STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 14. července 2005 [1]

1. Tento kasační opravný prostředek napadá rozsudek vydaný Soudem prvního stupně dne 28. ledna 2004 [2], který potvrzuje rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM") zamítající zápis osmi trojrozměrných tvarů tvořených různými stojacími sáčky na nápoje, které mají identifikovat ovocné nápoje a ovocné šťávy.

I – Nařízení o ochranné známce Společenství

2. Tímto opravným prostředkem opět vyvstává otázka rozlišovací způsobilosti trojrozměrných označení, a tudíž i otázka výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství [3]. O většině důvodů kasačního opravného prostředku, s výjimkou důvodu týkajícího se územního a věcného vymezení kontextu při ověřování způsobilosti trojrozměrného označení plnit základní funkci tohoto druhu průmyslového vlastnictví, již bylo v judikatuře Společenství pečlivě pojednáno.

3. Nařízení č. 40/94 obsahuje ustanovení, jejichž použití se zdá nezbytné pro vyřízení kasačního opravného prostředku.

4. Podle článku 4 je za ochrannou známku Společenství považováno „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků".

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Rozsudek Deutsche SiSi-Werke v. OHIM (spojené věci T-146/02 až T-153/02, Recueil, s. II-447).

3 — 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 nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185).

5. Článek 7 odst. 1 nazvaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu" stanoví, že se do rejstříku nezapíšou:

„a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[...]

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu."

6. Odstavec 3 uvedeného článku stanoví, že odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, „pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost".

II – Skutečnosti předcházející kasačnímu opravnému prostředku

A – *Skutkový základ sporu*

7. Deutsche SiSi-Werke GMBH & Co. Betriebs KG (dále jen „SiSi-Werke") podala dne 8. července 1997 u OHIM osm přihlášek ochranných známek Společenství pro výrobky náležející do tříd 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 39 a 40 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

8. Přihlašované ochranné známky jsou tvořeny různými tvary stojacích sáčků na nápoje, které jsou typické vypouklým tvarem s rozšířeným dnem a jejichž vzhled se podobá protáhlému trojúhelníku nebo oválu, v některých případech s bočními výdutěmi.

9. Rozhodnutími ze dne 24. a 27. září 1999 průzkumový referent OHIM osm přihlášek zamítl z důvodu, že podle článku 38 nařízení č. 40/94 postrádají rozlišovací způsobilost.

10. SiSi-Werke podala dne 11. listopadu 1999 na základě článku 59 uvedeného nařízení odvolání proti těmto rozhodnutím s tím, že omezila své přihlášky na třídy 32 a 33. Rozhodnutími ze dne 28. února 2002 je druhý odvolací senát zamítl z důvodu, že spotřebitelé v přihlašovaných označeních nerozeznají žádný údaj o jejich obchodním původu, ale pouze tvar obalu, a dodal, že tento druh obalu nemůže být v zájmu konkurentů a výrobců obalů a nápojů monopolizován.

11. Poté, co vyčerpala správní prostředky, a předtím, než se rozhodla podat soudní žalobu, navrhovatelka přípisem ze dne 6. května 2002 omezila svou přihlášku na následující výrobky náležející do třídy 32: „ovocné nápoje a ovocné šťávy".

B – *Napadený rozsudek*

12. Poté, co byly žaloby na zrušení uvedených rozhodnutí ze dne 28. února 2002 spojeny, je Soud dne 28. ledna 2004 nyní napadeným rozsudkem zamítl.

13. Soud ve svém rozsudku vymezuje předmět sporu se zohledněním omezení uskutečněného dne 6. května 2002 (body 11 a 12) a podrobuje jej právní analýze na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, přičemž ponechává stranou písmeno c), kterého se žaloby také dovolávaly (body 13 až 15).

14. Na základě vlastních rozsudků ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2) [4], a ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM [5], Soud v bodě 31 rozsudku uvádí, že čl. 7 odst. 1 písm. b) lze uplatnit na označení, která se z hlediska uživatelů používají běžně pro nabízení výrobků a služeb, které mají označit.

15. Poté, co Soud v bodě 33 připomněl, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání uživateli, v bodě 36 konstatuje, že v projednávaném případě jsou výrobky a službami ovocné šťávy a uživateli jsou koneční spotřebitelé.

16. Soud dále zdůraznil zvláštnosti vnímání trojrozměrného označení tvořeného samotným vzhledem výrobku ze strany veřejnosti; vzhledem k tomu, že za účelem uvedení na trh musí být tekutiny nutně baleny, má Soud za to, že průměrný spotřebitel vnímá obal především jako pouhé balení, přičemž jako ochrannou známku ho lze zapsat jen v případě, pokud z něj spotřebitel může okamžitě vyvodit údaj o jeho obchodním původu (body 37 a 38).

17. V souladu s předchozími kritérii má Soud za to, že průzkum, který provedl OHIM na některých internetových adresách, prokazuje, že se dotčené sáčky ve světě používají jako obaly nápojů, zejména ovocných šťáv, přičemž se ve Společenství používají pro potravinářské tekutiny. Sáčky se tudíž pro tento druh výrobků používají běžně a vzhledem k tomu, že nemají dostatečně zvláštní charakteristické rysy, jim spotřebitelé nepřisoudí konkrétní původ (body 40 až 42).

18. V bodech 44 až 52 se Soud zabývá trojrozměrnými tvary, o jejichž zápis SiSi-Werke požádala, s ohledem na druhový vzhled stojacích sáčků; má za to, že trojrozměrné tvary jsou pouhými variantami tohoto vzhledu a že společně posuzované zvláštnosti vykazují jakožto celek nízkou odlišnost ve vztahu k obvyklému vzhledu podobných obalů, bez ohledu na to, že průměrný spotřebitel není schopen si zapamatovat asociaci různých designových prvků nezbytných pro odlišení celku.

19. Soud zamítá žalobu navrhovatelky svým druhým argumentem založeným na nebezpečí monopolizace, k níž by vedl zápis sporných trojrozměrných tvarů, přestože zájem konkurentů přihlašovatele ochranné známky volně volit tvar svých výrobků nemůže být důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky, ani kritériem určení roz-

4 — Rozsudek T-323/00, Recueil, s. II-2839.

5 — Rozsudek T-194/01, Recueil, s. II-383.

lišovací způsobilosti označení (bod 32); Soud má za to, že odvolací senát OHIM správně zohlednil tuto skutečnost, a potvrzuje, že dotčené sáčky rozlišovací způsobilost postrádají (bod 54).

III – Řízení před Soudním dvorem

20. Kasační opravný prostředek SiSi-Werke byl zapsán v kanceláři Soudního dvora dne 8. dubna 2004; OHIM podala kasační odpověď dne 28. června 2004; replika byla písemně podána dne 22. října 2004, duplika již nenásledovala.

21. Jednání, jehož se zúčastnili zástupci obou účastníků řízení, se konalo dne 16. června 2004.

IV – Analýza důvodů kasačního opravného prostředku

22. Ve svém nedostatečně strukturovaném podání se navrhovatelka dovolává tří důvodů týkajících se výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Po výčtu pěti důvodů svého nesouhlasu vyslovuje řadu zmatených argumentů, z nichž není jasné, čeho se týkají, takže Soudní dvůr musel provést složité zkoumání pro zjištění skutečného smyslu napadení.

A – *Referenční rámec pro posouzení rozlišovací způsobilosti označení (první část prvního důvodu)*

23. SiSi-Werke vytýká Soudu, že při vymezení odvětví daných výrobků, tedy obalů, na jehož základě má být posuzována rozlišovací způsobilost ochranných známek, nesprávně zvolil tvary obalů, které existují na světovém trhu potravinářských tekutin obecně. Podle jejího názoru měla být územní oblast vymezena územím Společenství a věcná oblast měla být omezena na obaly ovocných nápojů a ovocných šťáv.

24. Ve skutečnosti se navrhovatelka dotazuje, zda při posuzování rozlišovací způsobilosti tohoto druhu označení se má zohlednit pouze vzhled zvláštních obalů výrobků, jichž se týkají, nebo vzhled obalů obdobného zboží. Tato poslední volba je vhodnější.

25. Podle článku 4 nařízení č. 40/94 může struktura zboží nebo jeho tvar tvořit ochrannou známku pouze tehdy, pokud jsou schopné grafického ztvárnění a plní rozlišovací funkci vlastní této právní formě [6].

26. Neexistence takové způsobilosti ukládá zamítnutí zápisu nebo zrušení již provedeného zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 38 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

27. „Rozlišovací způsobilost" se tedy jeví jako neurčitý právní pojem, který se týká základní funkce této zvláštní vlastnosti, která má být pro spotřebitele nebo konečného uživatele zárukou původu určitého předmětu nebo služby a má mu umožnit jejich identifikaci bez nebezpečí záměny s předmětem nebo službou jiného původu. Takový pojem tudíž znamená, že ochranná známka musí být způsobilá takovou funkci plnit tím, že přiznává zboží, které označuje, jednoznačný obchodní původ [7].

28. Upřesnění tohoto neurčitého pojmu v konkrétním případě vyžaduje přezkum dvou doplňujících skutečností. Jednak je třeba se zabývat výrobky nebo službami, které má takové označení identifikovat, a jednak jeho vnímáním uživateli jako běžně informovanými a přiměřeně pozornými a obezřetnými průměrnými spotřebiteli [8].

29. Tato kritéria posouzení se nemění [9], je však nepochybné, že povaha označení ovlivňuje rozhodujícím způsobem jeho hodnocení. Zdá se být jasné, že intenzita a dosah vnímání určitého sdělení závisí na jeho povaze a na tom, kterým smyslem ho člověk vnímá [10]; je-li tímto smyslem zrak, je dvojrozměrné označení vnímáno jinak než trojrozměrný tvar.

30. Rozdíl je ještě významnější v případě, že trojrozměrné vyobrazení je tvarem výrobku

6 — Viz rozsudky ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 73); ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (spojené věci C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 38), a ze dne 12. února 2004, Henkel (C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 29), v nichž Soud vykládá první směrnici 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).

7 — Obdobně se vyjadřují výše uvedené rozsudky Henkel, bod 30, a Linde a další, bod 40. Viz také rozsudek ze dne 23. září 2004, Procter & Gamble v. OHIM (C-107/03 P, nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí).

8 — Výše uvedené rozsudky Linde a další, bod 41, a Procter & Gamble v. OHIM, bod 29. Ve stejném smyslu viz rozsudek ze dne 7. října 2004, Mag Instrument v. OHIM (C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165, bod 19).

9 — To vyplývá z několikrát výše uvedených rozsudků Philips, bod 48, a Linde a další, bod 42.

10 — Ve stanovisku ve věci, v níž byl vydán rozsudek dne 12. prosince 2002, Sieckmann (C-273/00, Recueil, s. I-11737), jsem mohl posuzovat schopnost vnímání různými tělesnými smysly (body 22 a násl.).

nebo jeho balení [11], neboť jedná-li se o objem, který postrádá jakýkoliv grafický nebo textový prvek, zdá se posouzení rozlišovací způsobilosti takového označení obtížnější, protože průměrní spotřebitelé obvykle nevyvozují původ zboží z jeho vzhledu [12].

31. Za těchto okolností by byla vytýkaná skutečnost SiSi-Werke relevantní, kdyby se nezakládala na zjednodušené analýze judikatury Soudního dvora. Je samozřejmé, že se musí posuzovat výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován, ale je třeba brát v úvahu nejen ty výrobky a služby, jichž se zápis týká, ale i ty, které spadají do stejné třídy nebo jsou stejného typu nebo druhu, to znamená ty, u nichž hrozí při výběru kolize, neboť jsou distribuovány obdobnými kanály a jsou určeny týmž spotřebitelům.

32. Ve stanovisku ve věci Merz & Krell [13] ze dne 18. ledna 2001, v němž jsem poukazoval na instrumentální povahu práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky, jsem navrhl, aby se při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlíželo k „tomu, jak vnímá dotčený druh výrobku nebo služby průměrný spotřebitel" (body 44 a 43). Mimoto jsem ve stanovisku ze dne 2. července 2002 ve věci Ansul [14] uvedl, že tato zvláštní vlastnost vyžaduje existenci vztahu mezi označením a výrobkem, který označuje, aby v důsledku jeho vnímání zákazníky a identifikace označení výrobek pronikl na trh (bod 64). Z toho plyne, že pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti, a tudíž i toho, zda plní svůj hlavní cíl, je třeba přihlížet ke struktuře odvětví a distribučním kanálům. V uvedeném stanovisku ve věci Ansul jsem jako příklad uvedl, že použití určité ochranné známky u potravinových konzerv nemá nic společného s použitím jiné ochranné známky pro elektronické součástky informačních systémů.

33. Aby tedy bylo možné prokázat, zda určité označení místa výroby je způsobilé k odlišení, je třeba se zaměřit na škálu výrobků, s nimiž se uživatel při výběru setkává; v této situaci se zdá být logické, že v případě tvaru obalů ovocných nápojů a ovocných šťáv se při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlíží k potravinářským teku-

11 — Ve stanovisku ze dne 14. ledna 2003 ve věci Henkel jsem uvedl, že v případě kapalin, plynů a některých drcených nebo vysoce tříštivých látek, které nemají přesnou velikost a tvar, je balení jediným tvarem, který spotřebitel vnímá a který je schopen grafického ztvárnění (bod 12). V tomto rozsudku Soudní dvůr zaujal toto stanovisko a určil, že v takových případech zvolený obal dává svůj tvar výrobku, a proto jím je výrobek identifikován (bod 33).

12 — Výše uvedené rozsudky Procter & Gamble v. OHIM, bod 50, a Mag Instrument v. OHIM, bod 30. Přesto to však neznamená, jak jsem uvedl ve svém stanovisku ze dne 24. října 2002 ve věci Linde a další, že posuzování rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek by bylo striktnější než u kteréhokoli jiného druhu označení (bod 46 rozsudku se vyjadřuje v obdobném smyslu).

13 — Rozsudek byl vydán dne 4. října 2001 (C-517/99, Recueil, s. I-6959).

14 — Soudní dvůr vydal rozsudek dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439).

tinám, které tím, že jsou určeny týmž spotřebitelům a jsou distribuovány obdobnými kanály, jsou vhodné k posouzení rozlišovací způsobilosti označení, které má výrobek identifikovat. Zužující teze SiSi-Werke vede k absurdnímu závěru v rozsahu, v němž by omezení přezkumu na dotyčné výrobky neumožnilo zjistit, zda ochranná známka plní správně svou funkci identifikace výrobků v závislosti na svém obchodním původu.

36. Z toho všeho vyplývá, že neexistuje žádné právní pravidlo, které by Soud zavazovalo k tomu, aby rozhodoval na základě důvodů uplatňovaných SiSi-Werke, což vylučuje jakékoli pochybení v právním posouzení v jeho rozsudku.

B – *Posouzení sáčků jako „základních tvarů" (druhá část prvního důvodu)*

34. OHIM správně připomíná, že setká-li se spotřebitel zvyklý na zvláštní druh obalu pro daný výrobek poprvé s užitím téhož druhu obalu pro jiný výrobek, bude si myslet, že se jedná pouze o tvar obalu, a nikoliv o údaj o jeho původu. Není tedy legitimní zkoumat dojem spotřebitelů jen na základě obalů kategorie výrobků, jichž se týká přihláška k zápisu.

37. Navrhovatelka se také odvolává na skutečnost, že Soud provedl nesprávné právní posouzení, neboť zařadil sporné sáčky „mezi základní geometrické tvary", přestože je SiSi-Werke jediným podnikem na evropském trhu ovocných šťáv a ovocných nápojů, který takové sáčky používá, a nelze je tedy posuzovat jako vzor obalu pro tento druh nápojů. Má za to, že neuznání rozlišovací způsobilosti sáčků, založené na tom, že se na trhu s ovocnými šťávami používají takové obaly běžně, není odůvodněné; Soud totiž zamítl zápis na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu ochrany veřejného zájmu, která není předmětem tohoto ustanovení, ale ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c).

35. Pokud jde o územní vymezení, vytýkaná skutečnost navrhovatelky také není opodstatněná, neboť i když je vymezení na území Společenství relevantní, jedná-li se o účinky relativního důvodu pro zamítnutí zápisu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 při posuzování nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami Společenství, však není odůvodněná, pokud se takové posuzování týká abstraktní rozlišovací způsobilosti označení.

38. Jelikož tento důvod tím, že napadá rozsudek v bodě 46 a následujících, které se týkají požadovaných tvarů a jejich charakteristik, je nepřípustný, neboť žádá, aby Soudní

dvůr rozhodoval ve věci, která v rámci kasačního opravného prostředku není možná, totiž posuzoval důkazní materiály, což v rámci tohoto zvláštního procesního prostředku proti soudním rozhodnutím není přípustné.

39. I když lze připustit, jak konstatuje SiSi-Werke, že Soud neuznává rozlišovací způsobilost sporných tvarů, protože mohou být často používány pro ovocné šťávy, je tato vytýkaná skutečnost irelevantní, neboť, jak je uvedeno v bodě 41 *in fine* rozsudku, Soud tuto rozlišovací způsobilost nezpochybňuje na základě obecného zájmu, který je v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 neobvyklý [15]. Při pozorné četbě rozsudku však lze dospět k tomu, že jeho dosah má jiný rozměr.

40. Toto tvrzení se totiž opírá o argument, jímž se zdůvodňuje volba objektivního kontextu pro posuzování rozlišovací způsobilosti, totiž, že při běžném použití takového balení potravinářských tekutin postrádá takový obal zvláštnost, která je nezbytná k tomu, aby ho průměrný spotřebitel mohl vnímat jako údaj o konkrétním obchodním původu (bod 42). Kromě toho tento problém souvisí s následujícím důvodem kasačního opravného prostředku, jímž se posuzuje, zda se přihlášené ochranné známky dostatečně odlišují od základního designu stojacího sáčku na ovocné šťávy.

41. Soud tedy nezpochybňuje rozlišovací způsobilost tím, že by zohledňoval zájmy konkurentů za účelem zabránění monopolizaci určitých tvarů, jak vysvětluji dále při posuzování posledního důvodu kasačního opravného prostředku, ale odkazuje na běžné použití sporných obalů na trhu za účelem zdůraznění potíží, které může mít spotřebitel při jejich identifikaci jako určitých specifických výrobků. V důsledku toho je také tuto druhou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku třeba odmítnout.

C – *Údajná větší striktnost při posuzování trojrozměrných ochranných známek (první část druhého důvodu)*

42. SiSi-Werke si stěžuje, že napadený rozsudek stanoví pro trojrozměrné ochranné známky tvořené obalem výrobku vysoký práh rozlišovací způsobilosti, zatímco dvojrozměrná označení, která se nepatrně odlišují

15 — Je třeba připomenout, že obecný zájem se liší podle absolutního důvodu pro zamítnutí, který se uplatňuje (rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, spojené věci C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 45 a 46), a že čl. 7 odst. 1 písm. b) nelze vykládat tak, že zakazuje zápis ochranných známek, které mohou být běžně používány v oblasti obchodu pro prezentaci dotyčných výrobků nebo služeb, přičemž je to možné podle písm. c) téhož článku (rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 36).

od jednoduchých geometrických tvarů, jsou zapsána. Podle jejího názoru tím, že Soud takto neusuzoval, porušuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

43. Tato vytýkaná skutečnost je také odsouzena k nezdaru. Rozlišovací způsobilost ochranné známky, jak jsem již uvedl, se zajisté posuzuje podle stejných kritérií bez ohledu na její povahu, což však nic nemění na tom, aby se vzhledem k jejich zvláštní povaze některá označení, jako jsou označení trojrozměrná, posuzovala obtížněji (body 29 a 30 tohoto stanoviska) [16], protože, jak jsem již také uvedl, průměrní spotřebitelé obvykle nevnímají původ výrobku, jež je jim nabízen, podle jeho tvaru bez ohledu na jakýkoliv grafický nebo textový prvek.

44. Za těchto okolností čím více se struktura, jejíž zápis je požadován, podobá struktuře dotčeného výrobku, tím menší je jeho rozlišovací způsobilost [17]. Obal tekutiny odráží její vzhled, takže vyobrazení obalu není vhodné k tomu, aby tvořilo ochrannou známku vzhledem k tomu, že jednoduché varianty běžného designu nejsou pro přiznání rozlišovací způsobilosti dostatečné, protože je třeba, aby spotřebitel zboží rozlišil, aniž by musel provádět analýzu nebo srovnání a aniž by jim věnoval zvláštní pozornost [18].

45. Při takovém posuzování je vhodné vycházet ze zkušeností a uplatnit při porovnávání tvarů a obalů existujících na trhu empirické zásady a určit tak, zda by objevení se jednoho z nich na trhu mohlo být platným kritériem pro prokázání rozlišovací způsobilosti [19] vzhledem k tomu, že jeho stupeň rozšíření může působit na vnímání spotřebitelů, které se u tohoto druhu označení nezdá být zvláště vysoké [20], zvláště jde-li o obaly výrobků denní spotřeby a jejichž vzhled se velmi málo odlišuje od obalů obdobných výrobků; v takové situaci se spotřebitel orientuje spíše podle etikety než podle tvaru [21]. Stejně tak vykazuje zájem posuzování běžně používaných obalů nebo určitých základních tvarů, což neznamená, že se pro tento druh ochranných známek použijí striktnější kritéria, ale více se zváží jejich zvláštnosti.

16 — P. Ströbele: *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2001, s. 665, uvádí, že neexistuje žádný právní základ pro změnu pravidel, která určují rozlišovací způsobilost výrobků a trojrozměrných obalů.

17 — Výše uvedený rozsudek Mag Instrument v. OHIM, body 31 a 32.

18 — Ibidem, bod 32.

19 — F. Pollaud-Dulian: „Les marques tridimensionnelles en droit communautaire", v *Revue de jurisprudence de droit des affaires*, čísla 8-9 (2003), s. 712, a N. Hetzelt: *Dreidimensionale Marken – Freihaltebedürftigkeit, Unterscheidungskraft und Schutzumfang*, Kolín, 2004, s. 146.

20 — N. Hetzelt, dílo uvedené v předchozí poznámce pod čarou, s. 141.

21 — P. Ströbele: *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2001, s. 666, a N. Hetzelt, výše uvedené dílo, s. 146.

46. Přezkum provedený v rozsudku odpovídá výše stanoveným pravidlům, přičemž je stanoveno, že sporné sáčky jsou běžně používány v obchodě s potravinářskými tekutinami obecně, mezi nimiž jsou takové nápoje jako ovocné šťávy, což brání průměrnému spotřebiteli vnímat obal jako údaj o obchodním původu zboží. Navrhovatelka mimoto navrhuje design, který odpovídá obecné představě o tomto druhu obalů a který obsahuje prvky natolik bezvýznamné, že si je relevantní veřejnost nemůže zapamatovat. Soud ve svém rozsudku přezkoumává tři složky, které vykazují vizuální odlišnosti: základní tvary sáčků (pravoúhlý, oválný, trojúhelníkový), boční výdutě a kovový vzhled, a pak přezkoumává každou z nich zvlášť a pak všechny společně [22] (body 41, 42 a 46 až 52).

47. Soud tedy vycházel z náležitých informačních zdrojů, u nichž není z objektivního hlediska zpochybněna legalita zvolené metodologie, přičemž byly zohledněny takové faktory jako třída výrobku a složitost designu, které odpovídají výše stanoveným parametrům; v tomto bodě nemůže být Soudu nic vyčteno a vytýkaná skutečnost navrhovatelky tedy musí být odmítnuta.

22 — V rozsudku ze dne 11. listopadu 1997, Sabel (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23), v němž byly srovnávány dvě ochranné známky a posuzováno, zda obsahují podobnosti bránící jejich zápisu, Soudní dvůr použil podobnou metodu a uvedl celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, přičemž zohlednil její rozlišující a dominantní prvky.

48. Konečně musí být tato vytýkaná skutečnost odmítnuta i proto, že zpochybňuje posouzení skutkového stavu provedeného ve výše uvedených bodech napadeného rozsudku, neboť povaha kasačního opravného prostředku, jak jsem již uvedl, vylučuje přezkum skutkového stavu zjištěného v řízení v prvním stupni.

D – *Neexistence odůvodnění (druhá část druhého důvodu)*

49. Navrhovatelka uplatňuje, že OHIM a některé vnitrostátní úřady zapsaly ochranné známky srovnatelné s dotčenou ochrannou známkou pro výrobky ve stejném obchodním odvětví, a proto měl za těchto okolností Soud a samotný OHIM zdůvodnit jejich nedostatečnou způsobilost pro splnění základní funkce tohoto druhu duševního vlastnictví.

50. Pohled na tento důvod se mění podle toho, zda předchozí zápis podobných označení byl proveden ve vnitrostátním systému nebo v řádu Společenství.

51. V prvním případě řešení implicitně vyplývá z několikrát uvedeného rozsudku Henkel ve věci C-218/01, v němž se v bodech 63 a 64 uvádí, že zápis ochranné známky pro

určité výrobky v jednom členském státě neznamená, že stejné nebo obdobné ochranné známky pro stejné nebo obdobné výrobky musí být v jiném členském státě zapsány nebo jejich zápis zamítnut.

52. Tento přístup, který vychází, jak jsem zdůraznil ve stanovisku k uvedené věci (bod 24), z neexistence základních vztahů mezi vnitrostátními právními řády, které tak nejsou povinny dosahovat stejných výsledků [23], se také použije, když takový vztah vznikne mezi OHIM a některým vnitrostátním orgánem, takže rozhodnutí přijatá na vnitrostátní úrovni členských států nejsou v Alicante závazná.

53. Zápis ochranné známky podléhá zvláštním pravidlům použitelným v konkrétních situacích, takže označení, které má rozlišovací způsobilost na určitém území, nemusí splňovat takovou funkci na jiném území.

54. Taková je odpověď v bodě 56 napadeného rozsudku, v němž Soud prohlašuje, že zápisy již uskutečněné v členských státech „představují pouze skutečnosti, které, aniž by byly rozhodující, mohou být pouze zohledněny za účelem zápisu ochranné známky Společenství", a dodává, že „odvolací senát správně posoudil národní zápisy, když zdůraznil, že nemohou způsobit změnu v jeho posuzování". Jednak se tedy konstatuje, že OHIM nemusel oprávněně přihlížet k těmto dřívějším rozhodnutím, aniž by to musel zdůvodňovat, a jednak, že Soud neopomněl zdůvodnit své rozhodnutí.

55. Pokud jde o zápisy pocházející z Alicante, napadený rozsudek uvádí ve svém bodě 55 dostatečné zdůvodnění, neboť upřesňuje, že na základě judikatury samotného Soudu dřívější zápisy s tímto nesouvisí, protože se zapsatelnost označení posuzuje na základě příslušné právní úpravy, a nikoliv na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů. Navrhovatelka s tímto postupem souhlasila.

56. I kdyby byla tato odpověď neuspokojující, byla by vytýkaná skutečnost irelevantní, protože zápisy, na které SiSi-Werke ve svém kasačním opravném prostředku poukazuje,

23 — I když částečné harmonizační účinky směrnice 89/104 ukládají výklad vnitrostátních předpisů ve světle znění a účelu tohoto právního předpisu Společenství.

mají pozdější datum [24] než napadená správní rozhodnutí, a proto OHIM nemohl být vázán akty, které v té době neexistovaly.

54 je zdůrazněno, že odkaz na nebezpečí monopolizace stojacích sáčků v rozhodnutí odvolacího senátu je odůvodněn tím, že potvrzuje jejich nezpůsobilost plnit základní funkci ochranných známek „v souladu s obecným zájmem, který je základem absolutního důvodu pro zamítnutí vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94".

E – *Zájem konkurentů jako základ rozhodnutí (třetí důvod)*

57. SiSi-Werke namítá, že napadený rozsudek uplatňuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, přičemž zvažuje pouze obecný zájem konkurentů, aniž by přihlížel, jak to měl učinit, k zájmům spotřebitelů, a nebere v úvahu, že navrhovatelka již několik let používá obaly bez obtíží.

59. Nelze tedy tvrdit, že Soud odmítl uznat rozlišovací způsobilost přihlašovaných ochranných známek, když přihlížel pouze k zájmům konkurentů, neboť základem rozsudku je skutečnost, že spotřebitelé nemají možnost při výběru ovocných šťáv s jistotou určit jejich obchodní původ, protože označení jim přesně neuvádí jejich obchodní původ. Právě s ohledem na zájem spotřebitelů je odůvodněno zamítnutí ochranných známek, které nejsou způsobilé k takovému odlišení.

58. Tato vytýkaná skutečnost vychází z chybné analýzy napadeného rozsudku. Z bodů 32 a 54, které je třeba posuzovat společně, vyplývá opak; v prvním z nich se totiž uvádí, že zmíněný zájem nemůže sám o sobě odůvodnit zamítnutí zápisu ochranné známky ani nestačí k posouzení její rozlišovací způsobilosti, o jejíž neexistenci pojednávají následující body (body 33 až 53). V bodě

60. S ohledem na výše uvedené musí být i poslední důvod kasačního opravného prostředku odmítnut.

24 — Přihlášky ochranných známek čísla 2662781 a 2662765 byly podány dne 22. dubna 2002, z nichž první byla zapsána dne 1. března 2004 a druhá dne 19. března 2004; poslední s číslem 2899078 byla podána dne 21. října 2002 a zapsána dne 23. ledna 2004.

V – K nákladům řízení

61. Podle článku 122 ve vzájemném spojení s čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení. Pokud tedy budou důvody kasačního opravného prostředku, které navrhovatelka uplatňuje, odmítnuty, jak navrhuji, jí bude uložena náhrada nákladů řízení.

VI – Závěry

62. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji Soudnímu dvoru, aby kasační opravný prostředek podaný SiSi-Werke proti rozsudku vydanému Soudem dne 28. ledna 2004 ve spojených věcech T-146/02 až T-153/02 zamítl a aby uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.