

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

10. listopadu 2004\*

Ve věci T-402/02,

**August Storck KG**, se sídlem v Berlíně (Německo), zastoupená H. Wrage-Molkenthinem, T. Reherem, A. Heisem a I. Rohrem, advokáty, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému B. Müllerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. října 2002 (věc R 0256/2001-2), kterým se zamítá zápis ochranné známky představované obalem z krouceného papíru (ve tvaru zámotku),

\* Jednací jazyk: němčina.

**SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),**

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a M. Vilaras, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstek vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 27. prosince 2002,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi došlé kanceláři Soudu dne 22. dubna 2003,

po jednání konaném dne 16. června 2004,

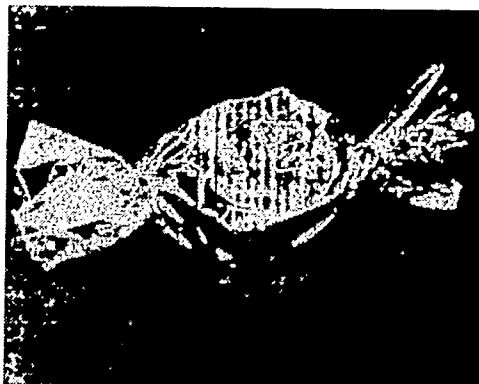
vydává tento

**Rozsudek**

**Skutečnosti předcházející sporu**

- <sup>1</sup> Dne 30. března 1998 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle 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 znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

- 2 Přihlašovaná ochranná známka se týká perspektivního ztvárnění tvaru obalu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku), vyobrazeného níže:



- 3 Žalobkyně kvalifikovala svoji ochrannou známku jako obrazovou a nárokuje „světle hnědou (karamelovou)“ barvu.
- 4 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí 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, a odpovídají tomuto popisu: „Bonbóny“.
- 5 Sdělením ze dne 3. srpna 1998 informoval průzkumový referent žalobkyni, že její ochranná známka není podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 způsobilá k zápisu.

- 6 Dopisem ze dne 5. října 1998 se žalobkyně vyjádřila k námitkám průzkumového referenta. Poté, co žalobkyně označila přihlašovanou ochrannou známku za prostorovou, uvedla, že zvláštnost tvaru předmětného obalu spočívá v jeho zlatém lesku, který mu dodává minimum požadované rozlišovací způsobilosti. Přihlašovaná ochranná známka v každém případě získala rozlišovací způsobilost pro „karamely“ z důvodu užívání této ochranné známky.
  
- 7 Rozhodnutím ze dne 19. ledna 2001 průzkumový referent poté, co upřesnil, že žádost žalobkyně se týká obrazové ochranné známky, žádost zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a že nezískala užíváním pro karamely rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.
  
- 8 Dne 13. března 2001 podala žalobkyně podle článku 59 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta. V tomto odvolání žalobkyně navrhovala, aby bylo rozhodnutí průzkumového referenta zrušeno v celém rozsahu. V písemném odůvodnění odvolání ze dne 18. května 2001 žalobkyně opakovala tvrzení, podle kterého je přihlašovaná ochranná známka ochrannou známkou prostorovou, přičemž upřesnila, že spojuje tři různé barvy, a sice průhledně žlutou, leskle zlatou a bílou. Podpůrně uvedla, že jestliže by měl být zápis ochranné známky zamítnut z důvodu nedostatku vnitřní rozlišovací způsobilosti ochranné známky a užíváním získané rozlišovací způsobilosti pro „bonbóny“, je třeba omezit seznam výrobků, kterých se přihlašovaná ochranná známka týká, pouze na „karamelové bonbóny“.
  
- 9 Rozhodnutím ze dne 18. října 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“), které bylo žalobkyni doručeno dne 31. října 2002, druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a že nemůže být zapsána ani podle čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.

- 10 Odvolací senát měl v podstatě za to, že zápis přihlašované ochranné známky, ať je obrazová nebo prostorová, musí být zamítnut podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Zvláště co se týče barvy dotčeného obalu, odvolací senát poté, co připomněl, že nárokováná barva v přihlášce ochranné známky je „světle hnědá (karamelová)“, potvrdil, že na grafické reprodukci přihlašované ochranné známky nemůže rozlišit tři barvy uvedené žalobkyní v jejím písemném odůvodnění odvolání. Barva na této reprodukci vypadá spíše jako zlatá nebo obsahující odstín zlaté, jejíž užívání pro obaly bonbónů je v obchodě obvyklé a časté. Mimoto měl za to, že skutečnosti předložené žalobkyní neumožňují prokázat, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro bonbóny obecně nebo zejména pro karamely následně po užívání této ochranné známky.

### Řízení a návrhy účastníků řízení

- 11 Dopisem došlým kanceláři Soudu dne 26. května 2003 žalobkyně v souladu s čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu požádala o povolení předložit repliku, přičemž toto povolení nebylo předsedou čtvrtého senátu Soudu uděleno.

- 12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## **K předmětu sporu**

### *Argumenty účastníků řízení*

14 Žalobkyně se vrací ke kvalifikaci přihlašované ochranné známky a dovolává se jednou obrazové, a jednou zase prostorové ochranné známky.

15 Co se týče nárokované barvy, žalobkyně tvrdí, že v rozporu s tím, co shledal odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí, vyplývá z grafického ztvárnění přihlašované ochranné známky, že tato ochranná známka obsahuje tři barvy. Střed ochranné známky je zlatý, zatímco boční stočené části jsou obě bílé a průhledně žluté. Ochranná známka budí kontrastem materiálu mezi průhlednou a neprůhlednou fólií dojem, že je tříbarevná.

- 16 Konečně, i když zpochybňuje napadené rozhodnutí v celém rozsahu, vytýká žalobkyně odvolacímu senátu, že neoprávněně odmítl uznat, že přihlašovaná ochranná známka může být zapsána, a že zamítl přihlášku ochranné známky i pouze pro „karamelové bonbóny“, po omezení seznamu výrobků, týkajících se přihlášky ochranné známky, k němuž přistoupila v písemném odůvodnění svého odvolání k odvolacímu senátu OHIM, jestliže by zápis ochranné známky měl být zamítnut z důvodu nedostatku vnitřní rozlišovací způsobilosti, pokud jde o bonbóny. Ve skutečnosti v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 nemůže být každopádně zápis ochranné známky zamítnut pro „karamelové bonbóny“.
- 17 OHIM podotýká, že přihlašovaná ochranná známka je známkou obrazovou, a připomíná, že byla jako taková kvalifikována v žádosti žalobkyně o zápis.
- 18 Co se týče barvy přihlašované ochranné známky, OHIM v první řadě připomíná, že žalobkyně nárokovala ve své přihlášce „světle hnědou (karamelovou)“ barvu. Odvolává se následně na zjištění odvolacího senátu v bodech 16 a 17 napadeného rozhodnutí, podle nichž se jednak barva na grafické reprodukci přihlašované ochranné známky jeví spíše jako zlatá nebo obsahující odstín zlaté než „světle hnědá (karamelová)“ a jednak nelze rozpoznat tříbarevnou povahu (průhledně žlutá, leskle zlatá a bílá) této reprodukce. Reprodukce obrazové ochranné známky je přitom přesnější než jakýkoliv jiný popis a má přednost před případnými odlišnými popisy. Jelikož odvolací senát zjevně založil své rozhodnutí na grafické reprodukci přihlašované ochranné známky, nezáleží příliš na tom, že barva je charakterizována jako obsahující „zlatý odstín“, jak to učinil odvolací senát, nebo jako tříbarevná, jak to předestírá žalobkyně.
- 19 Co se týče omezení seznamu výrobků pouze na „karamelové bonbóny“, které žalobkyně navrhovala podpůrně v písemném odůvodnění svého odvolání

k odvolacímu senátu, odkazuje OHIM na bod 28 napadeného rozhodnutí a tvrdí, že odlišení trhu s bonbóny od trhu s karamelami nemá v tomto případě žádné důsledky ani z pohledu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ani z pohledu čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

### *Závěry Soudu*

- 20 S ohledem na odporující si argumentaci účastníků řízení ohledně některých rysů přihlášky dotčené ochranné známky, je třeba postupně přezkoumat kategorii přihlašované ochranné známky, nárokovanou barvu a výrobky, kterých se tato ochranná známka týká.

#### Ke kategorii přihlašované ochranné známky

- 21 Jak vyplývá z formuláře *ad hoc* přihlášky ochranné známky vyplněného žalobkyní, o zápis bylo žádáno pro obrazovou ochrannou známku. Před průzkumovým referentem a odvolacím senátem však žalobkyně kvalifikovala ochrannou známku jako prostorovou. Odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí shledal, že pro účely posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky nezáleží příliš na tom, zda se jedná o obrazovou nebo prostorovou ochrannou známku. Podle odvolacího senátu „[...] se v jednom případě jedná o konfiguraci obalu bonbónu a v druhém případě o grafické ztvárnění bonbónu zabaleného v obalu pro bonbóny obvyklém [...]“. Před Soudem se žalobkyně opět vrátila k charakteru přihlašované ochranné známky (viz bod 14 výše).



- 22 Za těchto podmínek a jelikož žalobkyně každopádně nepodala žádost o změnu své přihlášky ochranné známky podle čl. 44 nařízení č. 40/94 a pravidla 13 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), je třeba považovat přihlašovanou ochrannou známku za ochrannou známku obrazovou [viz v tomto ohledu rozsudek Soudu ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Vyobrazení čistícího prostředku), T-30/00, Recueil, s. II-2663], představovanou tvarem obalu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) pro výrobky, kterých se týkala přihláška ochranné známky.

#### K nárokované barvě

- 23 Podle článku 4 nařízení č. 40/94 „[o]chrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“
- 24 V souladu s pravidlem 3 odst. 1 nařízení č. 2868/95, nepřije-li si přihlašovatel uplatňovat nárok na zvláštní grafické ztvárnění nebo barvu, zobrazí se známka v běžném písmu, jako například při psaní písmen, číslic a znaků do přihlášky. Odstavec 2 téhož pravidla stanoví, že v jiných případech, než jsou případy uvedené v odstavci 1, se známka zobrazí na samostatném listu papíru, odděleně od znění přihlášky. Konečně v souladu s odstavcem 5 téhož pravidla, žádá-li se o zápis barevné ochranné známky, uvede se v přihlášce údaj o této skutečnosti. Uvedou se rovněž barvy, které známku tvoří. Zobrazení podle odstavce 2 spočívá v barevném zobrazení ochranné známky.

- 25 Mimo to z judikatury vyplývá, že grafické ztvárnění ve smyslu výše uvedených ustanovení musí umožnit vizuální ztvárnění znaku, zvláště prostřednictvím znaků, čar nebo písmen tak, aby mohl být přesně identifikován. Aby grafické ztvárnění mohlo plnit svou úlohu ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94, musí být jasné, přesné, samo o sobě dostačující, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, Recueil, s. I-11737, body 46 až 55, a ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, body 28 a 29).
- 26 Tak bylo rozhodnuto, že pouhý vzorek barvy neodpovídá sám o sobě požadavkům uvedeným v předchozím bodě, jelikož časem může změnit své vlastnosti. Naproti tomu spojení vzorku barvy a slovního popisu této barvy může být grafickým ztvárněním ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94 za podmínky, že popis je jasný, přesný, sám o sobě dostačující, snadno přístupný, srozumitelný a objektivní. Jestliže toto spojení nesplňuje podmínky, aby bylo grafickým ztvárněním, zejména z důvodu nedostatku přesnosti nebo stálosti, tento nedostatek může být popřípadě nahrazen doplňujícím uvedením barvy prostřednictvím mezinárodně uznávaného identifikačního kódu. Takové kódy jsou totiž považovány za přesné a ustálené (výše uvedený rozsudek Libertel, body 31 až 38).
- 27 V projednávané věci žalobkyně v části *ad hoc* formuláře vyhrazené pro označení barvy přihlašované ochranné známky uvedla, že nárokovaná barva je světle hnědá (karamelová). Průzkumový referent na základě reprodukce přihlašované ochranné známky shledal, že má zlatou barvu, a že zlaté obalové fólie, ať už mají zlatý odstín nebo jsou načervenalé, namodralé nebo nazelenalé zlaté, jsou používány velice často, zvláště v odvětví cukrovinek. Před odvolacím senátem žalobkyně uvedla tři barvy, a sice průhledně žlutou, leskle zlatou a bílou. Odvolací senát poté, co připomenul, že žalobkyně původně nárokovala „světle hnědou (karamelovou)“ barvu, shledal, že na grafické reprodukci ochranné známky se barva jeví spíše jako zlatá nebo obsahující zlatý odstín, přičemž tříbarevný charakter ochranné známky uvedený žalobkyní není rozpoznatelný. Odvolací senát dodal, že je nezdůvodněná možnost se setkat s obaly bonbónů této barvy a že skutečnost, že bonbóny žalobkyně jsou zabaleny v celofánovém papíře, do nějž byl přidán zlatý pásek z umělé hmoty, nemá žádný

význam. Výsledek je podle něj totožný, tedy že bonbóny se jeví zabaleny ve zlatém obalu, který není neobvyklý pro obal bonbónů (body 14, 16 a 17 napadeného rozhodnutí).

- 28 Je namístě poukázat na to, že při neexistenci jasného a přesného popisu barvy ochranné známky přihlašované žalobkyní, při vzájemném rozporu různých popisů a mezi sebou a ve vztahu k barvě objevující se na grafické reprodukci ochranné známky, za absence jakýchkoli odkazů na mezinárodně uznávané identifikační kódy a nedostatku žádosti o změnu přihlášky, jejímž cílem by bylo ujasnění popisu nárokovaných barev, založil odvolací senát právem v souladu s čl. 44 odst. 2 nařízení č. 40/94 své posouzení na převládající barvě objevující se na grafické reprodukci dotčené ochranné známky, tedy zlaté. Krom toho žalobkyně v odpovědi na otázku Soudu během jednání připustila, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena celofánovým papírem ve tvaru zámotku, jehož převládající barvou je zlatá.

K výrobkům, kterých se týká přihlašovaná ochranná známka

- 29 Z ustanovení článků 57 až 61 nařízení č. 40/94 vyplývá, že proti rozhodnutím průzkumového referenta lze podat odvolání k odvolacímu senátu a že každý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí průzkumového referenta, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Podle pravidla 48 odst. 1 nařízení č. 2868/95 musí odvolání obsahovat určitý počet údajů, včetně „údaje o napadeném rozhodnutí a o rozsahu, v jakém se žádá o změnu nebo zrušení rozhodnutí“.

- 30 V projednávané věci je nesporné, že průzkumový referent zamítl přihlášku ochranné známky žalobkyně jako obrazovou ochrannou známku pro všechny výrobky, kterých se týkala, tedy pro „bonbóny“ náležející do třídy 30. Ve svém odvolání k odvolacímu senátu ze dne 13. března 2001 žalobkyně navrhovala zrušit rozhodnutí průzkumového referenta v celém rozsahu. Ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 18. května 2001 však žalobkyně podpůrně uvedla, „že jestliže [by měl být] zápis ochranné známky zamítnut z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, a to jak vnitřní, tak získané užíváním ochranné známky pro ‚bonbóny‘ [...], pak bude [třeba] omezit seznam výrobků, pro které [je] o zápis ochranné známky žádáno, na ‚karamelové bonbóny‘“.
- 31 Odvolací senát měl v bodě 8 napadeného rozhodnutí za to, že hlavní návrh odvolání směřuje ke zrušení rozhodnutí průzkumového referenta z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka má rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a návrh podpůrný ke způsobilosti ochranné známky k zápisu, zejména pro „karamely“, z důvodu rozlišovací způsobilosti, kterou získala užíváním. Poté, co odvolací senát přezkoumal důvody odvolání, odvolání zamítl v celém rozsahu jako neopodstatněné.
- 32 Ve své žalobě před Soudem žalobkyně, i když zpochybňuje napadené rozhodnutí v celém rozsahu, vytýká odvolacímu senátu, že nesprávně zamítl zápis přihlašované ochranné známky pouze pro „karamelové bonbóny“ podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, poté co byl omezen seznam výrobků, kterých se týká ochranná známka, kteréžto omezení bylo před odvolacím senátem podpůrně uplatněno.
- 33 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 může přihlašovatel kdykoli vzít zpět svou přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje. Možnost omezit seznam výrobků nebo služeb má tak jedinečně přihlašovatel ochranné známky Společenství, který může kdykoli zaslat návrh v tomto smyslu OHIM. V tomto kontextu musí být zpětvzetí přihlášky ochranné známky Společenství, ať již v plném rozsahu či

částečné, nebo omezení seznamu výrobků nebo služeb, které obsahuje, učiněno výslovně a bezpodmínečně [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, body 60 a 61].

- 34 V projednávané věci žalobkyně navrhla omezení seznamu výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, na „karamelové bonbóny“ pouze podpůrně, tedy pouze pro případ, že by odvolací senát hodlal zamítnout tuto přihlášku pro „bonbóny“. Žalobkyně tedy neomezila seznam výrobků výslovně a bezpodmínečně, a předmětné omezení nemůže být tedy zohledněno (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ELLOS, bod 62).
- 35 Krom toho podle judikatury k tomu, aby omezení seznamu výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství mohlo být zohledněno, musí být učiněno zvláštním způsobem, a to návrhem na změnu přihlášky podaným v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení č. 2868/95 [rozsudky Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové), T-173/00, Recueil, s. II-3843, body 11 a 12; ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejščitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 13, a ze dne 25. listopadu 2003, Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, s. II-4953, bod 30].
- 36 Tento způsob přitom nebyl v projednávané věci respektován, neboť žalobkyně pouze podpůrně ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 18. května 2001 uvedla omezení seznamu dotčených výrobků, aniž by podala v tomto smyslu návrh na změnu přihlášky ochranné známky v souladu s výše uvedenými ustanoveními (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Odstín oranžové, bod 12).

- 37 Z bodu 28 napadeného rozhodnutí každopádně vyplývá, že odvolací senát návrh žalobkyně omezit podpůrně její seznam výrobků na „karamely“ zkoumal a usoudil, že nemá žádný vliv na posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním přihlašované ochranné známky. Ať už se podle odvolacího senátu jedná o bonbóny nebo karamely, jeho závěry týkající se nezpůsobilosti přihlašované ochranné známky k zápisu pro oba dva výše uvedené absolutní důvody zamítnutí neztrácí nic na své platnosti.
- 38 Na základě předchozích úvah musí být projednávaná žaloba vykládána jako směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí pro porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 co se týče všech výrobků, kterých se týká přihlašovaná ochranná známka (tedy „bonbónů“), a pro porušení čl. 7 odst. 3 téhož nařízení co se týče uvedených výrobků a zejména karamelových bonbónů.

## K věci samé

- 39 Žalobkyně na podporu své žaloby uvádí čtyři žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 3, čl. 74 odst. 1 věty první a článku 73 nařízení č. 40/94.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

## Argumenty účastníků řízení

- 40 Žalobkyně tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka má požadované minimum rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 41 Požadavek charakteru „upoutávajícího pozornost“, uvedený odvolacím senátem v bodě 12 napadeného rozhodnutí, nebo zvláště „pozoruhodného“ charakteru přihlašované ochranné známky, v první řadě podle ní neodpovídá nutnosti. Odvolací senát nesprávně připustil, že konfigurace přihlašované ochranné známky je obvyklá, významně se neliší od obvyklých konfigurací a že barva dotčeného obalu je v obchodě široce rozšířená. V napadeném rozhodnutí nebyl uveden žádný příklad podepírající toto tvrzení. Naproti tomu spojení tvaru a barvy přihlašované známky je na trhu ojedinělé a nemůže být označeno za „obvyklé“. Kromě toho z důvodu intenzivního prodeje karamelového bonbónu žalobkyně, zvaného „Werther's Original“ (Werther's Echte), se přihlašovaná ochranná známka dostala do povědomí spotřebitelů jako samozřejmý obal karamelového bonbónu.
- 42 Následně žalobkyně uplatňuje, že trh bonbónů obecně a trh karamelových bonbónů zvláště se vyznačuje velkou volností tvarů a barev. Konkrétní konfigurace přihlašované ochranné známky je zvláště snadná na zapamatování a je výsledkem úmyslné volby, aby sloužila pro orientaci spotřebitele. Tři barvy přihlašované ochranné známky, ohledně kterých odvolací senát podle žalobkyně nepochopitelně uvádí, že je nemohl rozpoznat, vyplývají z pouhého pozorování dotčené známky. Její střed je zlatý, zatímco kroucené konce jsou průhledné bílé a žluté. Kontrast mezi průhlednou a neprůhlednou fólií ukazuje ochrannou známku trojbarevně a činí její konfiguraci neobvyklou.
- 43 Odvolací senát se konečně s výjimkou bodu 28 napadeného rozhodnutí nijak nezabýval specifičností zvláštního segmentu „karamelových bonbónů“, ve kterém se praxe balení liší od praxe na trhu bonbónů obecně, a to i přes podpůrný návrh žalobkyně před odvolacím senátem omezit seznam výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, na karamely.

- 44 OHIM zpochybňuje argumentaci žalobkyně a tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Jak tvar obalu, tak i zlatá barva, kterou je možno vidět na grafickém ztvárnění přihlašované ochranné známky, jsou totiž na trhu obvyklé. Údajné zvláštnosti ochranné známky zdůrazňované žalobkyní tudíž nejsou takového charakteru, aby mohly být vnímány a zapamatovány dotčeným spotřebitelem jako označení obchodního původu výrobku.
- 45 Tyto úvahy platí zároveň pro trh bonbónů obecně a pro trh karamel zvláště. V důsledku toho, jak to konstatoval odvolací senát v bodě 28 napadeného rozhodnutí, není oddělení těchto dvou trhů pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky relevantní.

## Závěry Soudu

- 46 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“. Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 upřesňuje, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.
- 47 Je třeba v prvé řadě připomenout, že podle judikatury jsou ochranné známky, kterých se týká čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zejména ty, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti obecně užívány v obchodě pro označení dotčených výrobků a služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující učinit závěr, že tímto způsobem mohou být užívány. Označení, kterých se týká toto ustanovení, nemohou krom toho plnit hlavní funkci ochranné známky, tedy označovat původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek



nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, Recueil, s. II-2235, bod 20, a rozsudek ze dne 3. prosince 2003, Nestlé Waters France v. OHIM (Tvar láhve), T-305/02, Recueil, s. II-5207, bod 28].

- 48 Rozlišovací způsobilost ochranné známky může tedy být posouzena pouze jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je o zápis žádáno, a jednak vzhledem k tomu, jak ji vnímá relevantní veřejnost (výše uvedený rozsudek BEST BUY, bod 22, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 29).
- 49 Co se týče první výše uvedené analýzy, je namístě připomenout, že nárokovanou známkou tvoří vzhled obalu výrobků, kterých se týká, tedy ztvárnění obalu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku), který slouží jako balení pro bonbóny, a nikoli tvarem samotného výrobku (výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 30).
- 50 Co se týče relevantní veřejnosti, je třeba uvést, že bonbóny jsou výrobky běžné spotřeby určené ke všeobecné spotřebě ve všech zemích Společenství. Za těchto podmínek je tedy namístě posoudit rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky s přihlédnutím k předpokládanému očekávání průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného (výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 33).
- 51 Je rovněž namístě připomenout, že vnímání ochranných známek relevantní veřejností je ovlivněno úrovní její pozornosti, která se může měnit podle kategorie dotčených výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 42, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 34).

- 52 Z napadeného rozhodnutí, zejména z jeho bodů 12, 13, 18 a 19 vyplývá, že odvolací senát zkoumal přihlašovanou ochrannou známku v souladu s předchozími úvahami.
- 53 Zadruhé je třeba poukázat na to, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi různými kategoriemi ochranných známek. V důsledku toho není namístě použít přísnější kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti obrazové ochranné známky tvořené věrným ztvárněním samotného výrobku nebo, jako je tomu v projednávané věci, tvarem obalu tohoto výrobku, v porovnání s kritérii použitými pro jiné kategorie ochranných známek (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Vejšitá tableta, bod 44, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 35).
- 54 Za těchto podmínek je pro posouzení, zda spojení tvaru a barvy předmětného obalu může být veřejností vnímáno jako označení původu, namíste analyzovat celkový dojem vyvolaný tímto spojením, což není neslučitelné s postupným přezkoumáním různých prvků užívaného ztvárnění [rozsudek Soudu ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Kulatá tableta červená a bílá), T-337/99, Recueil, s. II-2597, bod 49, a výše uvedený rozsudek Vejšitá tableta, bod 54].
- 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 napadeného rozhodnutí).
- 56 Odvolací senát totiž správně v bodě 15 napadeného rozhodnutí konstatoval, že tvar sporného obalu je „běžný a tradiční tvar obalu bonbónů“ a že „na trhu se nachází velké množství bonbónů 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 nezdědka užívány i pro obaly bonbónů, jak odvolací senát relevantně uvedl v bodě 16 napadeného rozhodnutí. Odvolací senát tedy oprávněně shledal v bodě 18 napadeného rozhodnutí, že v projednávaném případě by průměrný spotřebitel vnímal ochrannou známku ne jako označení obchodního původu výrobku samo o sobě, ale jako obal bonbónu, nic více a nic méně, a že toto posouzení nedostatku vnitřní rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky je platné, i kdyby výrobky, kterých se týká, měly být pouze „karamely“ (viz bod 28 napadeného rozhodnutí).

57 Charakteristiky spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky tedy nejsou dostatečně vzdáleny charakteristikám základních tvarů často užívaných pro obaly bonbónů 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 (bonbónů, karamel), které jsou běžně používány v obchodě a které takto přirozeně přijdou na mysl jako typický tvar obalu uvedených výrobků.

58 Odkaz na praxi obvyklou v obchodě s bonbóny a karamelami v bodech 14 až 17 a 28 napadeného 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 bonbóny nebo karamely, kteréžto skutečnosti jsou všeobecně známé a zejména známé spotřebitelům těchto výrobků [viz obdobně rozsudek Soudu ze dne 22. června

2004, Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Recueil, s. II-1739, bod 29].

- 59 Zatřetí je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzeními žalobkyně není cena realizace daného tvaru obalu relevantním kritériem pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tvar postrádající rozlišovací způsobilost, jako je tomu v případě obalu v projednávané věci, totiž nemůže takovou způsobilost získat z důvodu ceny jeho realizace.
- 60 Odvolací senát začtvrté oprávněně uvedl v bodech 19 a 20 napadeného rozhodnutí riziko monopolizace daného obalu pro bonbóny, 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.
- 61 Je třeba konečně odmítnout tvrzení žalobkyně, podle něhož je daný tvar obalu zakotven v povědomí spotřebitelů jako ochranná známka z důvodu intenzivního prodeje karamelového bonbónu „Werther’s Original“ s tímto tvarem obalu. I za předpokladu, že by byl tento prodej považován za prokázaný, mohl by být případně brán v potaz pouze pro účely posouzení užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky, a nikoli pro účely posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti této ochranné známky.
- 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.

- 63 Z toho vyplývá, že první žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být zamítnut jako neopodstatněný.

*K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

- 64 Žalobkyně tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka musí být zapsána, neboť získala zejména pro karamelové bonbóny rozlišovací způsobilost užíváním.

- 65 Pro zjištění užívání a zavedení ochranné známky měl odvolací senát zkoumat situaci na relevantním trhu a zvláštní historii obalů obecně. Ve světle historie, situace na trhu, konkrétního prodejního obratu týkajícího se rozšíření výrobku a výsledků uskutečněných průzkumů trhu se jeví, že přihlašovaná ochranná známka je na trhu vskutku zavedena. Odvolací senát přehlédl skutečnost, že spotřebitelé mohou vnímat obal odděleně od ostatních na něm uvedených znaků a považovat jej za označení původu.

- 66 V tomto ohledu žalobkyně uplatňuje, že užívá přihlašovanou známku záměrně jako rozpoznávací prvek svého bonbónu „Werther's Original“, který je znám už desetiletí, tak, že v reklamě je přihlašovaná ochranná známka vždy vyobrazena ve velké velikosti a v popředí. Spotřebitel mimoto vnímá barvy a tvary ještě předtím, než může přesně rozpoznat případné písemné označení. Tak je tomu zvláště v projednávaném případě, neboť z důvodu výběru barev je písemné označení na obalu bonbónu stěží odlišitelné od barvy přihlašované známky. Relevantní je tedy

pouze pohled spotřebitele, jak to připustil rozsudek ze dne 5. dubna 2001 Bundesgerichtshof (Německo), který odvolací senát nevzal v úvahu.

- 67 Podle žalobkyně jsou údaje o prodejním obratu předložené odvolacímu senátu dostačující k prokázání užívání přihlašované ochranné známky. Není nutné předložit srovnávací údaje pro vymezení podílu na trhu, zejména z toho důvodu, že prodejní obrat je potvrzen výsledky průzkumů uskutečněných v různých členských státech. Tyto průzkumy ukazují vysoký stupeň znalosti výrobku (od 59,4 do 85 % v různých členských státech Evropské unie). Potvrzení ochranné známky užíváním musí být posouzeno v závislosti na jejím stupni známosti, a nikoli v závislosti na její pozici na trhu vzhledem ke konkurenčním výrobkům.
- 68 Žalobkyně konečně prohlašuje, že je připravena poskytnout další informace, podat návrh na předvolání svědků a nechat vystavit znalecký posudek pro prokázání užívání přihlašované ochranné známky, pokud to Soud shledá relevantním.
- 69 OHIM, který odkazuje na hlediska pro posouzení užíváním získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky stanovená judikaturou, v první řadě uvádí, že i když je jistě pravda, že obaly bonbónů mohou sloužit jako označení původu na základě svého užívání, nic to nemění na tom, že v projednávaném případě nebyly podmínky požadované k tomuto účelu prokázány.
- 70 Podle OHIM průzkumový referent a odvolací senát správně dospěli k závěru, že důkazy předložené žalobkyní nejsou dostačující k prokázání, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním.

- 71 Údaje o prodejním obratu předložené žalobkyní jsou jednak nedostačující bez uvedení celkové velikosti trhu, který má být zohledněn, nebo bez vyhodnocení prodeje konkurenčních podniků. V případě výrobků běžné spotřeby, jako jsou ty v projednávaném případě, je totiž určujícím hlediskem podíl na trhu, a ne pouhý prodejní obrat, který nestačí k prokázání, že ochranná známka je známá.
- 72 Kromě toho výdaje na reklamu ve výši 27 729 000 německých marek (DEM), které žalobkyně vynaložila v roce 1998, a ty, mezi přibližně 10 000 000 a 17 500 000 DEM, které byly vynaloženy v letech 1994 až 1997 ve více členských státech Evropské unie, taktéž nejsou průkazné. Z tabulky předložené žalobkyní na podporu tohoto tvrzení není totiž nijak možné určit, z jakého titulu byly náklady, které uvádí, vynaloženy, tedy zda pro značku „Werther's Original“, pro tvar bonbónu, pro jeho obal nebo za jiným účelem. Mimoto při nedostatku informací umožňujících udělat si představu o reklamním objemu charakterizujícím daný trh výrobků nejsou tyto údaje příliš užitečné.
- 73 Konečně průzkumy uskutečněné v sedmi členských státech Evropské unie a Norsku odkazují na značku „WERTHER'S“, „Werther's Original“ nebo „W.O.“ a neobsahují žádný odkaz na dotčený obal. Důkaz, že žalobkyně dokázala uvést předmětný obal ve známost veřejnosti tedy nebyl podán. Mimoto mělo být užívání prokázáno ve všech členských státech nebo regionech Společenství, kde existuje důvod pro zamítnutí zápisu. Dokumenty předložené žalobkyní přitom neodkazují na relevantní trhy, jako je Francie a Itálie. Krom toho pro to, aby se použil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, nestačí prokázat užívání určitého tvaru výrobku, ale je navíc třeba prokázat, že okolnosti tohoto užívání jsou takové, že předmětný tvar má charakter ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 65).

- 74 OHIM má v druhé řadě za to, že omezení seznamu předmětných výrobků pouze na karamely, uvedené podpůrně žalobkyní před odvolacím senátem, nemá vliv na posouzení získání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky užíváním.
- 75 V poslední řadě návrh žalobkyně, že předloží další důkazy k prokázání užívání ochranné známky, nemůže být přijat. Žaloba před Soudem se totiž týká ověření legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, což znamená povinnost odmítnout doklady předložené poprvé před Soudem, aniž by existovala povinnost ověřit jejich důkazní hodnotu [rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, body 61 a 62]. Soud tedy *a fortiori* nemůže vyzvat žalobkyni k předložení nových dokladů.

## Závěry Soudu

- 76 Podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 absolutní důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení nebrání zápisu ochranné známky, pokud tato ochranná známka získala ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je vyžadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost užíváním. V případě uvedeném v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 je totiž skutečnost, že označení tvořící předmětnou ochrannou známku je skutečně vnímáno relevantní veřejností jako označení obchodního původu výrobku nebo služby, výsledkem hospodářského úsilí přihlašovatele ochranné známky. Tato okolnost odůvodňuje nepřihlédnout k důvodům obecného zájmu, na nichž stojí odst. 1 písm. b) až d) téhož článku, které vyžadují, aby ochranné známky, kterých se týkají tato ustanovení, mohly být volně užívány každým, tak aby nevznikla neoprávněná soutěžní výhoda ve prospěch jediného hospodářského subjektu [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2), T-323/00, Recueil, s. II-2839, bod 36, a rozsudek Soudu ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pивní láhve), T-399/02, Recueil, s. II-1391, bod 41].



- 77 Z judikatury v první řadě vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním vyžaduje, aby alespoň významná část relevantní veřejnosti díky ochranné známce dotyčné výrobky nebo služby identifikovala jako pocházející od určitého podniku. Okolnosti, za kterých může být podmínka spojená se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním považována za splněnou, nicméně nemohou být zjištěny pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou vymezená procenta (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52, a výše uvedený rozsudek Philips, body 61 a 62; výše uvedený rozsudek Tvar pивní láhve, bod 42).
- 78 V druhé řadě musí být pro to, aby byla ochranná známka zapsána na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, prokázána užíváním získaná rozlišovací způsobilost ochranné známky v té části Evropské unie, ve které ji postrádá vzhledem k čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) tohoto nařízení [rozsudky Soudu ze dne 30. března 2000, Ford Motor v. OHIM (OPTIONS), T-91/99, Recueil, s. II-1925, bod 27, a výše uvedený rozsudek Tvar pивní láhve, body 43 a 47].
- 79 Zatřetí je za účelem posouzení, v určité konkrétní věci, získání rozlišovací způsobilosti užíváním třeba zohlednit faktory, jako jsou zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzita, zeměpisné rozšíření a délka užívání této ochranné známky, velikost investic uskutečněných podnikem pro její propagaci, podíl zúčastněných kruhů, které výrobek identifikují díky ochranné známce jako pocházející od určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení. Pokud zúčastněné kruhy, nebo alespoň jejich významná část, na základě těchto prvků identifikují díky ochranné známce výrobek jako pocházející od určitého podniku, je třeba učinit závěr, že podmínka pro zapsání ochranné známky vyžadovaná čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 je splněna (výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, body 51 a 52; Philips, body 60 a 61, a Tvar pивní láhve, bod 44).

- 80 Začtvrté musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně rozlišovací způsobilosti získané užíváním, posouzena rovněž vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis ochranné známky požadován a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků a služeb (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Philips, body 59 a 63).
- 81 Ve světle těchto úvah je třeba přezkoumat, zda se v projednávané věci odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že odmítl argumentaci žalobkyně vycházející z toho, že přihlašovaná ochranná známka měla být zapsána pro dotyčné výrobky a zejména pro karamely podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 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 napadeného 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 bonbónů 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“. Za těchto podmínek odvolací senát rovněž správně učinil ve stejném bodě napadeného rozhodnutí závěr, že i za předpokladu, že by výše uvedené číselné údaje mohly umožnit vyčíslení podílu přihlašované ochranné známky žalobkyně na dotyčném trhu, neprokázaly by nutně, že to byl „zlatý obal z krouceného papíru, který dotyční spotřebitelé [vnímali] jako označení původu“. Tento závěr je potvrzen skutečností, že dotčený prodejní obrat jistě dokazuje, že karamelový bonbón „Werther's Original“ je žalobkyní na relevantním

trhu prodáván, ale není důkazem, že dotčený tvar obalu byl používán jako ochranná známka pro označení dotčeného výrobku.

- 84 Odvolací senát dále rovněž oprávněně shledal, že náklady na reklamu vynaložené žalobkyní vznášejí tytéž problémy jako výše uvedený prodejní obrat. V bodě 26 napadeného 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“. Mimoto, jak správně zdůrazňuje OHIM, není nijak možné na základě tabulky týkající se daných nákladů na reklamu předložené žalobkyní určit, na co byly výše uvedené náklady vynaloženy, tedy zda na známku „Werther's Original“, na tvar výrobku, na jeho obal nebo za jiným účelem. Tento reklamní materiál tedy nemůže být důkazem o užívání ochranné známky, tak jak byla přihlašována, ani důkazem o tom, že relevantní veřejnost tuto ochrannou známku vnímá jako označující obchodní původ dotčených výrobků (výše uvedený rozsudek Tvar pивní láhve, bod 51).
- 85 Krom toho jak to konstatoval odvolací senát v tomtéž bodě napadeného rozhodnutí, dané náklady byly nepřilíš 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 V tomto ohledu je třeba uvést, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádné konstatování ohledně části Společenství, ve které přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. V případě jiných než slovních ochranných známek, jako je ta, které se týká projednávaný případ, je však namístě se domnívat, že

posouzení jejich rozlišovací způsobilosti je totéž v celém Společenství, neexistují-li ovšem konkrétní indikace v opačném smyslu. Pokud tedy v projednávaném případě nevyplývá ze spisu, že tomu tak je, 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 (výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 47; viz rovněž v tomto smyslu výše uvedený rozsudek OPTIONS, bod 27).

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.

88 Co se konečně týče výsledků průzkumů, týkajících se zavedení známky „WERTHER'S“, „Werther's Original“ nebo „W.O.“ pro karamelové bonbóny prodávané žalobkyní, předložených k posouzení odvolacího senátu, odvolací senát správně v bodě 27 napadeného rozhodnutí uvedl, že dané průzkumy uskutečněné v různých státech Evropské unie „[neobsahují] žádnou informaci ohledně případné rozlišovací způsobilosti zlatého obalu z krouceného papíru“, ale „jejich jediným předmětem [je] znalost označení ‚Werther's Original‘“. Je třeba dále doplnit, že ani výše uvedené průzkumy nebyly uskutečněny ve všech členských státech Společenství, a že tedy každopádně nemohou být důkazem o zavedení daného označení jako ochranné známky v celém Společenství (viz body 78 a 86 výše).

89 Z předchozích úvah vyplývá, že žalobkyně neprokázala, že přihlašovaná ochranná známka získala v celém Společenství rozlišovací způsobilost vyplývající z jejího užívání ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 pro karamelové bonbóny nebo pro bonbóny obecně.

- 90 Z toho vyplývá, že je třeba zamítnout rovněž druhý žalobní důvod jako neopodstatněný, aniž by bylo nutné nařídit dokazování navržené žalobkyní.

*K třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 74 odst. 1 věty první nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

- 91 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát porušil čl. 74 odst. 1 větu první nařízení č. 40/94, podle které OHIM v průběhu řízení zkoumá skutečnosti z moci úřední. Nic totiž neumožňuje určit důvod, který umožnil odvolacímu senátu formulovat skutková zjištění v bodech 14 až 16 a 28 napadeného rozhodnutí, co se týče údajně obvyklého charakteru konfigurace dotčené ochranné známky. Žalobkyně má dále za to, že OHIM měl zkoumat další skutečnosti, aby bylo prokázáno zavedení přihlašované ochranné známky.
- 92 OHIM tvrdí, že obvyklý charakter tvaru a barvy dotčeného obalu plyne, jak to vyplývá z bodů 14 až 16 napadeného rozhodnutí, z praktické zkušenosti. Oddělení trhu s bonbóny obecně od trhu s karamelami nemá krom toho žádný vliv, ať již z hlediska čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 či z hlediska čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.
- 93 OHIM doplňuje, že je povinen zkoumat skutečnosti, které by mohly přihlašované ochranné známce poskytnout užíváním získanou rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, pouze pokud je přihlašovatel uvedl. OHIM taktéž není

povinen uskutečnit sám jiný přezkum týkající se zavedení dotčeného tvaru obalu [rozsudek Soudů ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, body 47 a 48]

## Závěry Soudu

- 94 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že porušil čl. 74 odst. 1 větu první nařízení č. 40/94, podle které „v průběhu řízení zkoumá [úřad] skutečnosti z moci úřední“. Odvolací senát jednak podle ní nepodložil svá tvrzení ohledně „obvyklého“ charakteru přihlašované ochranné známky uvedené v bodech 14 až 16 a 28 napadeného rozhodnutí. Odvolací senát měl kromě toho zkoumat další skutečnosti, aby bylo prokázáno užívání přihlašované ochranné známky.
- 95 Co se týče prvního bodu žalobního důvodu, je třeba jej na základě úvah vyložených v rámci přezkumu prvního žalobního důvodu a zejména v bodech 55 až 58 výše zamítnout jako neopodstatněný.
- 96 Co se týče druhého bodu žalobního důvodu, je třeba připomenout, že podle judikatury, co se týče čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, neexistuje zajisté pravidlo stanovící, že přezkum OHIM (tedy průzkumovým referentem nebo popřípadě odvolacím senátem) je omezen na skutečnosti uvedené účastníky řízení, v rozporu s tím, co stanoví čl. 74 odst. 1 *in fine* téhož nařízení týkající se relativních důvodů pro zamítnutí zápisu. Při neexistenci tvrzení přihlašovatele ochranné známky týkajícího se rozlišovací způsobilosti získané jejím užíváním nemá však OHIM věcně možnost přihlédnout ke skutečnosti, že přihlašovaná ochranná známka tuto způsobilost získala. Je tedy namístě shledat, že podle zásady *ultra posse nemo obligatur* (nikdo není povinen k nemožnému plnění) a bez ohledu na pravidlo zakotvené v čl. 74 odst. 1 větě první nařízení č. 40/94, podle kterého OHIM „zkoumá skutečnosti

z moci úřední“, je OHIM povinen zkoumat skutečnosti, které by mohly přihlašováné ochranné známce poskytnout užíváním získanou rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, pouze pokud je přihlašovatel uvedl (výše uvedený rozsudek ECOPY, bod 47).

- 97 V projednávaném případě je nesporné, že žalobkyně předložila v řízení před OHIM důkazy směřující k prokázání užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašováné ochranné známky, na kterých odvolací senát své posouzení založil. Za těchto podmínek neměly instance OHIM žádnou další povinnost a zejména ani povinnost provést další dokazování k tomuto bodu za účelem zhojení nedostatku důkazní síly důkazů předložených žalobkyní. Z toho vyplývá, že druhý bod žalobního důvodu musí být rovněž zamítnut jako neopodstatněný stejně jako třetí žalobní důvod v celém svém rozsahu.

*Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 73 nařízení č. 40/94 a práva být vyslechnut*

#### Argumenty účastníků řízení

- 98 Žalobkyně uplatňuje, že neměla možnost se vyjádřit v nutném rozsahu, v rozporu s požadavkem stanoveným článkem 73 nařízení č. 40/94. Má za to, že odvolací senát nepřihlédl ke všem dokumentům, které předložila za účelem prokázání užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašováné ochranné známky. Návrh vyjádřený žalobkyní v jejím dopise ze dne 5. října 1998 (uvedeném v bodě 6 výše) předložit případně další skutečnosti, zejména ohledně významu užívání ochranné známky, taktéž nebyl zohledněn. Žalobkyně konečně navrhuje, že předloží další důkazy pro prokázání zavedení ochranné známky, pokud to Soud bude považovat za relevantní.

- 99 OHIM odpovídá, že vyplývá z napadeného rozhodnutí, že odvolací senát zkoumal všechny písemnosti předložené žalobkyní (průzkumy, prodejní obrat, náklady na reklamu) a že došel správně k závěru, že nejsou dostačující pro prokázání existence užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. OHIM krom toho není povinen vyhovět výše uvedenému návrhu žalobkyně. Konečně návrh žalobkyně předložit nové důkazy před Soudem musí být zamítnut.

## Závěry Soudu

- 100 Podle článku 73 nařízení č. 40/94 mohou být rozhodnutí OHIM založena pouze na důvodech, k nimž měli účastníci možnost se vyjádřit.
- 101 Co se týče v první řadě argumentu žalobkyně vycházejícího z toho, že odvolací senát nepřihlédl ke všem dokumentům předloženým za účelem prokázání užívání přihlašované ochranné známky, je třeba jej zamítnout jako spočívající na chybném předpokladu. Z bodů 24 až 29 napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že všechny tyto skutečnosti byly odvolacím senátem zkoumány, ale že nebyly považovány za dostačující pro prokázání užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. Mimoto vzhledem k tomu, že žalobkyně předložila sama předmětné dokumenty, mohla se k nim a k jejich relevanci samozřejmě vyjádřit.
- 102 Druhý bod žalobního důvodu žalobkyně pak rovněž nemůže být přijat.
- 103 Je nesporné, že žalobkyně před průzkumovým referentem předložila seznam uvádějící objem prodeje karamelových bonbónů „Werther’s Original“, vyjádřený v tunách pro roky 1993 až 1997 ve více členských státech Evropské unie (viz bod 4 napadeného rozhodnutí). Průzkumový referent shledal, že [p]rodejní obrat



žalobkyně neumožň[uje] vyvodit, že spotřebitel pozn[á] bonbóny 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“ (viz bod 5 odrážka druhá napadeného rozhodnutí).

- 104 Před odvolacím senátem však žalobkyně nepředložila žádné srovnávací údaje ohledně svého podílu na trhu a podílu svých soutěžitelů. Předložila však podobné tabulky ohledně prodejního obratu výše uvedeného bonbónu během období 1994-1998 a jiné údaje (průzkumy, náklady na reklamu), které podle ní prokazují zavedení ochranné známky.
- 105 Za těchto podmínek nemůže být instancím OHIM a zejména odvolacímu senátu vytýkáno, že své rozhodnutí založily na důvodech, ke kterým se žalobkyně nemohla vyjádřit. Tento bod žalobního důvodu musí být tedy zamítnut.
- 106 Konečně je třeba zamítnout návrh žalobkyně, že předloží popřípadě další důkazy před Soudem, aby prokázala zavedení přihlašované ochranné známky. V tomto ohledu stačí připomenout, že podle judikatury nemohou důkazy, které nebyly předloženy v průběhu správního řízení před OHIM, zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí odvolacího senátu (viz výše uvedený rozsudek Tvar pивní láhve, bod 52 a uvedená judikatura).
- 107 Je tedy namístě zamítnout rovněž čtvrtý žalobní důvod.
- 108 S ohledem na všechny úvahy, které předcházejí, musí být projednávaná žaloba zamítnuta.

## K nákladům řízení

- 109 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalované.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Tiili

Vilaras

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. listopadu 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal