

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 10. novembra 2004*

Vo veci T-402/02,

August Storck KG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise a I. Rohr, advokáti, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: B. Müller a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. októbra 2002 (vec R 0256/2001-2), ktorým bol zamietnutý zápis ochrannej známky predstavovanej balením vo forme motýľovitého zvitku,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a M. Vilaras,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. decembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. apríla 2003,

po pojednávaní zo 16. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobkyňa podala 30. marca 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis spočívajúci vo vzhľade balenia v tvare motýľovitého zvitku:



- 3 Žalobkyňa kvalifikovala svoju ochrannú známku ako obrazovú a udávala jej farbu „svetlohnedá (karamel)“.
- 4 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú opisu: „cukríky“.
- 5 Oznámením z 3. augusta 1998 prieskumový pracovník informoval žalobkyňu o tom, že jej ochranná známka nie je spôsobilou byť schválenou pre zápis podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 6 Listom z 5. októbra 1998 žalobkyňa podala svoje pripomienky k námietkam prieskumového pracovníka. Po kvalifikovaní prihlasovanej ochrannej známky ako trojrozmernej žalobkyňa uviedla, že zvláštnosť tvaru balenia v danom prípade spočíva v jeho zlatom lesku, ktorý mu dáva minimum požadovanej rozlišovacej spôsobilosti. V každom prípade prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku „karamelkám“ z dôvodu používania, ktorého predmetom táto ochranná známka bola.
- 7 Rozhodnutím z 19. januára 2001, po upresnení toho, že prihláška žalobkyne sa týka obrazovej ochrannej známky, prieskumový pracovník túto zamietol z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním pre karamelky v zmysle článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.
- 8 Dňa 13. marca 2001 žalobkyňa podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka. V tomto odvolaní sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia prieskumového pracovníka v celom rozsahu. Vo vyjadrení z 18. mája 2001 vysvetľujúcim dôvody svojho odvolania žalobkyňa zopakovala tvrdenie, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka bola trojrozmernou ochrannou známkou, upresňujúc, že táto kombinuje tri rôzne farby, a to priesvitnú žltú, lesklú zlatú a bielu. Subsidiárne uvádzala, že by bolo namieste zúžiť zoznam tovarov označovaných prihlasovanou ochrannou známkou na samotné „karamelové cukríky“, pokiaľ by zápis ochrannej známky mal byť zamietnutý pre nedostatok vnútornej rozlišovacej spôsobilosti a pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním pre „cukríky“.
- 9 Rozhodnutím z 18. októbra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) oznámeným žalobkyňi 31. októbra 2002 druhý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že nemôže byť zapísaná ani na základe článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

- 10 Odvolací senát v podstate zastával názor, že zápis prihlasovanej ochrannej známky bez ohľadu na jej povahu, či obrazovú alebo trojrozmernú, má byť zamietnutý v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Čo sa týka farby balenia v danom prípade, odvolací senát po pripomenutí toho, že v prihláške ochrannej známky udávaná farba bola „svetlohnedá (karamel)“ potvrdil, že na grafickom zobrazení prihlasovanej ochrannej známky nemohol dosiahnuť rozlíšenie medzi tromi farbami uvádzanými žalobkyňou v jej vyjadrení vysvetľujúcom dôvody odvolania. Na tejto reprodukcii sa farba zdala skôr ako zlatá alebo ako obsahujúca zlatý odtieň, ktorého použitie pre balenia cukríkov býva v obchode obvyklým a častým. Okrem toho uviedol, že dôkazné prostriedky predložené žalobkyňou neumožňovali preukázať, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre cukríky všeobecne alebo menovite pre karamelky po používaní, ktorého predmetom spomenutá ochranná známka bola.

Konanie a návrhy účastníkov konania

- 11 Listom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. mája 2003 žalobkyňa žiadala podľa článku 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa o umožnenie predložiť repliku, čo predseda štvrtej komory Súdu prvého stupňa nepripustil.
- 12 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,

- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

O predmete konania

Tvrdenia účastníkov konania

14 Žalobkyňa sa vracia ku kvalifikácii prihlasovanej ochrannej známky, odvolávajúc sa raz na obrazovú ochrannú známku, raz na trojrozmernú ochrannú známku.

15 Čo sa týka udávanej farby, žalobkyňa tvrdí, že v rozpore s konštatovaním odvolacieho senátu v bode 16 napadnutého rozhodnutia z grafického zobrazenia prihlasovanej ochrannej známky vyplýva, že táto obsahuje tri farby. Stred ochrannej známky je zlatý, zatiaľ čo zakrútené okraje sú oba biele a priesvitne žlté. Kontrastom medzi materiálmi priesvitnej a nepriesvitnej obalovej fólie ochranná známka vytvára dojem trojfarebnosti.

- 16 Nakoniec, popierajúc napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu, žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nedôvodne odmietol uznať zápisu schopnú povahu prihlasovanej ochrannej známky a tiež zamietol prihlášku ochrannej známky pre samotné „karamelové cukríky“ v nadväznosti na zúženie zoznamu tovarov uvádzaných v prihláške ochrannej známky, ku ktorému žalobkyňa pristúpila svojím vyjadrením vysvetľujúcim dôvody jej odvolania pred odvolacím senátom ÚHVT, pokiaľ by zápis ochrannej známky pre cukríky mal byť zamietnutý pre nedostatok vnútornej rozlišovacej spôsobilosti. V skutočnosti zápis ochrannej známky vo vzťahu ku „karamelovým cukríkom“ nemohol byť za žiadnych okolností odmietnutý podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.
- 17 ÚHVT poznamenáva, že prihlasovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou a pripomína, že ako taká bola kvalifikovaná v prihláške žalobkyne.
- 18 Čo sa týka farby prihlasovanej ochrannej známky, ÚHVT v prvom rade pripomína, že žalobkyňa vo svojej prihláške uvádzala farbu „svetlohnedá (karamel)“. Následne poukazuje na konštatovania odvolacieho senátu v bodoch 16 a 17 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých na jednej strane farba na grafických zobrazeniach prihlasovanej ochrannej známky sa zdá skôr ako zlatá alebo ako obsahujúca zlatý odtieň než ako „svetlohnedá (karamel)“ a na druhej strane trojfarebný ráz (priesvitná žltá, lesklá zlatá a biela) predmetnej reprodukcie nie je možné rozlíšiť. Reprodukcia obrazovej ochrannej známky však je presnejšia než všetky iné opisy a predstihovala prípadné odlišujúce sa opisy, ktoré mohli byť vytvorené. S prihliadnutím na to, že odvolací senát zjavne odôvodnil svoje rozhodnutie grafickým zobrazením prihlasovanej ochrannej známky, je málo dôležité, či farba je charakterizovaná ako obsahujúca „zlatý odtieň“, rovnako ako to urobil odvolací senát, alebo ako trojfarebná, ako to naznačuje žalobkyňa.
- 19 Čo sa týka zúženia zoznamu tovarov na samotné „karamelové cukríky“ uvádzaného subsidiárne žalobkyňou vo vyjadrení vysvetľujúcom dôvody jej odvolania pred

odvolacím senátom, ÚHVT poukazuje na bod 28 napadnutého rozhodnutia a tvrdí, že oddelenie trhu cukríkov od trhu karameliek nemá v danom prípade žiadny vplyv ani z hľadiska článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ani z hľadiska článku 7 ods. 3 predmetného nariadenia.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 20 Berúc do úvahy odlišujúce sa tvrdenia účastníkov o určitých prvkoch prihlášky predmetnej ochrannej známky, je potrebné postupne skúmať druh prihlasovanej ochrannej známky, uvádzanú farbu a tovary označované touto ochrannou známkou.

O druhu prihlasovanej ochrannej známky

- 21 Ako vyplýva z formulára prihlášky ochrannej známky vyplneného žalobkyňou *ad hoc*, zápis bol požadovaný pre obrazovú ochrannú známku. Pred prieskumovým pracovníkom a odvolacím senátom však žalobkyňa kvalifikovala ochrannú známku ako trojrozmernú. Odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že na účely posúdenia vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky je málo dôležité, či ide o obrazovú alebo trojrozmernú ochrannú známku. Podľa odvolacieho senátu, „... v jednom prípade ide o konfiguráciu balenia cukríka a v druhom o grafické zobrazenie cukríka zabaleného v balení obvyklom pre cukríky“. Pred Súdom prvého stupňa sa žalobkyňa nanovo vrátila k druhu zapisovanej ochrannej známky (pozri bod 14 vyššie).

- 22 Za týchto podmienok a s prihliadnutím na to, že žalobkyňa v žiadnom prípade nepodala žiadosť o zmenu prihlášky podľa článku 44 nariadenia č. 40/94 a pravidla 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), je namieste konštatovať, že prihlasovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Zobrazenie čistiaceho prostriedku), T-30/00, Zb. s. II-2663], tvorenou zobrazením tvaru balenia tovarov uvádzaných v prihláške ochrannej známky vo forme motýľovitého zvitku.

O uvádzanej farbe

- 23 Podľa článku 4 nariadenia č. 40/94 „ochranná známka Spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslíc, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.
- 24 V súlade s pravidlom 3 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, ak prihlasovateľ neuplatňuje ani grafické zobrazenie, ani zvláštnu farbu, známka sa v prihláške reprodukuje bežným písmom, ako napríklad strojom písanými písmenami, číslicami a interpunkčnými znamienkami. Odsek 2 toho istého pravidla stanovuje, že vo všetkých prípadoch odlišných od odseku 1 je ochranná známka zobrazená na samostatnom hárku papiera pripojenom k prihláške. Nakoniec v súlade s odsekom 5 toho istého pravidla, pokiaľ zápis je požadovaný vo farbe, poznamená sa toto v prihláške. Farby, z ktorých ochranná známka pozostáva, musia byť rovnako tam uvedené. Zobrazenie uvedené v odseku 2 pozostáva obvykle z farebnej reprodukcie ochrannej známky.

- 25 Okrem toho z judikatúry vyplýva, že grafické zobrazenie v zmysle vyššie uvedených ustanovení musí označeniu umožňovať byť vizuálne znázorneným zvlášť prostredníctvom tvarov, čiar alebo znakov spôsobom umožňujúcim jeho presnú identifikáciu. Pre plnenie svojej funkcie grafické zobrazenie v zmysle článku 4 nariadenia č. 40/94 musí byť jasné, presné, tvoriť samostatný a úplný celok, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, Zb. s. I-11737, body 46 až 55, a zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, body 28 a 29).
- 26 Bolo tiež rozhodnuté, že jednoduchá vzorka farby nezodpovedá sama osebe požiadavkám spomenutým v predchádzajúcom bode, pretože sa môže v priebehu času meniť. Naopak spojitosť medzi vzorkou, farbou a jej slovným opisom môže predstavovať grafické zobrazenie v zmysle článku 4 nariadenia č. 40/94 pod podmienkou, že opis je jasný, presný, tvorí samostatný a úplný celok, ľahko prístupný, zrozumiteľný a objektívny. Pokiaľ táto spojitosť nespĺňa podmienky pre predstavovanie grafického zobrazenia menovite pre nedostatok presnosti alebo trvalosti, tento nedostatok môže prípadne byť odstránený pridaním opisu farby prostredníctvom medzinárodne uznávaného identifikačného kódu. V skutočnosti sú takéto kódy považované za presné a stále (rozsudok Libertel, už citovaný, body 31 až 38).
- 27 V danom prípade v časti formulára *ad hoc* rezervovanej pre uvedenie farby prihlasovanej ochrannej známky žalobkyňa uviedla, že udávaná farba bola svetlohnedá (karamel). Vychádzajúc z reprodukcie prihlasovanej ochrannej známky, prieskumový pracovník zastával názor, že táto bola zlatej farby a že zlaté listy balenia, ktoré predstavujú tóny zlatej alebo ktoré boli červenkasté, modrasté alebo zelenkasté, sa veľmi často používajú zvlášť v odvetví cukroví. Pred odvolacím senátom žalobkyňa udávala tri farby, a to priesvitnú žltú, lesklú zlatú a bielu. Po pripomenutí toho, že žalobkyňa spočiatku udávala farbu „svetlohnedú (karamel)“, odvolací senát konštatoval, že na grafickom zobrazení ochrannej známky sa farba zdá skôr ako zlatá alebo ako obsahujúca tón zlatej, trojfarebná povaha ochrannej známky, na ktorú bolo poukazované nie je rozlíšiteľná. Odvolací senát dodáva, že nie

je zriedkavé stretnúť sa s baleniami cukríkov tejto farby a že skutočnosť, že cukríky žalobkyne sú balené v celofánovom papieri, do plastického materiálu s pridaním zlatého prúžku, nemá žiadny význam. Výsledok je podľa neho úplne rovnaký, teda ten že cukríky vyzerajú balené v zlatom balení, ktoré nie je pre balenia cukríkov nezvyčajným (body 14, 16 a 17 napadnutého rozhodnutia).

- 28 Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na absenciu jasného a presného opisu farby prihlasovanej ochrannej známky žalobkyne, rozpor medzi jej rozličnými opismi a farbou zobrazenou na grafickom zobrazení ochrannej známky, absenciu akéhokolvek odkazu na medzinárodne uznávané identifikačné kódy a chýbajúcu žiadosť o zmenu prihlášky smerujúcu k objasneniu opisu udávaných farieb v súlade s článkom 44 ods. 2 nariadenia č. 40/94 odvolací senát dôvodne založil svoje posúdenie na dominujúcej farbe objavujúcej sa na grafickom zobrazení predmetnej ochrannej známky, menovite zlatej. Okrem toho v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa žalobkyňa počas pojednávania pripustila, že zapisovaná ochranná známka bola predstavovaná celofánovým papierom v tvare motýľa, ktorého dominujúcou farbou bola zlatá.

O tovaroch označovaných prihlasovanou ochrannou známkou

- 29 Z článkov 57 až 61 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že rozhodnutia prieskumového pracovníka sú napadnuteľné odvolaním pred odvolacím senátom a že každý účastník konania negatívne ovplyvnený rozhodnutím prieskumového pracovníka sa môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu v rozsahu, v akom toto nevyhovelo jeho požiadavkám. V zmysle pravidla 48 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 odvolanie musí obsahovať určité náležitosti, a to „vyhlásenie s uvedením rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté, a rozsah, v akom sa požaduje zmena a doplnok alebo zrušenie rozhodnutia“.

30 V danom prípade je nesporné, že prieskumový pracovník zamietol prihlášku ochrannej známky žalobkyne ako obrazovej ochrannej známky pre súhrn tovarov ňou označovaných, menovite „cukríky“ patriace do triedy 30. Vo svojom odvolaní pred odvolacím senátom z 13. marca 2001 žalobkyňa žiadala zrušenie rozhodnutia prieskumového pracovníka v jeho plnom rozsahu. Vo svojom vyjadrení z 18. mája 2001 vysvetľujúcim dôvody odvolania však žalobkyňa subsidiárne uviedla, že „by bolo namieste zúžiť zoznam tovarov, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, na samotné ‚karamelové cukríky‘, pokiaľ by zápis ochrannej známky mal byť zamietnutý pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ako takej inherentnej k jej nadobudnutiu používaním ochrannej známky pre ‚cukríky‘...“.

31 Odvolací senát konštatoval v bode 8 napadnutého rozhodnutia, že odvolanie smerovalo v prvom rade k zrušeniu rozhodnutia prieskumového pracovníka z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a subsidiárne spôsobilosti ochrannej známky pre zápis, menovite pre „karamelky“, z dôvodu rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním. Po preskúmaní dôvodov odvolania odvolací senát tieto zamietol v celom rozsahu ako nedôvodné.

32 Vo svojej žalobe pred Súdom prvého stupňa žalobkyňa popiera napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, vytýkajúc odvolaciemu senátu, že pochybil, keď zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre samotné „karamelové cukríky“ v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 po zúžení zoznamu tovarov označovaných ochrannou známkou vykonanom subsidiárne pred odvolacím senátom.

33 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že podľa článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Možnosť zúžiť zoznam tovarov a služieb teda prináleží výlučne prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva, ktorý môže kedykoľvek zaslať žiadosť v tomto ohľade na ÚHVT. V tomto kontexte úplné alebo čiastočné

spätvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, ktoré obsahuje, musia byť vykonané výslovným a nepodmienečným spôsobom [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, body 60 a 61].

- 34 V danom prípade žalobkyňa iba subsidiárne navrhla zúžiť zoznam tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky na „karamelové cukríky“, a teda iba pre prípad, ak by odvolací senát zamýšľal zamietnuť túto prihlášku pre „cukríky“. Žalobkyňa teda nezúžila zoznam tovarov výslovným a nepodmienečným spôsobom, a preto predmetné zúženie nemôže byť brané do úvahy (pozri v tomto zmysle rozsudok ELLOS, už citovaný, bod 62).
- 35 Okrem toho podľa judikatúry pre to, aby bolo možné brať do úvahy zúženie zoznamu tovarov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, musí sa toto vykonať podľa určitých osobitných podmienok, žiadosťou o zmenu prihlášky podanou v súlade s ustanovením článku 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 13 nariadenia č. 2868/95 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, KWS Saat/ÚHVT (Odtieň oranžovej), T-173/00, Zb. s. II-3843, body 11 a 12; z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 13, a z 25. novembra 2003, Oriental Kitchen/ÚHVT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 30].
- 36 No tieto podmienky neboli v danom prípade splnené, žalobkyňa vo svojom vyjadrení z 18. mája 2001 pristúpila iba subsidiárne k informovaniu o zúžení predmetných tovarov bez predloženia žiadosti o zmenu prihlášky ochrannej známky v tomto ohľade v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami (pozri v tomto zmysle rozsudok Odtieň oranžovej, už citovaný, bod 12).

- 37 V každom prípade z bodu 28 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát preskúmal návrh žalobkyne na subsidiárne zúženie zoznamu tovarov na „karamelky“ a konštatoval, že nemá žiadny vplyv na posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním prihlasovanej ochrannej známky. Podľa odvolacieho senátu vo vzťahu či už k cukríkom alebo ku karamelkám jeho posúdenie spočívajúce v nespôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky pre zápis z dvoch absolútnych vyššie uvedených dôvodov pre zamietnutie nestráca nič na svojej platnosti.
- 38 Na základe vyššie uvedených úvah táto žaloba musí byť interpretovaná ako smerujúca k zrušeniu napadnutého rozhodnutia pre porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o súhrn tovarov označovaných prihlasovanou ochrannou známkou (teda „cukríkov“) a pre porušenie článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia, pokiaľ ide o predmetné tovary a menovite karamelové cukríky.

O veci samej

- 39 Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa dovoláva štyroch žalobných dôvodov založených na porušení, postupne, článku 7 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 3, článku 74 ods. 1 prvej vety a článku 73 nariadenia č. 40/94.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 40 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka má minimum rozlišovacej spôsobilosti vyžadovanej v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 41 V prvom rade požiadavka „nápadnej“ povahy, uvedená odvolacím senátom v bode 12 napadnutého rozhodnutia, alebo osobitná „nápaditá“ povaha prihlasovanej ochranej známky nevyhovuje žiadnym požiadavkám. Odvolací senát pochybil, keď pripustil, že konfigurácia prihlasovanej ochranej známky je obvyklá, neodlišuje sa podstatne od obvyklých konfigurácií a že farba balenia v danom prípade je v obchode veľmi rozšírená. Na podporu týchto tvrdení nebol v napadnutom rozhodnutí citovaný žiadny príklad. Naopak kombinácia tvaru a farby prihlasovaného označenia je na trhu unikátna a nemôže byť kvalifikovaná ako „obvyklá“. Okrem toho z dôvodu intenzívnej komercializácie karamelového cukríka žalobkyne pomenovaného „Werther's Original“ (Werther's Echte), sa prihlasovaná ochranná známka zafixovala v povedomí spotrebiteľov ako evidentné balenie karamelových cukríkov.
- 42 Následne žalobkyňa zdôrazňuje, že trh cukríkov vo všeobecnosti je odlišný od trhu karamelových cukríkov, zvlášť sa vyznačuje širokým výberom tvarov a farieb. Konkrétna konfigurácia prihlasovanej ochranej známky je obzvlášť jednoduchá pre zapamätanie a umožňuje uvážení výber slúžiaci spotrebiteľovi ako orientačný bod. Tri farby prihlasovanej ochranej známky, ktoré odvolací senát pre žalobkyňu nepochopiteľným spôsobom nemohol rozlíšiť, vyplývajú zo samotného pozorovania predmetného označenia. Jeho centrom je zlatá farba, zatiaľ čo okraje tvoriace zvitok sú biele a priesvitne žlté. Kontrast medzi priesvitným listom a nepriesvitným listom ukazuje ochrannú známku ako trojfarebnú a dodáva konfigurácii neobvyklosť.
- 43 Nakoniec s výnimkou bodu 28 napadnutého rozhodnutia sa odvolací senát nijako nezaoberal otázkou špecifickosti predmetného odvetvia „karamelových cukríkov“, v ktorom sa prax balenia odlišuje od praxe balenia na trhu cukríkov všeobecne, a to napriek subsidiárnemu návrhu žalobkyne pred odvolacím senátom zúžiť zoznam tovarov uvádzaných v prihláske ochranej známky na karamelky.

- 44 ÚHVT popiera tvrdenie žalobkyne a uvádza, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia č. 40/94. V skutočnosti tak tvar balenia, ako aj zlatá farba pozorované na grafickom zobrazení prihlasovanej ochrannej známky sú na trhu obvyklými. Preto tvrdené zvláštnosti ochrannej známky vyzdvihované žalobkyňou nemajú povahu vnímateľnú a zapamätateľnú príslušným spotrebiteľom ako označenie obchodného pôvodu tovaru.
- 45 Tieto úvahy platia tak pre trh cukríkov všeobecne, ako aj pre trh karameliek. Následne, ako odvolací senát konštatoval v bode 28 napadnutého rozhodnutia, oddelenie týchto dvoch trhov nie je na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky dôležité.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 46 Podľa ustanovení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“. Okrem toho článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 upresňuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva“.
- 47 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne náznyky umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané. Okrem toho označenia uvádzané v predmetnom ustanovení nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda identifikovať pôvod tovaru alebo služieb s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobúda tovar alebo službu označovanú ochrannou známkou pri neskoršom nadobudnutí, vykonať

rovnaký výber, pokiaľ mal pozitívnu skúsenosť, alebo vykonať iný výber, pokiaľ mal negatívnu skúsenosť [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 20, a z 3. decembra 2003, Nestlé Waters France/ÚHVT (Tvar fľašky), T-305/02, Zb. s. II-5207, bod 28].

- 48 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky nesmie byť preto posudzovaná inak ako na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky BEST BUY, už citovaný, bod 22, a Tvar fľašky, už citovaný, bod 29).
- 49 Čo sa týka prvej vyššie uvedenej analýzy, je vhodné pripomenúť, že prihlasované označenie je tvorené vzhľadom balenia označovaných tovarov, konkrétne vzhľadom balenia vo zvitku (motýlovitého tvaru), plniaceho funkciu vonkajšej úpravy cukríkov a nie tvarom samotného tovaru (rozsudok Tvar fľašky, už citovaný, bod 30).
- 50 Čo sa týka príslušnej skupiny verejnosti, je potrebné poznamenať, že cukríky sú tovarmi bežnej spotreby určenými na všeobecnú konzumáciu vo všetkých krajinách Spoločenstva. Za týchto okolností je teda namieste posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, berúc do úvahy predpokladané očakávanie priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (rozsudok Tvar fľašky, už citovaný, bod 33).
- 51 Rovnako je potrebné poznamenať, že vnímanie ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti je ovplyvnené jej úrovňou pozornosti, ktorá má tendenciu sa meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 42, a Tvar fľašky, už citovaný, bod 34).

52 Z napadnutého rozhodnutia, konkrétne z jeho bodov 12, 13, 18 a 19, vyplýva, že odvolací senát preskúmal prihlasovanú ochrannú známku v súlade s vyššie uvedenými úvahami.

53 V druhom rade je vhodné poznamenať, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nerobí žiadne rozdiely medzi rozličnými kategóriami ochranných známok. Následne nie je potrebné pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti obrazových ochranných známok tvorených verným zobrazením samotného tovaru alebo, ako je tomu v danom prípade, tvarom balenia predmetného tovaru, aplikovať kritériá prísnejšie v porovnaní s kritériami aplikovanými na iné kategórie ochranných známok (pozri v tomto zmysle rozsudky *Oválna tableta*, už citovaný, bod 44, a *Tvar fľašky*, už citovaný, bod 35).

54 Za týchto podmienok, pre posúdenie, či kombinácia predmetného tvaru a farby balenia môže byť verejnosťou vnímaná ako označenie pôvodu, je potrebné analyzovať celkový dojem vytváraný touto kombináciou, čo nie je nezlučiteľné s postupným skúmaním rozličných použitých prvkov zobrazenia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, *Henkel/ÚHVT (Okrúhla ružovo-biela tableta)*, T-337/99, Zb. s. II-2597, bod 49, a *Oválna tableta*, už citovaný, bod 54].

55 Je nutné konštatovať, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho právneho pochybenia, keď konštatoval, že „konfigurácia predmetnej ochrannej známky (balenie zvitku svetlohnedej alebo zlatej farby) sa podstatne neodlišuje od iných v obchode obvyklých zobrazení“ (bod 14 napadnutého rozhodnutia).

56 V skutočnosti odvolací senát dôvodne v bode 15 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že sporný tvar balenia je „normálnym a tradičným tvarom balenia cukríkov“ a že možno nájsť „veľké množstvo rovnako balených cukríkov na trhu“. To isté platí o farbe predmetného balenia, konkrétne svetlohnedej (karamel), alebo

zlatej alebo v zlatom odtieni, ako vyplýva z grafického zobrazenia prihlasovanej ochrannnej známky. Tieto farby nemajú v sebe nič osobitného a nezriedka ich vidno používať pre balenia cukríkov, ako správne poznamenal odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia. Dôvodne teda odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že v prejednávanej veci by priemerný spotrebiteľ vnímal ochrannú známku nie ako v sebe zahrnuté označenie obchodného pôvodu tovaru, ale ako balenie cukríka, nič viac a nič menej, a že jeho posúdenie absencie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannnej známky by zostalo platným, aj keby ňou označovanými tovarmi boli samotné „karamelky“ (pozri bod 28 napadnutého rozhodnutia).

- 57 Charakteristiky kombinácie tvaru a farby prihlasovanej ochrannnej známky nie sú preto dostatočne vzdialené od charakteristík základných tvarov často používaných pre balenie cukríkov alebo karameliek, a teda nemajú povahu zapamätateľnú príslušnou skupinou verejnosti ako označenia obchodného pôvodu. V skutočnosti balenie do zvitku (motýľovitý tvar) vo svojej svetlohnedej alebo zlatej farbe sa podstatne neodlišuje od balení predmetných tovarov (cukríkov, karameliek), ktoré sú na trhu bežne používané a ktoré sú vnímané ako typické balenia pre predmetné tovary.
- 58 Odkaz v bodoch 14 až 17 a 28 napadnutého rozhodnutia na obvyklú prax v obchode s cukríkmi alebo karamelkami bez toho, aby boli uvedené konkrétne príklady tejto praxe, nespochybňuje posúdenie odvolacieho senátu o absencii vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannnej známky. V skutočnosti, berúc do úvahy, že kombinácia tvaru a farby prihlasovanej ochrannnej známky nie je v obchode neobvyklá, odvolací senát založil svoju analýzu v podstate na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecne nadobudnutej praktickej skúsenosti o predaji tovarov bežnej spotreby, ako sú cukríky alebo karamelky, skutočnosti, ktoré môžu byť známe každému a najmä sú známe spotrebiteľom týchto tovarov [pozri analogicky

rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ ÚHVT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 29].

- 59 Po tretie je vhodné zdôrazniť, že v rozpore s tvrdeniami žalobkyne, náklady na vytvorenie balenia v danom prípade netvoria relevantné kritérium pre priznanie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V skutočnosti tvar pozbavený rozlišovacej spôsobilosti, ako je tomu v prípade daného balenia nemôže nadobudnúť takúto spôsobilosť z dôvodu nákladov na vytvorenie balenia.
- 60 Po štvrté odvolací senát dôvodne pripomenul v bodoch 19 a 20 napadnutého rozhodnutia nebezpečenstvo monopolizácie predmetného balenia cukríkov, pretože táto analýza smerovala k potvrdeniu absencie rozlišovacej spôsobilosti tohto balenia pre uvedené tovary, v súlade so všeobecným záujmom stojacim v pozadí absolútneho dôvodu zamietnutia založeného na článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 61 Nakoniec je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého tvar predmetného balenia sa zafixoval v povedomí spotrebiteľov ako ochranná známka z dôvodu intenzívnej komercializácie karamelových cukríkov „Werther’s Original“ s týmto tvarom balenia. V skutočnosti takáto komercializácia môže byť eventuálne braná do úvahy iba na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky nadobudnutej používaním a nie pre posúdenie jej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti.
- 62 Zo súhrnu vyššie uvedených úvah vyplýva, že prihlasovaná ochranná známka, tak ako je vnímaná priemerným riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom, neumožňuje individualizovať predmetné tovary a odlíšiť ich od tovarov, ktoré majú iný obchodný pôvod, a teda nemá vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

- 63 Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 64 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka musí byť schválená pre zápis z dôvodu skutočnosti, že nadobudla menovite pre karamelové cukríky, rozlišovacia schopnosť používaním.
- 65 Pre konštatovanie používania a zavedenia ochrannej známky odvolací senát mal skúmať celú situáciu na relevantnom trhu, ako aj špecifickú históriu balenia vo všeobecnosti. Vo svetle histórie, situácie na trhu, konkrétnych údajov o obrate týkajúcich sa zavedenia tovaru a výsledkov vykonaných prieskumov verejnej mienky by sa potvrdilo, že prihlasovaná ochranná známka je na trhu účinne zavedená. Odvolací senát neuznal skutočnosť, že spotrebitelia môžu vnímať balenie oddelene od iných ochranných známk na ňom uvedených a považovať ho za označenie pôvodu.
- 66 V tomto ohľade žalobkyňa zdôrazňuje, že prihlasovanú ochrannú známku používa skutočne úmyselne ako rozpoznávací prvok svojho cukríka „Werther's Original“, známeho už desaťročia, tak, že v reklamách je prihlasovaná ochranná známka vždy vystavená vo veľkom formáte a podávaná veľmi jasne do pozornosti. Okrem toho spotrebitel vníma farby a tvary pred tým, ako môže presne dešifrovať eventuálnu písomnú zmienku. Takým je obzvlášť predmetný prípad, vzhľadom na to, že

z dôvodu výberu farby písomná zmienka na zvitku sa dá sotva rozpoznať od farby prihlasovanej ochrannej známky. Jedine to teda bude relevantné z pohľadu spotrebiteľa, rovnako ako to uznal rozsudok Bundesgerichtshof (Nemecko) z 5. apríla 2001, ktorý odvolací senát nebral do úvahy.

67 Podľa žalobkyne údaje o obrate tovaru prezentované pred odvolacím senátom sú postačujúce pre konštatovanie používania prihlasovanej ochrannej známky. Nebolo potrebné preukazovať porovnávacie údaje pre stanovenie podielu na trhu, najmä preto, že údaje o obrate boli podopreté výsledkami prieskumov verejnej mienky realizovaných v rôznych členských štátoch. Tieto prieskumy verejnej mienky ukazovali vysokú mieru známosti tovaru (od 59,4 do 85 % v rôznych členských štátoch Európskej únie). Potvrdenie ochrannej známky jej používaním musí byť posudzované v závislosti od miery jej známosti a nie od jej postavenia na trhu vo vzťahu ku konkurenčným výrobkom.

68 Nakoniec žalobkyňa prehlasuje, že je pripravená poskytnúť iné informácie, uviesť dôkazy a predložiť znalecký posudok pre stanovenie používania prihlasovanej ochrannej známky, pokiaľ to Súd prvého stupňa bude považovať za vhodné.

69 ÚHVT odkazuje na kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nadobudnutej používaním, vyplývajúce z judikatúry, zdôrazňujúc v prvom rade, že pokiaľ je určite pravdou, že balenie cukríkov, po použití ktorého bolo predmetom, môže slúžiť ako označenie pôvodu, skutočnosťou zostáva, že v danom prípade podmienky vyžadované na tento účel nemohli byť preukázané.

70 Podľa ÚHVT prieskumový pracovník a odvolací senát dôvodne dospeli k záveru, že dôkazné prostriedky predložené žalobkyňou nie sú postačujúce pre prijatie záveru, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

- 71 Na jednej strane údaje o obrate predložené žalobkyňou boli bez uvedenia celkového objemu trhu s tovarmi alebo posúdenie predajov konkurenčných podnikov nedostačujúce pre vzatie do úvahy. V skutočnosti v prípade tovarov masovej spotreby, ako je tomu v danom prípade, určujúcim kritériom je podiel na trhu a nie samotné údaje o obrate, ktoré nepostačujú na preukázanie známosti ochrannej známky.
- 72 Na druhej strane reklamné náklady vo výške 27 729 000 nemeckých mariek (DEM), ktoré žalobkyňa vynaložila roku 1998, a reklamné náklady medzi 10 000 000 a 17 500 000 DEM, ktoré boli investované počas rokov 1994 a 1997 vo viacerých členských štátoch Európskej únie, tiež nie sú presvedčivé. V skutočnosti z pohľadu na tabuľku predloženú žalobkyňou na podporu tohto tvrdenia nemôže byť určené, na aký účel spomenuté náklady boli vynaložené, konkrétne či na označenie „Werther's Original“, na tvar cukríka, jeho balenie alebo na celkom iný účel. Okrem toho tieto údaje nie sú vôbec užitočné, ak chýbajú dôkazné prostriedky umožňujúce urobiť si obraz o rozsahu reklamy charakterizujúcom trh predmetných výrobkov.
- 73 Nakoniec prieskumy verejnej mienky vykonané v siedmich členských štátoch Európskej únie a Nórsku odkazujú na označenia „WERTHER'S“, „Werther's Original“ alebo „W.O“ a neobsahujú žiadny odkaz na predmetné balenie. Preto dôkaz o tom, že žalobkyni sa podarilo oboznámiť verejnosť s predmetným balením, nebol žiadnym spôsobom predložený. Navyše používanie malo byť preukázané vo všetkých členských štátoch alebo regiónoch Spoločenstva, kde existuje dôvod zamietnutia. Dokumenty predložené žalobkyňou sa týkajú iba významných trhov, ako sú Francúzsko a Taliansko. Okrem toho na aplikáciu článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 nestačí preukázať používanie určitým spôsobom, ale je navyše potrebné preukázať, že okolnosti tohto používania sú také, že predmetný tvar má povahu ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 65).

- 74 Na druhom mieste ÚHVT konštatuje, že zúženie zoznamu predmetných tovarov na samotné karamelky vykonané subsidiárne žalobkyňou pred odvolacím senátom nemohlo mať vplyv na posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním prihlasovanej ochrannej známky.
- 75 Na poslednom mieste ponuka žalobkyne predložiť dodatočné dôkazy na preukázanie používania ochrannej známky nemôže byť akceptovaná. V skutočnosti žaloba pred Súdom prvého stupňa spočíva v preskúmaní zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94, čo predpokladá odmietnutie dôkazných prostriedkov predložených po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa bez povinnosti skúmania ich dôkaznej hodnoty [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, body 61 a 62]. Preto *a fortiori* Súd prvého stupňa nemôže od žalobkyne požadovať predloženie nových dôkazných prostriedkov.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 76 Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 absolútne dôvody zamietnutia uvádzané v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) toho istého nariadenia nebránia zápisu ochrannej známky, ak táto, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, nadobudla rozlišovaciú spôsobilosť používaním, ktorého predmetom bola. Za predpokladu uvedeného v článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 skutočnosť, že označenie tvoriace predmetnú ochrannú známku je príslušnou skupinou verejnosti účinne vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Táto okolnosť odôvodňuje odmietnutie dôvodov všeobecného záujmu skrytých v odseku 1 písm. b) a d) toho istého článku, ktoré vyžadujú, aby ochranné známky uvádzané v týchto ustanoveniach mohli byť voľne používané všetkými na účely vyhnutia sa vytvoreniu nedovolenej konkurenčnej výhody v prospech jediného podnikateľského subjektu [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2), T-323/00, Zb. s. II-2839, bod 36, a z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľašky), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 41].

- 77 V prvom rade z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby aspoň podstatný zlomok príslušnej skupiny verejnosti vďaka ochrannej známke identifikoval predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého podniku. Predsa však okolnosti, za akých podmienka spojená s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním môže byť vnímaná ako splnená, nemôžu byť ustanovené výlučne na základe všeobecných a abstraktných údajov, akými sú určené percentuálne podiely (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 52, a Philips, už citovaný, body 61 a 62; rozsudok Tvar pivej fľašky, už citovaný, bod 42).
- 78 V druhom rade pre akceptovanie zápisu ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním ochrannej známky musí byť preukázaná v časti Európskej únie, kde by bola tejto pozbavená podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a d) predmetného nariadenia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS), T-91/99, Zb. s. II-1925, bod 27, a Tvar pivej fľašky, už citovaný, body 43 a 47].
- 79 Po tretie je na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v danom prípade potrebné brať do úvahy také faktory ako menovite podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tejto ochrannej známky, dôležitosť investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová skupina alebo aspoň jej podstatný zlomok identifikuje vďaka ochrannej známke výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 pre zápis ochrannej známky je splnená (rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, body 51 a 52; Philips, už citovaný, body 60 a 61, a Tvar pivej fľašky, už citovaný, bod 44).

80 Po štvrté podľa judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (pozri v tomto zmysle rozsudok Philips, už citovaný, body 59 a 63).

81 Práve vo svetle týchto úvah je potrebné skúmať, či sa v danom prípade odvolací senát nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol tvrdenie žalobkyne založené na tom, že prihlasovaná ochranná známka mala byť schválená pre zápis vo vzťahu k predmetným tovarom, konkrétne karamelkám, na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

82 Čo sa v prvom rade týka argumentov žalobkyne založených na údajoch o predaji predmetných tovarov v Spoločenstve počas obdobia rokov 1994 — 1998, odvolací senát dôvodne konštatoval, že tieto v prejednávanej veci nemali povahu preukazujúcu, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, ktorého bola predmetom.

83 V bode 25 napadnutého rozhodnutia odvolací senát právne dostatočne konštatoval, že predmetné údaje neumožňujú posúdiť príslušný podiel na trhu prihlasovanej ochrannej známky žalobkyne. V skutočnosti napriek objasneniu týkajúcemu sa množstva jednotiek a ton cukríkov predaných v predmetnom balení vyplývajúcich z predmetných údajov, „reálne posúdenie sily [žalobkyne] na trhu zostáva[lo] nemožné pre nedostatok údajov o celkovom objeme trhu tovarov braných do úvahy alebo hodnote predajov konkurenčných podnikov, s ktorými by [sa mohli] údaje žalobkyne porovnať“. Za týchto podmienok odvolací senát tiež dôvodne prijal v tom istom bode napadnutého rozhodnutia záver, že dokonca ak pripustí, že by číselné údaje uvedené vyššie umožňovali posúdiť príslušný podiel na trhu prihlasovanej ochrannej známky žalobkyne, nemusia tieto nevyhnutne preukazovať, že to bol „zlatý obal vo forme zvitku, ktorý príslušní spotrebiteľia [vnímali] ako označenie

pôvodu“. Toto posúdenie je potvrdené skutočnosťou, že predmetné údaje o predaji určite preukazujú, že žalobkyňa uvádzala na relevantný trh karamelové cukríky „Werther's Original“, ale nepredstavujú napriek tomu dôkaz, že predmetný tvar balenia sa používal ako ochranná známka na označenie predmetného tovaru.

- 84 Následne odvolací senát dôvodne konštatoval, že reklamné náklady investované žalobkyňou odhaľujú tie isté problémy ako vyššie uvedené údaje o obrate. V bode 26 napadnutého rozhodnutia teda odvolací senát zdôraznil, že údaje predložené žalobkyňou boli málo užitočné, pretože „žiadny dôkazný prostriedok neumožňoval urobiť si obraz o objeme reklamy na trhu predmetných tovarov“. Okrem toho ako dôvodne zdôraznil ÚHVT z pohľadu na tabuľku týkajúcu sa predmetných reklamných nákladov predloženú žalobkyňou nie je vôbec možné určiť, na aký účel boli predmetné náklady vynaložené, konkrétne či na označenie „Werther's Original“, na tvar tovaru, jeho balenie alebo na úplne iný účel. Tento reklamný materiál preto nemôže predstavovať dôkaz o používaní ochrannej známky, tak ako sa žiadal, ani dôkaz o tom, že príslušná skupina verejnosti vníma predmetnú ochrannú známku ako označenie obchodného pôvodu predmetných tovarov (rozsudok Tvar pívovej fľašky, už citovaný, bod 51).
- 85 Okrem toho, ako to konštatoval odvolací senát v tom istom bode napadnutého rozhodnutia, predmetné náklady boli mierne vyššie „vo väčšine členských štátov Európskej únie“, dodávajúc, „že tieto údaje dokonca úplne [chýbali] pre určité členské štáty“. V skutočnosti v žiadnom roku v referenčnom období (1994 — 1998) predmetné náklady nepokrývali všetky členské štáty Európskej únie.
- 86 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne konštatovanie týkajúce sa časti Spoločenstva, v ktorej prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť. Napriek tomu v prípade nie slovných ochranných známk, akou je aj známka v danom prípade, je opodstatnené

predpokladať, že posúdenie jej rozlišovacej spôsobilosti je rovnaké v celom Spoločenstve, prinajmenšom ak neexistujú konkrétne indície v opačnom zmysle. Preto, keďže v prejednávanej veci zo spisu nevyplýva, že ide o tento prípad, je potrebné konštatovať, že absolútny dôvod zamietnutia upravený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 existuje vo vzťahu k prihlasovanej ochrannéj známke v celom Spoločenstve. Táto ochranná známka teda musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom Spoločenstve preto, aby bola spôsobilá pre zápis podľa článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia (rozsudok Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 47; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok OPTIONS, už citovaný, bod 27).

87 Za týchto podmienok vyššie uvedené reklamné náklady nemôžu v žiadnom prípade predstavovať dôkaz o tom, že v celom Spoločenstve v období rokov 1994 — 1998 príslušná skupina verejnosti alebo aspoň jej podstatný zlomok vnímala prihlasovanú ochrannú známku ako označenie obchodného pôvodu predmetných tovarov.

88 Nakoniec, čo sa týka výsledkov prieskumov verejnej mienky predložených pri rozhodovaní odvolacieho senátu týkajúcom sa zavádzania označení „WERTHER'S“, „Werther's Original“ alebo „W.O“ pre karamelové cukríky uvádzané na trh žalobkyňou, odvolací senát dôvodne v bode 27 napadnutého rozhodnutia uviedol, že prieskumy verejnej mienky realizované v rôznych členských štátoch Európskej únie „ne[obsahovali] žiadnu informáciu o eventuálnej rozlišovacej spôsobilosti balenia v zlatých zvitkoch“, ale „[mali] za výlučný predmet známosti pomenovania ‚Werther's Original‘“. Okrem toho je potrebné dodať, že už citované prieskumy verejnej mienky tiež neboli realizované vo všetkých členských štátoch Spoločenstva, a preto nemôžu predstavovať v žiadnom prípade dôkaz o zavedení predmetného označenia ako ochrannéj známky v celom Spoločenstve (pozri body 78 a 86 vyššie).

89 Z úvah uvedených vyššie vyplýva, že žalobkyňa nepreukázala, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v celom Spoločenstve v dôsledku používania, predmetom ktorého bola v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 ani pre karamelové cukríky, ani pre cukríky všeobecne.

- 90 Z toho vyplýva, že je potrebné odmietnuť rovnako druhý žalobný dôvod ako nedôvodný bez toho, aby bolo potrebné nariadiť opatrenia požadované žalobkyňou.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 91 Žalobkyňa sa dovoľáva porušenia článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 odvolacím senátom, podľa ktorého je ÚHVT povinný preskúmať skutočnosti *ex offo*. V skutočnosti nič neumožňuje určiť základ dovoľujúci odvolaciemu senátu pristúpiť k faktickým konštatovaniam formulovaným v bodoch 14 až 16 a 28 napadnutého rozhodnutia o tvrdenej obvyklej povahe konfigurácie predmetnej ochrannej známky. Okrem toho žalobkyňa poznamenáva, že je potrebné, aby ÚHVT pristúpil k dodatočnému skúmaniu s cieľom preukázať zavedenie prihlasovanej ochrannej známky.
- 92 ÚHVT poznamenáva, že obvyklá povaha tvaru a farby predmetného balenia, rovnako ako z bodov 14 až 16 napadnutého rozhodnutia, vyplýva aj z praktickej skúsenosti. Okrem toho oddelenie trhu cukríkov vo všeobecnosti od trhu karameliek nemá žiadny vplyv ani z pohľadu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ani z pohľadu článku 7 ods. 3 predmetného nariadenia.
- 93 Dodáva, že je povinný skúmať fakty spôsobilé udeľovať prihlasovanej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, iba ak sa ich prihlasovateľ dovoľáva. ÚHVT nebol tiež povinný

podniknúť sám iné skúmanie týkajúce sa zavedenia predmetného tvaru balenia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, body 47 a 48].

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 94 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že porušil článok 74 ods. 1 prvú vetu nariadenia č. 40/94, podľa ktorého „v priebehu konaní pred úradom preskúma úrad [ÚHVT] fakty na základe vlastnej iniciatívy [V konaniach pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] skutočnosti *ex offio*“. Na jednej strane odvolací senát nepodoprel svoje konštatovania týkajúce sa „obvyklej“ povahy prihlasovanej ochrannej známky uvedené v bodoch 14 až 16 a 28 napadnutého rozhodnutia. Na druhej strane odvolací senát mal pristúpiť k dodatočnému skúmaniu s cieľom preukázať používanie prihlasovanej ochrannej známky.
- 95 Čo sa týka prvej časti dôvodu, je potrebné túto odmietnuť ako nedôvodnú na základe úvah prezentovaných v rámci skúmania prvého žalobného dôvodu, konkrétne v bodoch 55 až 58 vyššie.
- 96 Čo sa týka druhej časti dôvodu je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry, pokiaľ ide o článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, skutočne neexistuje pravidlo určujúce, že prieskum ÚHVT (konkrétne prieskumového pracovníka alebo prípadne odvolacieho senátu) je obmedzený na skutočnosti, na ktoré sa účastníci odvolávajú, v rozpore s tým čo uvádza článok 74 ods. 1 *in fine* toho istého nariadenia vo vzťahu k relatívnym dôvodom zamietnutia. Pri absencii tvrdenia prihlasovateľa ochrannej známky týkajúceho sa jej rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním je pre ÚHVT materiálne nemožné prihliadať na skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla takúto spôsobilosť. Preto je namieste konštatovať, že v zmysle princípu *ultra posse nemo obligatur* (plniť nemožné nie je nikto povinný) a napriek pravidlu zakotvenému v článku 74 ods. 1 prvej vete nariadenia č. 40/94, podľa

ktorého ÚHVT „preskúma fakty na základe vlastnej iniciatívy [preskúma [ÚHVT] skutočnosti *ex officio*]“, je ÚHVT povinný skúmať skutočnosti spôsobilé udeľovať prihlasovanej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, len pokiaľ sa ich prihlasovateľ dovoľáva (rozsudok ECOPY, už citovaný, bod 47).

- 97 V danom prípade je nesporné, že žalobkyňa predložila pred ÚHVT dôkazné prostriedky smerujúce k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky nadobudnutej používaním, na ktorých odvolací senát založil svoje posúdenie. Za týchto podmienok nezaťažovala orgány ÚHVT žiadna dodatočná povinnosť a menovite nie povinnosť doplniť najprv spis z tohto hľadiska so zreteľom na zmiernenie absencie dôkaznej sily dôkazných prostriedkov predložených žalobkyňou. Z toho vyplýva, že druhá časť dôvodu musí byť rovnako zamietnutá ako nepodložená, ako aj tretí žalobný dôvod v celom rozsahu.

O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94 a práva byť vypočutý

Tvrdenia účastníkov konania

- 98 Žalobkyňa zdôrazňuje, že v rozpore s požiadavkami článku 73 nariadenia č. 40/94 nebola vypočutá v potrebnom rozsahu. Tvrdí, že odvolací senát nebral do úvahy všetky dokumenty, ktoré predložila s cieľom preukázať rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním prihlasovanej ochrannej známky. Návrh formulovaný žalobkyňou v jej liste z 5. októbra 1998 (citovaný v bode 6 vyššie) predložiť v prípade potreby dodatočné dôkazné prostriedky, menovite o dôležitosti používania ochrannej známky, nemohol byť tiež braný do úvahy. Nakoniec žalobkyňa navrhuje predložiť dodatočné dôkazné prostriedky na preukázanie zavedenia ochrannej známky, pokiaľ to Súd prvého stupňa uzná za vhodné.

99 ÚHVT odpovedá, že z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát preskúmal všetky žalobkyňou predložené dôkazné prostriedky (prieskumy verejnej mienky, údaje o obrate, reklamné náklady) a že dôvodne prijal záver, že nie sú postačujúce na preukázanie existencie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannnej známky nadobudnutej používaním. Okrem iného ÚHVT nebol povinný vyhovieť vyššie citovanému návrhu žalobkyne. Nakoniec, návrh žalobkyne predložiť nové dôkazy pred Súdom prvého stupňa musí byť odmietnutý.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

100 Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 rozhodnutia ÚHVT musia byť založené iba na dôvodoch, ku ktorým mali strany možnosť predložiť pripomienky.

101 Čo sa týka v prvom rade tvrdenia žalobkyne založenom na tom, že odvolací senát nebral do úvahy všetky dokumenty, ktoré predložila s cieľom preukázať používanie prihlasovanej ochrannnej známky, je potrebné toto odmietnuť ako spočívajúce na mylnom predpoklade. V skutočnosti z bodov 24 až 29 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že všetky dôkazné prostriedky boli odvolacím senátom preskúmané, ale že neboli považované za postačujúce na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním prihlasovanej ochrannnej známky. Okrem toho žalobkyňa sama pri predložení predmetných dokumentov mohla k nim zjavne zaujať stanovisko, rovnako ako k ich závažnosti.

102 Následne druhej časti dôvodu žalobkyne tiež nemožno vyhovieť.

103 Je nesporné, že žalobkyňa predložila pred prieskumovým pracovníkom zoznam opisujúci stav objemu predaja karamelových cukríkov „Werther’s Original“, vyjadreného v tonách za roky 1993 až 1997 vo viacerých členských štátoch Európskej únie (pozri bod 4 napadnutého rozhodnutia). Prieskumový pracovník

konštatoval, že „údaje o obrate žalobkyne neumožňujú dedukovať, že spotrebiteľ by spoznal cukríky podľa ich balenia a spájal by si ich s jediným podnikom“ a že „pri absencii porovnávacích údajov konkurenčných podnikov alebo celkových údajov o trhu [nemožno] posúdiť údaje o obrate“ (pozri bod 5 druhý ods. napadnutého rozhodnutia).

- 104 Pred odvolacím senátom však žalobkyňa nepredložila žiadny porovnávací dôkaz o jej podiele na trhu a podiele jej konkurentov. Predložila zato podobné tabuľky o údajoch o obrate vyššie uvedeného cukríku pre obdobie 1994 — 1998, rovnako ako iné dôkazné prostriedky (prieskumy verejnej mienky, reklamné náklady), ktoré podľa nej preukazovali zavedenie ochrannej známky.
- 105 Za týchto podmienok nemôže byť orgánom ÚHVT a menovite odvolaciemu senátu vytýkané, že založili svoje rozhodnutia na dôvodoch, ku ktorým žalobkyňa nemohla zaujať stanovisko. Táto časť dôvodu musí byť teda zamietnutá.
- 106 Nakoniec je potrebné odmietnuť požiadavku žalobkyne predložiť v prípade potreby dodatočné dôkazy na preukázanie zavedenia prihlasovanej ochrannej známky pred Súdom prvého stupňa. V tomto ohľade postačuje pripomenúť, že podľa judikatúry dôkazné prostriedky, ktoré neboli predložené počas správneho konania pred ÚHVT, nemôžu spochybňovať zákonnosť napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu (pozri rozsudok Tvar pívovej fľašky, už citovaný, bod 52, a tam citovanú judikatúru).
- 107 Následne je potrebné zamietnuť rovnako štvrtý žalobný dôvod.
- 108 Berúc do úvahy súhrn vyššie uvedených úvah musí byť táto žaloba zamietnutá.

O trovách

- 109 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazáť ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalovaného.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**

- 2) **Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. novembra 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal