Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
ANDREY BIONDIHO
přednesené dne 6. února 2025[1]

Věc C-17/24

CeramTec GmbH
proti
Coorstek Bioceramics LLC

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Cour de cassation (Kasační soud, Francie)]

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nedostatek dobré víry přihlašovatele – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Označení, které je tvořeno výlučně funkčním tvarem výrobku – Neexistence spojitosti mezi technickým řešením a zapsanými ochrannými známkami“

I. Úvod

1. V rámci této předběžné otázky se Cour de cassation (Kasační soud, Francie) dotazuje Soudního dvora na možný překryv působnosti absolutních důvodů neplatnosti ochranné známky Společenství (nyní ochranné známky Evropské unie) stanovených v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 207/2009[2], které se zakládají v případě písm. a) na existenci jednoho z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení a v případě písm. b) na nedostatku dobré víry přihlašovatele.

2. Předkládající soud se konkrétně zabývá tím, zda úmysl nadále zachovat práva k technickému řešení, vlastněná na základě patentu, jehož platnost vypršela, postačuje k dovození nedostatku dobré víry přihlašovatele ke dni podání přihlášky ochranné známky, ukáže-li se po tomto okamžiku, že označení, pro které byl zápis požadován, nezahrnuje žádné technické řešení, a předmětná ochranná známka tedy nemůže být zrušena na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení, který brání zápisu označení, na jehož základě by majitel ochranné známky získal monopol na taková řešení.

3. Za tím účelem uvedený soud předkládá Soudnímu dvoru tři otázky, z nichž první se týká vzájemného vztahu mezi absolutními důvody neplatnosti uvedenými v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a druhá a třetí se týkají výkladu čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

[1] – Původní jazyk: francouzština.

[2] – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

4. Tato žádost o předběžnou otázku byla předložena v rámci sporu, jehož předmětem je žaloba pro porušení práv podaná společností CeramTec GmbH (dále jen „společnost CeramTec“) proti společnosti Coorstek Bioceramics LLC (dále jen „společnost Coorstek“), v rámci které posledně uvedená společnost uplatnila protinávrh na prohlášení neplatnosti tří ochranných známek Evropské unie vlastněných společností CeramTec.

II. Právní rámec

5. Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením (EU) 2015/2424[3], které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016 a poté bylo zrušeno a nahrazeno, s účinností od 1. října 2017, nařízením (EU) 2017/1001[4]. V projednávané věci všechny skutkové okolnosti spadají *ratione temporis* do působnosti nařízení č. 207/2009 v původním znění[5].

6. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009 ve znění použitelném na skutkové okolnosti sporu v původním řízení stanovil, že do rejstříku se nezapíší označení, která jsou tvořena výlučně „tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.

7. Článek 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 zněl následovně:

„Ochranná známka [Evropské unie] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [Ú]řadu [pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] 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.“

III. Spor v původním řízení, předběžné otázky a řízení před Soudním dvorem

8. CeramTec je společnost se sídlem v Německu, která se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci technických keramických komponentů určených zejména k vytváření kyčelních a kolenních implantátů, které prodává výrobcům protéz jako součást totálních endoprotéz kyčelního kloubu, 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 č. EP 0 542 815 na keramický kompozitní materiál platného pro Francii, jehož platnost uplynula dne 5. srpna 2011.

[3] – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

[4] – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

[5] – Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že jak tvrzená jednání představující porušení práv z ochranné známky, tak datum podání přihlášek zpochybněných ochranných známek, přičemž jen ten je relevantní pro určení hmotného práva použitelného na protinávrh na prohlášení neplatnosti [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další (C-371/18, dále jen „rozsudek Sky“, EU:C:2020:45, bod 49)], časově spadají do doby před 23. březnem 2016.

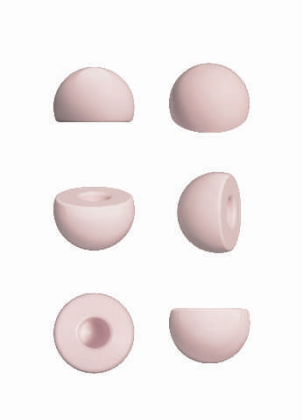
11. Dne 23. srpna 2011 podala společnost CeramTec přihlášku tří ochranných známek Evropské unie (dále jen „zpochybněné ochranné známky“), a sice:

– ochranné známky, která se vztahuje na růžovou barvu Pantone 677C, vzorník z roku 2010, zapsané dne 26. března 2013 pod číslem 010214195, s právem přednosti německé ochranné známky ze dne 21. července 2011,

– obrazové ochranné známky vyobrazené níže, růžové barvy Pantone 677, zapsané dne 12. dubna 2013 pod číslem 010214112, s právem přednosti německé ochranné známky ze dne 25. července 2011;



– trojrozměrné ochranné známky vyobrazené níže, růžové barvy Pantone 677, zapsané dne 20. června 2013 pod číslem 010214179, s právem přednosti německé ochranné známky ze dne 26. července 2011.



12. Dne 13. prosince 2013 podala společnost CeramTec žalobu pro porušení práv z ochranných známek a pro parazitní nekalou soutěž směřující proti společnosti Coorstek. Coorstek podala protinávrh na prohlášení zpochybněných ochranných známek za neplatné.

13. Rozsudkem ze dne 25. června 2021 cour d’appel de Paris (Odvolací soud v Paříži, Francie) prohlásil zpochybněné ochranné známky za neplatné z důvodu, že nebyly přihlášeny v dobré víře (dále jen „rozsudek Odvolacího soudu v Paříži“).

14. 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 lékařských náhrad 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, jehož platnost právě skončila, a zabránit konkurentům ve vstupu na trh, na kterém měla uvedená společnost díky tomuto patentu dominantní postavení. Společnost CeramTec měla tedy podle tohoto soudu v úmyslu získat výlučné právo pro jiné účely, než jsou účely spadající do rámce funkce ochranné známky.

15. Společnost CeramTec podala proti rozsudku Odvolacího soudu v Paříži kasační opravný prostředek. Tato společnost tvrdí, že výklad čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, který by umožňoval prohlásit ochrannou známku za neplatnou pouze z toho důvodu, že její přihlašovatel měl mít v úmyslu prodloužit trvání práv k technickému řešení, aniž by bylo prokázáno, že právo k této ochranné známce ochranu takového technického řešení skutečně zajišťuje nebo nadále zachovává, by znamenal obejití působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) tohoto nařízení a nerespektování působnosti obou těchto ustanovení. V projednávané věci CeramTec 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. Za těchto okolností nemohly být zpochybněné ochranné známky podle názoru společnosti CeramTec v rozporu s účelem práva ochranných známek. Společnost CeramTec tvrdí, že samotný úmysl přihlašovatele je irelevantní, a pokud bychom přistoupili na opačné řešení, učinili bychom z pojmu „nedostatek dobré víry“ zadní vrátka k uplatnění důvodu neplatnosti založeného na použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení 207/2009 ve spojení s jeho čl. 52 odst. 1 písm. a), aniž bychom trvali na splnění podmínek jejich použití.

16. Společnost Coorstek tvrdí, že ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s jeho čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) a ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení sledují odlišné cíle a nelze mít za to, že první ustanovení představuje zvláštní právní úpravu, která má přednost před druhým ustanovením. Podle této společnosti jde o dva případy neplatnosti ochranné známky, které spočívají na zcela rozdílných základech. Podle jejího názoru by podání přihlášky označení učiněné s cílem vyhradit si pro sebe technické řešení bylo narušením poctivé hospodářské soutěže, a to i pokud by se patentovaný technický účinek, který se stal volně dostupným, nakonec ukázal být neúčinným.

17. Předkládající soud má za to, že opravný prostředek společnosti CeramTec nastoluje dosud neřešenou otázku týkající se vzájemného vztahu mezi článkem 7 nařízení č. 207/2009, na který odkazuje jeho čl. 52 odst. 1 písm. a), a čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Zdůrazňuje, že společnost CeramTec podala proti společnosti Coorstek žaloby pro porušení práv ze zpochybněných ochranných známek rovněž v Německu, ve Spojených státech a ve Švýcarsku a v rámci sporu zahájeného v Německu Oberlandesgericht Stuttgart (Vrchní zemský soud ve Stuttgartu, Německo) rozsudkem ze dne 13. března 2023 zaujal postoj odlišný k tomu, který vyplývá z rozsudku cour Odvolacího soudu v Paříži[6]. Předkládající soud z toho dovozuje, že mezi odvolacími soudy členských soudů existuje rozdíl ve výkladu.

[6] – Z vnitrostátního spisu předloženého kanceláři Soudní dvora vyplývá, že předmětem rozhodnutí Oberlandesgericht Stuttgart (Vrchní zemský soud ve Stuttgartu) ze dne 13. března 2023 bylo pokračování v přerušeném řízení o porušení práv, které společnost CeramTec zahájila před německými soudy poté, co byly v roce 2019 zapsány nové ochranné známky Evropské unie odpovídající zpochybněným ochranným známkám a poté, co společnost Coorstek podala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) návrh na prohlášení jejich neplatnosti.

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

„1) Jsou důvody neplatnosti, kterými jsou na straně jedné zápis ochranné známky v rozporu s ustanoveními článku 7 [nařízení č. 207/2009] a na straně druhé nedostatek dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky, z nichž první je předmětem čl. 52 odst. 1 písm. a) a druhý předmětem čl. 52 odst. 1 písm. b) [tohoto nařízení], autonomní, či dokonce výlučné?

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 žádost o zápis 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?“

19. Písemná vyjádření předložili účastníci původního řízení, francouzská vláda a Evropská komise. Tyto zúčastněné strany přednesly ústní vyjádření na jednání konaném dne 13. listopadu 2024.

IV. Analýza

20. Na žádost Soudního dvora se toto stanovisko zaměří na první a druhou předběžnou otázku.

21. Než přistoupím k jejich posouzení, stručně připomenu relevantní judikaturu v oblasti nedostatku dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky Evropské unie.

A. Stručný přehled relevantní judikatury

22. Pojem „nedostatek dobré víry“ obsažený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je autonomním pojmem unijního práva[7]. Vzhledem k tomu, že v tomto nařízení není 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 toto nařízení[8].

23. Jestliže v souladu s obvyklým významem v běžném jazyce předpokládá „nedostatek dobré víry“ určitý stav mysli nebo nepoctivý úmysl, je třeba pro účely jeho výkladu vzít v úvahu specifický kontext práva ochranných známek[9]. Soudní dvůr v tomto ohledu v rozsudku Koton upřesnil, že 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 majitel ochranné známky

[7] – V tomto smyslu viz rozsudek Sky, bod 73.

[8] – Viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, dále jen „rozsudek Koton“, EU:C:2019:724, bod 43). Viz také rozsudek Sky, bod 74.

[9] – Viz rozsudek Koton, bod 45.

Evropské unie podal přihlášku k zápisu této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů 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 by přitom nutně mířil na určitou třetí osobu [10].

24. Nedostatek dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být posuzován globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu [11]. Úmysl přihlašovatele ochranné známky je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností příslušnými správními a soudními orgány [12]. Tvrzení o nedostatku dobré víry lze podle Soudního dvora posoudit objektivně pouze tímto způsobem [13].

25. Mezi faktory relevantní pro účely takového posouzení náleží zejména skutečnost, zda si přihlašovatel byl nebo měl být vědom okolností, které mu jsou vytýkány v rámci vůči němu uplatněnému tvrzení o nedostatku dobré víry [14]. Jak vysvětluje generální advokátka E. Sharpston ve svém stanovisku ve věci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [15], úmysl lze *a priori* posoudit jako nepoctivý, pouze pokud si je dotčená strana vědoma skutkových okolností, v jejichž rámci se takové posouzení stává přiměřeným [16]. Nicméně taková povědomost či její presumpce sama o sobě k prokázání nedostatku dobré víry přihlašovatele nepostačuje [17].

26. Soudní dvůr a Tribunál Evropské unie vzaly v úvahu jako relevantní celou řadu dalších faktorů, jako jsou zejména přihláška ochranné známky, tak jak byla podána, a její rozsah [18], původ a předchozí užívání označení, jehož zápis je požadován [19], jakož i povaha ochranné známky, jejíž zápis je požadován [20], stávající obchodní vztahy mezi subjektem podávajícím návrh na prohlášení neplatnosti a majitelem zpochybněné ochranné známky, obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky k zápisu, a časový sled událostí, který charakterizuje uvedené podání [21], jakož i stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu [22].

[10] – Viz rozsudek Koton, bod 46.

[11] – Co se týče 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), viz rozsudek ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, dále jen „rozsudek Lindt“, EU:C:2009:361, bod 37).

[12] – Viz rozsudek Koton, bod 47, a rozsudek Lindt, bod 42. Co se týče pojmu „nedostatek dobré víry“ ve smyslu článku 21 nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně.eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. 2004, L 162, s. 40; Zvl. vyd. 13/34, s. 825), viz rozsudek ze dne 3. června 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 45).

[13] – Viz rozsudek Koton, bod 47.

[14] – V tomto smyslu viz rozsudek Lindt, bod 39.

[15] – C-529/07, dále jen „stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Lindt“, EU:C:2009:148, bod 60.

[16] – Viz stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Lindt, bod 61.

[17] – Viz rozsudek Lindt, body 40 a 41, jakož i rozsudek ze dne 27. června 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, bod 37).

[18] – Viz rozsudek Koton, bod 65.

[19] – Viz rozsudek ze dne 8. května 2014, Simca Europe v. OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, body 40 a 46); viz také rozsudek ze dne 21. dubna 2021, Hasbro v. EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, dále jen „rozsudek Hasbro“, EU:T:2021:211, bod 38).

[20] – Viz rozsudek Lindt, bod 50.

[21] – Viz rozsudek Koton, body 62 až 64.

[22] – Viz rozsudek Lindt, bod 51.

27. Všechny tyto faktory jsou nicméně pouze příkladem skutečností, které mohou být zohledněny [23]. Jak uvedla generální advokátka E. Sharpston ve svém stanovisku ve věci Lindt, pojem „nedostatek dobré víry“ ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nelze omezovat na určitou vymezenou kategorii zvláštních okolností [24].

28. Závěrem lze tedy uvést, že i když judikatura Soudního dvora a Tribunálu poskytuje jasná vodítka k tomu, jak je třeba posuzovat nedostatek dobré víry přihlašovatele ochranné známky Evropské unie, má tento pojem nadále neurčitý obsah. Tato skutečnost odráží cíl obecného zájmu, na kterém je založen příslušný absolutní důvod neplatnosti, totiž zabránit zápisům ochranných známek, které mají zneužívající povahu nebo jsou v rozporu s poctivými zvyklostmi v oblasti průmyslu a obchodu. Takový cíl by byl totiž ohrožen, kdyby nedostatek dobré víry měl být definován vyčerpávajícím způsobem a mohl být prokázán pouze okolnostmi taxativně vyjmenovanými [25].

B. K první předběžné otázce

29. Podstatou první předběžné otázky, kterou Soudnímu dvoru klade předkládající soud, je, zda absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 jsou „autonomní“ a „výlučné“.

30. Nejdříve se budu věnovat otázce autonomní povahy těchto důvodů a následně otázce jejich případně výlučné povahy.

1. Jsou absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 autonomní?

31. Tak jako všechny zúčastněné strany, které předložily vyjádření, se domnívám, že absolutní důvody neplatnosti zakotvené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 jsou na sobě nezávislé a autonomní v tom smyslu, že uplatnění jednoho z nich nepředpokládá uplatnění či neuplatnění druhého z nich ani na tom nezávisí. Každý z těchto důvodů má vlastní působnost a sám o sobě odůvodňuje prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou v případě, že jsou podmínky pro jeho uplatnění splněny.

32. Předně taková nezávislost vyplývá ze znění a struktury čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Oba absolutní důvody neplatnosti jsou formulovány odděleně pod dvěma písmeny výčtu, který sestává pouze z nich. Tato písmena jsou navzájem oddělena středníkem, čímž je sémanticky vyjádřen úmysl unijního normotvůrce oba tyto případy jednoznačně odlišit. Toto ustanovení kromě toho neobsahuje, v návětí ani navazujícím výčtu, formulace naznačující, že by jeho části byly kumulativní.

33. Skutečnost, že jsou absolutní důvody neplatnosti vypočtené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 autonomní, potvrzuje analýza kontextu těchto důvodů na straně jedné a cílů, které tyto důvody sledují, na straně druhé.

[23] – Mezi jinými viz rozsudek ze dne 6. července 2022, Zdút v. EUIPO – Nehera a další (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, bod 28).

[24] – Stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Lindt, bod 60.

[25] – V tomto smyslu viz, s odkazem na okolnosti zohledněné Soudním dvorem ve věci Lindt, rozsudek Hasbro, bod 37. Co se týče pojmu „nedostatek dobré víry“ v oblasti zápisu názvů domén, viz rozsudek ze dne 3. června 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 37).

34. Co se týče kontextu, takový autonomní charakter lze dovodit v prvé řadě ze skutečnosti, že na rozdíl od důvodu neplatnosti uvedeného v písm. b) tohoto ustanovení důvod uvedený v písm. a) odkazuje na absolutní důvody pro zamítnutí zápisu zakotvené v článku 7 uvedeného nařízení a je třeba ho vykládat ve spojení s tímto článkem. Kromě toho, jak uvedlo několik zúčastněných stran, které předložily vyjádření v projednávané věci, každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum [26], takže samotný čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení upravuje absolutní důvody neplatnosti, které jsou navzájem autonomní a každý z nich má vlastní působnost. Takový autonomní charakter by měl být uznán tím spíše, jde-li o důvod neplatnosti uvedený v písm. b) tohoto ustanovení. V neposlední řadě, i když čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 jako takový poskytuje taxativní výčet důvodů neplatnosti ochranné známky Evropské unie [27], ustanovení obsažená v písm. a) a b) mají rozdílnou povahu s tím, že první z nich má uzavřený charakter a použije se pouze v případech taxativně uvedených v čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, kdežto druhé odkazuje na otevřený a vyvíjející se pojem „nedostatku dobré víry“, použitelný v předem nevymezené škále situací.

35. Co se týče cílů, i když absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 sdílejí cíl sledovaný unijními pravidly v oblasti ochranných známek, kterým je přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii [28], jejich účel je přece jen odlišný.

36. Absolutní důvod neplatnosti uvedený v písm. a) tohoto ustanovení si klade za cíl zneplatnit ochranné známky, které byly zapsány navzdory tomu, že nesplňují všechny podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a jsou tudíž nezpůsobilé zápisu. Tento důvod sankcionuje *vadu ochranné známky* a má chránit obecný zájem, na kterém je založen absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, na který je navázán.

37. Pokud jde zejména o důvod zakotvený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009, který jako jediný přichází do úvahy v projednávané věci [29], Soudní dvůr rozhodl, že obecným zájmem, na němž toto ustanovení spočívá, je zabránit, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne podniku monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku [30]. Soudní rovněž upřesnil, že toto ustanovení vyvažuje dva požadavky, z nichž každý může přispívat k vytvoření systému zdravé a poctivé hospodářské soutěže, a to zaprvé požadavek zabránit tomu, aby ochrana patentovaného technického řešení byla zachována po skončení platnosti patentu, a zadruhé požadavek omezit nemožnost zápisu pouze na ochranné známky, které by skutečně bránily využívání tohoto technického řešení jinými podniky [31].

[26] – Co se týče nařízení č. 40/94, viz rozsudek ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, bod 54).

[27] – Viz rozsudek Sky, body 57 a 58.

[28] – Viz, mimo jiné, rozsudek Sky, bod 74 a citovaná judikatura.

[29] – Připomínám, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009 v původním znění použitelném na spor v původním řízení, stanovil, že ze zápisu jsou vyloučena označení, která jsou tvořena výlučně „tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“. Rozsah tohoto absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu byl změněn nařízením 2015/2424, které zavedlo formulaci, která je nyní použita čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001 a odkazuje na označení, která jsou tvořena výlučně „tvarem výrobku nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku“. Pro účely odpovědi na předběžné otázky není nicméně nutné zabývat se otázkou, zda bylo možné dovolávat se čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 s cílem zabránit zápisu barvy výrobku, a to vzhledem k tomu, že tyto otázky vycházejí z předpokladu, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení v každém případě není za okolností věci v původním řízení použitelný.

[30] – Viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43).

[31] – 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).

38. Cílem absolutního důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je 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*, a nikoliv s ochrannou známkou jako takovou [32].

39. Autonomní charakter důvodů neplatnosti stanovených v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 nutně neznamená, že se tyto důvody také navzájem vylučují.

2. Vylučují se absolutní důvody neplatnosti stanovené v čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 navzájem?

40. Předesílám, že znění čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009 neobsahuje v návětí ani v navazujícím výčtu formulace naznačující, že se dvě předmětné části tohoto výčtu navzájem vylučují nebo naopak mohou koexistovat. Otázku, zda mezi těmito částmi existuje logický vztah vzájemné výlučnosti, je tudíž třeba posoudit zejména ve světle kontextu a cílů tohoto ustanovení.

41. V tomto ohledu mám zaprvé za to, že nic v nařízení č. 207/2009 nebrání tomu, aby byla ochranná známka Evropské unie prohlášena za neplatnou na základě více absolutních důvodů neplatnosti uvedených v čl. 52 odst. 1 písm. a) nebo písm. a) a b) tohoto nařízení. Takový případ nebude pravděpodobně příliš častý, jelikož k tomu, aby byla ochranná známka Evropské unie prohlášena za neplatnou, postačuje splnění podmínek jednoho z těchto důvodů neplatnosti [33] a důsledky neplatnosti jsou stejné bez ohledu na to, na základě jakého důvodu byla ochranná známka za neplatnou prohlášena [34]. Nicméně kumulativní použití čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 nelze vyloučit, a to zejména se zřetelem k tomu, že existuje-li podle čl. 52 odst. 3 tohoto nařízení důvod ke zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Evropské unie zapsána, není možné ji prohlásit za neplatnou jako celek [35].

42. Zadruhé nic v nařízení č. 207/2009 rovněž neumožňuje učinit závěr v tom smyslu, že je-li konstatována nepoužitelnost jednoho z absolutních důvodů neplatnosti uvedených v čl. 52 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení č. 207/2009, představuje to překážku použití jiného z nich. Z bodů 31 až 38 tohoto stanoviska vyplývá, že tyto důvody neplatnosti se odlišují jak podmínkami použití, tak svým předmětem a účelem. Nelze tedy *a priori* vyloučit, že pokud jsou tyto důvody uplatněny na podporu protinávrhu na prohlášení neplatnosti společně a jeden z důvodů je přezkoumán a vyloučen, druhý důvod se přesto použije. Tak například skutečnost, že podle čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nelze vyhovět návrhu na prohlášení neplatnosti založenému na odst. 1 písm. a) tohoto článku ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d) tohoto nařízení z důvodu, že zpochybněná ochranná známka mezitím získala rozlišovací způsobilost, nebrání tomu, aby byla tato ochranná známka prohlášena za neplatnou podle ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, taktéž uplatněného na podporu daného návrhu, pokud by bylo prokázáno, že ji její majitel nezapsal v dobré víře.

[32] – V tomto smyslu viz stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Lindt, bod 41.

[33] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. července 2013, SA.PAR v. OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, bod 46).

[34] – Viz článek 55 nařízení č. 207/2009.

[35] – Připomínám, že stejně jako důvody neplatnosti spojené s absolutními důvody pro zamítnutí zápisu, uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, může se i nedostatek dobré víry týkat pouze některých výrobků nebo služeb, pro které byla zpochybněná ochranná známka zapsána; v tomto smyslu viz rozsudek Sky, body 79 a 80, jakož i bod 2 výroku.

3. Závěr k první předběžné otázce

43. Závěrem mám s ohledem na výše uvedené úvahy za to, že na první předběžnou otázku je třeba odpovědět, že absolutní důvody neplatnosti uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 jsou autonomní, vzájemně se však nevylučují.

C. Ke druhé předběžné otázce

44. Podstatou druhé předběžné otázky, která je položena pro případ, že by odpověď Soudního dvora na první předběžnou otázku byla záporná, je, zda nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele, jehož záměrem je chránit označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, může být dán nezávisle na tom, zda je zápis tohoto označení v rozporu s absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodě ii) nařízení č. 207/2009.

45. Z analýzy první předběžné otázky vyplývá, že absolutní důvod neplatnosti ochranné známky Evropské unie založený na nedostatku dobré víry na straně přihlašovatele má oproti absolutním důvodům neplatnosti, které jsou navázány na existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, vlastní působnost i účel.

46. Konstatování nedostatku dobré víry nezávisí na tom, zda lze označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky, zapsat, či nikoliv, nýbrž vyžaduje posouzení úmyslu přihlašovatele ve světle všech relevantních okolností a prověření, zda je tento úmysl v souladu s normami chování, které je uznáváno jako přijatelné ve zvláštním kontextu práva ochranných známek a obchodního života [36].

47. Jak v tomto ohledu správně tvrdí Komise ve svém vyjádření, nedostatek dobré víry nelze dovozovat pouze z objektivní skutečnosti, že přihláška ochranné známky byla podána za účelem ochrany označení, jehož zápis je vyloučen na základě některého z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v článku 7 nařízení č. 207/2009. To by bylo v rozporu jak s autonomním charakterem těchto absolutních důvodů zakotvených v čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení, tak se zásadou, podle které musí být dobrá víra předpokládána, dokud se neprokáže opak [37]. Aby mohl být naproti tomu učiněn závěr, že označení bylo zapsáno v rozporu s absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu, musí být splněny všechny objektivní podmínky pro uplatnění tohoto důvodu, přičemž úmysl přihlašovatele je irelevantní.

48. Autonomní charakter absolutních důvodů neplatnosti nicméně nevylučuje jejich možný překryv při posuzování platnosti ochranné známky v konkrétním případě.

[36] – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. listopadu 2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, bod 69), v němž se jednalo o otázku přisvojení si popisného označení užívaného třetí osobou přihlašovatelem.

[37] – Ochranné známce Evropské unie svědčí presumpce platnosti (viz čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009). Je na osobě, která navrhuje prohlášení neplatnosti a dovolává se čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, aby prokázala okolnosti, na základě kterých lze dojít k závěru, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře. Následně přísluší přihlašovateli, a to s ohledem na vyvrácení domněnky dobré víry, která mu svědčila, aby věrohodně vysvětlil cíle a obchodní logiku sledované přihláškou uvedené ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek Hasbro, body 42 a 43).

49. Zápisy, které nebyly učiněny v dobré víře, se mohou ze své podstaty vyznačovat různými skutkovými a právními okolnostmi. Z toho důvodu je velmi obtížné abstraktním způsobem definovat, co takový zápis charakterizuje, a je proto třeba, jak jsme viděli, každé tvrzení o nedostatku dobré víry posoudit na základě všech relevantních skutečností, kterých se dovolává osoba navrhující prohlášení neplatnosti.

50. V tomto kontextu není vyloučeno, že určité skutečnosti, které je třeba vzít v rámci tohoto posouzení do úvahy, budou relevantní i pro účely posouzení, zda byla ochranná známka zapsána v rozporu s některým z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, aniž to ovšem vyžaduje splnění všech podmínek pro uplatnění tohoto důvodu.

51. Soudní dvůr ostatně dospěl k obdobnému závěru v rozsudku Koton, když byl nucen posoudit možný překryvu absolutního důvodu neplatnosti založeného na nedostatku dobré víry přihlašovatele a relativního důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, spočívajícího v existenci starší ochranné známky zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován [38].

52. Za takové situace, jako je situace ve věci v původním řízení, ve které je v rámci protinávrhu na prohlášení neplatnosti v podstatě majiteli ochranné známky Evropské unie vytýkáno, že zápisem této ochranné známky sledoval strategii, jejímž cílem bylo zabránit konkurentům nabízet na trhu výrobky zahrnující technické řešení, na který měl monopol díky patentu, jehož platnost právě skončila, je otázka, zda musí být takový zápis považován za učiněný nikoli v dobré víře, odlišná od otázky, zda je předmětná ochranná známka tvořena výlučně tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, a spadá tedy do působnosti absolutního důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s jeho čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii). Zatímco v prvním případě je zpochybněna legitimita cílů sledovaných přihlašovatelem, ve druhém je předmětem sporu platnost ochranné známky.

53. Z toho vyplývá, že nesplnění podmínek pro společné uplatnění čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 samo o sobě nebrání vnitrostátnímu soudu, který o takovém protinávrhu rozhoduje, aby konstatoval, že předmětná ochranná známka nebyla zapsána v dobré víře, pokud by mělo z relevantních a shodujících se indicií vyplynout, že její majitel podal přihlášku k zápisu nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, nýbrž s nepoctivým úmyslem.

54. V rámci posouzení existence takového úmyslu může vnitrostátní soud, kterému byla věc předložena, vzít v úvahu okolnosti, které by mohly být relevantní za účelem ověření platnosti předmětné ochranné známky z hlediska čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii), jako je například povaha dané ochranné známky a skutečnost, že určité její prvky byly chráněny patentem, jehož platnost mezitím vypršela. Připuštění takové možnosti neznamená, že je nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele posuzován „pouze z hlediska absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii)

[38] – Soudní dvůr v daném rozsudku zdůraznil, že absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se zásadně liší od relativního důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 53 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, připustil však, že jedna z podmínek pro použití posledně uvedeného ustanovení, a sice užívání označení, které je totožné se zpochybněnou ochrannou známkou nebo jí podobné, třetí osobou, může zajisté být jednou ze skutečností, které jsou relevantní pro posouzení nedostatku dobré víry, aniž to ovšem současně znamená, že je třeba prokázat splnění všech těchto podmínek pro jeho použití, a to zejména podmínky týkající se nebezpečí záměny [viz rozsudek Koton, body 49, 53 a 54; viz také rozsudek ze dne 13. listopadu 2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, bod 61)].

nařízení č. 207/2009“, ani že je přijímán výklad tohoto ustanovení „ve vzájemném spojení“ s čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení [39] nebo že nesplnění podmínek použití uvedeného důvodu je zhojeno prostřednictvím odkazu na pojem „nedostatek dobré víry“.

55. Za takových okolností, jaké jsem právě popsal, nicméně nelze nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele dovozovat pouze z okolnosti, že o zápis předmětného označení bylo požádáno s cílem ochránit charakteristické znaky vzhledu výrobku dříve chráněné patentem, pokud se ukáže, že toto označení nespadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 [40]. Tvrzení, podle kterého přihlašovatel jednal nikoliv za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, nýbrž s nepoctivým úmyslem, je za takové situace třeba podepřít dalšími relevantními skutečnostmi.

56. Uznávám, že v takovém kontextu může být dělící linie mezi legitimní obchodní strategií a nedostatkem dobré víry v daném případě poměrně tenká.

57. Bude na příslušném vnitrostátním soudu, aby za účelem zjištění skutečného úmyslu přihlašovatele posoudil všechny faktory, jimiž se vyznačuje daný případ, a to mimo jiné zejména povahu dotčené ochranné známky [41], původ chráněného označení a jeho užívání od doby jeho vytvoření, rozsah patentu, jakož i časový sled událostí. Budou-li podepřeny, mohou být takovými skutečnostmi svědčícími o nedostatku dobré víry okolnost, že majitel ochranné známky byl v době podání přihlášky k zápisu přesvědčen, že přihlašované označení pokrývá technické řešení dříve chráněné jemu uděleným patentem, okolnost, že k témuž okamžiku sdíleli toto přesvědčení jeho konkurenti, uživatelé dotčených výrobků a vědecké kruhy, jakož i skutečnost, že přihlašovatel se snažil své zákazníky udržet v takovém přesvědčení například tím, že záměrně spojoval označení chráněné ochrannou známkou s technickým řešením chráněným jemu uděleným patentem, a nejednal tedy v souladu s funkcemi ochranné známky, zejména funkcí označení původu. V obecné rovině je možné vzít v rámci takového posouzení do úvahy jakékoliv jednání majitele ochranné známky, na jehož základě je možné podložit jeho úmysl využít požadovaný zápis k jiným účelům, než jsou účely sledované unijní právní úpravou v oblasti ochranných známek, a zejména k tomu, aby zabránil konkurentům proniknout na trh tím, že použijí technické řešení, na které měl z důvodu jemu uděleného patentu monopol.

58. Jsou-li dány indicie, na jejichž základě lze doložit nepoctivý úmysl a vyvrátit domněnku, že přihláška byla podána v dobré víře, bude na majiteli ochranné známky, aby prokázal, že její zápis je součástí legitimní obchodní strategie nebo že jednal z důvodů týkajících se obrany svých oprávněných zájmů [42]. V takovém kontextu nicméně nebude možné nedostatek dobré víry vyloučit pouze na základě toho, že technické řešení předpokládané majitelem ochranné známky ke dni podání přihlášky k zápisu se následně ukázalo být objektivně neexistující. Okolnosti, které

[39] – Takový výklad ve vzájemném spojení je v každém případě třeba vyloučit; obdobně viz rozsudek ze dne 16. září 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, bod 50).

[40] – Čtvrtý odvolací senát EUIPO se v podstatě v tomto smyslu vyslovil v rozhodnutí ze dne 6. prosince 2024, věc R 12/2024-4, dostupném na internetové adrese https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Uvedený senát nejprve konstatoval, že se na předmětnou ochrannou známku nevztahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 2017/1001, a následně s tím, že tvrzení o nedostatku dobré víry je založeno na jediném argumentu, a sice že ochranná známka byla přihlášena s cílem uměle nahradit ochranu poskytovanou patentem ochranou poskytovanou ochranné známce, dospěl k závěru, že je toto tvrzení třeba odmítnout jako zakládající se chybném předpokladu.

[41] – Co se týče povahy ochranné známky, je třeba připomenout, že v rozsudku Lindt Soudní dvůr upřesnil, že v případě, kdy dotyčné označení spočívá v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by mohlo být snazší prokázat nedostatek dobré víry přihlašovatele, pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku omezená technickými nebo obchodními aspekty, díky čemuž majitel ochranné známky může svým konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, nýbrž i v uvádění srovnatelných výrobků na trh (viz bod 50 tohoto rozsudku).

[42] – Viz rozsudek Lindt, body 47 a 48; viz také rozsudek ze dne 13. prosince 2023, Good Services v. EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801, bod 29).

nastanou až po datu relevantním pro účely posouzení nedostatku dobré víry, lze zohlednit pouze v rozsahu, ve kterém vypovídají o úmyslu přihlašovatele k tomuto datu [43]. Samotná skutečnost, že ochranná známka, která nebyla zapsána v dobré víře, plní funkce ochranné známky, a zejména funkci označení původu, kromě toho sama o sobě nebrání tomu, aby byla prohlášena za neplatnou, jak jednoznačně dokládá skutečnost, že na zápisy, které nebyly učiněny v dobré víře, nelze použít pravidlo zakotvené v čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

59. Než dospěji k závěru, rád bych ještě stručně reagoval na aspekt, který ve svém vyjádření zmínila společnost CeramTec. Ta tvrdí, že nedostatek dobré víry je dán v kontextu zneužívajícího jednání a vyžaduje objektivní narušení hospodářské soutěže, což je podle této společnosti vyloučeno v případě, že předmětná ochranná známka nebrání konkurentům majitele využívat určité technické řešení a plní funkci ochranné známky jako označení původu.

60. V tomto ohledu připomínám, že nedostatek dobré víry se v kontextu práva ochranných známek vyznačuje „úmyslem“ buď „zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi“, nebo „dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž [by to bylo zaměřeno] na určitou třetí osobu“ [44]. Soudní dvůr tedy rozlišil dvě kategorie případů, které mohou odůvodnit použití čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, přičemž druhá z nich zahrnuje situace, ve kterých se výlučné právo sledované přihláškou k zápisu neslučuje s logikou jedné z funkcí ochranné známky.

61. I když tato kategorie zahrnuje veškerou zneužívající strategii podání [45], z judikatury Soudního dvora a Tribunálu naproti tomu nevyplývá, že se tato kategorie omezuje pouze na jednání, která lze označit za „zneužití práva“ [46]. Z této judikatury ani nevyplývá, že by prokázání nedostatku dobré víry v případě spadajícím do této druhé kategorie bylo podmíněno důkazem o narušení nebo riziku narušení hospodářské soutěže či důkazem, že majitel ochranné známky mohl zneužívajícím chováním získat neoprávněnou výhodu [47]. V každém případě vzhledem k tomu, že pro účely posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele je relevantní okamžik podání přihlášky dotyčnou osobou [48], měly by být jak objektivní riziko narušení hospodářské soutěže, tak to, zda

[43] – V tomto smyslu viz rozsudek Lindt, body 35 a 41. Tento aspekt je konkrétně předmětem třetí předběžné otázky, jíž se toto stanovisko netýká.

[44] – Viz zejména bod 46 rozsudku Koton.

[45] – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 7. července 2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, body 28 až 33 a 48 až 52; kasační opravný prostředek byl zamítnut usnesením ze dne 14. prosince 2017, Verus v. EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979), a ze dne 13. července 2022, Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, body 30 až 32), jakož i v témže smyslu, avšak v rozdílném kontextu, rozsudky ze dne 17. ledna 2024, Athlet v. EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, bod 52), a ze dne 7. září 2022, Segimerus v. EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, bod 37).

[46] – V rozsudku Hasbro (bod 72), na který odkazuje společnost CeramTec, Tribunál pouze konstatoval, že strategie podání přihlášky použitá žalobkyní ve věci, ve které byl vydán uvedený rozsudek, jejímž cílem bylo obejít pravidlo týkající se důkazu o užívání, „připomíná případ zneužití práva“. Ve svém stanovisku ve věci Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287) generální advokátka J. Kokott uvedla, že „při posuzování otázky, zda přihlašovatel jednal v dobré víře, či nikoli, […] může poskytnout určité vodítko judikatura, která se zabývá otázkou, za jakých okolností lze konstatovat, že dochází ke zneužívajícímu jednání“ (bod 31), přičemž současně ponechala otevřenou otázku, zda „neexistenci dobré víry lze na rozdíl od zneužívajícího jednání konstatovat nejen tehdy, když přihlašovatel jednal v rozporu s účelem přihlášky ochranné známky a s cílem získat neoprávněnou výhodu, nýbrž vždy, když se dopustil jednání, které se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo poctivých zvyků v průmyslu a obchodě“ (bod 37). Soudní dvůr se v rozsudku Koton touto otázkou explicitně nezabýval, toliko zavedl dichotomii uvedenou v bodě 46 tohoto rozsudku.

[47] – Je pravda, že v bodě 74 rozsudku Hasbro, na který odkazuje společnost CeramTec, vyšel Tribunál z konstatování EUIPO, podle kterého žalobkyně ze své strategie opakovaného podání přihlášky skutečně získala prospěch. Z tohoto bodu 74, v němž se uvádí, že toto konstatování bylo učiněno „nehledě na důkazy, z nichž bylo patrné, že úmyslem žalobkyně bylo zejména vyhnout se povinnosti předložit důkaz o užívání sporné ochranné známky“, vyplývá, že Tribunál považoval prospěch získaný z předmětné strategie za okolnost *a posteriori* dokládající nepoctivý úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky, spíše než za důkaz nezbytný k prokázání nedostatku dobré víry.

[48] – Viz rozsudek Lindt, bod 35.

mohl majitel ochranné známky získat jejím zápisem neoprávněnou výhodu, případně posuzovány ve světle okolností existujících k tomuto okamžiku, a nikoliv, jak podle všeho navrhuje společnost CeramTec, okolností nastalých později [49].

62. Se zřetelem k výše uvedeným úvahám mám za to, že na druhou předběžnou otázku je třeba odpovědět, že čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele lze zohlednit skutečnosti (potenciálně) relevantní pro účely určení absolutní neplatnosti ochranné známky zpochybněné na základě že čl. 52 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení ve spojení s jeho čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii). Samotná okolnost, že podmínky uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu stanovené posledně uvedeným ustanovením nejsou zcela splněny, nebrání takovému zohlednění ani tomu, aby byla ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele, ukáže-li se na základě všech relevantních faktorů, které se týkají daného případu a existovaly v době podání přihlášky k zápisu, že tato přihláška byla podána nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s nepoctivým úmyslem.

V. Závěry

63. Na základě všech výše uvedených úvah navrhuji Soudnímu dvoru, aby na první a druhou předběžnou otázku položenou Cour de cassation (Kasační soud, Francie) odpověděl následovně:

„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 důvody neplatnosti ochranné známky Evropské unie stanovené pod písmeny a) a b) tohoto ustanovení, týkající se zápisu ochranné známky v rozporu s ustanoveními článku 7 tohoto nařízení a nedostatku dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky, jsou autonomní, vzájemně se však nevylučují.

2) Pro účely posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele lze zohlednit skutečnosti (potenciálně) relevantní pro účely určení absolutní neplatnosti ochranné známky zpochybněné na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s jeho čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii). Samotná okolnost, že podmínky uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu stanovené posledně uvedeným ustanovením nejsou zcela splněny, nebrání takovému zohlednění ani tomu, aby byla ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele, ukáže-li se na základě všech relevantních faktorů, které se týkají daného případu a existovaly v době podání přihlášky k zápisu, že tato přihláška byla podána nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s nepoctivým úmyslem.“

[49] – To ostatně vyplývá z rozsudku ze dne 6. července 2022, Zdút v. EUIPO – Nehera a další. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), na který odkazuje společnost CeramTec ve svém vyjádření. Ve věci, ve které byl vydán tento rozsudek, bylo tvrzení o nedostatku dobré víry, které se zakládalo na úmyslu parazitování na straně přihlašovatele formou neoprávněného těžení z dobrého jména starší ochranné známky, Tribunálem odmítnuto mimo jiné poté, co konstatoval, že tato ochranná známka se v době podání přihlášky již dobrému jménu netěšila (body 45 až 53, 66, 69 a 70 uvedeného rozsudku).