

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

22. června 2006 *

Ve věci C-25/05 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 24. ledna 2005,

August Storck KG, se sídlem v Berlíně (Německo), zastoupená I. Rohrem, H. Wrage-Molkenthinem a T. Reherem, Rechtsanwälte,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalším účastníkem řízení je:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (zpravodaj) a E. Levits, soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 16. února 2006,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 23. března 2006,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým opravným prostředkem se August Storck KG domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2004, Storck v. OHIM (Tvar zámotku) (T-402/02, Sb. rozh. s. I-3849, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl žalobu, kterou se tato společnost domáhala zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. října 2000 (věc R 256/2001-2) (dále jen „sporné rozhodnutí“) zamítajícího zápis obrazové ochranné známky představované obalem bonbonu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) zlaté barvy.

Právní rámec

- ² 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) ve svém článku 7 nazvaném „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“ stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšíou:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]

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.“

3 Článek 73 nařízení č. 40/94 nazvaný „Odůvodnění rozhodnutí“ stanoví:

„Rozhodnutí [OHIM] musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.“

4 Článek 74 nařízení č. 40/94 nazvaný „Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci“ ve svém odstavci 1 stanoví:

„V průběhu řízení zkoumá [OHIM] skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.“

Skutečnosti předcházející sporu

5 Dne 30. března 1998 navrhovatelka podala u OHIM na základě nařízení č. 40/94 přihlášku obrazové ochranné známky jako ochranné známky Společenství, která

odpovídá dvojrozměrnému perspektivnímu ztvárnění bonbonu zabaleného v obalu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) zlaté barvy vyobrazenému níže:



- 6 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, jsou „bonbony“ a spadají do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 7 Rozhodnutím ze dne 19. ledna 2001 průzkumový referent zamítl přihlášku z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že nezískala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu odstavce 3 téhož článku.
- 8 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát OHIM potvrdil rozhodnutí průzkumového referenta. Pokud jde o rozlišovací způsobilost *ab initio*, zejména konstatoval, že zlatá barva objevující se na grafickém ztvárnění přihlašované ochranné známky je užívána pro obaly bonbonů v obchodě obvykle a často. Rovněž

usoudil, že skutečnosti předložené navrhovatelkou neprokazují, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro bonbony obecně nebo zejména pro karamely svým užíváním.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 9 Navrhovatelka podala k Soudu žalobu založenou na čtyřech žalobních důvodech za účelem zrušení sporného rozhodnutí.

- 10 O prvním žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 Soud v bodech 55 až 62 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát správně dospěl k závěru, že přihlašovaná ochranná známka postrádala rozlišovací způsobilost ve smyslu tohoto ustanovení z následujících důvodů:

„55 Je nutné konstatovat, že odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že shledal, že ‚konfigurace dotčené ochranné známky (obal z krouceného papíru, světle hnědá nebo zlatá barva) se podstatně neodlišuje od jiných ztvárnění obvyklých v obchodě‘ (bod 14 [sporného] rozhodnutí).

- 56 Odvolací senát totiž správně v bodě 15 [sporného] rozhodnutí konstatoval, že tvar sporného obalu je ‚běžný a tradiční tvar obalu bonbonů‘ a že ‚na trhu se nachází velké množství bonbonů takto zabalených‘. Je tomu tak i co se týče

barvy předmětného obalu, tedy světle hnědé (karamelové) nebo jak vyplývá z grafického ztvárnění přihlašované ochranné známky, zlaté nebo odstínu zlaté. Tyto barvy nejsou samy o sobě nijak neobvyklé a bývají nezářídka užívány i pro obaly bonbonů, jak odvolací senát relevantně uvedl v bodě 16 [sporného] rozhodnutí. Odvolací senát tedy oprávněně shledal v bodě 18 [sporného] rozhodnutí, že v projednávaném případě by průměrný spotřebitel vnímal ochrannou známku ne jako označení obchodního původu výrobku samo o sobě, ale jako obal bonbonu, nic víc a nic méně [...]

- 57 Charakteristiky spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky tedy nejsou dostatečně vzdáleny charakteristikám základních tvarů často užívaných pro obaly bonbonů nebo karamel, a nejsou tedy takové povahy, aby si je relevantní veřejnost zapamatovala jako označení obchodního původu. Obal z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) se totiž ve své světle hnědé nebo zlaté barvě podstatně neliší od obalů předmětných výrobků (bonbonů, karamel), které jsou běžně používány v obchodě a které takto přirozeně přijdou na mysl jako typický tvar obalu uvedených výrobků.

[...]

- 60 Odvolací senát [...] oprávněně uvedl v bodech 19 a 20 [sporného] rozhodnutí riziko monopolizace daného obalu pro bonbony, jelikož tato analýza potvrdila nedostatek rozlišovací způsobilosti tohoto obalu pro tyto výrobky, v souladu

s obecným zájmem, na němž stojí absolutní důvod pro zamítnutí zápisu založený na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

[...]

62 Ze všech předchozích úvah vyplývá, že přihlašovaná ochranná známka, tak jak je vnímána průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem, neumožňuje individualizovat dotyčné výrobky a odlišit je od těch, které mají jiný obchodní původ. Postrádá tudíž vzhledem k těmto výrobkům rozlišovací způsobilost.“

- 11 O druhém žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 Soud v bodech 82 až 89 napadeného rozsudku rozhodl, že navrhovatelka neprokázala, že by přihlašovaná ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost ve smyslu tohoto ustanovení v rámci celého Společenství zejména z následujících důvodů:

„82 Co se týče nejprve argumentů žalobkyně založených na prodejním obratu dotyčných výrobků ve Společenství za období 1994–1998, odvolací senát správně usoudil, že v projednávaném případě tento obrat neprokazuje, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání.

83 V bodě 25 [sporného] rozhodnutí odvolací senát právně dostačujícím způsobem shledal, že daný obrat neumožňuje vyhodnotit podíl na dotyčném trhu, který

zaujímá přihlašovaná ochranná známka žalobkyně. I přes informace týkající se jednotkového množství a počtu tun bonbonů prodaných v dotčeném obalu vyplývajících z daných údajů totiž „při nedostatku údajů ohledně celkové velikosti trhu výrobků, které mají být zohledněny, nebo vyčíslení prodeje konkurenčních podniků, se kterými [mohl] být obrat žalobkyně srovnán, zůstává reálné posouzení [s]íly [žalobkyně] na trhu nemožné“. [...]

84 Odvolací senát dále rovněž oprávněně shledal, že náklady na reklamu vynaložené žalobkyní vznášejí tytéž problémy jako výše uvedený prodejní obrat. V bodě 26 [sporného] rozhodnutí tak odvolací senát uvedl, že informace předložené žalobkyní ohledně dotčených nákladů nejsou příliš užitečné, jelikož „žádný údaj neumož[ňuje] učinit si představu o reklamním objemu pro trh dotčených výrobků“. [...] Tento reklamní materiál tedy nemůže být [...] důkazem o tom, že relevantní veřejnost tuto ochrannou známku vnímá jako označující obchodní původ dotčených výrobků [...]

85 Krom toho, jak konstatoval odvolací senát v tomtéž bodě [sporného] rozhodnutí, dané náklady byly „nepříliš vysoké v řadě členských států Evropské unie“, přičemž dodal, že tyto údaje dokonce zcela [chyběly] pro některé členské státy. Pro žádný rok rozhodného období (1994–1998) totiž tyto náklady nepokrývaly všechny členské státy Evropské unie.

86 [...] je třeba shledat, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 existuje vzhledem k přihlašované ochranné známce v celém Společenství. Tato ochranná známka by tedy musela získat rozlišovací způsobilost užíváním v celém Společenství, aby mohla být zapsána podle čl. 7 odst. 3 téhož nařízení [...]

87 Za těchto podmínek nemohou být každopádně výše uvedené náklady na reklamu důkazem toho, že v celém Společenství a v období 1994–1998 relevantní veřejnost nebo alespoň její významná část vnímala přihlašovanou ochrannou známku jako označující obchodní původ dotyčných výrobků.

[...]“

12 O třetím žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 74 odst. 1 první věty nařízení č. 40/94 Soud rozhodl, že odvolací senát neporušil toto ustanovení z následujícího důvodu obsaženého v bodě 58 napadeného rozsudku, na který odkazuje bod 95 téhož rozsudku:

„Odkaz na praxi obvyklou v obchodě s bonbony a karamelami [ve] [sporném] rozhodnutí, aniž by byly uvedeny konkrétní příklady této praxe, nezpochybňuje závěr odvolacího senátu ohledně nedostatku vnitřní rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. Odvolací senát totiž tím, že shledal, že spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky není v obchodě neobvyklé, založil svou analýzu v podstatě na skutečnostech vyplývajících z praktické zkušenosti obecně získané, pokud jde o uvádění na trh výrobků běžné spotřeby, jako jsou bonbony nebo karamely, kteréžto skutečnosti jsou všeobecně známé a zejména známé spotřebitelům těchto výrobků [...]“

13 Konečně o čtvrtém žalobním důvodu vycházejícím z porušení článku 73 nařízení č. 40/94 Soud v bodech 103 až 105 napadeného rozsudku zejména rozhodl, že odvolacímu senátu nelze vytýkat, že založil své rozhodnutí na důvodech, ke kterým navrhovatelka neměla možnost se vyjádřit, neboť průzkumový referent již ve svém

rozhodnutí usoudil, že „[p]rodejní obrat odvolatelky neumožň[uje] vyvodit, že spotřebitel pozn[á] bonbony podle jejich obalu a spoj[í] si je s jediným podnikem“ a že „[v] nepřítomnosti srovnávacích údajů ohledně obratu konkurenčních podniků nebo údajů ohledně trhu v celém jeho rozsahu [je] nemožné prodejní obrat posoudit“.

Kasační opravný prostředek

- 14 Ve svém kasačním opravném prostředku, na jehož podporu se dovolává čtyř důvodů opravného prostředku, navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek;
- vydal konečné rozhodnutí ve věci tak, že vyhoví návrhům, které byly vzneseny v prvním stupni;
- podpůrně, vrátil věc k projednání Soudu;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

- 15 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 16 Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku, který se dělí do tří částí, navrhovatelka uplatňuje, že Soud porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 17 Zaprvé, Soud v bodě 55 napadeného rozsudku neprávem vázal zjištění rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky na podmínku podstatné odlišnosti od ztvárnění obalů bonbonů obvyklých v obchodě, a stanovil tak přísnější požadavky, než které jsou běžně vyžadovány pro přiznání takové způsobilosti.
- 18 Soud rovněž neprávem požadoval, aby se přihlašovaná ochranná známka podstatně lišila od podobných ochranných známek, které případně existují v odvětví cukrovinek.
- 19 Podle navrhovatelky okolnost, že by mohla nastat záměna s výrobky jiného původu, je relevantní pouze v rámci námitkového řízení založeného na nebezpečí záměny přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou.
- 20 Zadruhé, Soud se rovněž dopustil nesprávného právního posouzení tím, že se v bodě 60 napadeného rozsudku opřel o „riziko monopolizace daného obalu pro bonbony“, aby odůvodnil nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.

Podle navrhovatelky není namístě brát v potaz případnou potřebu dostupnosti v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 21 Konečně odvolací senát a Soud opomenuly přezkoumat, zda přihlašovaná ochranná známka má sama o sobě, nezávisle na podobných ztvárněních obalů bonbonů existujících na trhu, minimální rozlišovací způsobilost. Podle navrhovatelky, kdyby Soud provedl tento přezkum, dospěl by k závěru, že tato ochranná známka nepostrádá rozlišovací způsobilost.
- 22 OHIM zaprvé odpovídá, že Soud nepodrobil přihlašovanou ochrannou známku přísnějším kritériím než těm, která jsou obvykle vyžadována, ale použil ustálenou judikaturu, podle níž je nezbytné, aby tvar výrobku, jehož zápis jakožto ochranné známky je požadován, se značně lišil od normy nebo zvyklostí relevantního odvětví. Tato judikatura, vyvinutá pro trojrozměrné ochranné známky, by se měla rovněž použít, když jako v projednávaném případě přihlašovanou ochrannou známkou je dvojrozměrné ztvárnění trojrozměrného tvaru dotyčného výrobku.
- 23 Zadruhé uplatňuje, že Soud neodůvodnil své zjištění nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky existencí rizika monopolizace.
- 24 Konečně vytýkaná skutečnost, podle níž měl Soud dospět k závěru, že přihlašovaná ochranná známka vykazuje rozlišovací způsobilost, směřuje ke zpochybnění posouzení skutkového stavu Soudem, a není tedy v rámci kasačního opravného prostředku přípustná.

Závěry Soudního dvora

- ²⁵ Pokud jde o první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, z ustálené judikatury vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností, již tvoří běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní průměrní spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (viz zejména rozsudky ze dne 29. dubna 2004, *Henkel v. OHIM*, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 35, a ze dne 12. ledna 2006, *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 25).
- ²⁶ Rovněž podle ustálené judikatury nejsou kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku odlišná od kritérií použitelných na ostatní druhy ochranných známek (výše uvedený rozsudek *Henkel v. OHIM*, bod 38; rozsudek ze dne 7. října 2004, *Mag Instrument v. OHIM*, C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165, bod 30, a výše uvedený rozsudek *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, bod 27).
- ²⁷ Nicméně v rámci použití těchto kritérií není vnímání ze strany relevantní veřejnosti nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní nebo obrazové ochranné známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků, které označuje. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o takovou trojrozměrnou ochrannou známku, než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky (viz zejména výše uvedené rozsudky *Henkel v. OHIM*, bod 38; *Mag Instrument v. OHIM*, bod 30, a *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, bod 28).

- 28 Za těchto podmínek pouze ochranná známka, která se značným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, a v důsledku toho je způsobilá plnit svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (viz zejména výše uvedené rozsudky Henkel v. OHIM, bod 39; Mag Instrument v. OHIM, bod 31, a Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, bod 31).
- 29 Tato judikatura, vyvinutá pro trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku, je rovněž platná tehdy, pokud jako v projednávaném případě přihlašovanou ochrannou známkou je obrazová ochranná známka tvořená dvojrozměrným ztvárněním uvedeného výrobku. V takovém případě totiž ochranná známka také nesestává z označení nezávislého na vzhledu výrobků, které označuje.
- 30 Soud tedy právem zohlednil tvary a barvy obalů bonbonů běžně užívané v obchodě za účelem posouzení, zda přihlašovaná ochranná známka postrádá, nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost.
- 31 Soud v bodě 55 napadeného rozsudku rozhodl, že „odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že shledal, že ‚konfigurace dotčené ochranné známky [...] se podstatně neodlišuje od jiných ztvárnění obvyklých v obchodě‘, a v bodě 57 téhož rozsudku, že dotýčný obal ‚se podstatně neliší‘ od obalů bonbonů a karamel, které jsou běžně užívány v obchodě. Vzhledem k tomu, že požadavek zásadní nebo podstatné odlišnosti přesahuje požadavek pouhé značné odlišnosti, která je vyžadována na základě judikatury uvedené v bodě 28 tohoto rozsudku, Soud by se dopustil nesprávného právního posouzení, kdyby vázal přiznání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky na dodržení takového požadavku.

- 32 Tak tomu však není. V bodech 56 a 57 napadeného rozsudku totiž Soud tím, že zejména potvrdil skutková posouzení odvolacího senátu, usoudil, že tvar dotčeného obalu je běžným a tradičním tvarem obalu bonbonů, že na trhu se nachází velké množství bonbonů takto zabalených, že zlatá barva dotčeného obalu není pro obaly bonbonů sama o sobě nijak neobvyklá ani zřídka užívaná, že charakteristiky spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky nejsou dostatečně vzdáleny charakteristikám základních tvarů často užívaných pro obaly bonbonů a že dotčený obal přirozeně přijde na mysl jako typický tvar obalu těchto výrobků.
- 33 Těmito zjištěními Soud právně dostačujícím způsobem prokázal, že přihlašovaná ochranná známka se neliší značným způsobem od normy nebo zvyklostí v odvětví cukrovinek. Nedopustil se tedy nesprávného právního posouzení tím, že dospěl k závěru, že uvedená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.
- 34 Pokud jde o skutečnost vytýkanou navrhovatelkou, podle níž Soud požadoval, aby se přihlašovaná ochranná známka podstatně odlišovala od podobných ochranných známek, které případně existují v odvětví cukrovinek, tato skutečnost spočívá v nesprávném výkladu napadeného rozsudku, jelikož Soud nijak nezkoumal, zda jiné ochranné známky užívané pro tento druh výrobků jsou totožné nebo podobné přihlašované ochranné známce.
- 35 První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou.
- 36 Pokud jde o druhou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, stačí konstatovat, že Soud nezaložil svůj závěr, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, na existenci rizika monopolizace dotčeného obalu bonbonů. V bodě 60 napadeného rozsudku se totiž Soud omezil na to, že uvedl, že takové

riziko potvrzuje zjištění učiněné v bodech 53 až 57 téhož rozsudku, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.

37 Tuto část je tudíž třeba zamítnout jako neopodstatněnou.

38 Konečně, pokud jde o poslední část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, Soud se, jak vyplývá z bodu 30 tohoto rozsudku, jednak nedopustil nesprávného právního posouzení, když zohlednil ztvárnění obalů bonbonů běžně užívaných v oblasti obchodu za účelem posouzení, zda přihlašovaná ochranná známka postrádá, nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost.

39 Krom toho tato část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, ve které navrhovatelka vytýká Soudu, že dospěl k závěru, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, ve skutečnosti směřuje k tomu, aby Soudní dvůr nahradil posouzení skutkového stavu Soudu vlastním posouzením.

40 Zjištění učiněná Soudem v bodech 56 a 57 napadeného rozsudku a připomenutá v bodě 32 tohoto rozsudku totiž představují posouzení skutkového stavu. V souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Jedině Soud je proto příslušný zjistit a posoudit relevantní skutkový stav, jakož i posoudit důkazy. Posouzení tohoto skutkového stavu a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu jejich zkreslení, právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku (viz zejména rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22, a výše uvedený rozsudek Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, bod 35).

- 41 Jelikož není v projednávaném případě namítáno žádné zkreslení skutkového stavu a důkazů předložených Soudu, je namístě poslední část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zčásti zamítnout jako neopodstatněnou a zčásti odmítnout jako nepřipustnou, a tudíž zamítnout uvedený důvod kasačního opravného prostředku v plném rozsahu.

Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 42 Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka Soudu vytýká, že v bodech 55 až 58 napadeného rozsudku porušil čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94, na jehož základě OHIM zkoumá skutečnosti z moci úřední.
- 43 Z tohoto ustanovení vyplývá, že odvolací senát nebyl oprávněn se omezit na sdělení výsledku vlastního subjektivního posouzení situace na trhu, ale měl přikročit k provádění důkazů a předložit konkrétní příklady obalů vzhledu údajně totožného s přihlašovanou ochrannou známkou, o nichž tvrdil, že existují, aby dospěl k závěru o „obvyklé“ povaze uvedené ochranné známky. Jelikož odvolací senát nesdělil, o jaké obaly se jedná, navrhovatelka byla zbavena možnosti napadnout relevanci těchto příkladů.
- 44 Soud tím, že v bodě 58 napadeného rozsudku prohlásil, že odvolací senát mohl založit svou analýzu na skutečnostech vyplývajících z obecně získané praktické zkušenosti, a tím, že schválil nepodložená tvrzení tohoto senátu, nedodržel povinnost přezkoumat skutečnosti, která náleží OHIM na základě čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

- 45 OHIM navrhuje nepřípustnost druhého důvodu kasačního opravného prostředku, jelikož navrhovatelka se omezuje na doslovné převzetí důvodu již předloženého Soudu a zamítnutého Soudem, aniž by odpověď Soudu kriticky hodnotila.
- 46 Podpůrně má OHIM za to, že tento důvod kasačního opravného prostředku je neopodstatněný. Článek 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 ukládá OHIM pouze přezkoumat skutečnosti a nezavazuje ho konkrétně prokázat všechna skutková zjištění, která učiní.

Závěry Soudního dvora

- 47 Podle článku 225 ES, čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora a čl. 112 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) jednacího řádu Soudního dvora musí kasační opravný prostředek přesným způsobem uvádět kritizované části rozsudku, jehož zrušení se navrhovatel domáhá, jakož i právní argumenty, které specifickým způsobem tento návrh podporují. Kasační opravný prostředek, který vůbec neobsahuje argumentaci specificky směřující k označení vady spočívající v nesprávném právním posouzení, jíž byl napadený rozsudek postižen, a omezuje se na opakování nebo doslovné převzetí důvodů a argumentů, které již byly uplatněny před Soudem, tento požadavek nesplňuje (viz zejména rozsudky ze dne 4. července 2000, *Bergaderm a Goupil v. Komise*, C-352/98 P, Recueil, s. I-5291, body 34 a 35, jakož i ze dne 7. července 2005, *Le Pen v. Parlament*, C-208/03 P, Sb. rozh. s. I-6051, bod 39).
- 48 Pokud navrhovatel naproti tomu zpochybňuje výklad nebo použití práva Společenství Soudem, mohou se právní otázky zkoumané v prvním stupni stát znovu předmětem diskuse během řízení o kasačním opravném prostředku. Pokud by totiž navrhovatel nemohl svůj kasační opravný prostředek takto opřít o důvody a argumenty, které již byly vzneseny před Soudem, bylo by uvedené řízení zbaveno části svého smyslu (viz zejména rozsudek ze dne 6. března 2003, *Interporc v. Komise*, C-41/00 P, Recueil, s. I-2125, bod 17, a výše uvedený rozsudek *Le Pen v. Parlament*, bod 40).

- 49 Druhý důvod kasačního opravného prostředku směřuje právě ke zpochybnění výkladu čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 použitého Soudem pro odmítnutí vytýkané skutečnosti vznesené v rámci prvního žalobního důvodu v prvním stupni o neexistenci konkrétních příkladů, které mohou podložit tvrzení odvolacího senátu o obvyklé povaze dotčeného obalu. Tento důvod musí být tedy považován za přípustný.
- 50 Pokud jde o jeho opodstatněnost, je namístě připomenout, že podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 průzkumoví referenti OHIM, a po odvolání odvolací senáty, OHIM musejí zkoumat skutečnosti z moci úřední za účelem určení, zda ochranná známka, jejíž zápis je požadován, spadá pod jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 téhož nařízení, či nikoliv. Z toho vyplývá, že příslušné orgány OHIM mohou být vedeny k tomu, aby založily svá rozhodnutí na skutečnostech, které nebyly přihlašovatelem uplatněny.
- 51 Ačkoliv v zásadě těmto orgánům přísluší v jejich rozhodnutích prokázat správnost takových skutečností, tak tomu není, pokud tvrdí obecně známé skutečnosti.
- 52 V tomto ohledu je namístě zdůraznit, že přihlašovatel, vůči kterému OHIM namítá tyto obecně známé skutečnosti, má možnost napadnout jejich správnost před Soudem.
- 53 Zjištění Soudu o obecné známosti či neznámosti skutečností, na kterých odvolací senát OHIM založil své rozhodnutí, představuje posouzení skutkového stavu, které kromě případu zkreslení nepodléhá přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.

54 Soud se tudíž nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 58 a 95 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát mohl legitimně založit své zjištění, že dotyčný obal není v obchodě neobvyklý, na skutečnostech vyplývajících z praktické zkušenosti obecně získané, pokud jde o uvádění cukrovinek na trh, kteréžto skutečnosti jsou obecně známy a zejména známy spotřebitelům cukrovinek, aniž by byl uvedený senát povinen poskytnout konkrétní příklady.

55 Druhý důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněný.

Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

56 Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud porušil článek 73 nařízení č. 40/94, na jehož základě rozhodnutí OHIM mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.

57 Jelikož odvolací senát nepředložil obaly bonbonů údajně podobné přihlašované ochranné známce, navrhovatelka se k tomuto tématu nemohla v žádném stadiu řízení vyjádřit, a byla tak zejména zbavena možnosti prokázat, že tyto obaly vykazují ve skutečnosti rozhodující rozdíly ve vztahu k přihlašované ochranné známce. Bylo tak porušeno její právo být vyslechnuta.

58 Soud tedy tím, že v bodě 58 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát nebyl povinen předložit konkrétní důkazy o existenci obalů podobných přihlašované ochranné známce, a tím, že napadený rozsudek založil na tvrzeních, ke kterým se navrhovatelka nemohla vyjádřit, porušil článek 73 nařízení č. 40/94.

59 OHIM odpovídá, že tento důvod kasačního opravného prostředku je zjevně neopodstatněný. Jednak odvolací senát argumenty navrhovatelky k tomuto tématu přezkoumal, ale odmítl je. Krom toho, jelikož navrhovatelka uznala, že pojednala o obvyklých tvarech obalů bonbonů ve své žalobě před Soudem, nemůže tvrdit, že neměla možnost se vyjádřit ke způsobu, kterým odvolací senát posoudil trh uvedených obalů.

Závěry Soudního dvora

60 Jednak, pokud třetí důvod kasačního opravného prostředku vytýká Soudu, že porušil článek 73 nařízení č. 40/94 tím, že nezrušil sporné rozhodnutí jako rozhodnutí založené na důvodech, ke kterým se navrhovatelka nemohla vyjádřit, tento důvod kasačního opravného prostředku musí být prohlášen za nepřipustný.

61 Podle ustálené judikatury totiž platí, že umožnit účastníku řízení, aby vznesl žalobní důvod, který nevznesl u Soudu, poprvé až před Soudním dvorem, by znamenalo umožnit mu, aby předložil Soudnímu dvoru, jehož pravomoc ve věci kasačního opravného prostředku je omezena, spor v širším rozsahu než spor, který projednával Soud. V rámci kasačního opravného prostředku je tedy pravomoc Soudního dvora omezena na posouzení právního řešení žalobních důvodů projednávaných u Soudu prvního stupně (viz zejména rozsudek ze dne 11. listopadu 2004, Ramondín a další v. Komise, C-186/02 P a C-188/02 P, Sb. rozh. s. I-10653, bod 60).

- ⁶² Ačkoliv přitom navrhovatelka před Soudem uplatnila, že odvolací senát neprokázal správnost svých zjištění, pokud jde o obvyklou povahu dotčeného obalu, vznesla tento důvod pouze za účelem prokázání porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.
- ⁶³ Krom toho, pokud uvedený kasační opravný prostředek vytýká Soudu, že svými nepodloženými tvrzeními rovněž porušil článek 73 nařízení č. 40/94, jeví se jako neopodstatněný.
- ⁶⁴ Dodržení tohoto ustanovení je totiž uloženo v rámci přezkumu přihlášek k zápisu orgány OHIM, ale nikoliv v rámci řízení před Soudem, které se řídí statutem Soudního dvora a jednacím řádem Soudu.
- ⁶⁵ Navrhovatelka ostatně měla možnost napadnout před Soudem tvrzení odvolacího senátu, podle něhož se dotčený obal značně neliší od četných obalů běžně užívaných na trhu cukrovinek, takže její práva obhajoby, a zejména její právo být vyslechnuta, byla před tímto soudem dodržena.
- ⁶⁶ Třetí důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zčásti odmítnout jako nepřipustný a zčásti zamítnout jako neopodstatněný.

Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- ⁶⁷ Svým čtvrtým důvodem kasačního opravného prostředku, který se dělí do dvou částí, navrhovatelka tvrdí, že Soud porušil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 tím, že podrobil důkaz toho, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, nesprávným požadavkům.
- ⁶⁸ Zaprvé se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 83 a 84 napadeného rozsudku rozhodl, že číselné údaje týkající se prodeje výrobků opatřených přihlašovanou ochrannou známkou a nákladů vynaložených na její reklamu neumožňují prokázat, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, při nedostatku údajů o podílu na trhu cukrovinek a o podílu na objemu reklamy na tomto trhu, který tyto číselné údaje představují.
- ⁶⁹ Podle navrhovatelky totiž známost ochranné známky není závislá na neexistenci jiných známějších ochranných známek, ale závisí výlučně na tom, zda je rozšířená na trhu po dlouhou dobu a v dostatečném objemu zajišťujícím, že spotřebitelé se s touto ochrannou známkou setkávají. Podíl na trhu zaujímaný přihlašovanou ochrannou známkou není tudíž relevantní pro účely posouzení, zda získala rozlišovací způsobilost užíváním, když je prokázáno, že je velmi rozšířená, ve velkém množství a po dlouhou dobu. V projednávaném případě přitom číselné údaje poskytnuté navrhovatelkou prokazují, že tomu tak je.

- 70 Zadruhé se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 85 až 87 napadeného rozsudku usoudil, že důkaz, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí být poskytnut ohledně všech členských států Unie.
- 71 Podle navrhovatelky je v rozporu s cílem Unie, jímž je zrušit vnitrostátní hranice a vytvořit jednotný trh, vyžadovat důkaz o užívání přihlašované ochranné známky pro každý členský stát. Ochranná známka tak musí být zapsána podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, když přihlašovatel poskytne důkaz, že získala rozlišovací způsobilost užíváním na podstatné části území Unie, přestože v několika členských státech tato ochranná známka takovou způsobilost nezískala nebo o ní přihlašovatel nemůže poskytnout důkaz.
- 72 Na podporu této analýzy se navrhovatelka dovolává čl. 142a odst. 2 nařízení č. 40/94 vloženého Aktem o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyprské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. 2003, L 236, s. 33, dále jen „akt o přistoupení“), podle něhož „[z]ápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 [nařízení č. 40/94], pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu“.
- 73 OHIM uplatňuje, že tím, že navrhovatelka zpochybňuje povinnost prokázat, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v celém Společenství, nerespektuje systematiku článku 7 nařízení č. 40/94.

74 Z čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 totiž vyplývá, že přihláška k zápisu ochranné známky Společenství musí být zamítnuta, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství. Když se jeden z důvodů pro zamítnutí uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto článku týká celého Společenství, rozlišovací způsobilost získaná užíváním musí být prokázána v celém Společenství, a nikoliv pouze v některých členských státech.

Závěry Soudního dvora

75 Pokud jde o první část čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku, z ustálené judikatury vyplývá, že za účelem posouzení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, lze vzít v úvahu zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem 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 [viz v tomto smyslu ohledně čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ustanovení, které je v podstatě totožné s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 51; ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 60, a ze dne 7. července 2005, Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 31].

76 Podíl na trhu, který zaujímá ochranná známka, je tedy údajem, který může být relevantní pro účely posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním. Tak je tomu zvláště tehdy, když se jako v projednávaném případě jeví, že ochranná známka představovaná vzhledem výrobku, pro který je požadován zápis, postrádá rozlišovací způsobilost z důvodu, že se značně neliší od normy nebo zvyklostí odvětví. Je totiž pravděpodobné, že v takovém případě je

taková ochranná známka způsobilá získat rozlišovací způsobilost pouze tehdy, pokud následkem jejího užívání výrobky, které jsou jí označené, zaujímají nezanedbatelný podíl na trhu dotčených výrobků.

77 Ze stejných důvodů podíl na reklamním objemu na trhu dotčených výrobků, který představují investice vynaložené na reklamu ochranné známky, může být rovněž relevantním údajem pro účely posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním.

78 Ostatně otázka, zda takové informace jsou nezbytné, či nikoliv pro posouzení, zda daná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, patří do posouzení skutečností orgány OHIM a v případě žaloby Soudem.

79 Za těchto podmínek se Soud nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodech 82 až 84 napadeného rozsudku usoudil, že prodejní obrat výrobků navrhovatelky a reklamní náklady jí vynaložené nestačí k prokázání, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, při nedostatku údajů o tom, jaký podíl tento obrat a tyto náklady představují na globálním trhu cukrovinek a v globálním objemu reklamních nákladů pro tento trh.

80 První část čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku je tudíž neopodstatněná.

- 81 Pokud jde o druhou část čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku, je namístě připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ve spojení s odstavcem 2 téhož článku, se ochranná známka nezapíše, pokud postrádá rozlišovací způsobilost v části Společenství.
- 82 Krom toho podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 se odst. 1 písm. b) téhož článku nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.
- 83 Z toho vyplývá, že ochranná známka může být zapsána na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 pouze tehdy, pokud je poskytnut důkaz, že získala užíváním rozlišovací způsobilost v části Společenství, ve které neměla takovou způsobilost *ab initio* ve smyslu odst. 1 písm. b) téhož článku. Část Společenství uvedená v odstavci 2 uvedeného článku může případně představovat jediný členský stát.
- 84 Na rozdíl od analýzy navrhovatelky článek 142a nařízení č. 40/94 ve znění vyplývajícím z aktu o přistoupení podporuje předcházející výklad.
- 85 Autoři aktu o přistoupení totiž tím, že považovali za nezbytné vložit výslovné ustanovení, podle něhož zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu, usoudili, že kdyby toto ustanovení neexistovalo, musela by taková přihláška být zamítnuta,

pokud by ochranná známka postrádala rozlišovací způsobilost v jednom z nových členských států.

⁸⁶ Jelikož v bodech 85 až 87 napadeného rozsudku po posouzení skutečností a důkazů Soud konstatoval jednak, že přihlašovaná ochranná známka postrádá *ab initio* rozlišovací způsobilost ve všech členských státech Společenství, a jednak, že navrhovatelka neprokázala, že tato ochranná známka byla předmětem reklamních kampaní v některých členských státech v průběhu rozhodného období, právem usoudil, že předložené číselné údaje týkající se nákladů na reklamu vynaložených navrhovatelkou neumožňují poskytnout důkaz, že uvedená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním.

⁸⁷ Druhá část čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku je rovněž neopodstatněná, a tento důvod musí být tedy zamítnut v plném rozsahu.

⁸⁸ Jelikož navrhovatelka neměla úspěch v žádném důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba kasační opravný prostředek zamítnout.

K nákladům řízení

⁸⁹ Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu použitelného na řízení o kasačním opravném prostředku podle článku 118 téhož řádu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je namístej poslední uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) August Storck KG se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.