie č. 40/94, pozri rozsudok z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT (C-304/06 P, EU:C:2008:261, bod 54).

[27] Pozri rozsudok Sky (body 57 a 58).

[28] Pozri okrem iných rozsudok Sky (bod 74 a citovaná judikatúra).

[29] Pripomínam, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009, v jeho pôvodnom znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti vo veci samej, uvádzal, že do registra sa nezapíšu označenia, ktoré tvorí výlučne „tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku“. Rozsah tohto absolútneho dôvodu odmietnutia zápisu bol zmenený nariadením 2015/2424, ktoré zaviedlo znenie, ktoré je teraz použité v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia 2017/1001, ktoré odkazuje na označenia, ktoré sa skladajú výlučne z „tvar[u] alebo in[ej] vlastnos[ti] tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku“. Na účely odpovede na prejudiciálne otázky však nie je potrebné zaoberať sa otázkou, či sa možno odvolávať na článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009 s cieľom zabrániť zápisu farby tovaru, keďže tieto otázky vychádzajú z predpokladu, že absolútny dôvod zamietnutia uvedený v tomto ustanovení nie je za okolností konania vo veci samej v žiadnom prípade uplatniteľný.

[30] Pozri rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43).

môže prispieť k dosiahnutiu systému spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže: teda na jednej strane požiadavku zabrániť tomu, aby ochrana patentovaného technického riešenia pretrvávala aj po skončení platnosti patentu, a na druhej strane požiadavku obmedziť nespôsobilosť na zápis len na ochranné známky, ktoré by skutočne bránili použitiu technického riešenia inými podnikmi. [31]

38. Cieľom absolútneho dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 je zabezpečiť, aby sa hospodárske subjekty, ktoré chcú používať systém ochrannej známky Európskej únie, poctivým spôsobom zúčastňovali na hospodárskej súťaži. Jeho cieľom je teda postihovať *nedostatok, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty prihlášky*, a nie ochrannú známku ako takú. [32]

39. Z autonómie dôvodov neplatnosti upravených v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 nevyhnutne nevyplýva, že by boli tiež výlučné.

2. Sú dôvody absolútnej neplatnosti stanovené v článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 výlučné?

40. Na úvod poznamenávam, že znenie článku 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 neobsahuje ani vo svojej úvodnej vete, ani v nasledujúcom výpočte výrazy, ktoré by naznačovali, že dané dva prvky tohto výpočtu sa navzájom vylučujú, alebo naopak že môžu existovať popri sebe. Otázku, či medzi týmito skutočnosťami existuje logický vzťah výlučnosti, treba preto preskúmať najmä z hľadiska kontextu a cieľov, do ktorých toto ustanovenie patrí.

41. V tejto súvislosti sa v prvom rade domnievam, že v nariadení č. 207/2009 nič nebráni tomu, aby bola ochranná známka Európskej únie vyhlásená za neplatnú na základe viacerých absolútnych dôvodov neplatnosti uvedených v článku 52 ods. 1 písm. a) alebo písm. a) a b) tohto nariadenia. Takáto situácia pravdepodobne nebude častá, keďže na to, aby bola ochranná známka Európskej únie vyhlásená za neplatnú, postačuje, aby boli splnené podmienky jedného z týchto dôvodov neplatnosti, [33] a keďže dôsledky neplatnosti sú rovnaké bez ohľadu na dôvod, na základe ktorého bola určená neplatnosť. [34] Napriek tomu však kumulatívne uplatnenie článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 nemožno vylúčiť, najmä vzhľadom na to, že v súlade s článkom 52 ods. 3 tohto nariadenia ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka Európskej únie zapísaná, nemožno ju vyhlásiť za neplatnú v celom rozsahu. [35]

42. V druhom rade nič v nariadení č. 207/2009 ani neumožňuje dospieť k názoru, že konštatovanie neuplatniteľnosti jedného z absolútnych dôvodov neplatnosti uvedených v článku 52 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia č. 207/2009 predstavuje prekážku uplatnenia druhého dôvodu. Z bodov 31 až 38 vyššie vyplýva, že tieto dôvody neplatnosti sa líšia tak z hľadiska podmienok ich uplatnenia, ako aj z hľadiska ich predmetu a účelu. Nemožno teda *a priori* vylúčiť, že ak boli uplatnené spoločne na podporu vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti a jeden bol preskúmaný a zamietnutý, druhý sa napriek tomu uplatní. Napríklad skutočnosť, že v súlade s článkom 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 návrhu na vyhlásenie

[31] Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516, body 44 až 48).

[32] Pozri v tomto zmysle návrhy generálnej advokátky Sharpston prednesené vo veci Lindt, bod 41.

[33] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 2013, SA.PAR./ÚHVT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, bod 46).

[34] Pozri článok 55 nariadenia č. 207/2009.

[35] Pripomínam, že rovnako ako dôvody neplatnosti súvisiace s absolútnymi dôvodmi zamietnutia uvedenými v článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 sa neexistencia dobrej viery môže týkať len určitých tovarov alebo služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná; pozri v tomto zmysle rozsudok Sky (body 79 a 80 a bod 2 výroku).

neplatnosti založenom na odseku 1 písm. a) tohto nariadenia v spojení s jeho článkom 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nemožno vyhovieť z dôvodu, že napadnutá ochranná známka medzičasom nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, nepredstavuje prekážku toho, aby bola táto ochranná známka vyhlásená za neplatnú na základe článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ktorý bol tiež uvedený na podporu tohto návrhu, ak sa preukáže, že majiteľ ochrannej známky ju nezapísal v dobrej viere.

3. Záver týkajúci sa prvej prejudiciálnej otázky

43. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy zastávam názor, že na prvú prejudiciálnu otázku treba odpovedať tak, že dôvody absolútnej neplatnosti stanovené v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú autonómne, ale nie výlučné.

C. O druhej otázke

44. Svojou druhou prejudiciálnou otázkou, ktorá je položená pre prípad, že by Súdny dvor odpovedal na prvú otázku záporne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere, ktorého zámerom je chrániť označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, možno tak charakterizovať bez ohľadu na to, či je zápis tohto označenia v rozpore s absolútnym dôvodom zamietnutia uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009.

45. Z analýzy prvej prejudiciálnej otázky vyplýva, že absolútny dôvod neplatnosti ochrannej známky Európskej únie založený na tom, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, má vlastný rozsah pôsobnosti a účel vo vzťahu k dôvodom absolútnej neplatnosti, ktoré sa spájajú s existenciou absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu.

46. Preukázanie neexistencie dobrej viery nezávisí od toho, či označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, je alebo nie je možné zapísať, ale vyžaduje posúdenie úmyslu prihlasovateľa z hľadiska všetkých relevantných okolností a overenie jeho súladu s normami správania, ktoré je v osobitnom kontexte práva ochranných známok a obchodného styku uznané za prijateľné. [36]

47. Ako teda správne uvádza Komisia vo svojich pripomienkach, neexistenciu dobrej viery nemožno vyvodiť len z objektívnej skutočnosti, že prihláška ochrannej známky bola podaná na účely ochrany označenia, ktorého zápis je vylúčený na základe jedného z absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v článku 7 nariadenia č. 207/2009. To by bolo v rozpore tak s autonómiou absolútnych dôvodov neplatnosti uvedených v článku 52 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia, ako aj so zásadou, podľa ktorej sa dobrá viera musí predpokladať, pokiaľ sa nepreukáže opak. [37] Naopak konštatovanie, že označenie bolo zapísané v rozpore s absolútnym dôvodom zamietnutia zápisu, predpokladá, že sú splnené všetky objektívne podmienky, ktorými sa riadi uplatnenie tohto dôvodu, bez ohľadu na úmysel prihlasovateľa.

[36] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, bod 69), v ktorom išlo o privlastnenie si opisného označenia používaného tretími osobami prihlasovateľom.

[37] Pre ochrannú známku Európskej únie platí prezumpcia platnosti (pozri článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009). Osobe, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti a chce sa dovolávať dôvodu uvedeného v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, teda prináleží preukázať okolnosti, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že prihlasovateľ pri podávaní prihlášky nekonal v dobrej viere. Ďalej jej prináleží, aby z dôvodu vyvrátenia domnienky dobrej viery, ktorá svedčí prihlasovateľovi, poskytla hodnoverné vysvetlenia týkajúce sa cieľov a obchodnej logiky, ktoré sleduje prihláška uvedenej ochrannej známky; pozri v tomto zmysle rozsudok Hasbro (body 42 a 43).

48. Autonómia dôvodov absolútnej neplatnosti však nevylučuje ich možné prekrývanie pri posudzovaní platnosti ochrannej známky v konkrétnom prípade.

49. Zápisy bez existencie dobrej viery sa svojou povahou môžu vyznačovať rôznymi skutkovými a právnymi okolnosťami. V dôsledku toho je mimoriadne ťažké abstraktne definovať, čo charakterizuje takýto zápis, a ako sme videli, vedie to k posúdeniu každého tvrdenia o nedostatku dobrej viery na základe všetkých relevantných skutočností predložených navrhovateľom vyhlásenia neplatnosti.

50. V tomto kontexte nie je vylúčené, aby sa niektoré skutočnosti, ktoré treba zohľadniť v rámci tohto posúdenia, mohli zohľadniť aj pri posudzovaní, či bola ochranná známka zapísaná v rozpore s niektorým z absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, pričom to však nevyžaduje splnenie všetkých podmienok uplatnenia tohto dôvodu.

51. Súdny dvor dospel k podobnému záveru aj v rozsudku Koton, keď skúmal prípadné prekrývanie medzi dôvodom absolútnej neplatnosti založeným na tom, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, a relatívnym dôvodom neplatnosti stanoveným v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktorý sa týka existencie staršej ochrannej známky, ktorá by mohla viesť k zámene s prihlasovaným označením. [38]

52. V situácii, o akú ide v spore vo veci samej, keď sa v rámci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti vo vzťahu k majiteľovi ochrannej známky Európskej únie v podstate namieta, že zápisom tejto ochrannej známky sledoval stratégiu, ktorej cieľom bolo zabrániť svojim konkurentom ponúkať na trhu výrobky zahŕňajúce technické riešenie, na ktoré mal monopol vďaka patentu, ktorého platnosť práve uplynula, je otázka, či sa má takýto zápis považovať za nekonanie v dobrej viere, odlišná od otázky, či je dotknutá ochranná známka výlučne tvorená tvarom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, a z tohto dôvodu patrí do pôsobnosti absolútneho dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto nariadenia. V prvom prípade sa spochybňuje legitimita cieľov sledovaných prihlasovateľom, zatiaľ čo v druhom prípade sa spochybňuje platnosť ochrannej známky.

53. Z toho vyplýva, že skutočnosť, že neboli splnené podmienky spoločného uplatnenia článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) tohto nariadenia, sama osebe nebráni vnútroštátnemu súdu, ktorý rozhoduje o takejto žalobe, aby konštatoval, že dotknutá ochranná známka nebola zapísaná v dobrej viere, ak z relevantných a zhodujúcich sa dôkazov vyplýva, že jej majiteľ nepožiadal o zápis tejto ochrannej známky s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s nečestným úmyslom.

54. V rámci posúdenia existencie takéhoto úmyslu môže vnútroštátny súd, ktorému je vec predložená, vziať do úvahy okolnosti, ktoré by mohli byť zohľadnené na účely overenia platnosti dotknutej ochrannej známky z hľadiska článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto nariadenia, akými sú napríklad povaha dotknutej ochrannej známky a skutočnosť, že niektoré vlastnosti tejto ochrannej známky boli chránené

[38] V tomto rozsudku Súdny dvor síce zdôraznil, že dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa zásadne odlišuje od relatívneho dôvodu neplatnosti uvedeného v článku 53 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, pripustil však, že jedna z podmienok uplatnenia tohto posledného uvedeného ustanovenia, a to používanie označenia zhodného alebo podobného s napadnutou ochrannou známkou treťou osobou, môže skutočne predstavovať relevantný prvok kontextu na účely posúdenia neexistencie dobrej viery, avšak bez toho, aby to znamenalo, že je nevyhnutné preukázať splnenie všetkých týchto podmienok uplatnenia, a najmä podmienky týkajúcej sa existencie pravdepodobnosti zámeny [pozri rozsudok Koton (body 49, 53 a 54); pozri tiež rozsudok z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, bod 61)].

patentom, ktorého platnosť medzičasom uplynula. Pripustenie takejto možnosti nevedie k posúdeniu neexistencie dobrej viery prihlasovateľa „vzhľadom na jediný absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 207/2009“ ani neznamená schválenie výkladu tohto ustanovenia „v spojení“ s článkom 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia [39] a nevedie ani k zmierneniu nesplnenia podmienok uplatnenia uvedeného dôvodu odkazom na pojem „nekonania v dobrej viere“.

55. Vzhľadom na okolnosti, ktoré som práve opísal, však neexistenciu dobrej viery podľa môjho názoru nemožno vyvodiť len zo samotnej okolnosti, že zápis uvedeného označenia bol požadovaný s cieľom chrániť charakteristiky vzhľadu výrobku chráneného predchádzajúcim patentom, ak sa ukáže, že toto označenie nepatrí do pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009. [40] Tvrdenie, podľa ktorého prihlasovateľ nekonal s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s nečestným úmyslom, tak musia podporiť ďalšie relevantné dôkazy.

56. Uznávam, že v takomto kontexte môže byť deliaca čiara medzi legitímnou obchodnou stratégiou a nekalým úmyslom v konkrétnom prípade pomerne tenká.

57. Na účely preukázania skutočného úmyslu prihlasovateľa bude úlohou vnútroštátneho súdu, ktorý vec prejednáva, posúdiť všetky okolnosti, ktoré charakterizujú prejednávanú vec, medzi ktoré patrí najmä povaha predmetnej ochrannej známky, [41] pôvod chráneného označenia a jeho používanie od jeho vytvorenia, rozsah patentu, ako aj chronológia udalostí. Pokiaľ budú preukázané, takýmito okolnosťami svedčiacimi v prospech neexistencie dobrej viery môžu byť presvedčenie majiteľa ochrannej známky, a to v čase podania prihlášky ochrannej známky, o tom, že prihlasované označenie sa vzťahuje na technické riešenie, ktoré bolo predtým chránené jeho patentom; okolnosť, že toto presvedčenie v ten istý deň zastávali aj jeho konkurenti, používatelia predmetných výrobkov a vedecká komunita, ako aj skutočnosť, že prihlasovateľ sa pokúsil u svojich zákazníkov udržiavať takéto presvedčenie, napríklad tým, že úmyselne spojil označenie, na ktoré sa vzťahuje jeho ochranná známka, s technickým riešením chráneným jeho patentom, čím prekrútil funkcie ochrannej známky, najmä funkciu ukazovateľa pôvodu. Vo všeobecnosti môže byť pri takomto posúdení zohľadnené akékoľvek konanie prihlasovateľa umožňujúce podložiť jeho úmysel používať prihlasovaný zápis na iné účely, než sú účely sledované právnou úpravou Únie v oblasti ochranných známok, najmä s cieľom zabrániť konkurentom, aby vstúpili na trh s využitím technického riešenia, na ktoré mal prihlasovateľ monopol z dôvodu svojho patentu.

58. Ak existujú nepriame dôkazy umožňujúce podporiť tvrdenie o nepoctivom úmysle a vyvrátiť prezumpciu podania prihlášky v dobrej viere, prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že jej zápis je súčasťou legitímnej obchodnej stratégie alebo že koná z dôvodov, ktoré

[39] Takýto spoločný výklad treba v každom prípade vylúčiť; pozri analogicky rozsudok zo 16. septembra 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, bod 50).

[40] Štvrtý odvolací senát EUIPO sa v tomto zmysle v zásade vyslovil v rozhodnutí zo 6. decembra 2024, vec R 12/2024-4, dostupné na adrese https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Tento odvolací senát najprv konštatoval, že predmetná ochranná známka nepatrí do pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia 2017/1001, a dodal, že tvrdenie o nekonaní v dobrej viere bolo založené na jedinom tvrdení – a to, že prihláška ochrannej známky bola podaná s cieľom umelo nahradiť ochranu patentu ochranou ochrannej známky –, následne dospel k záveru, že toto tvrdenie treba zamietnuť, pretože vychádza z nesprávneho predpokladu.

[41] Pokiaľ ide o povahu ochrannej známky, treba pripomenúť, že v rozsudku Lindt Súdny dvor spresnil, že v prípade, keď dotknuté označenie spočíva v tvare a vzhľade celého výrobku, možno neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa preukázať jednoduchšie, ak je sloboda výberu týchto prvkov konkurentmi zúžená z technických alebo obchodných dôvodov, takže majiteľ ochrannej známky by bol schopný brániť svojim konkurentom používať nielen zhodné alebo podobné označenie, ale aj predávať porovnateľné výrobky (pozri bod 50 tohto rozsudku).

sa týkajú ochrany jeho legitímnych záujmov.[42] V tomto kontexte však nebude možné vylúčiť nekonanie v dobrej viere len z toho dôvodu, že technické riešenie predpokladané majiteľom ochrannej známky v deň podania prihlášky sa neskôr ukáže ako objektívne neexistujúce. Okolnosti, ktoré nastávajú až po dni relevantnom na posúdenie neexistencie dobrej viery, totiž možno zohľadniť len v rozsahu, v akom poukazujú na úmysel prihlasovateľa v uvedený deň.[43] Okrem toho samotná skutočnosť, že ochranná známka zapísaná bez dobrej viery spĺňa funkcie, ktoré sú ochrannej známke vlastné, a najmä funkciu označenia pôvodu, sama osebe nepredstavuje prekážku toho, aby bola vyhlásená za neplatnú, ako to jasne preukazuje neuplatniteľnosť pravidla uvedeného v článku 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 na zápisy nevykonané v dobrej viere.

59. Pred záverom by som sa chcel stručne vyjadriť k otázke, ktorú CeramTec uviedla vo svojich pripomienkach. Táto spoločnosť tvrdí, že neexistencia dobrej viery sa prejavuje v kontexte zneužívajúceho správania a vyžaduje si objektívne narušenie hospodárskej súťaže, ktoré je vylúčené, ak dotknutá ochranná známka na jednej strane nebráni konkurentom jej majiteľa používať technické riešenie a na druhej strane plní vlastnú funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu.

60. V tejto súvislosti pripomínam, že pokiaľ ide o právo ochranných známok, nekonanie v dobrej viere sa prejavuje „úmyslom“, a to buď „poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami“, alebo „získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky“.[44] Súdny dvor tak rozlíšil dve kategórie prípadov, ktoré môžu odôvodniť uplatnenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pričom tá druhá zahŕňa situácie, v ktorých výlučné práva sledované prihláškou na zápis ochrannej známky nezodpovedajú logike jednej z funkcií ochrannej známky.

61. Hoci táto kategória zahŕňa všetky stratégie zneužívajúcich prihlášok,[45] z judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu naopak nevyplýva, že by bola obmedzená len na správanie, ktoré možno kvalifikovať ako „zneužitie práva“.[46] Z tejto judikatúry nevyplýva ani to, že by preukázanie neexistencie dobrej viery, v prípade patriacom do tejto druhej kategórie, podliehalo dôkazu existencie narušenia alebo rizika narušenia hospodárskej súťaže alebo dôkazu toho, že majiteľ

[42] Pozri rozsudok Lindt (body 47 a 48); pozri tiež rozsudok z 13. decembra 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, bod 29).

[43] Pozri v tomto zmysle rozsudok Lindt (body 35 a 41). Táto otázka je konkrétne predmetom tretej prejudiciálnej otázky, ktorej sa tieto návrhy netýkajú.

[44] Pozri najmä bod 46 rozsudku Koton.

[45] Pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. júla 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, body 28 až 33 a 48 až 52; odvolanie zamietnuté uznesením zo 14. decembra 2017, Verus/EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979), a z 13. júla 2022, Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, body 30 až 32), ako aj v rovnakom zmysle, ale v inom kontexte rozsudky zo 17. januára 2024, Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, bod 52), a zo 7. septembra 2022, Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, bod 37).

[46] V rozsudku Hasbro (bod 72), na ktorý poukazuje CeramTec, sa Všeobecný súd obmedzil na konštatovanie, že stratégia podávania prihlášok uplatňovaná žalobkyňou vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, ktorej cieľom bolo obchádzanie pravidla týkajúceho sa dôkazu o používaní, „pripomína prípad zneužitia práva“. V návrhoch predložených vo veci Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) generálna advokátka Kokott uviedla, že „usmernenie pri posudzovaní nekonania v dobrej viere však môže poskytnúť judikatúra v oblasti zistenia zneužívajúceho konania“ (bod 31), pričom ponechala otvorenú otázku, či „na rozdiel od zneužívania nekonanie v dobrej viere nebolo závislé od nesplnenia cieľa a získania neoprávnenej výhody, ale...predstavuje odklon od uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle a obchode“ (bod 37). Súdny dvor sa touto otázkou v rozsudku Koton otvorene nezaoberal, ale obmedzil sa na vyjadrenie dichotómie uvedenej v bode 46 tohto rozsudku.

ochrannej známky by zo svojho zneužívajúceho správania mohol ťažiť nenáležitú výhodu.[47] V každom prípade keďže okamihom relevantným na posúdenie nekonania v dobrej viere zo strany prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky dotknutou osobou,[48] treba práve vzhľadom na okolnosti existujúce k tomuto dňu prípadne preskúmať tak objektívne riziko narušenia hospodárskej súťaže, ako aj možnosť majiteľa získať nenáležitú výhodu zo zápisu ochrannej známky, a nie – ako podľa všetkého naznačuje CeramTec – preskúmavať ich v neskoršej fáze.[49]

62. Na záver vzhľadom na vyššie uvedené úvahy zastávam názor, že na druhú prejudiciálnu otázku treba odpovedať tak, že článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa možno vziať do úvahy informácie, ktoré by mohli prispieť ku konštatovaniu absolútnej neplatnosti spornej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia. Samotná okolnosť, že podmienky pre uplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu predpokladaného týmto posledným uvedeným ustanovením nie sú úplne splnené, nebráni takému zohľadneniu a ani tomu, aby bola takáto ochranná známka vyhlásená za neplatnú z dôvodu nekonania prihlasovateľa v dobrej viere, a to vtedy, keď na základe všetkých relevantných faktorov prejednávanej veci, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, je zrejmé, že táto prihláška nebola podaná s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale bola podaná s nečestným úmyslom.

V. Návrh

63. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú a druhú prejudiciálnu otázku, ktoré položil Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko), takto:

1. Článok 52 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie v znení zmien

   sa má vykladať v tom zmysle, že:

   dôvody absolútnej neplatnosti ochrannej známky Európskej únie uvedené v písmenách a) a b) tohto ustanovenia, ktoré sa týkajú zápisu ochrannej známky v rozpore s ustanoveniami článku 7 tohto nariadenia a neexistencie dobrej viery prihlasovateľa pri prihlasovaní ochrannej známky, sú autonómne, ale nie výlučné.

[47] Je pravda, že v bode 74 rozsudku Hasbro, na ktorý odkazuje CeramTec, Všeobecný súd vychádzal z konštatovania EUIPO, podľa ktorého žalobkyňa skutočne mala prospech zo svojej stratégie opakovaného podávania prihlášok. Z tohto bodu 74, v ktorom sa uvádza, že toto zistenie bolo urobené „napriek dôkazom, z ktorých vyplýva, že zámerom žalobkyne bolo najmä vyhnúť sa povinnosti predloženia dôkazu o používaní spornej ochrannej známky“, však vyplýva, že Všeobecný súd považoval prospech dosiahnutý z predmetnej stratégie skôr za následný prvok potvrdzujúci nepoctivý zámer prihlasovateľa v čase podania prihlášky, než za dôkaz nevyhnutný na preukázanie neexistencie dobrej viery.

[48] Pozri rozsudok Lindt (bod 35).

[49] Takto to okrem toho vyplýva z rozsudku zo 6. júla 2022, Zdút/EUIPO – Nehera a i. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), na ktorý poukazuje CeramTec vo svojich pripomienkach. Vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, totiž Všeobecný súd zamietol tvrdenie o neexistencii dobrej viery založené na úmysle prihlasovateľa konať parazitujúcim spôsobom spočívajúcim v neoprávnenom využívaní dobrého mena staršej ochrannej známky po tom, čo okrem iného konštatoval, že táto ochranná známka si v čase podania prihlášky ochrannej známky už nezachovala žiadne dobré meno (body 45 až 53, 66, 69 a 70).

2. Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa možno vziať do úvahy informácie, ktoré by mohli prispieť ku konštatovaniu absolútnej neplatnosti spornej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto nariadenia. Samotná okolnosť, že podmienky pre uplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu predpokladaného týmto posledným uvedeným ustanovením nie sú úplne splnené, nebráni takému zohľadneniu a ani tomu, aby bola takáto ochranná známka vyhlásená za neplatnú z dôvodu nekonania prihlasovateľa v dobrej viere, a to vtedy, keď na základe všetkých relevantných faktorov prejednávanej veci, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, je zrejmé, že táto prihláška nebola podaná s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale bola podaná s nečestným úmyslom.