ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

15. prosince 2005 *

Ve věci T-262/04,

BIC SA, se sídlem v Clichy (Francie), zastoupená M.-P. Escandem a A. Guilleminem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. dubna 2004 (věc R 468/2003-4), týkajícího se zápisu trojrozměrné ochranné známky představované tvarem kamínkového zapalovače jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: francouzština.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, J. Azizi a E. Cremona, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 25. června 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 13. září 2004,

po jednání konaném dne 11. května 2005,

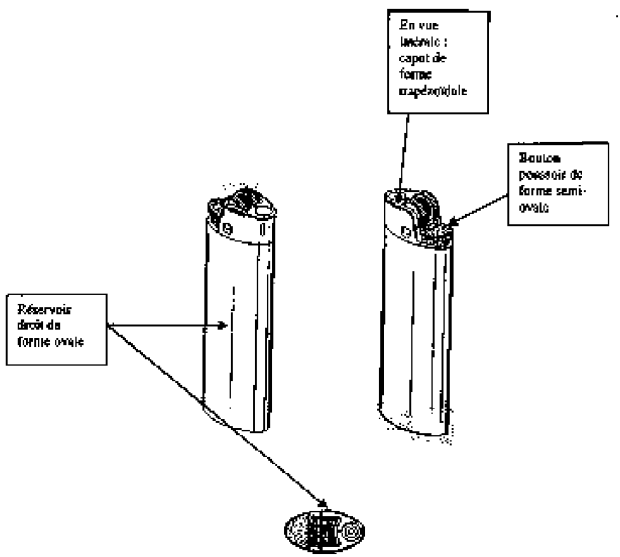
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 5. července 2000 podala žalobkyně u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující trojrozměrná ochranná známka:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náleží do třídy 34 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 následujícímu popisu: „Tabák, kuřácké potřeby, zapalovače, zápalky“. V přihlášce se neobjevil žádný požadavek barvy.

4 Dne 5. června 2003 průzkumový referent zamítl přihlášku k zápisu pro výrobky „kuřácké potřeby, zapalovače“ z důvodu, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost.

5 Dne 29. července 2003 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta.

6 Odvolání bylo zamítnuto rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu ze dne 6. dubna 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Odvolací senát měl v podstatě za to, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že předložené důkazy neumožňují prokázat, že získala takovou způsobilost užíváním.

Návrhová žádání účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

8 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, pokud bude žaloba zamítnuta v plném rozsahu;

— uložil žalobkyni nést vlastní náklady řízení, pokud bude napadené rozhodnutí zrušeno pouze částečně.

Právní otázky

9 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a z čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

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

Argumenty účastníků řízení

10 Podle žalobkyně není o rozlišovací způsobilosti tvaru jejího zapalovače, který představuje 44% trhu v Evropě, pochyb, pokud jej srovnáme s jinými tvary zapalovačů nejvíce zastoupenými na trhu. Posouzení rozlišovací způsobilosti je nutno provést s ohledem na následující zapalovače: CRICKET (16% podíl na trhu), TOKAÏ (16% podíl na trhu), TOM FLAME, BAÏDE a PROF (tři ochranné známky asijských zapalovačů, které představují 23% podíl na trhu), CLIPPER a BRIO (1% podíl na trhu).

11 Žalobkyně uplatňuje, že s ohledem na tyto zapalovače se tvar jejího zapalovače jeví jako silně individualizovaný tvar výrobku, a odlišuje se tak od tradičních tvarů ostatních výrobků, které se vyskytují na tomtéž trhu.

12 Odůvodnění OHIM obsahuje rozpor, jelikož OHIM tvrdí, že detaily tvaru, který tvoří přihlašovanou ochrannou známku, jsou na trhu běžné, a zároveň uvádí, že tytéž detaily se odlišují od detailů ostatních zapalovačů, i když tento rozdíl je „málo seznatelný" nebo „málo rozeznatelný".

13 Na základě znění rozhodnutí OHIM je mimoto možné se domnívat, že evropský trh se zapalovači se omezuje na jednotný výrobek, který má u všech výrobců stejné vlastnosti, zatímco průzkumový referent zdůraznil rozdílnost výrobků existujících na trhu.

14 Žalobkyně dále tvrdí, že posouzení OHIM, založené na zlomkovité analýze dotčeného tvaru, která je výsledkem srovnání všech jeho detailů s detaily různých modelů zapalovačů vyskytujících se na trhu, aniž by se zabývala způsobem, jakým jsou tyto detaily uspořádány, představuje nesprávné použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

15 Žalobkyně v tomto ohledu upozorňuje na to, že žádný z jiných tvarů zapalovačů, které jsou v současné době na trhu k dostání, nemá všechny vlastnosti zapalovače představovaného přihlašovanou ochrannou známkou, zejména spojení vzpřímeného zásobníku oválného tvaru, krytu lichoběžníkového tvaru a pooválného tlačítka. I když vlastnosti tvaru, který tvoří přihlašovanou ochrannou známku, se neliší od detailů ostatních tvarů zapalovačů natolik, aby každý z nich mohl mít rozlišovací způsobilost, skutečností nicméně podle žalobkyně zůstává, že jejich spojení je specifické, a umožňuje tedy celku přiznat rozlišovací způsobilost nezbytnou k jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Pokud se některé zapalovače podobají příbuzným prvkem dotčenému tvaru, jedná se pouze o napodobení jedné z jeho vlastností, nikoliv celku.

16 Tvar zapalovače mimoto není určen povahou nebo účelem výrobku a není prokázáno, že v době podání přihlášky trojrozměrné ochranné známky byl tvar zapalovače nezbytným tvarem výrobku, a že tedy nemohl mít rozlišovací způsobilost coby ochranná známka.

17 Podle žalobkyně musí být v důsledku toho rozhodnutí OHIM zrušeno, jelikož se v něm mělo za to, že přihlašovaná ochranná známka *prima facie* postrádá rozlišovací způsobilost.

18 OHIM tvrdí, že odvolací senát se oprávněně domníval, že přihlašovaná ochranná známka není pro výrobky, na které se vztahuje, s ohledem na relevantní veřejnost rozlišující.

Závěry Soudu

19 V souladu s článkem 4 nařízení č. 40/94 může ochrannou známkou Společenství být tvar výrobku, pokud je způsobilý rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků. Krom toho se podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost".

20 Je třeba zaprvé připomenout, že podle judikatury jsou ochrannými známkami, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, zejména ty známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti obecně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující usoudit, že mohou být použity tímto způsobem. Označení, kterých se týká toto ustanovení, mimoto nemohou plnit hlavní funkci ochranné známky, tedy označit původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá

výrobky nebo služby označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí nebo využití učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [rozsudky Soudu ze dne 3. prosince 2003, Nestlé Waters France v. OHIM (Tvar láhve), T-305/02, Recueil, s. II-5207, bod 28; ze dne 31. března 2004, Fieldturf v. OHIM (LOOKS LIKE GRASS...FEELS LIKE GRASS...PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, s. II-1023, bod 23 a 24, a ze dne 24. listopadu 2004, Henkel v. OHIM (Tvar bílé a průhledné nádoby), T-393/02, Recueil, s. II-4115, bod 30].

21 Z toho vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován zápis, a jednak ve vztahu k tomu, jak ji vnímá relevantní veřejnost [rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil, s. I-5141, bod 33; rozsudky Soudu ze dne 30. dubna 2003, Axions a Belce v. OHIM (Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu), T-324/01 a T-110/02, Recueil, s. II-1897, bod 30; Tvar láhve, bod 20 výše, bod 29, a Tvar bílé a průhledné nádoby, bod 20 výše, bod 32].

22 Pokud jde o výrobky, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, je namístě připomenout, že požadované označení je tvořeno tvarem výrobku, a sice tvarem kamínkového zapalovače vyznačujícího se vzpřímeným zásobníkem oválného tvaru, krytem lichoběžníkového tvaru a pooválným tlačítkem, takže výrobky, které je třeba vzít v úvahu pro posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky, jsou kamínkové zapalovače.

23 Pokud jde o relevantní veřejnost, je třeba mít za to, že kamínkové zapalovače jsou výrobky běžné spotřeby určené pro všechny spotřebitele. Je tudíž třeba posoudit rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky s přihlédnutím

k předpokládanému očekávání průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele (rozsudky Procter & Gamble v. OHIM, bod 21 výše, bod 33; Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu, bod 21 výše, bod 31; Tvar láhve, bod 20 výše, bod 33, a Tvar bílé a průhledné nádoby, bod 20 výše, bod 33; viz rovněž obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619).

24 Zadruhé je třeba připomenout, že podle judikatury nejsou kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem samotného výrobku rozdílná od kritérií používaných na ostatní kategorie ochranných známek (rozsudky Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu, bod 21 výše, bod 32, a Tvar láhve, bod 20 výše, bod 35; viz rovněž obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 48, a ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, body 42 a 46).

25 Nicméně je namístě vzít v úvahu, v rámci použití těchto kritérií, že vnímání ze strany relevantní veřejnosti není nutně totéž v případě trojrozměrné ochranné známky, tvořené tvarem samotného výrobku, a v případě slovní nebo obrazové ochranné známky, spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků, které označuje. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků na základě jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje žádný grafický nebo slovní prvek, a může se tedy jevit obtížnějším prokázat rozlišovací způsobilost, pokud jde o takovou trojrozměrnou ochrannou známku, než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 38).

26 Čím více se za těchto podmínek tvar tvořící ochrannou známku, jejíž zápis je požadován, přibližuje nejpravděpodobnějšímu tvaru dotčeného výrobku, tím je

pravděpodobnější, že tento tvar postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí platných v určitém odvětví, a v důsledku toho plní svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného ustanovení (rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, bod 21 výše, bod 37).

27 Dále je namístě uvést, že vnímaní ochranné známky dotyčnou veřejností, v tomto případě průměrným spotřebitelem, je ovlivněno úrovní její pozornosti, která se mění podle kategorie dotčených výrobků nebo služeb [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 42, a Tvar láhve, bod 20 výše, bod 34].

28 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že odvolací senát právem uvedl, že v podstatě je zapalovač malým předmětem, jehož detaily jsou v důsledku toho obtížně viditelné. Jelikož se jedná o výrobek denní spotřeby, není úroveň pozornosti průměrného spotřebitele vůči tvaru zapalovače vysoká.

29 Zatřetí je třeba připomenout, že podle judikatury je pro posouzení, zda tvar dotčeného výrobku může být vnímán veřejností jako označení původu, namístě analyzovat celkový dojem, kterým tento tvar působí (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 24). To nicméně není v rozporu s postupným přezkumem jednotlivých

použitých prvků provedení (rozsudky Procter & Gamble v. OHIM, bod 21 výše, bod 45, a Vejčitá tableta, bod 27 výše, bod 54).

30 V tomto ohledu Soud uvádí, jak též správně uvádí odvolací senát v bodě 11 napadeného rozhodnutí, že podlouhlý a vzpřímený tvar zásobníku je tvarem, který se přirozeně vybaví pro předmět určený k držení v ruce, a je také nejběžnějším tvarem pro kamínkový zapalovač. Velmi málo se liší od tvaru modelů, jejichž zásobník je v dolní části mírně zúžený. Pokud jde o oválný tvar zásobníku přihlašované ochranné známky, konstatuje Soud, že se tento tvar téměř neodlišuje od tvaru běžných modelů se zakulacenými boky.

31 Pokud jde o lichoběžníkový tvar krytu, je namístě konstatovat, jak uvádí odvolací senát v bodě 12 napadeného rozhodnutí, že se kryt tohoto tvaru liší velmi málo od obdélníkových a čtvercových krytů ostatních zapalovačů vyskytujících se na trhu a že jsou všechny čtyřstranné, takže je rozlišení přihlašované ochranné známky spotřebitelem málo pravděpodobné.

32 Pokud jde o poloovální tvar tlačítka přihlašované ochranné známky, domnívá se odvolací senát správně, že se málo liší od klasického tvaru (polokulatého nebo čtvercového) tlačítka u ostatních kamínkových zapalovačů, které existují na trhu (bod 13 napadeného rozhodnutí).

33 Soud mimoto konstatuje, že bez ohledu na tvar kamínkového zapalovače se systém zapalování skládající se z vroubkovaného kolečka, krytu a tlačítka nachází ve vrchní části zásobníku.

34 S ohledem na výše uvedené je namístě mít za to, že přihlašovaná trojrozměrná ochranná známka je tvořena spojením prvků vzhledu, které se přirozeně vybaví a které jsou typické pro dotčené výrobky. Dotčený tvar se totiž podstatně neliší od některých základních tvarů dotyčných výrobků, které jsou obecně užívány v obchodě, ale vypadá spíše jako jejich obměna. Z toho vyplývá, jak právem uvádí odvolací senát, že žádný prvek uvedené ochranné známky, samostatně nebo ve spojení s jinými, nemá rozlišovací způsobilost.

35 Navíc, jelikož průměrný spotřebitel věnuje obecně menší pozornost detailům tvaru zapalovače a má o něm pouze globální představu, neumožňuje dotčený tvar relevantní veřejnosti odlišit, okamžitě a s jistotou, kamínkové zapalovače žalobkyně od zapalovačů, které mají jiný obchodní původ. Z toho vyplývá, že postrádá ve vztahu k těmto výrobkům rozlišovací způsobilost.

36 Z výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát měl právem za to, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

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

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

Argumenty účastníků řízení

38 Žalobkyně tvrdí, že každé z kritérií stanovených rozsudkem Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, body 51 a 53), pro posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky, je v projednávaném případě splněno. Pokud tedy jde o podíl na trhu, v roce 2002 žalobkyně ovládala 44% evropského trhu se zapalovači. Pokud jde o intenzitu užívání, žalobkyně uplatňuje, že prodává více než třetinu svých zapalovačů v členských státech Evropské unie.

39 Pokud jde o geografické rozšíření užívání, odkazuje žalobkyně na dva průzkumy předložené k projednání, které prokazují, že velká část dotčené veřejnosti přisuzuje tvar zapalovače tvořící ochrannou známku, jejíž zápis je požadován, žalobkyni. Uvádí mimoto, že obdržela zápis tvaru svého zapalovače jako ochranné známky v jedenácti zemích Evropské unie, a to *prima facie*, tedy aniž by musela předkládat důkaz o užívání své ochranné známky.

40 Pokud jde o trvání užívání, žalobkyně uvádí, že její první kamínkový zapalovač byl uveden na trh ve Francii v roce 1973.

41 Žalobkyně dále tvrdí, že dosáhla obchodního obratu více než 350 milionů eur, který byl podpořen investicemi na reklamu a propagaci, které od roku 1993 nebyly nikdy nižší než 55 milionů eur. Tyto investice podle žalobkyně dokazují, že spotřebitel

tohoto druhu výrobku jej může – vzhledem k tomu, že jej viděl v reklamě, médiích a v prodejních místech – rozpoznat a předpokládat, že pochází od ní.

42 Pokud jde o podíl zúčastněných kruhů, který identifikuje výrobek jako pocházející od určitého podniku, tvrdí žalobkyně, že hlavní cílovou skupinou zapalovačů, které uvádí na trh, jsou kuřáci, a že téměř všichni z nich jí přisuzují tvar, který tvoří přihlašovanou ochrannou známku. Kromě toho tvrdí, že její zapalovač se v průběhu let stal neopominutelným předmětem 20. století, který má velmi silnou totožnost, což je prvek, který mu poskytuje jeho rozlišovací způsobilost. Na podporu tohoto argumentu předkládá výňatky z francouzských knih a časopisů.

43 Kromě toho distributoři žalobkyně, z nichž většina má sídlo v zemích Evropské unie, potvrdili, že zapalovače BIC představují velkou část jejich činnosti a že jsou tyto zapalovače spotřebiteli široce rozpoznávány.

44 Žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že usoudil, že důkazy, které předložila, neumožňují prokázat, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, jelikož tyto důkazy nemají dostatečně prokázanou spojitost s uvedenou ochrannou známkou a tento vztah nebyl shledán ke dni podání přihlášky.

45 Zaprvé, pokud jde o spojitost mezi důkazy a přihlašovanou ochrannou známkou, žalobkyně uvádí, že odvolací senát nesprávně usoudil, že údaje sdělené za účelem prokázání výše jejích investic nemají dostatečně prokázanou spojitost s přihlašovanou ochrannou známkou, jelikož se netýkají pouze zapalovačů, ale rovněž holicích čepelek a plnicích per které vyrábí. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí,

že je pro ni obtížné poskytnout specifické údaje týkající se zapalovačů vzhledem k tomu, že se již 30 let soustředí na výrobu a prodej tří výrobků, a sice plnicích per, zapalovačů a holicích čepelek, které se vyznačují stejnorodostí vzhledem k tomu, že představují sortiment výrobků na jedno použití. Tato zvláštnost vede tomu, že ze sebemenší investice do reklamy nebo propagace učiněné pro jeden z těchto tří výrobků mají nevyhnutelně prospěch i ostatní dva výrobky.

46 Žalobkyně dodává, že i když neposkytla přesné údaje o investicích týkajících se zapalovačů, poskytla nicméně důkazy týkající se provádění těchto investic prostřednictvím četných výstřižků z mezinárodně vydávaných novin a časopisů, různých televizních a filmových šotů, jakož i příkladů partnerství s celosvětovým dosahem.

47 Žalobkyně zdůrazňuje, že poté, co musela čelit napadenému rozhodnutí, se jí každopádně podařilo oddělit – pro roky následující po roce 1998 – investice na propagaci a reklamu tak, aby obsahovaly pouze investice věnované zapalovačům. Pokud jde o roky předcházející roku 1998, investice věnované žalobkyní byly podobné, ba dokonce vyšší, neboť byly rozhodující při uvádění výrobku na trh.

48 Pokud jde o tvrzení odvolacího senátu, že většina předložených důkazů neumožňuje určit, zda se jedná o přihlašovanou ochrannou známku, žalobkyně zaprvé tvrdí, že odvolací senát mylně a neodůvodněně usoudil, že tabulky týkající se objemu prodeje jsou nerelevantní. Odvolací senát v tomto ohledu měl za to, že žádný důkaz neumožňuje zjistit, zda se jedná o zapalovač odpovídající tvaru tvořícímu přihlašovanou ochrannou známku, a že údaj žalobkyně, že uvádí na trh pouze dvě kategorie zapalovačů, není dostatečný. Žalobkyně v tomto ohledu upřesňuje, že

údaje, které poskytla v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí průzkumového referenta, se týkaly pouze kategorie kamínkových zapalovačů.

49 Zadruhé žalobkyně uplatňuje, že odvolací senát měl nesprávně za to, že spojitost mezi tvarem tvořícím přihlašovanou ochrannou známku a prohlášeními distributorů potvrzujícími prodej „zapalovače BIC classic" nebyla prokázána. Připomíná, že kamínkový zapalovač byl vytvořen v roce 1973, zatímco elektronický zapalovač se objevil v roce 1991. Název „BIC classic" byl tedy přirozeně a pro jednoduchost užíván pro rozlišení kamínkového zapalovače – již pro veřejnost běžného a známého – od zapalovače s elektronickým zapalováním.

50 Odvolací senát měl rovněž nesprávně za to, že potvrzení distributorů mohou být pouze obtížně přípustná, neboť posledně uvedení sdílejí zájmy žalobkyně. V tomto ohledu žalobkyně uplatňuje, že i když obchodní spojitost mezi ní a jejími distributory nelze popřít, neměli by posledně uvedení žádný zájem na tom potvrzovat značný úspěch dotčeného tvaru, kdyby o něm nebyli přesvědčeni, neboť v opačném případě by v jejich zájmu nevyhnutelně byla distribuce jiného výrobku.

51 Pokud se týče tvrzení odvolacího senátu, že je obtížné identifikovat prvky, které vedou veřejnost k rozpoznání původu výrobku, odvolací senát podle žalobkyně nemohl uvést, že označení, jehož zápis byl požadován, se objevuje v barvách, s logem nebo s obzvláště rozlišujícím slovním označením, takže je obtížné určit, který prvek – nebo prvky – dovedly veřejnost k rozpoznání výrobku jako výrobku žalobkyně. Podle žalobkyně jsou totiž její logo a ochranná známka BIC při svém umístění na zapalovači pouze málo viditelné a barva je pouze druhořadá.

52 Zadruhé, odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle něhož dva průzkumy provedené žalobkyní ve Španělsku a ve Francii, Itálii, Irsku, Řecku, Švédsku a Portugalsku nemohou být vzaty v úvahu, jelikož datum jejich provedení (červenec a listopad 2002) je pozdější než je datum podání přihlášky k zápisu, je podle žalobkyně nerelevantní.

53 Žalobkyně připomíná, že výsledky těchto dvou průzkumů prokazují, že tvar tvořící přihlašovanou ochrannou známku získal nesporně na území Evropské unie rozlišovací způsobilost užíváním. Žalobkyně tvrdí, že mohla pomocí provedených průzkumů obdržet důkaz o získání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky právě proto, že je tento tvar prodáván intenzivně na území Evropské unie již 30 let. Tvrdí, že výsledky průzkumů by byly bezpochyby znatelně stejné, pokud by byly provedeny v den před podáním přihlášky k zápisu.

54 Žalobkyně dochází k závěru, že souhrn těchto okolností prokazuje, že tvar tvořící přihlašovanou ochrannou známku získal rozlišovací způsobilost užíváním přede dnem podání přihlášky.

55 OHIM uplatňuje, že posouzení odvolacího senátu ohledně nezískání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky je v souladu jak se zněním čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), v jehož světle musí být vykládán čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, tak s judikaturou Soudu.

56 Co se týče geografického parametru, vyplývá podle OHIM ze znění čl. 7 odst. 2 ve spojení s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, že získání rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno v části Společenství, v níž tato rozlišovací způsobilost neexistuje.

57 OHIM je v tomto ohledu toho názoru, že geografický požadavek, stanovený v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, je splněn, pokud je získání rozlišovací způsobilosti prokázáno v různých „regionech" Společenství, nebo, jinými slovy, v různých „částech" společného trhu (střed, východ, západ, jih nebo sever).

58 V projednávaném případě nebyl poskytnut žádný údaj o tom, jak je ochranná známka vnímána ve střední části Společenství (Německo a Rakousko) a v členském státě značné velikosti a s velkým počtem obyvatel v západní části (Spojené království).

59 OHIM se v důsledku toho domnívá, že zamítnutí přihlášky ochranné známky k zápisu je opodstatněné.

Závěry Soudu

60 Podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 nebrání absolutní důvody stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení zápisu ochranné známky, pokud získala ve vztahu k výrobkům, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost užíváním.

61 Zaprvé z judikatury vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku [rozsudek Soudu ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pivní láhve), T-399/02, Recueil, s. II-1391, bod 42; viz rovněž obdobně rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 38 výše, bod 52, a Philips, bod 24 výše, body 61 a 62].

62 Zadruhé, aby došlo k zápisu ochranné známky podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním této ochranné známky prokázána v podstatné části Společenství, kde rozlišovací způsobilost postrádala s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení [rozsudky Soudu Tvar pivní láhve, bod 61 výše, bod 43, a ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 52; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 30. března 2000, Ford Motor v. OHIM (OPTIONS), T-91/99, Recueil, s. II-1925, body 26 a 27].

63 Zatřetí je namístě uvést, že Soudní dvůr rozhodl v rozsudku Windsurfing Chiemsee, bod 38 výše (bod 49), že „pro určení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí příslušný úřad celkově posoudit prvky, které mohou prokázat, že ochranná známka se stala způsobilou identifikovat dotyčný výrobek jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků“.

64 V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobky jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení,

jakož i průzkumy veřejného mínění (viz v tomto smyslu rozsudek Tvar pivní láhve, bod 61 výše, bod 44; viz rovněž obdobně rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 38 výše, bod 51, a Philips, bod 24 výše, bod 60).

65 Začtvrté, rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně způsobilosti získané užíváním, musí být posuzována ve vztahu k výrobkům, pro které je zápis ochranné známky požadován, a s ohledem na předpokládáné vnímání kategorie dotčených výrobků průměrným spotřebitelem, který je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (viz obdobně rozsudek Philips, bod 24 výše, body 59 a 63).

66 Konečně, k získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí dojít před podáním přihlášky ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 36; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Recueil, s. II-4297, body 71 a 72].

67 S ohledem na tyto úvahy je třeba zkoumat, zda se odvolací senát v projednávané věci dopustil nesprávného právního posouzení, když nepřijal argumentaci žalobkyně, podle níž měl být umožněn zápis přihlašované ochranné známky pro dotčené výrobky podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

68 Napadené rozhodnutí neobsahuje žádné zjištění ohledně části Společenství, v níž přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Nicméně v případě jiných než slovních ochranných

známek, jako je známka v projednávaném případě, je namístě předpokládat, že posouzení jejich rozlišovací způsobilosti s ohledem na toto ustanovení je stejné v celém Společenství, ledaže by existovaly konkrétní známky opaku.

69 Pokud jde o důkaz získání rozlišovací způsobilosti užíváním, má Soud za to, že v projednávaném případě musí být tento důkaz předložen pro podstatnou část Společenství.

70 Je tedy třeba přezkoumat důkazy předložené v tomto ohledu žalobkyní.

71 Co se nejprve týče tabulek uvádějících investice na reklamu a propagaci provedené pro přihlašovanou ochrannou známku, měl odvolací senát správně za to, že předložené důkazy týkající se těchto investic nejsou dostatečné. Údaje týkající se investic na reklamu a propagaci jsou totiž uvedeny pro všechny výrobky společně, a netýkají se tedy výhradně kamínkových zapalovačů, jejichž tvar je předmětem dotčené ochranné známky. Žalobkyně v tomto ohledu připouští, že nepředložila údaje týkající se konkrétně svých investic souvisejících se zapalovači. Není tedy možné prokázat spojitost mezi údaji uvedenými v těchto tabulkách a přihlašovanou ochrannou známkou.

72 Pokud jde o tabulky obsahující údaje o investicích na reklamu a propagaci věnovaných zapalovačům v letech následujících po roce 1998, jakož i o dopis kurátora muzea moderního umění v New Yorku ze dne 15. dubna 2004, je namístě uvést, že tyto dokumenty byly předloženy žalobkyní v příloze její žaloby. Odvolací senát je povinen vzít v úvahu důkaz, který může být relevantní při posouzení získání

rozlišovací způsobilosti užíváním, pouze pokud jej přihlašovatel ochranné známky předložil v průběhu správního řízení před OHIM (rozsudek ECOPY, bod 66 výše, bod 48). Tyto dokumenty, které nebyly předloženy v průběhu správního řízení před OHIM, nemohou tedy zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí.

73 Tabulka týkající se objemů prodeje zapalovače BIC od roku 1972 do roku 2001 a tabulka potvrzující podíl zapalovače BIC na trhu jsou rovněž nedostatečné, neboť údaje, které jsou v nich uvedeny, se týkají zapalovačů BIC a neobsahují žádný údaj týkající se konkrétně ochranné známky přihlašované v projednávaném případě. Žádný doplňující důkaz neumožňuje zjistit, zda se jedná o zapalovač odpovídající tvaru, který tvoří přihlašovanou ochrannou známku.

74 Pokud jde o tabulku týkající se objemů prodeje zapalovače BIC (s vroubkovaným kolečkem) od roku 1997 do roku 2003, je namístě uvést, že údaje, které obsahuje, se týkají celého Společenství, jak bylo tvořeno v dané době, jakož i Norska, Polska a Švýcarska. Vzhledem k tomu, že tato tabulka uvádí obecným způsobem objemy prodeje ve výše uvedených zemích a nečiní rozdíl mezi těmito různými národními trhy, nelze ji vzít v úvahu při posuzování získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním.

75 Co se týče zápisů získaných v členských státech týkajících se tvaru, který tvoří přihlašovanou ochrannou známku, Soud konstatuje, že žalobkyně uplatnila před odvolacím senátem, že tyto zápisy byly získány, aniž by bylo dokázáno získání rozlišovací způsobilosti užíváním, a že to dokazuje, že označení má vnitřní rozlišovací způsobilost. Z toho vyplývá, že tyto zápisy nemohly být odvolacím senátem vzaty v úvahu za účelem použití čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

76 Pokud jde o články uveřejněné ve francouzském tisku, jakož i výňatek z knihy „Le Design", vydané ve francouzském vydavatelství SCALA, které definují zapalovač BIC jako designový nebo módní předmět, je namístě uvést, že se týkají pouze vnímání zapalovače BIC francouzskou veřejností, z čehož vyplývá, že nemohou prokázat, že tvar tvořící přihlašovanou ochrannou známku získal rozlišovací způsobilost užíváním v podstatné části Společenství.

77 Pokud jde o reklamní materiál předložený žalobkyní, neumožňuje žádné konkrétní zjištění týkající se faktorů uvedených v bodě 64 výše. Navíc nemůže představovat důkaz o užívání ochranné známky tak, jak byla přihlášena, jelikož na všech předložených vyobrazeních je ztvárnění požadovaného tvaru doprovázeno slovním a obrazovým prvkem. Z toho vyplývá, že tento reklamní materiál není důkazem, že dotyčná veřejnost vnímá přihlašovanou ochrannou známku jako takovou v jejím holém tvaru a nezávisle na logotypu BIC jako označující obchodní původ dotčených výrobků (viz v tomto smyslu rozsudek Tvar pivní láhve, bod 61 výše, bod 51).

78 Co se týče prohlášení distributorů předložených žalobkyní k projednání, je namístě připomenout, že pro posouzení důkazní hodnoty určitého dokumentu je třeba nejprve ověřit hodnověrnost a pravdivost informací, které jsou v něm obsaženy. V tomto ohledu je tedy nutno vzít v úvahu zejména původ dokumentu, okolnosti jeho vyhotovení, komu je dokument určen a klást si otázku, zda se dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako smysluplný a věrohodný [rozsudek Soudu ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, s. II-4297, bod 42].

79 V projednávaném případě Soud zaprvé konstatuje, že některá prohlášení pocházejí od takových distributorů, jako jsou BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd, BIC Violex SA, kteří jsou, podle výroční zprávy žalobkyně pro rok 2002 jejími dceřinými společnostmi, v nichž má žalobkyně účast alespoň 99% (s výjimkou BIC Violex, v níž má účast 50,5%, a BIC Ballograf AB, v níž má účast 16%). Toto zjištění ostatně žalobkyně v průběhu jednání nezpochybnila. Je namístě uvést, že tato prohlášení tedy nemohou sama o sobě představovat dostatečný důkaz o získání

rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky užíváním, vzhledem k významu spojení, která existují mezi žalobkyní a jejími dceřinými společnostmi. Představují pouze nepřímé důkazy, které musí být podepřeny jinými důkazními materiály. Zadruhé Soud podotýká, že všechna prohlášení, včetně těch, která pocházejí od jiných distributorů než dceřiných společností nebo společností, v nichž má žalobkyně účast, vzbuzují dojem, že byla předem formulována žalobkyní, jelikož mají všechna stejný obsah. Jeví se totiž, že všechna tato prohlášení jsou předem připravenými texty, přeloženými doslovně do několika jazykových verzí, a někdy dokonce pouze okopírovanými, obsahujícími mezery, které byly následně distributory vyplněny. Zatřetí Soud konstatuje, že tato prohlášení nijak neodkazují na údaje týkající se objemu prodeje uskutečněného na dotčeném území a obsahují, pokud jde o význam prodeje dotčených zapalovačů pro distributora, pouze pochvalná tvrzení.

80 Krom toho je třeba uvést, že uvedená prohlášení prokazují nanejvýš pouze existenci distribuce pro dotčené výrobky v zemích, kde distributoři působí, a mohou tedy pouze prokázat geografické rozšíření distribuce výrobků, na něž se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, což je pouze jeden z faktorů, které mohou být vzaty v úvahu za účelem posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním přihlašované ochranné známky, která je tvořena pouhým tvarem zapalovače.

81 S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat, že prohlášení distributorů předložená žalobkyní nemají dostatečnou důkazní hodnotu.

82 Konečně, pokud jde o dva průzkumy provedené žalobkyní po podání přihlášky ochranné známky k zápisu, ale v průběhu správního řízení, a sice v červenci a listopadu 2002, je namístě uvést, že podle judikatury Soudního dvora mohou být důkazy o užívání ochranné známky, které následovaly po datu podání přihlášky, vzaty v úvahu, pouze pokud umožňují učinit závěry o užívání ochranné známky

k tomuto datu (viz v tomto smyslu usnesení Soudního dvora ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology, C-259/02, Recueil, s. I-1159, bod 31, a ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Recueil, s. I-8993, bod 41).

83 V projednávaném případě má Soud za to, že dotčené průzkumy neumožňují prokázat, že relevantní veřejnost identifikuje na základě tvaru tvořícího ochrannou známku dotčený výrobek jako pocházející od společnosti BIC, a nikoliv od jiné společnosti.

84 Pokud jde o průzkum provedený v listopadu 2002 u kuřáků ve Francii, Itálii, Irsku, Řecku, Švédsku a Portugalsku, konstatuje Soud, že dotazovaným osobám byl předložen pouze obrázek nebo fotografie zapalovačů BIC, zbavených slovních nebo obrazových prvků, a že jim byla položena otázka, s jakou ochrannou známkou spojují nejvíce obrázek tohoto zapalovače. Nelze tedy mít za to, že tento průzkum prokazuje, že podstatná část francouzských, italských, irských, řeckých, švédských a portugalských spotřebitelů identifikuje, prostřednictvím přihlašované ochranné známky, dotčený výrobek jako pocházející od společnosti BIC, a nikoliv od jiné společnosti. Jinak by tomu bylo, kdyby během průzkumu byly namísto pouze jednoho tvaru tvořícího přihlašovanou ochrannou známku předloženy různé tvary zapalovačů. Tak by bylo možno vzít v úvahu podíl osob, které by spontánně, bez jakéhokoliv ovlivnění, přiřadily obrázek dotčeného tvaru společnosti BIC.

85 Kromě toho je namístě uvést, že v případě, že dotazované osoby nedokázaly odpovědět na uvedenou otázku, byl jim předložen seznam slovních ochranných známek (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET a další), aby si mohly vybrat odpověď.

86 Je-li přitom pravda, jak tvrdí žalobkyně, že společnost BIC je původcem vytvoření trhu s kamínkovými zapalovači na jedno použití v roce 1973 a že je „vedoucí na trhu zapalovačů“, je naprosto logické a předvídatelné, že první ochranná známka, která se

vybaví dotazovaným osobám je ochranná známka BIC, bez ohledu na předložený tvar. Bylo tomu tak tím spíše, jelikož položená otázka obsahovala seznam slovních ochranných známek, s nimiž bylo možno spojit předložený tvar. V tomto ohledu je namístě uvést, že sama žalobkyně připustila při jednání, že odpověď na položenou otázku v tomto posledním případě mohla být skutečně ovlivněna.

87 Stejné úvahy jsou nezbytné pro průzkum provedený ve Španělsku v červenci 2002 také u spotřebitelů-kuřáků. V tomto průzkumu byl obrázek tvaru zapalovače MiniBIC J5, který není ničím jiným než zmenšenou verzí tvaru tvořícího přihlašovanou ochrannou známku, předložen dotazovaným osobám zároveň se seznamem různých slovních ochranných známek (BIC, CLIPPER, BRIO nebo TOKAÏ), za účelem zjištění, které ochranné známce přiřadí předložený obrázek. Nelze tedy mít za to, že tento průzkum prokazuje, že podstatná část španělských spotřebitelů identifikuje dotčený výrobek jako pocházející od společnosti BIC a odliší tento výrobek od výrobků jiných podniků.

88 Navíc Soud konstatuje, že obrázek zapalovače předložený dotazovaným španělským kuřákům během uvedeného průzkumu ukazuje zapalovač zepředu, a nikoliv ze strany, takže dotazované osoby nemohly rozeznat oválný tvar zásobníku, který je však podle žalobkyně jednou ze tří vlastností, které odlišují zapalovač BIC od ostatních zapalovačů na trhu.

89 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že odvolací senát měl právem za to, že žalobkyně neprokázala, že ochranná známka přihlašovaná v projednávaném případě získala rozlišovací způsobilost užíváním v podstatné části Společenství.

90 V důsledku toho je třeba zamítnout jak druhý žalobní důvod, tak i žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

91 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Jaeger Azizi Cremona

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. prosince 2005.

Vedoucí soudní kanceláře Předseda

E. Coulon M. Jaeger