

Věc T-396/02

August Storck KG

v.

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Trojrozměrná ochranná známka –
Tvar bonbónu – Absolutní důvody pro zamítnutí – Článek 7 odst. 1 písm. b)
nařízení (ES) č. 40/94 – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Článek 7 odst. 3
nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2004 II - 3824

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Řízení o zápisu – Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky ochranné známky – Požadavek jednat výslovně a bezpodmínečně – Podpůrně navrhované omezení – Nezohlednění
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 44 odst. 1)*

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Trojrozměrná ochranná známka – Tvar bonbónu*
 [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost, popisné nebo obvyklé – Výjimka – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Kritéria posouzení*
 (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 3)

1. Je-li pravda, že podle čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství může přihlašovatel kdykoli vzít zpět svou přihlášku ochranné známky nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje, a že možnost omezit seznam výrobků nebo služeb má tedy pouze přihlašovatel, který může kdykoliv v tomto smyslu podat návrh u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), úplné nebo částečné zpětvzetí přihlášky ochranné známky Společenství nebo omezení seznamu výrobků nebo služeb, který přihláška obsahuje, musí být učiněno výslovně a bezpodmínečně.

odvolací senát zamýšlel zamítnout uve-
 denou přihlášku pro všechny výrobky,
 kterých se přihláška týká.

(viz body 19, 20)

Nelze tedy zohlednit postup, kterým přihlašovatel v odvolání podaném proti zamítnutí přihlášky k zápisu navrhuje omezení seznamu výrobků, kterých se týká přihláška, na jedinou jejich část pouze podřídně, tedy pouze kdyby

2. Trojrozměrné označení tvořené ztvárně-
 ním bonbónu oválného tvaru a světle
 hnědé barvy, charakterizovaného vypou-
 klými okraji, kulatou prohlubeninou
 uprostřed a plochou vnitřní stranou,
 jehož zápis je požadován pro „cukro-
 vinky“ náležející do třídy 30 ve smyslu
 Niceské dohody, postrádá rozlišovací
 způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm.
 b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce
 Společenství, vzhledem k dotčeným
 výrobkům, jelikož se dotčený tvar pod-
 statně neliší od některých základních
 tvarů dotčených výrobků, které jsou
 běžně užívány v oblasti obchodu, ale
 vypadá spíše jako jejich obměna, takže

neumožňuje průměrnému spotřebiteli okamžitě a jasně odlišit bonbóny přihlašovatele od bonbónů jiného obchodního původu.

(viz body 44, 45)

3. Získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky Společenství, kterého se týká čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, zaprvé vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku. Okolností, za kterých může být podmínka spojená se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním považována za splněnou, nemohou být určeny pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou určité procentní míry.

Zadruhé pro zápis ochranné známky podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním ochranné známky prokázána v té části Evropské unie, kde známka tuto rozlišovací způsobilost postrádala s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) uvedeného nařízení.

Zatřetí je třeba za účelem posouzení konkrétního případu získání rozlišovací způsobilosti užíváním zohlednit takové faktory, jako je zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzita, geografický rozsah a doba užívání této ochranné známky, výše investic, které podnik vynaložil na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.

Začtvrté musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně té, která byla získána užíváním, rovněž posouzena vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis ochranné známky požadován, s přihlédnutím k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb.

(viz body 56–59)