

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

PHILIPPE LÉGER

prednesené 19. mája 2004¹

1. Základom tohto odvolania je prihláška farby ako takej ako ochrannej známky Spoločenstva. Odvolanie podala spoločnosť KWS Saat AG² proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 9. októbra 2002 vo veci KWS Saat/ÚHVT (odtieň oranžovej)³. V uvedenom rozsudku Súd prvého stupňa čiastočne zamietol odvolanie spoločnosti KWS proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)⁴ z 19. apríla 2000 (konanie R 282/1999-2), ktorý zamietol prihlášku oranžovej farby ako takej ako ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré sa hlavne vzťahujú k poľnohospodárskym osivám⁵.

2. Toto konanie preto vedie Súdny dvor k tomu, aby preskúmal otázku zápisu farby ako takej ako ochrannej známky, o ktorej sa po napadnutom rozsudku už vyslovil v súvislosti s prvou smernicou Rady

89/104/EHS⁶ v rozsudku zo 6. mája 2003, Libertel⁷, a s ktorou sa stretol aj v konaní Heidelberger Bauchemie⁸.

I — Právny rámec

3. Hmotnoprávne a procesné právne predpisy o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú k tomuto prípadu, sú upravené v nariadení Rady (ES) č. 40/94⁹.

4. Článok 4 nariadenia definuje označenia, z ktorých môže ochranná známka Spoločenstva pozostávať. V zmysle uvedeného ustanovenia môže pozostávať z „akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov,

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Ďalej len „KWS“.

3 — Vec T-173/00, Zb. s. II-3843 (ďalej len „napadnutý rozsudok“).

4 — Ďalej len „Úrad“ alebo tiež „ÚHVT“.

5 — Ďalej len „napadnuté rozhodnutie“.

6 — Smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1, ďalej len „smernica“).

7 — Vec C-101/01, Zb. s. I-3793.

8 — Vec C-49/02, zatiaľ prebieha konanie pred Súdny dvorom.

9 — Nariadenie z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES, L 11, 1994 s. 1), v platnom znení (ďalej len „nariadenie“).

písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.

5. Článok 7 ods. 1 a 3 nariadenia sa týka absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu. Stanovuje sa v ňom:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

...

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania“.

6. Články 73 a 74 nariadenia patria do Hlavy IX, ktorá upravuje ustanovenia o konaní. Článok 73 venovaný odôvodneniu rozhodnutí stanovuje, že „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo“, a „vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [príslušní účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky“.

7. Článok 74 ods. 1 nariadenia stanovuje, že „v priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex offi*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania a na požadovaný nárok — *neoficiálny preklad*]“.

II — Skutkový stav a konanie

8. Dňa 17. marca 1998 podala KWS na ÚHVT prihlášku oranžovej farby ako takej ako ochrannej známky Spoločenstva. Táto prihláška bola v časti tlačíva určenej na uvedenie vyobrazenia ochrannej známky formalizovaná pravouhlou plochou oranžovej farby a v časti určenej na uvedenie popisu ochrannej známky označením „Oranžová (HKS7)“.

9. Sporná prihláška sa týkala tovarov, ktoré patria do tried 7, 11 a 31 Niceskej dohody¹⁰, a služieb, ktoré patria do triedy 42 uvedenej dohody. Zodpovedali nasledujúcemu popisu:

— „Zariadenia na spracovanie osiva, konkrétne na jeho čistenie, lúhovanie, obalovanie, triedenie, spracúvanie účinnými látkami, na kontrolu jeho kvality a na osievanie“ (trieda 7),

— „Zariadenia na sušenie osiva“ (trieda 11),

— „Poľnohospodárske, záhradnícke, lesné tovary“ (obsiahnuté v triede 31) a

10. Rozhodnutím z 25. marca 1999 prieskumový pracovník ÚHVT zamietol prihlášku spoločnosti KWS z dôvodu, že oranžová farba ako taká nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

11. Druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 19. apríla 2000 zamietol odvolanie, ktoré podala KWS, a potvrdil, že zápisu ochrannej známky bráni jeden absolútny dôvod zamietnutia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

12. KWS podala 28. júna 2000 do kancelárie Súdu prvého stupňa žalobu, ktorou sa domáha zrušenia tohto rozhodnutia.

III — Napadnutý rozsudok

— „Odborné poradenstvo a obchodné konzultácie v oblasti pestovania rastlín, najmä v oblasti osív“ (trieda 42).

13. KWS na podporu svojej žaloby uviedla dva žalobné dôvody, prvý spočíva v porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia a druhý v porušení článkov 73 a 74 tohto nariadenia.

¹⁰ — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 revidovanom a doplnenom znení.

A — O prvom žalobnom dôvode, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia

14. KWS uviedla, že výrobcovia osív prifarbujú svoje výrobky, aby ich odlíšili od výrobkov iných súťažiteľov, a že obyčajne sa používajú farby odtieňov modrej, žltej alebo červenej, ale nie oranžovej, a že preto by bol odtieň oranžovej, ktorú žiada zapísať ako ochrannú známku, okamžite vnímaný ako označenie pôvodu. Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolací senát, preto nie je potrebné, aby táto farba ostala k dispozícii pre iných súťažiteľov, keďže nie je typická v predmetnom odvetví. Pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie osív, KWS uviedla, že obyčajne sa používa červená farba, a že tieto zariadenia sa vo všeobecnosti odlišujú od poľnohospodárskych strojov¹¹.

15. Vo svojom rozsudku Súd prvého stupňa predovšetkým uviedol, že „farby alebo kombinácie farieb ako takých môžu tvoriť ochrannú známku za predpokladu, že sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“¹².

16. Súd prvého stupňa potom vyhlásil, že všeobecná spôsobilosť označenia tvoriť ochrannú známku neznamená, že označenia, ktoré patria do tejto kategórie majú nevyhnutne rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia a že túto spôsobilosť je možné posúdiť na jednej strane iba vo vzťahu k tovarom alebo k službám, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako vníma také označenie príslušná skupina verejnosti.¹³

17. Súd prvého stupňa teda uviedol, že hoci článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia nerozlišuje medzi označeniami rôznej povahy, „vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade ochrannej známky tvorenej farbou alebo kombináciou farieb ako takých ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z označenia nezávislého na vzhľade tovaru, ktorý označuje. Ak totiž verejnosť obvykle okamžite vníma slovné alebo obrazové ochranné známky ako označenia určujúce obchodný pôvod tovaru, to zákonite neplatí, ak označenie splyva s vonkajším vzhľadom tovaru alebo keď označenie pozostáva iba z farieb použitých na označenie služieb“¹⁴.

11 — Napadnutý rozsudok, body 16 až 19.

12 — Tamže, bod 25.

13 — Tamže, body 26 a 27.

14 — Tamže, bod 29.

18. Spresnil, že v tomto prípade je príslušnou skupinou verejnosti osobitná verejnosť, ktorá má vyšší stupeň poznania, a je pozornejšia ako verejnosť vo všeobecnosti, hoci aj bez toho, aby bola odborníkom na každý z dotknutých tovarov.¹⁵

verejnosti okamžite a s určitou rozlíšiť tovar žalobkyne od tovaru iných podnikov s iným odtieňom oranžovej.

19. Pokiaľ ide o poľnohospodárske, záhradnícke a lesné tovary, ktoré patria do triedy 31, a osobitne osivá — tovar, ktorý žalobkyňa označila špecifickejšie — Súd prvého stupňa uviedol, že príslušná skupina verejnosti mohla vnímať jeho zafarbenie ako označenie pôvodu, keďže je iné ako prirodzená farba, a to s prihliadnutím na to, že ich rozmer neumožňuje pripojiť slovnú alebo obrazovú ochrannú známku, a na to, že keďže sú osivá určené na to, aby boli zasiate, nič nevedie príslušnú skupinu verejnosti k tomu, aby si myslela, že zafarbenie má dekoratívny účel.¹⁶

20. Súd prvého stupňa teda vyhlásil:

„33 Napriek tomu, ako uvádza odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia, používanie farieb vrátane prihláseného odtieňa oranžovej alebo veľmi príbuzných odtieňov nie je zriedkavé pre tieto tovary. Prihlásené označenie preto neumožňuje príslušnej skupine

34 Preto aj keby táto farba nebola zvyčajná pre isté kategórie osív, akými sú kukurica alebo cukrová repa, na ktoré žalobkyňa poukázala pri pojednávaní, treba uviesť, že niektoré podniky používajú iné farby tiež na označenie, že osivá boli spracované.

35 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že príslušná skupina verejnosti má osobitný stupeň poznania, ako je uvedené vyššie v bode 31, viac-menej dostatočný na to, aby neopomenuli, že farby osív môžu okrem iného slúžiť na označenie toho, že boli spracované. Ako uviedol odvolací senát, príslušná skupina verejnosti preto nebude vnímať prihlásenú farbu ako označenie obchodného pôvodu dotknutých osív.

36 Tento záver nie je možné vyvrátiť tvrdením žalobkyne, podľa ktorého prihlásená farba nemá pre jej tovary žiadnu technickú funkciu na účely prípravy osív.

15 — Tamže, bod 31.

16 — Tamže, bod 32.

37 S prihladením na všeobecné používanie farieb na technické účely v dotknutom odvetví totiž príslušná skupina verejnosti nemôže *a priori* vylúčiť predpoklad, že oranžová je alebo môže byť použitá na označenie toho, že osivá boli spracované. Pokiaľ teda nebola príslušná skupina verejnosti vopred upozornená, nemôže vyvodiť, že prihlásená oranžová farba predstavuje obchodné označenie pôvodu osív.

38 V konečnom dôsledku prihláška ochrannej známky sa neobmedzuje na osivá cukrovej repy a kukurice, a preto ju treba posúdiť z hľadiska osív vo všeobecnosti, pričom kategória bola uvedená ako príklad poľnohospodárskych tovarov, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky a nie z hľadiska osobitného špecificky uvedeného druhu osív“.

21. Pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie, ktoré patria do triedy 7 a 11, Súd prvého stupňa vyhlásil, že také tovary patria do všeobecnej kategórie poľnohospodárskych strojov, že žalobkyňa neuviedla skutočnosti, ktoré by preukázali, že uvedené zariadenia patria do osobitnej kategórie strojov, farby ktorých sa všeobecne nepoužívajú, a že preto je príslušnou skupinou verejnosti priemerný spotrebiteľ všetkých poľnohospodárskych strojov.¹⁷

22. Z toho vyvodil toto:

„40 Vzhľadom na tieto úvahy odvolací senát správne uviedol v bode 21 napadnutého rozhodnutia, že nie je zriedkavosťou stretnúť stroje tejto farby alebo podobného odtieňa. Treba uviesť, že svojou bežnosťou oranžová farba neumožňuje príslušnej skupine verejnosti okamžite a s určitosťou rozlíšiť zariadenia žalobkyne od zariadení s podobným odtieňom oranžovej s iným obchodným pôvodom. Príslušná skupina verejnosti preto vníma prihlásenú farbu skôr ako obyčajný dekoratívny prvok predmetných tovarov.“

23. Pokiaľ ide o služby, Súd prvého stupňa v prvom rade uviedol, že farba sa neuplatňuje na službu ako takú, že je svojou povahou bezfarebná a nepridáva jej žiadnu materiálnu hodnotu, a preto môže príslušná skupina verejnosti rozlíšiť použitie farby ako obyčajný dekoratívny prvok od jeho použitia ako označenia obchodného pôvodu služby.¹⁸ Súd prvého stupňa v druhom rade tvrdí, že kým sa nepreukáže, že predmetná farba plní iné funkcie, môže si ju príslušná skupina verejnosti ľahko a okamžite zapamätať ako rozlišovací prvok pre uvedené služby. Napokon uviedol, že keďže uvedená farba zodpovedá určitému odtieňu, ostáva ešte mnoho farieb pre rovnaké a podobné služby. Z toho vyvodil, že predmetná farba je spôsobilá

17 — Napadnutý rozsudok, bod 39.

18 — Napadnutý rozsudok, bod 42.

umožniť príslušnej skupine verejnosti rozlíšiť predmetné služby od služieb s iným obchodným pôvodom.¹⁹

24. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že treba vyhovieť žalobnému dôvodu, ktorý vychádza z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, pokiaľ ide o služby, a zamietnuť ho, pokiaľ ide o všetky tovary.

B — O druhom žalobnom dôvode, ktorý vychádza z porušenia článkov 73 a 74 nariadenia

25. Súd prvého stupňa reprodukoval argumentáciu žalobkyne takto:

„48 Žalobkyňa zdôrazňuje, že článok 73 nariadenia č. 40/94 ukladá Úradu povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutia. Účelom tejto povinnosti je uložiť správne orgánu, aby riadne podložil svoje rozhodnutie na základe zistenia skutkového stavu.

49 Žalobkyňa tvrdí, že jej nebolo doručené oznámenie o podkladoch, o ktoré Úrad opiera svoje rozhodnutie, čo jej zabraňuje overiť si opodstatnenosť zistení, ku ktorým dospel, aby pochopila úvahu a opodstatnenosť a prípadne aby namietala závery, ktoré z toho vyplývajú. Žalobkyňa sa preto domnieva, že jej právo byť vypočutý bolo porušené a odoprela sa jej možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená.

50 Navyše, podľa žalobkyne musí byť akékoľvek rozhodnutie podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 podložené konkrétnymi skutočnosťami. V tomto prípade existencia prípadov, obdobných prípadu, akým je napadnuté rozhodnutie, nevylučuje požiadavku odôvodniť rozhodnutie v rámci konania, o ktoré ide.“

26. V rámci svojho posúdenia Súd prvého stupňa v prvom rade zdôraznil, že povinnosť odôvodniť rozhodnutia ÚHVT je zakotvená v článku 73 prvej vete nariadenia, a že z takéhoto odôvodnenia musí byť možné zistiť prípadné dôvody zamietnutia prihlášky a účinne napadnúť sporné rozhodnutie.²⁰ Vyhlásil, že napadnuté rozhodnutie obsahovalo prvky potrebné na to, aby mu žalobkyňa mohla porozumieť a napadnúť jeho zákonnosť.²¹

19 — Tamže, bod 46.

20 — Napadnutý rozsudok, body 54 a 55.

21 — Tamže, bod 56.

27. Súd prvého stupňa v druhom rade uviedol, že v zmysle článku 73 nariadenia musia rozhodnutia ÚHVT vychádzať výlučne z dôvodov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky. Napriek tomu uviedol, že podklady, ktoré neboli oznámené žalobkyni, neboli nevyhnutné na to, aby porozumela napadnutému rozhodnutiu a prípadne aby využila svoje právo obmedziť zoznam prihlásených tovarov a služieb. Podľa Súdu prvého stupňa vyplývalo z odôvodnenia jej odvolania pred odvolacím senátom, že žalobkyňa v podstate poznala argumenty a okolnosti, ktoré odvolací senát preskúmal, aby mohol zrušiť alebo potvrdiť rozhodnutie prieskumového pracovníka, a preto mala možnosť vyjadriť sa k veci. Z toho vyvodil, že odvolací senát neporušil článok 73 nariadenia.²²

28. Napokon, pokiaľ ide o povinnosť žalovaného preskúmať skutkový stav v súlade s článkom 74 ods. 1 nariadenia *ex officio*, Súd prvého stupňa uviedol, že odvolací senát skutočne preskúmal a použil rad skutočností, rozhodujúcich pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli uvedené v prihláške.²³

29. Na záver Súd prvého stupňa zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, ktorá sa týka služieb, ktoré patria do triedy 42, a v zostávajúcej časti zamietol odvolanie.

22 — Tamže, body 58 a 59.

23 — Tamže, bod 60.

IV — Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania

30. Podaním podaným do kancelárie Súdneho dvora 11. decembra 2002, sa KWS odvolala proti rozsudku Súdu prvého stupňa. ÚHVT doručil Súdny dvor svoje vyjadrenie 3. marca 2003. Replika a duplika sa nepovažovali v súlade s článkom 117 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora za potrebné. Účastníci však predniesli svoje ústne pripomienky na pojednávaní 4. marca 2004. V jeho priebehu mohli predložiť svoje vyjadrenia vo veci dôsledkov, ktoré pre tento prípad vyplývajú z citovaného rozsudku Libertel.

31. KWS navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom bola žaloba zamietnutá,

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom nebolo zrušené napadnutým rozsudkom, a

- zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.
- A — O porušení povinnosti odôvodniť rozhodnutie

32. Napriek tomu, že ÚHVT vo vyjadrení potvrdil,²⁴ že žaloba mala byť Súdom prvého stupňa zamietnutá aj v časti, ktorá sa týka služieb, nepodal vzájomný návrh. ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

- zamietol odvolanie, a
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

V — O odvolaní

33. Na podporu svojho odvolania žalobkyňa udáva viaceré odvolacie dôvody, ktoré vychádzajú po prvé z porušenia povinnosti odôvodniť rozhodnutie, po druhé z práva byť vypočutý, po tretie z článku 74 nariadenia, ktorý sa vzťahuje na preskúmanie skutkového stavu *ex officio*, a po štvrté, z článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Preskúmam každý z týchto dôvodov v poradí, v akom boli vymenované.

1. Tvrdenia účastníkov konania

34. V rámci tohto dôvodu na jednej strane KWS namieta, že Súd prvého stupňa opomenul ustanovenie článku 73 prvej vety nariadenia, podľa ktorého sa v rozhodnutiach ÚHVT uvádzajú dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Uvádza, že v zmysle tejto povinnosti sa nemôže ÚHVT obmedziť na označenie dôvodov čisto formálnym spôsobom, ale musí rozobrať vo svojej podstate všetky dôležité okolnosti. Súd prvého stupňa preto podcenil význam tejto povinnosti. Podľa KWS sa napadnuté rozhodnutie zahrávalo so základným právom duševného vlastníctva, a teda žalobkyňa mala naliehavý záujem na tom, aby bolo odôvodnenie tohto rozhodnutia zrozumiteľné, zatiaľ čo v tejto súvislosti nebolo poskytnuté žiadne usmernenie. Pokiaľ ide o osivá, KWS potvrdila, že ÚHVT opiera svoje rozhodnutie výlučne o jeden text výrobcu farbív pre osivá, ktorý prevzal zo siete Internet, čo je nedostatočné na to, aby sa vylúčila rozlišovacia spôsobilosť predmetnej farby, a bez toho, aby vzal do úvahy pasáže, ktoré sa nachádzali na uvedenej stránke, ktoré boli priaznivé pre zápis. Rovnako pokiaľ ide o farbu strojov, ÚHVT postupoval na základe obyčajných tvrdení bez akéhokoľvek zisťovania skutkového stavu.

35. Na druhej strane sa KWS domnieva, že Súd prvého stupňa porušil svoju povinnosť

odôvodniť rozhodnutie. KWS totiž namieta, že Súd prvého stupňa neodôvodnil tvrdenie, ktoré bolo uvedené v bode 56 rozsudku, podľa ktorého napadnuté rozhodnutie umožňovalo žalobkyni zistiť dôvody zamietnutia prihlášky.

prvého stupňa, ale o článok 36 Štatútu Súdneho dvora, ktorý stanovuje, že rozsudky musia byť odôvodnené, a vzťahuje sa to aj na Súd prvého stupňa na základe článku 53 tohto štatútu.

36. ÚHVT v zásade tvrdí, že takéto dôvody, ako aj všetky ostatné ďalšie dôvody týkajúce sa konania sú neprípustné, keďže smerujú výlučne k novému preskúmaniu odvolania, o ktorom sa konalo pred Súdom prvého stupňa. Subsidiárne ÚHVT tvrdí, že uvedené dôvody sú nepodložené, keďže napadnutý rozsudok bol dostatočne odôvodnený a Súd prvého stupňa právom vyhlásil, že napadnuté rozhodnutie obsahovalo podstatné vyjadrenia, o ktoré sa opiera.

38. V rámci tohto dôvodu žalobkyňa namieta, že Súd prvého stupňa neodôvodnil tvrdenie uvedené v bode 56 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „žalobkyňa mala k dispozícii údaje potrebné na porozumenie napadnutého rozhodnutia a na napadnutie jeho zákonnosti pred súdnymi orgánmi Spoločenstva“. Tento žalobný dôvod je neopodstatnený. Stačí totiž odkázať na sporný bod, z ktorého vyplýva, že Súd prvého stupňa pred uvedením tohto tvrdenia zhrnul obsah napadnutého rozhodnutia a vysvetlil dôvody, na základe ktorých sa domnieval, že skutočnosti uvedené v uvedenom rozhodnutí boli dostatočné na to, aby umožnili žalobkyni porozumieť dôvodom zamietnutia jej prihlášky ochrannej známky pre každú z tried tovarov a služieb, ktoré uviedla.

2. Posúdenie

37. Tvrdenie žalobkyne k odvolaciemu dôvodu vychádzajúce z porušenia povinnosti odôvodniť rozhodnutie v skutočnosti pozostáva z dvoch rozdielnych dôvodov. Predovšetkým pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého Súd prvého stupňa porušil svoju povinnosť odôvodniť napadnutý rozsudok, vychádza z formálnej povinnosti odôvodnenia tohto rozsudku. Toto tvrdenie sa neopiera o článok 73 prvú vetu nariadenia, ako je uvedené v odvolaní žalobkyne proti rozsudku Súdu

39. KWS v druhom dôvode ďalej vytýka Súdu prvého stupňa, že sa v napadnutom rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyhlásil, že rozhodnutie bolo dostatočne odôvodnené. Podľa ustálenej judikatúry je posúdenie Súdu prvého stupňa z hľadiska významu povinnosti odôvodniť napadnuté rozhodnutie právnu otázkou, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora

v rámci odvolania.²⁵ Napriek tomu sa tak ako ÚHVT domnievam, že aj tento dôvod je neopodstatnený.

nenie právneho aktu je v súlade s požiadavkami článku 253 ES sa musí posudzovať nielen podľa svojho znenia, ale aj podľa svojho kontextu a všetkých právnych noriem upravujúcich príslušnú problematiku.²⁶

40. Treba pripomenúť, že v zmysle článku 73 prvej vety nariadenia „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo“. Uvedený článok preto rozširuje povinnosť ÚHVT odôvodniť rozhodnutie, ktorú ukladá článok 253 ES pre akýkoľvek normatívny akt práva Spoločenstva. Nevidím žiadny dôvod na to, aby mala povinnosť odôvodniť rozhodnutie, uvedená v článku 73 nariadenia, iný dosah ako povinnosť ustanovená v článku 253 ES. V tejto súvislosti sa podľa ustálenej judikatúry musí odôvodnenie požadované podľa článku 253 ES prispôbiť povahe aktu a musí jasne a nedvojzmyselne ukázať úvahu inštitúcie ako autora právneho aktu takým spôsobom, aby dotknuté osoby mohli poznať príčiny prijatého opatrenia a príslušné súdne orgány vykonávať svoju kontrolu. Nevyhnutnosť odôvodnenia sa musí posúdiť z hľadiska okolností prípadu, osobitne obsahu aktu, povahy uplatnených dôvodov a zo záujmu, ktorý majú príjemcovia aktu alebo iné priamo a jednotlivito dotknuté osoby môžu mať pri prijímaní vysvetlení. Nepožaduje sa, aby odôvodnenie špecifikovalo všetky prípadné skutkové a právne prvky, pretože otázka, či odôvod-

41. V prípade, že ÚHVT svojím rozhodnutím zamietne prihlášku ochrannej známky, dodržanie horeuvedených podmienok spôsobí, že uvedené rozhodnutie musí jasne uviesť dôvod alebo dôvody zamietnutia, ktoré upravuje nariadenie, na základe ktorých došlo k zamietnutiu, ako aj dôvody, pre ktoré sa takýto dôvod alebo dôvody zamietnutia vzťahujú na každú z tried tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. Otázku, či uvedené odôvodnenie bolo dostatočné na dosiahnutie dvojakého účelu povinnosti odôvodniť rozhodnutie, a to na umožnenie, aby žiadateľ zistil dôvody zamietnutia svojej prihlášky a aby súdne orgány Spoločenstva mohli vykonávať svoju kontrolu zákonnosti, treba posúdiť z hľadiska osobitných okolností prípadu, predovšetkým z hľadiska komunikácie medzi žiadateľom a ÚHVT, z hľadiska predmetnej ochrannej známky a z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. Vo svetle týchto úvah teda treba preskúmať otázku, či v sa tomto prípade Súd prvého stupňa správne domnieval, že napadnuté rozhodnutie neporušuje povinnosť odôvodnenia uloženú článkom 73 nariadenia.

25 — Rozsudky z 20. februára 1997, Komisia/Daffix, C-166/95 P, Zb. s. I-983, body 24 a 33 ž 38, a z 20. novembra 1997, Komisia/V, C-188/96 P, Zb. s. I-6561, bod 24.

26 — Rozsudky z 2. apríla 1998, Komisia/Sytraval a Brink's France, C-367/95 P, Zb. s. I-1719, bod 63, a z 30. marca 2000, VBA/Florimex a i., C-265/97 P, Zb. s. I-2061, bod 93.

42. Z rozboru napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát spresnil, že prihláška ochrannej známky je v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia²⁷. Ďalej senát uviedol dôvody, podľa ktorých v tomto prípade existoval absolútny dôvod zamietnutia. Poukázal predovšetkým na úvahy všeobecného poriadku. Na jednej strane farba ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť okrem prípadu, že sa preukáže, že ju získala používaním, a na strane druhej farby musia zostať k dispozícii všetkým podnikom. Podľa odvolacieho senátu preto môže farba ako taká získať rozlišovaciu spôsobilosť len za určitých okolností²⁸.

Potvrdil, že používané farby v tomto odvetví zahŕňajú aj oranžovú a že vzhľadom na tieto úvahy by dotknutí zákazníci vnímali uvedenú farbu nie ako označenie pôvodu tovaru, ale ako skutočnosť, že predmetné osivá boli spracované.³⁰ Pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie osív, odvolací senát vyhlásil, že ako uviedol prieskumový pracovník, nie je zriedkavosťou stretnúť stroje takejto farby.³¹

44. Odvolací senát napokon zdôraznil, že iní súťažiteľia majú záujem, aby mohli používať aj túto farbu, že nie je viazaný rozhodnutiami nemeckých orgánov s pôsobnosťou v oblasti ochranných známok, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, a že KWS neuviedla, že by predmetná farba získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním.³²

43. Odvolací senát tiež spresnil, že v tomto prípade neexistovali vo vzťahu k tovarom, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, takéto osobitné okolnosti. Predmetná farba totiž svojou povahou predstavuje „základnú farbu“, s ktorou sa stretávame často v odtieni, ktorý je predmetom prihlášky alebo vo veľmi podobných odtieňoch, nie je vôbec neobvyklou vo vzťahu k týmto výrobkom.²⁹ Odvolací senát spresnil, že už dlhšie výrobcovia osív farbía tento typ tovaru, aby tak ukázali, že osivá boli spracované. Ako príklad citoval výňatok z textu, ktorý sa objavil na sieti Internet na stránke jedného výrobcu farbív pre osivá.

45. Vo svetle týchto okolností sa domnievam, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je dostatočné na to, aby umožnilo žalobkyni porozumieť právnym a skutkovým dôvodom zamietnutia jej prihlášky oranžovej farby ako takej ako ochrannej známky pre každú z tried uvedených tovarov a Súdu prvého stupňa vykonať kontrolu zákonnosti uvedeného rozhodnutia. Preto sa Súd prvého stupňa nedopustil žiadneho nesprávneho

27 — Bod 25.

28 — Bod 14.

29 — Body 16 a 17.

30 — Body 18 až 20.

31 — Body 21.

32 — Body 22 až 24.

právneho posúdenia, keď sa domnieval, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je v súlade s ustanovením článku 73 nariadenia.

Súd prvého stupňa preto porušil pravidlo, podľa ktorého orgán, ktorý prijme napadnuté rozhodnutie, musí umožniť dotknutej osobe, aby predniesla svoje pripomienky k všetkým okolnostiam, ktoré môžu mať vplyv na obsah tohto rozhodnutia, a že na porušenie práva byť vypočutý stačí, ak by bolo možné iné rozhodnutie v prípade, že by k takému porušeniu nebolo prišlo.

46. Preto sa domnievam, že dôvody vychádzajúce z porušenia povinnosti odôvodniť rozhodnutie musia byť zamietnuté ako neopodstatnené.

48. KWS tiež tvrdí, že keby jej bol taký dokument predložený, bola by mohla predložiť svoje pripomienky k jeho obsahu. Osobitne by mohla uviesť, že na predmetnej internetovej stránke sa vysvetľovalo, že farbenie osív je vnímané ako označenie pôvodu.

B — O porušení práva být vypočutý

1. Tvrdenia účastníkov konania

47. KWS tvrdí, že v tomto prípade opiera odvolací senát napadnuté rozhodnutie o jediný dokument, ktorým je výňatok zo stránky jedného výrobcu farbív na osivá na internete, a táto okolnosť sa po prvýkrát uvádza iba v uvedenom rozhodnutí. Odvolací senát sa preto dopustil porušenia práva žalobkyne byť vypočutý. Súd prvého stupňa však nezistil takéto porušenie a preveroval iba, či tieto podklady boli nevyhnutné na porozumenie napadnutého rozhodnutia. Ďalej sa tiež nesprávne domnieval, že žalobkyňa v podstate porozumela okolnostiam, ktoré odvolací senát preskúmal, a teda že mala možnosť vyjadriť sa v tejto súvislosti.

49. Ďalej Súd prvého stupňa podľa KWS opomenul prevziať toto tvrdenie do napadnutého rozsudku a sám teda porušil jej právo byť vypočutý. Žalobkyňa zastáva názor, že takéto porušenie zo strany odvolacieho senátu a Súdu prvého stupňa jej odoprelo možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená, a dosiahnuť tak, aby sa prihláške vyhovel.

50. ÚHVT naopak tvrdí, že Súd prvého stupňa neporušil právo žalobkyne byť vypočutý, keďže mohla predložiť všetky svoje tvrdenia, osobitne prostredníctvom repliky. Domnieva sa tiež, že odkaz na internetovú stránku výrobcu farbív pre osivá

v napadnutom rozhodnutí nepredstavuje odôvodnenie tohto rozhodnutia, ale len priamy prvok, ktorý ho potvrdzuje. Okrem toho, napadnuté rozhodnutie by nebolo bývalo iné, keby žalobkyňa zúžila zoznam tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky.

2. Posúdenie

51. Aj tvrdenie žalobkyne k odvolaciemu dôvodu vychádzajúcemu z porušenia práva byť vypočutý pozostáva z dvoch rozdielnych dôvodov.

52. Pokiaľ ide o dôvod, podľa ktorého Súd prvého stupňa porušil právo žalobkyne byť vypočutý, smeruje k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhlásil, že v rámci súdneho konania nedodrжал práva žalobkyne na obhajobu. Tento dôvod sa už nezakladá na článku 73 druhej vete nariadenia, ale na základnej zásade práva Spoločenstva dodržiavať práva na obhajobu, na základe ktorej musia mať všetci účastníci konania pred Súdom prvého stupňa možnosť uviesť na obhajobu svojich záujmov svoje pripomienky. V rámci tohto dôvodu žalobkyňa namieta, že Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku nevezal do úvahy jej argumentáciu, ktorá sa týka neoznámenia obsahu predmetnej internetovej stránky vopred.

53. Treba pripomenúť, že podľa judikatúry právo byť vypočutý v súdnom konaní neznamená, že by sudca musel začleniť do svojho rozhodnutia tvrdenia účastníkov konania v celom rozsahu.³³ Po vypočutí takýchto tvrdení a po posúdení dôkazných prostriedkov musí sudca rozhodnúť o návrhoch účastníkov konania a odôvodniť rozhodnutie.³⁴ V tomto prípade z preskúmania napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa síce neprebral predmetné tvrdenie dopodrobna, ale v uvedenom rozsudku uviedol jeho súhrn³⁵ a zodpovedal na body 58 a 59 s odôvodnením. Preto je dôvod vychádzajúci z toho, že Súd prvého stupňa porušil právo žalobkyne byť vypočutý v priebehu súdneho konania neopodstatnený.

54. V rámci druhého dôvodu sa ďalej namieta, že sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyhlásil, že odvolací senát neporušil právo žalobkyne byť vypočutý. Vzhľadom na to teda Súd prvého stupňa neposúdil správne význam povinnosti, ktorá sa ukladá ÚHVT v zmysle článku 73 druhej vety nariadenia. Treba pripomenúť, že otázka, či Súd prvého stupňa

33 — Rozsudok z 10. decembra 1998, Schröder a i./Komisia, C-221/97 P, Zb. s. I-8255, bod 24.

34 — Tamže.

35 — Pripomínam, že Súd prvého stupňa zhrnul argumentáciu žalobkyne takto: „žalobkyňa tvrdí, že jej nebolo doručené oznámenie o dokladoch, o ktoré Úrad opiera svoje rozhodnutie, čo jej zabráňuje overiť si opodstatnenosť zistení, ku ktorým dospel, aby pochopila úvahu a opodstatnenosť a prípadne aby namietala proti záverom, ktoré z toho vyplývajú. Žalobkyňa sa preto domnieva, že jej právo byť vypočutý bolo porušené a odporela sa jej možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená“ (bod 49 napadnutého rozsudku).

správne uplatnil zásady práva na obhajobu, osobitne práva byť vypočutý, predstavuje právnu otázku, o ktorej prináleží rozhodnúť Súdnemu dvoru v rámci odvolacieho konania.³⁶

55. V zmysle článku 73 druhej vety nariadenia sa pri rozhodnutiach ÚHVT „vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [príslušní účastníci konania – *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky“. Tento článok teda v rámci konania pred ÚHVT stanovuje základnú zásadu práva Spoločenstva, podľa ktorej práva na obhajobu sa musia dodržiavať v akomkoľvek konaní, aj keď má povahu správneho konania.³⁷ V tejto súvislosti treba pripomenúť, že zákonodarca sa dovoľáva tejto zásady nielen vo všeobecnosti v článku 73 nariadenia, ale aj v ustanoveniach týkajúcich sa každej z častí, ktoré môžu viesť k rozhodnutiu, ktoré je v rozpore so záujmami hospodárskeho subjektu, a to ako v nariadení, tak aj v právnych predpisoch prijatých na jeho vykonanie³⁸. Táto zásada je totiž obsiahnutá najmä v ustanoveniach, ktoré sa týkajú preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky³⁹, a v tých, ktoré sa týkajú osobitne

konania, ktoré sa uplatňuje pred odvolacími senátmi⁴⁰.

56. Podľa tejto zásady môžu odvolacie senáty opierať svoje rozhodnutia, ktorými uplatňujú absolútne dôvody zamietnutia zápisu ochrannej známky len o skutkové a právne prvky, ku ktorým mal žiadateľ možnosť predložiť svoje pripomienky.⁴¹ Je možné sa domnievať, že to platí aj pre skutkové a právne prvky, z ktorých pozostáva odôvodnenie rozhodnutia prieskumového pracovníka, voči ktorému bolo podané odvolanie pred odvolací senát. V zásade mal totiž takéto prvky sám prieskumový pracovník predložiť žalujúcej, aby predložila svoje pripomienky a mohla voči nim opätovne namietat v rámci odvolania pred uvedeným senátom. Rovnako sa článok 73 nariadenia nemôže vykladať v zmysle, že ukladá ÚHVT povinnosť vopred si opatriť pripomienky žiadateľa k skutkovým a právnym prvkom, ktoré uviedol vo svojom oznámení prieskumového pracovníkovi alebo v rámci odvolania proti rozhodnutiu, ktoré prijal.⁴² Naopak, keď sa odvolací senát rozhodne podľa článku 74 nariadenia, že zisťuje *ex offico* skutočnosti, ktoré majú slúžiť ako základ jeho rozhodnutia o zamietnutí prihlášky

36 – Rozsudok z 21. septembra 2000, *Mediocurso/Komisja*, C-462/98 P, Zb. s. I-7183, bod 35.

37 – Rozsudky zo 7. júna 1983, *Musique Diffusion française a i./Komisia*, spojené veci 100/80 až 103/80, Zb. s. 1825, bod 9, a z 24. októbra 1996, *Komisja/Lisrestal a i.*, C-32/95 P, Zb. s. I-5373, bod 21.

38 – Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1).

39 – Článok 38 ods. 3 nariadenia a pravidlo 11 uvedené v článku 1 nariadenia č. 2868/95.

40 – Článok 61 ods. 2 nariadenia.

41 – Rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. júna 2002, *Hershey Foods/ÚHVT (Kiss Device with plume)* T-198/00, Zb. s. II-2567, bod 25, a z 3. decembra 2003, *Audi/ ÚHVT*, T-16/02, Zb. s. II-5167, body 71 a 75.

42 – V tejto súvislosti v citovanom rozsudku *Hershey Foods/ ÚHVT (Kiss Device with plume)* Súd prvého stupňa vyhlásil, že sa odvolací senát v rámci prieskumu odvolania proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka mohol dovoľvať všetkých výrazov, ktoré boli uvedené v tlačive prihlášky na zápis ochrannej známky, bez toho, aby dali vopred žalobkyňi možnosť predložiť k nim pripomienky (bod 20).

ochrannej známky, ktoré teoreticky neboli uvedené v rozhodnutí prieskumového pracovníka, ani v dokumentoch, ktoré predložil žiadateľ, musí ich povinne oznámiť žiadateľovi, aby mohol predložiť svoje pripomienky.

žalobcovi, aby preukázal, že keby nedošlo k takejto nesprávnosti, bol by sa mohol obhajovať účinnejšie⁴⁴.

57. V tomto prípade zo spisu vyplýva, že odvolací senát neoznámil žalobkyni ani výsledok svojich prieskumov o použití spornej farby vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, na ktoré sa odkazuje v namietanom rozhodnutí, ani obsah internetovej stránky výrobcu farbív, ktorý cituje vo výnatkú z uvedeného rozhodnutia. Napriek tomu sa nedomnievam, že ide o porušenie práv na obhajobu, čo by muselo viesť Súd prvého stupňa k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

58. Ako totiž vyplýva zo znenia článku 58 Štatútu Súdneho dvora, vyhovieť prostriedkom vzťahujúcim sa k porušeniam procesných pravidiel je možné iba vtedy, keď sa dotknuté porušenie dotýka záujmov odvolávajúceho sa. Preto ide o porušenie práv na obhajobu iba vtedy, ak by nedošlo k nesprávnemu postupu zo strany správneho orgánu a konanie by bolo mohlo dospieť k inému záveru.⁴³ V opačnom prípade je na

59. Domnievam sa teda, že v tomto prípade nie sú tieto podmienky splnené. Pokiaľ ide o prieskum odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí, je pravda, že jeho výsledky sú v rozpore s tvrdeniami žalobkyne, podľa ktorej iní sťažitelia nepoužívajú spornú farbu na zafarbenie predmetných tovarov⁴⁵. Napriek tomu však tvrdenie, podľa ktorého už bola oranžová farba skutočne použitá pre takéto tovary, nie je nevyhnutným prvkom odôvodnenia zamietnutia prihlášky ochrannej známky. Ako sme videli, odvolací senát, stotožniac sa s rozhodnutím prieskumového pracovníka, vyslovil názor, že predmetná farba nemala rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté tovary, a že farba ako taká nemá v zásade takéto charakter a oranžová farba je pre tieto tovary veľmi bežná. Ďalej spresnil, že osivá sa zvyčajne farbiam inou farbou, ako je ich prirodzená farba, predovšetkým preto, aby sa označilo, že boli spracované, a preto sa ich zafarbenie vníma ako označenie pôvodu, a že nie je zriedkavosťou stretnúť stroje oranžovej

44 — Rozsudok z 8. júla 1999, Hercules Chemicals/Komisia, C-51/92 P, Zb. s. I-4235, bod 81, a z 15. októbra 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij a i./Komisia, spojené veci C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P a C-254/99 P, Zb. s. I-8375, bod 318.

43 — Rozsudok z 10. júla 1980, Distillers Company/Komisia, 30/78, Zb. s. 2229, bod 26, a z 2. októbra 2003, Thyssen Stahl/Komisia, C-194/99 P, Zb. s. I-10821, , bod 31.

45 — Pozri žalobné dôvody, ktoré predložila žalobkyňa proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka (bod 8 napadnutého rozhodnutia).

farby alebo podobnej farby. Napokon vyhlásil, že konkurenti žalobkyne mohli mať takisto záujem používať túto farbu.

mohlo byť rozhodnutie odvolacieho senátu iné, keby predložila prihlášku iba pre osivá. Dôvody zamietnutia, ktoré uviedol odvolací senát, sa totiž týkali práve osív.

60. Ako uvidíme počas preskúmania posledného odvolacieho dôvodu, tieto úvahy stačia na odôvodnenie zamietnutia prihlášky ochrannej známky. Preto tvrdenie, podľa ktorého sa oranžová farba používa aj na zafarbenie osív a príslušných zariadení na spracovanie, smeruje len k posilneniu záveru, podľa ktorého uvedenú farbu príslušná skupina verejnosti nevníma ako označenie pôvodu tovarov žalobkyne.

63. Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa sa mohol bez toho, aby porušil článok 73 nariadenia, domnievať, že práva na obhajobu žalobkyne neboli porušené tak, aby odôvodnili zrušenie napadnutého rozhodnutia, keďže na jednej strane žalobkyňa poznala dôvody zamietnutia svojej prihlášky, ktoré boli v podstate uvedené v rozhodnutí prieskumového pracovníka a v odvolaní, a na druhej strane nedoručenie predchádzajúceho oznámenia o sporných podkladoch nenarušilo obhajobu jej záujmov. Vo svetle takýchto úvah sa domnievam, že dôvod, ktorý vychádza z porušenia práva byť vypočutý, je neopodstatnený.

61. Pokiaľ ide ďalej o obsah internetovej stránky citovanej v napadnutom rozhodnutí, je len potvrdením argumentu, z ktorého vychádza sama KWS na podporu svojho odvolania proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, že výrobcovia osív farbía svoje tovary.⁴⁶

C — O dôvode, ktorý sa týka porušenia článku 74 nariadenia, v prípade prieskumu skutkového stavu ex offa

62. V každom prípade žalobkyňa nepreukázala, že by ju predchádzajúce oznámenie o takýchto podkladoch viedlo k obmedzeniu zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, a najmä ani to, že by

64. KWS sa domnieva, že Súd prvého stupňa, ktorý sa obmedzil na tvrdenie, že odvolací senát „riadne preskúmal a použil rad príslušných skutočností na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia“, porušil povinnosť ustanovenú článkom 74 nariadenia, podľa ktorého „preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy [skutočností ex offa

⁴⁶ — Tamže.

— *neoficiálny preklad*]. Podľa žalobkyne totiž nejde o vedomosť, či skutočnosti boli preskúmané, ale či také preskúmanie bolo úplné. Takéto preskúmanie by mal umožniť ÚHVT, aby sa uistil, či existujú alebo nie dôvody zamietnutia zápisu ochrannej známky v zmysle článku 7 nariadenia, keďže rozhodnutie, či povoliť zápis označenia ako ochrannej známky alebo nie patrí do výkonu viazanej právomoci a nejde o diskrečnú právomoc.

65. V tomto prípade teda napadnuté rozhodnutie, hoci aj spomína „prieskumy odvolacieho senátu“, odkazuje výlučne na internetovú stránku výrobcu farbív pre osivá, čo nie je dostatočným dôvodom na opodstatnenie zamietnutia. Tento odkaz by ešte menej odôvodnil toto zamietnutie, keď vezmeme do úvahy, že predmetná internetová stránka je stránkou amerického podniku, a nie je preukázané, že zvyklosti na americkom trhu môžu v zásade predstavovať dôkazy o používaní na území Spoločenstva. Nakoniec, domovská stránka je v anglickom jazyku. Nie je preto dostupná príslušnej skupine verejnosti v rámci Spoločenstva.

66. Tak ako ÚHVT sa domnievam, že tento dôvod je neprípustný. Pod zámienkou porušenia článku 74 nariadenia a tvrdenia, že podrobnejšie preskúmanie rozhodujúcich skutočností by muselo viesť ÚHVT k tomu, že by vyhovel prihláške ochrannej známky, sa žalobkyňa snaží v skutočnosti spochybniť posúdenie skutočností vykonané najprv odvolacím senátom a potom Súdom prvého

stupňa. Podľa ustálenej judikatúry v zmysle článku 225 ES a článku 58 Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa môže zakladať iba na dôvodoch, ktoré spočívajú v porušení práva a nie na akomkoľvek posúdení skutkového stavu.⁴⁷

D — O porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia

1. Tvrdenia účastníkov konania

67. KWS pripomína, že jej prihlášku ochrannej známky ÚHVT a Súd prvého stupňa zamietli iba na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, podľa ktorého sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

68. Tvrdí, že podľa judikatúry má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, keď ju možno považovať za označenie pôvodu, na čo v tejto súvislosti stačí jednoduchá spôsobilosť ochrannej známky na takéto použitie, že posúdenie sa má vykonať z hľadiska tovarov a služieb, o ktoré ide a nie abstraktne, že sa musia vziať do úvahy všetky

47 — Pozri najmä rozsudok VBA/Florimex a i., už citovaný, bod 138.

okolnosti konkrétneho prípadu a najmä použitie a napokon že treba odkázať na prostredie, ktoré je konkrétne dotknuté.

69. KWS namieta, že Súd prvého stupňa porušil tieto zásady, keďže na jednej strane ustanovil prísnejšie kritérium pre ochranné známky tvorené farbou ako pre iné ochranné známky a na druhej strane svoje vlastné vnímanie zamenil za vnímanie zainteresovaných kruhov a napokon nesprávne vykladal kritérium rozlišovacej spôsobilosti.

70. Preto sa podľa KWS Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho posúdenia, keď vyhlásil, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti „nie je nevyhnutne rovnaké... ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z označenia nezávislého na vzhľade tovaru, ktorý označuje“⁴⁸. Ďalej sa Súd prvého stupňa nesprávne domnieval, že predmetná farba nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre uvažované tovary, zatiaľ čo tieto sú určené špecializovanej klientele. Pokiaľ ide o poľnohospodárske tovary a najmä osivá, iba žalobkyňa by používala sporný oranžový odtieň na farbenie svojich výrobkov. Preto Súd prvého stupňa nesprávne tvrdil, že použitie iného odtieňa farby inými sťažiteľmi vylučuje skutočnosť, že by sa predmetný odtieň oranžovej mohol považovať za označenie pôvodu. Toto posúdenie je ešte

nesprávnejšie, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že v rozhodnom odvetví neexistuje jednotné používanie farieb. Pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie osív, ide o špeciálne stroje určené priemyselným podnikom a sú určené na to, aby boli umiestnené vo vnútri prevádzkarní. Preto sa Súd prvého stupňa dopustil aj omylu v posúdení, keď sa domnieval, že je bežné farbiť takéto stroje a osobitne na oranžovo.

71. ÚHVT tvrdí, že tento dôvod je neopodstatnený.

2. Posúdenie

72. V citovanom rozsudku Libertel Súdny dvor uznal, že farba ako taká môže tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice, keď je tak, ako je to v tomto prípade, určená prostredníctvom medzinárodne uznaného identifikačného kódu.⁴⁹ Súdny dvor tiež spresnil kritériá, na základe ktorých sa má posúdiť v každom konkrétnom prípade, či farba ako taká môže mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice a môže byť teda zapísaná ako ochranná známka pre určené tovary a služby.

48 — Napadnutý rozsudok, bod 29.

49 — Body 27 až 42.

73. Keďže znenie článkov 2 a 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice je porovnateľné so znením článkov 4 a 7 ods. 1 písm. b) a ods. 3 nariadenia, výklad Súdneho dvora v citovanom rozsudku Libertel sa môže obdobne použiť aj na toto nariadenie. Okrem toho vieme, že výklad určitého právneho predpisu Spoločenstva, ktorý vydáva Súdny dvor, sa obmedzuje na vyjasnenie a spresnenie významu a dosahu samotného právneho predpisu, ako by mal byť chápaný a uplatňovaný od okamihu jeho nadobudnutia platnosti.⁵⁰ Preto spätná účinnosť citovaného rozsudku Libertel, pokiaľ ide o výklad ustanovení smernice, platí *mutatis mutandis*, na zodpovedajúce ustanovenia nariadenia.

74. V mojich návrhoch v citovaných veciach Libertel a Heidelberger Bauchemie som vysvetlil, prečo sa domnievam, že farba ako taká nespĺňa podmienky ustanovené v článku 2 smernice, aby sa mohla považovať za označenie spôsobilé tvoriť ochrannú známku. Tento bod napriek tomu nie je predmetom sporu v rámci tohto odvolania. Preto neprevezmem prvky, ktoré som vyvodil v tej súvislosti, a budem pokračovať v rozbere dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia na základe podmienok, ktoré určil Súdny dvor v citovanom rozsudku Libertel.

50 — Pozri najmä rozsudok z 20. septembra 2001, Grzelczyk, C-184/99, Zb. s. I-6193, bod 50.

75. Treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry spočíva podstatná funkcia ochranej známky najmä v zabezpečení totožnosti pôvodu tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom ochranej známky spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi tak, že im umožní nepochybne rozlíšiť tento tovar alebo túto službu od tých, ktoré majú iný pôvod⁵¹. Z toho vyplýva, že keď sa na ÚHVT predloží prihláška ochranej známky, musí sa overiť, či príslušnej skupine verejnosti umožňuje porozumieť, že tovary alebo služby uvedené v prihláške ochranej známky pochádzajú od určitého podniku. Z tohto dôvodu článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia ustanovuje, že do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“. Je tiež nepochybné, že otázka, či uvažovaná ochranná známka môže mať rozlišovaciu spôsobilosť, sa musí posúdiť na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis ochranej známky, a na druhej strane s prihliadnutím na vnímanie takej ochranej známky príslušnou skupinou verejnosti, na ktorú sa obracia.⁵²

76. V citovanom rozsudku Libertel Súdny dvor spresnil, že keď príslušnú skupinu verejnosti tvorí bežne informovaný a primerane pozorný a obozretný priemerný spotrebiteľ, treba vziať do úvahy skutočnosť, že takýto spotrebiteľ má iba zriedkavo možnosť prístupit k priamemu porovnaniu

51 — Rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28; zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 22, a z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 30.

52 — Pozri najmä rozsudky Libertel, už citovaný, bod 75, a Henkel, už citovaný, bod 50.

rôznych ochranných známkok, ale musí dôverovať nedokonalemu obrazu, ktorý si zachoval v pamäti. Súdny dvor vyhlásil, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti, na ktorú sa obracia, nie je nevyhnutne rovnaké v prípade ochrannej známky tvorenej jednou farbou ako takou ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z označenia nezávislého na vzhľade tovaru, ktorý označuje. Podľa Súdneho dvora, ak totiž verejnosť obvykle okamžite vníma slovné alebo obrazové ochranné známky ako označenia určujúce obchodný pôvod tovaru, to zákonite neplatí, ak označenie splyva s vonkajším vzhľadom tovaru, pre ktorý sa žiada zápis. Nie je zvykom spotrebiteľov predpokladať pôvod tovaru na základe jeho farby alebo farby jeho obalu bez akéhokoľvek obrazového alebo slovného prvku, keďže pri súčasnom obchodnom používaní sa zásadne osobitná farba nepoužíva ako nástroj na označenie. Farba ako taká spravidla nemá typickú vlastnosť na rozlíšenie tovaru určitého podniku.⁵³

77. Preto vzhľadom na tieto okolnosti a na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, nevykladal Súd prvého stupňa článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia nesprávne, keď vyhlásil, že aj keď tento predpis nerozlišuje medzi označeniami rôznej povahy, napriek tomu vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade ochrannej

známky tvorenej jednou farbou ako takou ako v prípade označenia nezávislého na vzhľade tovaru, ktorý označuje.⁵⁴

78. Rovnako nie je opodstatnený dôvod, podľa ktorého Súd prvého stupňa neposúdil rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej farby z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti, ako to mal urobiť, ale na základe vlastných kritérií.

79. Súd prvého stupňa totiž uviedol, že príslušná skupina verejnosti je osobitná skupina verejnosti, ktorá má vyšší stupeň poznania a je pozornejšia ako verejnosť vo všeobecnosti, hoci aj bez toho, aby bola odborníkom na každý z dotknutých tovarov, a nie je ani verejnosťou neodborníkov.⁵⁵ Pokiaľ ide o poľnohospodárske, záhradnícke a lesné tovary, ktoré patria do triedy 31 a osobitne osivá, Súd prvého stupňa uviedol, že táto verejnosť môže vnímať ich zafarbenie ako označenie pôvodu, keďže je iné ako prirodzená farba.⁵⁶ Vyhlásil však, že keďže používanie farieb vrátane prihláseného odtieňa oranžovej alebo veľmi príbuzných odtieňov nie je zriedkavé pre tieto tovary, predmetná farba by neumožnila príslušnej skupine verejnosti rozlíšiť tovar žalobkyne od tovaru iných súťažiteľov.⁵⁷ Súd prvého stupňa dodal, že dotknutá verejnosť, ktorá má vyšší stupeň určitého poznania, a teda

54 – Napadnutý rozsudok, bod 29.

55 – Tamže, bod 31.

56 – Tamže, bod 32.

57 – Tamže, bod 33.

53 – Rozsudok Libertel, už citovaný, body 63 až 65.

neopomína, že farba osív môže slúžiť na označenie toho, že boli spracované, nebude vnímať predmetnú farbu ako označenie pôvodu.⁵⁸

80. Obdobne pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie, ktoré patria do triedy 7 a 11, sa Súd prvého stupňa domnieval, že príslušnou skupinou verejnosti je aj priemerný spotrebiteľ všetkých poľnohospodárskych strojov. Podľa jeho názoru, keďže nie je zriedkavosťou stretnúť stroje oranžovej farby alebo podobnej farby, dotknutá verejnosť by vnímala uvedenú farbu ako obyčajný dekoratívny prvok.⁵⁹

81. Preto odôvodnenie napadnutého rozsudku preukazuje, že Súd prvého stupňa posúdil, či môže mať predmetná farba rozlišovaciu spôsobilosť odkázaním na vnímanie príslušnej skupiny verejnosti definovanej z hľadiska každej z kategórií tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky.

82. Napokon, nedomnievam sa, že námietka, ktorú uviedla žalobkyňa, že sa Súd prvého stupňa dopustil omylu pri uplatňovaní článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď sa domnieval, že skúmaná farba nemá roz-

lišovaciu spôsobilosť pre tovary uvedené v prihláške ochrannej známky, je opodstatnená.

83. V citovanom rozsudku Libertel totiž Súdny dvor objasnil, že iba výnimočné okolnosti, najmä ak je počet tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, veľmi obmedzený a trh je veľmi špecifický, je možné priznať farbe ako takej rozlišovaciu spôsobilosť ešte pred akýmkoľvek použitím.⁶⁰ Súdny dvor tiež vyhlásil, že existuje všeobecný záujem, aby sa nepatrične nezužovala škála farieb, ktorá je k dispozícii pre iné subjekty, ktoré ponúkajú tovary alebo služby toho istého druhu ako tie, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, vzhľadom na znížený počet farieb, ktoré sú skutočne k dispozícii, a že preto je možnosť zapísať takú farbu o toľko znížená, o koľko je zvýšený počet dotknutých tovarov a služieb.⁶¹

84. V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že predmetná farba nemala rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary, ktoré patria do triedy 31, keďže sú farbené, a že pokiaľ ide osobitne o osivá, ich zafarbenie označuje, že boli spracované. Súd prvého stupňa tvrdil, pokiaľ ide o zariadenia na spracovanie osív, ktoré patria do triedy 7 a 11, že žalobkyňa nepreukázala, že patria do osobitnej kategórie strojov, ktoré sa nefarbja, a že oranžová a podobné farby sa zvyčajne

58 — Tamže, bod 35.

59 — Tamže, body 39 a 40.

60 — Bod 66.

61 — Tamže, body 54 až 56.

používajú na farbenie strojov vo všeobecnosti.

uviedli, že ÚHVT nepodal vzájomný návrh, a preto tento rozsudok nemôže Súdny dvor preskúmať z tohto hľadiska.

85. Keďže napadnutý rozsudok v závere zamietá odvolanie, pokiaľ ide o tovary, nie je možné vytýkať Súdu prvého stupňa, že okrem horeuvedených dôvodov nepreskúmal kritériá, ktoré Súdny dvor uviedol v citovanom rozsudku *Libertel*, pokiaľ ide o počet dotknutých výrobkov, osobitosť ochrannej známky a zásadu voľnej dispozície s farbou, o ktorú ide, pre iných súťažiteľov. Napriek tomu je nepochybné, že v tomto prípade by prihliadnutie na tieto kritériá mohlo iba navyše odôvodniť zamietnutie prihlášky žalobkyne.

86. Napadnutému rozsudku je však možné vytknúť, že zrušil časť rozhodnutia týkajúcu sa služieb, ktoré patria do triedy 42, keďže sa v ňom uvádza, že pokiaľ ide o uvedené služby, má sporná farba rozlišovacia spôsobilosť bez toho, aby preskúmal všetky kritériá, respektíve ich uplatnil opačným spôsobom, ako to urobil Súdny dvor v citovanom rozsudku *Libertel*⁶². Napriek tomu sme už

87. Pokiaľ ide o otázku, či Súd prvého stupňa posúdil správne alebo nesprávne okolnosti tohto prípadu tým, že posúdil, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať spornú farbu ako označenie pôvodu osív alebo strojov, o ktoré ide, ide čisto o posúdenie skutkového stavu. Je známe, že posúdenie skutkového stavu Súdom prvého stupňa okrem prípadu, že by došlo k skresleniu dôkazných prostriedkov, ktoré sú mu predložené, nie je právnou otázkou, ktorá by podliehala prieskumu Súdnym dvorom v rámci odvolania.⁶³ V oblasti ochranných známk Spoločenstva uplatňuje Súdny dvor toto pravidlo v rámci slovných ochranných známk, keď je Súdny dvor požiadaný, aby vykonal kontrolu, ako Súd prvého stupňa posúdil otázku, či konkrétna ochranná známka, o ktorú ide, má skutočne rozlišovacia spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby v zmysle článku 7ods. 1 písm. c) nariadenia alebo nemá, ako sa uvádza v písmene b) toho istého ustanovenia.⁶⁴ Nevidím dôvody, ktoré by mohli

62 — V napadnutom rozsudku totiž Súd prvého stupňa vyhlásil, že „keďže požadovaná farba... zodpovedá špecifickému odtieňu, ostáva k dispozícii veľký počet farieb pre totožné alebo podobné služby“ (bod 45), zatiaľ čo v citovanom rozsudku *Libertel* Súdny dvor vyhlásil, že „zo zníženého počtu farieb, ktoré sú skutočne k dispozícii, vyplýva, že znížený počet zápisov ako ochranných známk pre služby alebo tovary by mohlo vyčerpať celú škálu farieb, ktoré sú k dispozícii“ (bod 54).

63 — Rozsudok z 21. júna 2001, *Moccia Irme a I./Komisia*, spojené veci C-280/99 P až C-282/99 P, Zb. s. I-4717, bod 78, a uznesenie z 25. apríla 2002, *DSG/Komisnia*, C-323/00 P, Zb. s. I-3919, bod 34.

64 — Rozsudok z 19. septembra 2002, *DKV/ÚHVT*, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22, a uznesenie z 5. februára 2004, *Telefon & Buch/ÚHVT*, C-326/01 P, Zb. s. I-1371, bod 35.

odôvodniť iný záver, pokiaľ ide o kontrolu, ako Súd prvého stupňa prakticky uplatňuje kritériá, ktoré Súdny dvor ustanovil pre zápis farby ako takej ako ochrannej známky.

Okrem toho v tomto prípade žalobkyňa neuviedla, že by Súd prvého stupňa skreslil dôkazné prostriedky, ktoré mu boli predložené.

VI — Návrh

88. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy teda navrhujem, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal KWS Saat AG na náhradu trov konania.