

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

K otázce registrovatelnosti funkčně zaměřených ochranných známek aneb proč není lego kostka chráněna jako ochranná známka - Lego Juris A/S vs. Mega Brands a OHIM

V posledních několika letech byl veden významný spor[1] týkající se registrace prostorové ochranné známky v podobě červené lego kostky (dále jen „OZ Lego“) vlastněné společností Lego Juris A/S (dále jen „Navrhovatel“). Kromě zajímavosti celého sporu způsobené vlivem známého předmětu však byl tento spor významný i tím, že měl rozhodnout a navázat na předchozí judikaturu ve vztahu k registrovatelnosti produktů skládajících se z podstatné části z funkčních prvků a dále rovněž ve způsobu posouzení a vymezení postupu pro určení této funkčnosti. Celý spor by měl v konečném důsledku ovlivnit metody, jak lze prostřednictvím ochranné známky chránit i produkty, které již nejsou chránitelné žádným odlišným způsobem (autorské právo, patenty atd.)

Pro vysvětlení celého průběhu sporu je nutno jít v čase zpět až do roku 1996, kdy Navrhovatel (dříve společnost Kirkbi A/S) podal žádost o zaregistrování komunitární OZ Lego. Tato přihláška měla být původně zamítnuta, ale po přezkumu iniciovaném Navrhovatelem a předložení důkazů souhlasil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) s registrací s odkazem na získání rozlišovací způsobilosti a tvaru nespočívajícím pouze ve funkčních (technických) prvcích. V roce 1999 následně podala společnost Mega Brands Inc. (dříve společnost Ritvik Holdings Inc.) návrh na prohlášení neplatnosti OZ Lego a v roce 2004 rozhodnul OHIM o jejím zrušení s odůvodněním, že OZ Lego je tvořena výlučně tvarem nezbytným pro dosažení technického řešení. Ještě v roce 2004 podal Navrhovatel proti tomuto rozhodnutí odvolání k odvolacímu senátu OHIM[2], který však potvrdil rozhodnutí předchozí instance. V navazujícím řízení podal Navrhovatel žalobu k Soudu prvního stupně, který však rovněž veškeré argumenty Navrhovatele zamítnul.

Hlavní argumenty Navrhovatele se v žalobě v podstatné míře překrývaly s argumenty použitými Navrhovatelem i v kasační stížnosti, která je předmětem tohoto článku a byla následně proti rozsudku podána.

I. Výklad důvodů pro zamítnutí zápisu a možného vytvoření monopolu

V prvním bodě rozsudku Navrhovatel zejména velice intenzivně brojí proti argumentu spočívajícím na možnosti vytvoření monopolu, pakliže by došlo k uznání registrace OZ Lego. Jeho hlavní protiargument spočívá zejména na ospravedlnění situace tím, že při existenci několika možných funkčních řešení problému (V právě řešeném případě zřejmě tvorba kostek spojujících tyto kostky do větších útvarů a sloužících jako stavebnice pro děti), nemůže docházet k bránění používání těchto dalších řešení konkurenci Navrhovatele. K tomuto bodu Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soud“)

poznává, že obecně je tvar jako ochranná známka registrovatelný. V předchozím řízení dokonce nebyl zpochybněn ani fakt, že tvar OZ Lego získal postupem času rozlišovací způsobilost. Navzdory tomu je však třeba tyto aspekty posuzovat v souvislosti se zákonným textem[3] a tedy shledat rovněž omezení podmínkou obsaženou v čl. 7 odst.1 písm. e) ii) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20.12.1993 (dále jen "Nařízení"), tedy tvarem, který není nezbytný pro dosažení technického výsledku. Tato skutečnost pak není překonatelná dokonce ani získáním rozlišovací způsobilosti, jak tvrdí Navrhovatel.

Za klíčové Soud následně považuje výklad toho, co je obecný zájem, na kterém je vytvořen důvod pro zamítnutí registrace a tedy i účel celého předpisu. V právě řešeném případě jej shledal v zabránění monopolizace technického řešení, resp. určitých vlastností výrobku[4]. Jinak řečeno se jedná o skutečnost, že pro ochranu určitých technických či vizuálních řešení byly zvoleny primárně odlišné způsoby ochrany (patenty, užité vzory, průmyslové vzory a další). Právě z tohoto důvodu došlo k zákazu registrace ochranné známky, která spočívá výlučně v dosažení určitého technického (funkčního) výsledku, a to navzdory získání jedinečnosti či rozlišitelnosti pro konečné zákazníky.

Soud se dále rovněž vyjadřuje k odlišnosti jednotlivých ochranných známek v souvislosti s přiřazením určitého rozlišovacího (či arbitrárního dle překladu) prvku[5]. Soud se v rozsudku primárně věnuje prvku druhořadému, což byla v právě řešeném případě červená barva znázorněná na vyobrazení OZ Lego. Ani obsažení těchto druhořadých prvků do ochranné známky však zcela logicky nemůže mít vliv na konečný výsledek spočívající ve funkční povaze celé OZ Lego. Dle názoru autora článku by opačný názor byl neobhajitelný, jelikož by umožňoval velice snadno obcházet podstatu celé ochrany a registrovat svou plně funkčně zaměřenou ochrannou známku. Dalo by se tak činit kupříkladu připojením několika druhořadých rozlišovacích prvků, za příklad může sloužit kupř. barva, nadbytečný přídatný mechanismus, tvar a další.

Současně je však nutné upozornit i na skutečnost, že samotná nejedinečnost konečného řešení stále neindikuje, že povaha výrobku nespočívá celá v určitém technickém řešení[6]. Pokud by bylo Soudem dovozeno stanovisko opačné, tak by došlo k velice riskantní situaci ve vztahu k čl. 9 odst. 1) Nařízení[7], tj. k možnosti zakázat ostatním podnikům nejen užívání přímo tohoto tvaru, ale rovněž i tvarů podobných. Tímto způsobem by tak mohlo dojít k absolutní blokaci jakýchkoliv stavebnic fungujících na podobném principu jako Lego. Dle názoru autora článku by však mohla prakticky ve všech oborech vzniknout situace, kdy budou tímto způsobem rozebrána veškerá technická řešení jednotlivými soutěžiteli a tím dojde i k absolutnímu zamezení přístupu dalších konkurentů na trh či jejich významnému omezení v podobě nárůstu jejich vstupních nákladů (zejména s ohledem na nutnost licencování). Lze si jen obtížně představit, že by právě tato situace měla být cílenou představou zákonodárce. Soud tak v rozhodnutí uzavírá, že oproti případným napodobeninám jednotlivých výrobků tak nelze na jednu stranu poskytovat ochranu prostřednictvím práva známkového, ale současně je zde možnost se velice efektivně bránit prostřednictvím úpravy proti nekalé soutěži[8].

II. Určení základních kritérií pro posouzení funkčnosti

K tomuto bodu Navrhovatel ve svém vyjádření primárně upozornil na skutečnost, že použitý test se musí nutně skládat ze dvou částí, tj. určení základních vlastností označení z pohledu průměrného spotřebitele a dále přezkumu znalců, zda-li jsou uvedené vlastnosti nezbytné pro dosažení tohoto konkrétního technického výsledku.

V tomto bodě se nicméně Soud ztotožnil s odlišným stanoviskem generálního advokáta a konstatoval, že pro určení základních vlastností jsou naopak v prvním kroku klíčové nejdůležitější prvky označení a způsob jejich určení. K prostorové známce následně uvádí, že k jejímu posouzení může dojít min. dvěma způsoby, tj. prostou analýzou vzhledu a rovněž důkladnějším přezkumem[9].

Jakmile dojde k určení základních vlastností dle předchozího odstavce, je třeba ověřit, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci nebo nikoliv, aby mohla být v konečném důsledku OZ Lego potvrzena či zamítnuta dle čl. 7 Nařízení. Tento přezkum je přitom přinejmenším stejně zásadní jako určení základních znaků, jelikož v případě existence významného nefunkčního prvku (např. ozdobný či fantazijní) obsaženého na výrobku, by samozřejmě nedošlo ke vzniku důvodu vyžadovaného k prohlášení neplatnosti ochranné známky. V případě OZ Lego pak Soud uzavřel, že Soud prvního stupně se nedopustil žádné chyby, jelikož vymezil velice podrobně veškeré základní vlastnosti OZ Lego a následně po podrobném posouzení vyhodnotil, že veškeré prvky jsou prvky funkčními. Dle Soudu navíc není nikterak podstatné to, jakým způsobem ochrannou známku vnímá veřejnost, ale pouze samotná funkčnost jednotlivých prvků. V tomto bodě nelze se soudem než souhlasit, jelikož se jedná o přesný jazykový výklad, který však současně není nikterak v rozporu s výkladem teleologickým spočívajícím v zamezení registrace svou povahou plně funkčních ochranných známek.

Jako značně problematickou však shledávám skutečnost, že při původním posouzení OZ Lego v roce 1996 prošla známka testem funkčnosti a při následním přezkumu v roce 2004 nikoliv. Oba testy byly přitom prakticky totožné a OZ Lego v průběhu času nebyla měněna. Je tedy až s podivem, že výsledek obou totožných testů při zcela stejných vstupních hodnotách se takto zásadně v samotném závěru odlišuje a považuji to za velice alarmující skutečnost ve vztahu k jednotnosti rozhodování a předvídatelnosti aplikace práva.

III. Použití kritérií pro určení funkčnosti

U posledního bodu se Navrhovatel zejména pozastavuje nad posouzením funkčnosti, které by dle jeho názoru mělo být zkoumáno s ohledem na posudky prováděné vědeckými odborníky a s ohledem na posouzení možných alternativ produktů. K tomuto bodu se Soud vyjádřil velice stručně konstatováním, že posouzení existence alternativních tvarů dalších možných produktů nezpůsobuje vyloučení možnosti plně funkčně vytvořené ochranné známky. Navzdory předložení možných alternativ je tak stále klíčové posouzení právě technické stránky a zda-li jednotlivé základní vlastnosti tvoří ochrannou známku. Závěrem Soud rovněž přisvědčuje tomu, že tato technická stránka může být zkoumána i prostřednictvím dokumentů týkajících se starších patentů popisujících funkční prvky tvaru[10].

IV. Závěr a zhodnocení vzniklé situace

Rozsudek ve věci OZ Lego je opět podstatný zejména pro praktikující právníky a podnikatele. Oblast ochranných známek je oblastní nesmírně komplexní obsahující mnoho možností ochrany a je třeba znát co nejvíce příkladů získaných praxí. Znalost zákona je v nejlepším případě polovinou potřebného, druhou naprosto nezbytnou je zkušenost získaná praxí a studiem judikatury a předchozích řízení. Bez této znalosti nelze v dnešní době v oblasti známkového práva vystačit, jelikož se potom řešení celého problému posouvá z oblasti preventivní do oblasti operace retrospektivní.

Ve vztahu k právě řešenému případu je tak třeba zejména upozornit na nutnost konstantně sledovat způsob fungování produktu a v případě nutnosti zabránit jeho přílišné přeměně do řešení funkčního. Kromě toho se jeví jako vhodné v obdobných případech k předmětu připojit významné rozlišovací prvky, které nebudou svou povahou pouze prvky funkčními. Tyto prvky však nesmí být současně představovány pouze tzv. druhořadými rozlišovacími prvky, protože ty by nevedly k dostatečné jedinečnosti konečného produktu, ale pouze jej zanedbatelným způsobem odlišovaly, což samozřejmě nebude postačovat k ochraně technického řešení prostřednictvím ochranné známky. Prostřednictvím vymezení testu funkčnosti následně Soud stanovil, jaké kroky je nutné učinit pro posouzení možnosti ochrany prostorové ochranné známky obsahující v sobě technické vlastnosti konečného produktu.

[1] Významnost celého sporu potvrzuje i významná medializace konečného rozhodnutí v tomto sporu – více kupř. Idnes online zdroj [citováno dne 22.9.2010]. Dostupné ke stažení zde:

http://ekonomika.idnes.cz/lego-nezastavilo-konkurenci-prohralo-soud-o-tvar-stavebnicovych-kostek-14l-eko_euro.asp?c=A100915_124120_eko_euro_fih; Ihned online zdroj [citováno dne 22.9.2010].

Dostupné ke stažení z:

<http://ekonomika.ihned.cz/c1-46430510-lego-prohralo-nemuze-v-eu-ochranit-sve-kostky-znamkou> nebo Aktuálně online zdroj [citováno dne 22.9.2010]. Dostupné ke stažení z:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=677242&tro5495_1_0

[2] Pro podrobnou specifikaci celé OZ Lego a posouzení jednotlivých prvků viz Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 18 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010].

Dostupné ke stažení z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT>

[3] Článek 7 Nařízení v plném znění:

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Do rejstříku se nezapíší:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

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

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

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;

ii) **tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;**

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy;

i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.

2. Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

[4] Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 43 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010]. Dostupné ke stažení z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT> a související judikatura – C-299/99, Philips ze dne 18.6.2002 nebo C-53/01 až C-55/01, Linde ze dne 8.4.2003

[5] Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 52 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010]. Dostupné ke stažení z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT>

[6] Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 53 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010]. Dostupné ke stažení z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT>

[7] Článek 9

Práva z ochranné známky Společenství

1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn **zakázat všem třetím stranám** užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti **nebo podobnosti s ochrannou známkou** Společenství a totožnosti **nebo podobnosti výrobků nebo služeb** označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[8] Pro podrobnější informace o nekalé soutěži doporučujeme zejména publikace Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Brno, MU Brno, 2000 a Ondřejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010

[9] Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 71 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010]. Dostupné ke stažení z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT>

[10] Rozsudek soudního dvora C-48/09 P ze dne 14.9.2010, odstavec 83 a násl. online zdroj [citováno dne 23.9.2010]. Dostupné ke stažení z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:CS:NOT>

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Holdingové struktury a odpovědnost mateřské společnosti](#)
- [Zjednodušení rozvodového řízení – aktuální právní úprava vs. změny, které zavádí rozvodová reforma](#)
- [Ochrana klimatu a výroba zboží v roce 2024: uhlíkové clo a změny v emisních povolenkách](#)
- [Poskytování informací zadavatelem v zadávacím řízení](#)
- [Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu](#)
- [Jak mohou firmy těžit z EU Taxonomie? Příklady konkrétních příležitostí ve třech sektorech](#)
- [Změny v bezplatných emisních povolenkách: na koho dopadnou a jak se na ně připravit?](#)
- [Investice do společné věci v nesezdaném soužití](#)
- [K povinnosti zaměstnance vrátit zaměstnavateli rozdíl mezi stálou a dosaženou mzdou při uplatnění konta pracovní doby](#)
- [Holdingy a zneužití práva při výplatě podílu na zisku.](#)
- [Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023](#)