NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 14. júla 2005 [1]

1. Toto odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 28. januára 2004 [2], ktorým bolo potvrdené rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT") o zamietnutí prihlášky ôsmich trojrozmerných tvarov stojacich vreciek na nápoje, ktoré majú identifikovať ovocné nápoje a ovocné šťavy.

I — Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva

2. Opäť je tu nastolená otázka rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných tvarov, a teda výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. [3] Väčšina odvolacích dôvodov sa týka tém, ktorými sa už judikatúra Spoločenstva zaoberala, s výnimkou otázky priestorového a vecného kontextu, v ktorom sa má overiť spôsobilosť trojrozmerného označenia plniť základnú funkciu tohto druhu priemyselného vlastníctva.

3. Nariadenie č. 40/94 obsahuje ustanovenia, ktorých uplatnenie je pre rozhodnutie o tomto odvolaní nevyhnutné.

4. Podľa článku 4 ochranné známky Spoločenstva pozostávajú „z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov".

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Rozsudok z 28. januára 2004, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, spojené veci T-146/02 až T-153/02, Zb. s. II-447.

3 — Nariadenie 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), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185).

5. Článok 7 ods. 1 s nadpisom „Absolútne dôvody zamietnutia“ zaväzuje nezapísať do registra:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

...

e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:

i) tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov; alebo

ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo

iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;

...

6. Odsek 3 tohto článku stanovuje, že odsek 1 písm. b), c) a d) sa neuplatnia, „ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania“.

II — Okolnosti predchádzajúce odvolaniu

A — *Skutkové okolnosti*

7. Dňa 8. júla 1997 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG (ďalej len „SiSi-Werke") podal na ÚHVT osem prihlášok ochranných známok Spoločenstva pre výrobky zaradené do tried 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 39 a 40 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957.

8. Prihlášky sa týkali rôznych tvarov stojacich vreciek na nápoje, ktoré sú typické vypuklým tvarom s rozšíreným dnom a majú jednu trojuholníkovitú alebo oválnu stranu, v určitých prípadoch s bočnými vypuklinami.

9. Rozhodnutiami z 24. a 27. septembra 1999 prieskumový pracovník zamietol na základe článku 38 nariadenia č. 40/94 všetkých osem prihlášok pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.

10. Dňa 11. novembra 1999 SiSi-Werke podal na základe článku 59 uvedeného nariadenia odvolania proti týmto rozhodnutiam s tým, že prihlášku obmedzil na triedy 32 a 33. Druhý odvolací senát rozhodnutiami z 28. februára 2002 tieto odvolania zamietol, pretože sa domnieval, že spotrebitelia v prihlasovaných označeniach nerozpoznajú žiadny údaj o obchodnom pôvode, ale výlučne iba formu balenia, a dodal, že by takéto balenia v záujme konkurentov, výrobcov obalov alebo výrobcov nápojov nemali byť predmetom monopolu.

11. Po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní a pred podaním žaloby odvolateľ v podaní zo 6. mája 2002 obmedzil prihlášku na tieto výrobky triedy 32: „ovocné nápoje a ovocné šťavy".

B — *Napadnuté rozhodnutie*

12. Žaloby o neplatnosť podané proti uvedeným rozhodnutiam z 28. februára 2002 boli spojené a Súd prvého stupňa ich zamietol v rozsudku z 28. januára 2004, ktorý je napadnutý v tomto konaní.

13. Rozsudok Súdu prvého stupňa vymedzil predmet diskusie v duchu obmedzenia prihlášky zo 6. mája 2002 (body 11 a 12) a právnu analýzu obmedzil na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ponechajúc stranou písmeno c), na ktoré sa žaloby takisto odvolávali (body 13 až 15).

14. Na základe rozsudkov samotného Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2),[4] a z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT,[5] sa v bode 31 uvádza, že článok 7 ods. 1 písm. b) zahŕňa označenia, ktoré sa z hľadiska adresátov bežne používajú pri ponuke výrobkov alebo služieb, ktoré majú označovať.

15. V bode 33 rozsudku sa najprv pripomína, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje len podľa výrobkov a služieb, pre ktoré sa zápis žiada, a podľa jej vnímania adresátmi, a v bode 36 sa následne konštatuje, že v predmetnom prípade sú výrobkami ovocné šťavy a adresátmi koneční spotrebitelia.

16. Ďalej sa v rozsudku zdôrazňujú osobitosti vnímania trojrozmerného označenia, tvoreného vzhľadom samotného výrobku, verejnosťou, a keďže obal je pre tekutinu z hľadiska jej predaja neodmysliteľný, usudzuje sa, že priemerný spotrebiteľ ho vníma predovšetkým tak, že plní výlučne funkciu balenia, ktoré môže byť ako ochranná známka zapísané len vtedy, ak ho od prvej chvíle možno považovať za označenie obchodného pôvodu (body 37 a 38).

17. V súlade s uvedenými kritériami sa v rozsudku dospelo k záveru, že prieskum, ktorý ÚHVT uskutočnil na niektorých internetových stránkach, preukázal, že predmetné vrecká sú na celom svete určené na balenie nápojov, najmä ovocných štiav, a v Spoločenstve sa používajú na tekuté potraviny. Vrecká sú bežne určené pre takýto druh výrobkov, pričom spotrebitelia im vzhľadom na absenciu dostatočne neobvyklých vlastností nepripisujú konkrétny pôvod (body 40 až 42).

18. Body 44 až 52 rozsudku sa zaoberajú trojrozmernými tvarmi, o ktorých zápis žiadal SiSi-Werke, vo vzťahu k všeobecnému vzhľadu stojaceho vrecka, a vyvodzuje sa v nich, že tie sú iba obmenami tohto tvaru a ich špecifiká, ak sú posudzované globálne, nespôsobujú výraznú odlišnosť celku od všeobecného vzhľadu podobnej nádoby, a to na margo skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ, zdá sa, nie je schopný zapamätať si spojenie rôznych prvkov dizajnu potrebných na odlíšenie celku.

19. Rozsudok odmieta tvrdenie žalobcu aj ďalším argumentom založeným na riziku monopolizácie, ktoré by priniesol zápis sporných trojrozmerných tvarov, aj keď záujem konkurentov prihlasovateľa ochrannej známky voľne disponovať tvarom svojich výrobkov nemôže byť dôvodom na zamiet-

4 — Vec T-323/00, Zb. s. II-2839.
5 — Vec T-194/01, Zb. s. II-383.

nutie prihlášky ani kritériom na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia (bod 32); Súd prvého stupňa preto konštatuje, že bolo správne, že ho odvolací senát ÚHVT zvážil, a potvrdzuje, že sporné vrecká nemajú uvedenú spôsobilosť (bod 54).

piatich dôvodov svojho nesúhlasu bez usporiadania a akéhokoľvek systému uvádza celý rad tvrdení, pričom neupresňuje, na ktorý z dôvodov sa vzťahujú, takže Súdny dvor musí odvolanie zložitým spôsobom preskúmať, aby odhalil jeho skutočný zmysel.

III — Konanie pred Súdnym dvorom

20. Odvolanie SiSi-Werke bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 8. apríla 2004; ÚHVT ho spochybnilo vo vyjadrení k odvolaniu z 28. júna 2004; nasledovala replika z 22. októbra 2004, na ktorú nenadväzovala očakávaná duplika.

21. Pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia obidvoch účastníkov konania, sa uskutočnilo 16. júna 2004.

IV — Analýza odvolacích dôvodov

A — *Referenčný rámec na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označení (prvá časť prvého odvolacieho dôvodu)*

22. Odvolateľ vo svojom nedostatočne štruktúrovanom dokumente uplatňuje 3 dôvody, ktoré sa týkajú výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Po vymenovaní

23. SiSi-Werke vytýka Súdu prvého stupňa, že pri vymedzení sektora výrobkov, t. j. nádob, ktorý sa musí zohľadniť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok, nesprávne zvolil tvary balenia, ktoré existujú na svetovom trhu s tekutými potravinami všeobecne. Podľa jeho názoru by sa územný kontext mal obmedziť na územie Spoločenstva a vecný na obaly na ovocné nápoje a šťavy.

24. V skutočnosti si odvolateľ želá objasniť, či pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti tohto druhu označení treba vychádzať výlučne zo vzhľadu obalov špecifických pre výrobky, ktorých sa týkajú, alebo zo vzhľadu obalu podobných výrobkov. Druhá možnosť je vhodnejšia.

25. Tvar výrobku alebo jeho povrch v sebe môžu obsahovať ochrannú známku pod podmienkou, že tá môže byť v súlade s článkom 4 nariadenia č. 40/94 graficky stvárnená a spĺňa rozlišovaciu funkciu typickú pre tento právny inštitút. [6]

26. Ak túto spôsobilosť nemá, treba zamietnuť prihlášku alebo zrušiť už vykonaný zápis podľa článku 7 ods. 1 písm. b), článku 38 ods. 1 a článku 51 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

27. „Rozlišovacia spôsobilosť" sa teda zdá byť neurčitým právnym konceptom, ktorý sa týka základnej funkcie tohto osobitného druhu vlastníctva, a síce garantovať spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pôvod určitého predmetu alebo služby a umožniť mu ich identifikáciu bez rizika zámeny s predmetom alebo službou iného pôvodu. Tento pojem preto znamená, že ochranná známka musí byť spôsobilá splniť túto úlohu tým, že tovarom, ktoré označuje, priznáva jednoznačný obchodný pôvod. [7]

28. Konkretizácia tohto nejasného konceptu v konkrétnom prípade vyžaduje analýzu dvoch navzájom sa dopĺňajúcich prvkov. Jednak je potrebné vychádzať z toho, aké tovary alebo služby má označenie reprezentovať, jednak z vnímania označenia jeho adresátmi, pričom modelovým adresátom je priemerný, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ. [8]

29. Tieto kritériá posúdenia sa nemenia [9], ale niet pochýb o tom, že pri ich hodnotení rozhodujúcu úlohu zohráva druh označenia. Je jasné, že intenzita odkazu a jeho rozsah jeho vnímania ľudskou bytosťou závisia od jeho povahy a od zmyslu, prostredníctvom ktorého sa vníma; [10] pri zrakovom pozorovaní nie je vnímanie dvojrozmerného tvaru rovnaké ako vnímanie trojrozmerného objektu.

30. Tento rozdiel ešte vzrastá, ak trojrozmerným objektom je tvar výrobku alebo jeho

6 — Pozri rozsudky z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, Zb. s. I-5475), bod 73; z 8. apríla 2003, Linde a i. (spojené veci C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161), bod 38; a z 12. februára 2004, Henkel (C-218/01, Zb. S. I-1725), bod 29, ktoré vykladajú smernicu 89/104/EHS, prvú smernicu Rady zo 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

7 — V podobnom zmysle sa vyjadrujú aj už citované rozsudky Henkel, bod 30, a Linde a i., bod 40. Tiež je možné porovnať rozsudok z 23. septembra 2004, Procter & Gamble (C-107/03 P, neuverejnený v Zbierke, bod 28).

8 — Rozsudky Linde a i., už citovaný, bod 41, a Procter & Gamble, už citovaný, bod 29. V rovnakom duchu sa vyjadruje aj rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument (C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 19).

9 — Tak to chápu viackrát spomínané rozsudky Philips, bod 48, a Linde a i., bod 42.

10 — Návrhy vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 12. decembra 2002, Shieckmann (C-273/00, Zb. s. I-11737), mi poskytli možnosť analyzovať schopnosť vnímania rôznymi telesnými zmyslami (body 22 a nasl.).

nádoby, [11] pretože pokiaľ ide len o objem bez akéhokoľvek ďalšieho grafického a textového prvku, je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ešte náročnejšie, keďže priemerní spotrebitelia nemajú vo zvyku vyvodzovať pôvod tovaru z jeho vzhľadu. [12]

31. Za týchto okolností by výhrada SiSi-Werke bola namieste, ak by nebola založená na veľmi zjednodušenej analýze judikatúry Súdneho dvora. Samozrejme je potrebné preskúmať výrobky alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, ale nielen tie, o ktoré konkrétne ide, ale tiež výrobky alebo služby rovnakej triedy, typu alebo druhu, t. j. tie, ktoré sú distribuované podobnými kanálmi a sú určené tým istým spotrebiteľom, a môžu s nimi preto z hľadiska výberu kolidovať.

32. V návrhoch z 18. januára 2001 vydaných vo veci Merz & Krell, [13] v ktorých som pripomenul inštrumentálnu povahu práv vyplývajúcich z vlastníctva ochrannej známky, som navrhol, aby sa pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti vychádzalo z „dojmu, ktorý má priemerný spotrebiteľ z typu výrobku alebo služby, o ktorý ide“ (body 44 a 43). Okrem toho v návrhoch vo veci Ansul prednesených 2. júla 2002, [14] som zdôraznil, že tento osobitný druh vlastníctva vyžaduje spojenie medzi označením a označeným výrobkom, aby sa prostredníctvom ich vnímania klientmi a identifikovania označenia s výrobkom dalo preraziť na trhu (bod 64). Preto na rozriešenie otázky, či má označenie rozlišovaciu spôsobilosť, a či teda spĺňa svoj hlavný cieľ, je potrebné posúdiť štruktúru daného sektora a distribučné kanály. V spomínaných návrhoch vo veci Ansul som ako príklad uviedol, že používanie označenia pre potravinové konzervy nemá nič spoločné s používaním označenia pre elektronické zložky informačných systémov.

33. Aby sa overilo, či určitý údaj o mieste výroby má rozlišovaciu spôsobilosť, je preto potrebné zamerať sa na škálu výrobkov, s ktorými sa adresát stretáva pri uskutočňovaní výberu: na tomto pozadí sa zdá byť logické, že v prípade tvaru obalov pre ovocné nápoje a ovocné šťavy sa kontext posúdenia vymedzí odkazom na tekuté potraviny, ktoré tým, že sú určené rovnakému typu zákazní-

11 — V návrhoch zo 14. januára 2003 vo veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Henkel, som vysvetlil, že v prípade tekutín, plynov a niektorých granulovitých alebo vysoko drobivých látok, ktoré nemajú definovanú veľkosť a tvar, sa obal zamieňa s výrobkom, keďže obal je jediný tvar, ktorý môže spotrebiteľ vnímať a ktorý môže byť graficky stvárnený (bod 12). V uvedenom rozsudku bolo prevzaté toto tvrdenie a konštatovalo sa v ňom, že v takých prípadoch zvolený obal poskytuje výrobku svoje obrysy, a musí sa s ním preto identifikovať (bod 33).

12 — Rozsudky Procter & Gamble, bod 50; a Mag Instrument, bod 30. Z uvedeného však nevyplýva, ako som tvrdil v návrhoch vo veci Linde a i., ktoré boli prednesené 24. októbra 2002, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti je pri trojrozmerných ochranných známkach prísnejšie ako pri ktoromkoľvek inom druhu označení (bod 46 znie podobne).

13 — Rozsudok bol vyhlásený 4. októbra 2001, C-517/99, Zb. s. I-6959.

14 — V tejto veci bol rozsudok vyhlásený 11. marca 2003, C-40/01, Zb. s. I-2439.

kov a distribuujú sa cez podobné kanály, sú vhodné na posúdenie schopnosti označenia identifikovať určitý tovar. Zužujúca téza SiSi-Werke vedie k absurdnému záveru, pretože obmedzenie preskúmania len na špecifické tovary, ktoré má symbolizovať, by znemožnilo rozlíšiť, či ochranná známka skutočne spĺňa funkciu identifikovania výrobkov podľa ich obchodného pôvodu.

34. ÚHVT správne upozorňuje na to, že keď sa osoba zvyknutá na určitý typ balenia konkrétneho výrobku prvý raz stretne s rovnakým typom balenia pri inom výrobku, bude si myslieť, že ide o variáciu balenia, a nie o označenie pôvodu tovaru; nebolo by preto legitímne skúmať dojem spotrebiteľov berúc do úvahy výlučne nádoby používané pre kategóriu výrobkov zahrnutých v prihláške.

35. Pokiaľ ide o priestorové vymedzenie, ani tu nie je výhrada odvolateľa dôvodná, pretože hoci je jeho obmedzenie na územie Spoločenstva relevantné z hľadiska dôvodov zamietnutia prihlášky podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď sa overuje, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi dvoma ochrannými známkami Spoločenstva, nie je dôvodné pri snahe overiť abstraktný rozlišovací potenciál označenia.

36. Skrátka, žiadne právne pravidlo nezaväzovalo Súd prvého stupňa, aby sa pri tomto vymedzení pridŕžal návrhov SiSi-Werke, čo vylučuje existenciu akéhokoľvek nesprávneho právneho posúdenia v jeho rozsudku.

B — *Kvalifikovanie vreciek ako „základných tvarov" (druhá časť prvého odvolacieho dôvodu)*

37. Odvolateľ tiež tvrdí, že Súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keď sporné vrecká vymedzil ako „základné geometrické tvary", pretože SiSi-Werke je jediná spoločnosť, ktorá ich uviedla na európsky trh ovocných štiav, a nie je preto možné kvalifikovať ich ako vzor obalu pre uvedený druh nápojov. Považuje za nesprávne, že ich rozlišovacia spôsobilosť nebola uznaná z dôvodu, že sa všeobecne používajú na trhu s týmito šťavami, a že v tom zmysle bol zápis zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, chrániac tak verejný záujem, na ktorý sa nevzťahuje toto písmeno, ale písmeno c) toho istého ustanovenia.

38. Tento dôvod, keďže je v rozpore s úvahami obsiahnutými v bodoch 46 a nasl. rozsudku, ktoré sa týkajú prihlasovaných tvarov a ich vlastností, je neprípustný,

pretože smeruje k tomu, aby Súdny dvor vkročil na územie, ktoré je pri odvolaní zakázaným územím, a síce, aby preskúmal dôkazný materiál, čo nie je aspekt vlastný tomuto opravnému prostriedku.

39. Ak aj uznáme — ako presadzuje SiSi-Werke —, že Súd prvého stupňa popiera rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných tvarov z dôvodu, že sa často používajú pre ovocné šťavy, výhrada ani tak nemá väčší význam, pretože toto tvrdenie obsiahnuté v bode 41, *in fine*, rozsudku nespochybňuje uvedenú spôsobilosť na základe všeobecného záujmu, neobvyklého pre článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia [15]; naopak, pri pozornom čítaní rozsudku vyjde najavo, že jeho rozsah má inú dimenziu.

40. Toto tvrdenie sa totiž opiera o argument, ktorý má odôvodniť výber vecného kontextu na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, podľa ktorého vzhľadom na to, že sa toto označenie bežne používa pri balení tekutých potravín, nie je natoľko jedinečné, aby priemernému spotrebiteľovi umožnilo vnímať ho ako ukazovateľ konkrétneho obchodného pôvodu (bod 42). Tento problém navyše súvisí s ďalším odvolacím dôvodom, v ktorom sa analyzuje, či sa prihlasované ochranné známky dostatočne odlišujú od bežného tvaru stojacich vreciek na šťavy.

41. Skrátka Súd prvého stupňa neodmieta uznať rozlišovaciu spôsobilosť odvolaním sa na záujem konkurentov zabrániť monopolizácii určitých tvarov, ako vysvetľujem nižšie pri skúmaní posledného odvolacieho dôvodu, ale poukazuje na všeobecné používanie sporných obalov na trhu, aby zdôraznil ťažkosti, ktoré má kupujúci pri ich identifikovaní ako reprezentantov niektorých špecifických výrobkov. Túto druhú časť prvého odvolacieho dôvodu je preto tiež potrebné zamietnuť.

C — *O údajnej väčšej prísnosti pri posudzovaní trojrozmerných ochranných známok (prvá časť druhého odvolacieho dôvodu)*

42. SiSi-Werke sa sťažuje, že napadnutý rozsudok stanovil príliš vysokú latku na uznanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok spočívajúcich v obale výrobku, zatiaľ čo pri dvojrozmer-

15 — Pripomeňme si, že všeobecný záujem sa mení podľa toho, ktorý absolútny dôvod zamietnutia sa uplatňuje (rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, spojené veci C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46), pričom článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia nemožno vykladať tak, že zakazuje zápis ochranných známok, ktoré sa môžu na trhu bežne používať pre služby alebo výrobky, o ktoré ide, pretože toto kritérium sa má uplatniť v rámci písmena c) toho istého ustanovenia (rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 36).

ných známkach sa do registra zapisujú označenia, ktoré sa len jemne odlišujú od jednoduchých geometrických tvarov. Podľa jeho názoru tým, že Súd prvého stupňa takto neuvažoval, porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

43. Táto výhrada je tiež odsúdená na neúspech. Ako som už uviedol, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa samozrejme overuje vždy na základe tých istých kritérií bez ohľadu na jej druh, čo však nebráni tomu, aby sa posudzovanie skomplikovalo pri niektorých označeniach vzhľadom na ich osobitnú povahu, ako je to napríklad v prípade trojrozmerných označení (body 29 a 30 týchto návrhov), [16] pretože — a to už som tiež spomínal — priemerný spotrebiteľ nemá vo zvyku odvodzovať pôvod ponúkaného výrobku z jeho tvaru, abstrahujúc od akéhokoľvek grafického alebo textového prvku.

44. Za týchto okolností, čím viac sa štruktúra, o ktorej zápis sa žiada, približuje k danému výrobku, tým viac sa znižuje jej rozlišovacia spôsobilosť. [17] Obal nápoja odráža jeho vzhľad, takže vyobrazenie nádoby nie je vhodné na to, aby tvorilo ochrannú známku, ibaže by jednoduché varianty zvyčajného vzhľadu postačovali na získanie rozlišovacej spôsobilosti, takže spotrebiteľ len musí byť schopný rozlíšiť tovar bez toho, aby analyzoval, porovnával alebo venoval osobitnú pozornosť. [18]

45. Pri tomto úsilí je vhodné využiť skúsenosť a uplatniť empirické princípy na porovnanie tvarov a nádob existujúcich na trhu; objavenie sa na trhu jedného z nich by tak bolo platným kritériom uznania rozlišovacej spôsobilosti, [19] keďže stupeň jeho rozšírenia môže ovplyvniť citlivosť spotrebiteľov, ktorá sa pri tomto druhu označení nejaví byť osobitne vysoká, [20] najmä ak sa označenie vzťahuje na výrobky každodennej spotreby, ktorých vzhľad sa len veľmi málo odlišuje od tvaru podobných výrobkov, čo sú okolnosti, za akých sa kupujúci viac orientuje na etiketu ako na tvar. [21] Význam má tiež posúdenie bežne používaných nádob alebo niektorých základných vyhotovení, čo však neznamená stanovenie prísnejších kritérií pre tento druh ochranných známok, ale skôr zohľadnenie ich osobitostí.

16 — Ströbele, P.: *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2001, s. 665, zdôrazňuje, že neexistuje žiaden právny základ na zmenu pravidiel, podľa ktorých sa určuje rozlišovacia spôsobilosť trojrozmerných výrobkov a obalov.

17 — Rozsudok Mag Instrument, už citovaný, body 31a 32.

18 — Tamže, bod 32.

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

20 — Hetzelt, dielo citované v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, s. 141.

21 — Ströbele, P.: *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2001, s. 666, a Ketzelt, N., c. d., s. 146.

46. Test vykonaný v rozsudku zodpovedá uvedeným pravidlám, pretože zdôrazňuje, že sporné vrecká sa v obchode bežne používajú na tekuté potraviny všeobecne a medzi nimi aj na nápoje, ako sú ovocné šťavy, čo priemernému spotrebiteľovi bráni v tom, aby obal vnímal ako indikátor obchodného pôvodu tovaru. Odvolateľ okrem toho navrhuje zobrazenia, ktoré zodpovedajú všeobecnému vzhľadu tohto typu obalov a obsahujú prvky tak malého významu, že príslušná skupina verejnosti si ich nemôže zapamätať. V rozsudku sa ďalej skúmajú tri zložky, ktoré majú zrakom vnímateľné rozdiely: základné tvary vreciek (obdĺžnikový, oválny, trojuholníkový), bočné vypukliny a kovový vzhľad, a tie sa následne analyzujú individuálne, aj ako celok [22] (body 41, 42 a 46 až 52).

47. Súd prvého stupňa teda využil primerané informačné zdroje, ktoré z objektívneho hľadiska nevzbudzujú pochybnosti o zákonnosti zvolenej metodiky, pričom zohľadnil faktory, ako sú druh výrobku a zložitosť vzhľadu, ktoré sú v súlade s uvedenými parametrami. V tomto bode nemožno voči rozhodnutiu uplatniť žiadnu výhradu a výhradu odvolateľa treba zamietnuť.

22 — V rozsudku z 11. novembra 1997, Sabel/Puma (C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23), bola pri porovnaní dvoch ochranných známok na overenie, či obsahujú podobnosti brániace zápisu, použitá podobná metóda, v ktorej sa posudzoval celkový dojem z ochrannej známky, majúc na pamäti jej rozlišovacie a dominantné prvky.

48. Napokon je potrebné tento odvolací dôvod zamietnuť preto, že sa v ňom napádajú skutkové zistenia obsiahnuté v uvedených bodoch napadnutého rozhodnutia, pretože ako som už zdôraznil, povaha odvolacieho konania vylučuje preskúmanie skutkových okolností zistených v konaní na prvom stupni.

D — *Neexistencia odôvodnenia (druhá časť druhého odvolacieho dôvodu)*

49. Odvolateľ tvrdí, že ÚHVT a iné vnútroštátne inštitúcie v minulosti zapísali také ochranné známky, aké sú predmetom sporu, pre výrobky toho istého obchodného sektora, a za takýchto okolností je teda Súd prvého stupňa, a tiež samotný ÚHVT, povinný odôvodniť, prečo tieto ochranné známky nespĺňajú základnú funkciu tohto typu duševného vlastníctva.

50. Zameranie tohto odvolacieho dôvodu sa mení v závislosti od toho, či sa predchádzajúci zápis podobných označení uskutočnil vo vnútroštátnom systéme, alebo v systéme Spoločenstva.

51. V prvom prípade sa riešenie zdá byť implicitne obsiahnuté v opakovane citovanom rozsudku vo veci Henkel, C-218/01, ktorý v bodoch 63 a 64 poukázal na to, že

zápis ochrannej známky pre určité výrobky v niektorom členskom štáte so sebou neprináša zápis alebo zamietnutie zápisu rovnakej alebo podobnej ochrannej známky pre rovnaké alebo podobné výrobky v inom členskom štáte.

52. Ako som spomenul v návrhoch predniesených v uvedenej veci (bod 24), tento prístup, ktorý vyplýva z absencie organických väzieb medzi vnútroštátnymi režimami, ktoré nie sú nútené dosiahnuť rovnaké výsledky [23], sa uplatňuje aj vtedy, ak ide o vzťah medzi ÚHVT a vnútroštátnou inštitúciou, takže rozhodnutia prijaté na vnútroštátnej úrovni členských štátov nie sú v Alicante záväzné.

53. Zápis ochrannej známky podlieha špecifickým pravidlám uplatniteľným v konkrétnych podmienkach, takže určité označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť na určitom území, nemusí túto úlohu spĺňať, ak sa zmení priestorové vymedzenie.

54. Taká je odpoveď v bode 56 napadnutého rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že zápisy vykonané v členských štátoch „predstavujú prvky, ktoré nie sú záväzné, môžu byť akurát zohľadnené pri zápise ochrannej známky Spoločenstva", a dodáva, že „odvolací senát správne zvážil tieto vnútroštátne zápisy, keď upresnil, že ho nezaväzujú k zmene názoru". Konštatujem preto, že ÚHVT mohol legitímne obísť tieto cudzie precedensy bez potreby odôvodnenia a tiež že Súd prvého stupňa neopomenul odôvodniť svoje rozhodnutie.

55. Pokiaľ ide o zápisy vykonané v Alicante, napadnuté rozhodnutie poskytuje v bode 55 dostatočné odôvodnenie, pretože upresňuje, že podľa doktríny samotného Súdu prvého stupňa predchádzajúce rozhodnutia nie sú záväzné, keďže o spôsobilosti označenia na zápis sa rozhoduje podľa relevantnej právnej úpravy bez ohľadu na predchádzajúcu prax odvolacích senátov. Odvolateľ s týmto postupom súhlasí.

56. Dokonca aj keby sa táto odpoveď považovala za nedostatočnú, táto vada by nebola relevantná, pretože zápisy, ktoré uvádza SiSi-

23 — Tým nie je dotknutá skutočnosť, že čiastočné harmonizačné účinky smernice o ochranných známkach ukladajú povinnosť vykladať vnútroštátne normy vo svetle znenia a účelu tejto normy práva Spoločenstva.

Werke v odvolaní, pochádzajú z neskoršieho obdobia [24] ako napadnuté správne rozhodnutia, takže ÚHVT nemohol byť viazaný aktmi, ktoré v danom čase neexistovali.

E — *Záujem konkurentov ako základ pre rozhodnutie (tretí odvolací dôvod)*

57. SiSi-Werke napadnutému rozsudku vytýka, že aplikoval článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 berúc do úvahy výlučne všeobecný záujem konkurentov, a nezohľadnil záujem spotrebiteľov, hoci tak mal urobiť, a zabudol, že odvolateľ už roky používa tieto nádoby bez akýchkoľvek problémov.

58. Táto výhrada vychádza z nesprávnej analýzy napadnutého rozsudku. Pri súčasnom posúdení bodov 32 a 54 totiž možno vyvodiť opačný záver, keďže v bode 32 sa uvádza, že tento záujem neodôvodňuje zamietnutie zápisu ochrannej známky ani nestačí na zistenie jej rozlišovacej spôsobilosti, ktorej nedostatkom sa zaoberajú nasledujúce body (33 až 53), a v bode 54 sa zdôrazňuje, že odvolanie sa na riziko monopolizácie stojacich vreciek v rozhodnutí odvolacieho senátu je odôvodnené tým, že potvrdzuje ich nespôsobilosť plniť základnú funkciu ochranných známok „v súlade so všeobecným záujmom, na ktorom je založený absolútny dôvod zamietnutia obsiahnutý v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94".

59. Nie je preto možné tvrdiť, že Súd prvého stupňa neuznal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známok berúc do úvahy len konkurentov, pretože jadro jeho rozhodnutia spočíva v tom, že spotrebitelia si nemôžu vyberať ovocné šťavy s garantovaným pôvodom vzhľadom na to, že dané označenie ich dostatočne neinformuje o ich obchodnom pôvode. Práve záujem spotrebiteľov odôvodňuje zamietnutie ochranných známok, ktoré neumožňujú rozlišovanie.

60. Vzhľadom na všetky uvedené okolnosti je potrebné zamietnuť aj posledný odvolací dôvod.

24 — Prihlášky ochranných známok č. 2662781 a 2662765 boli podané 22. apríla 2002 a ochranné známky boli zapísané 1. a 19. marca 2004; posledná prihláška č. 2899078 bola podaná 21. októbra 2002 a ochranná známka bola zapísaná 23. januára 2004.

V — O trovách

61. Podľa článku 122 v spojení s článkom 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania. Preto ak budú v duchu mojich návrhov zamietnuté odvolacie dôvody odvolateľa, je namieste zaviazať ho na náhradu trov odvolacieho konania.

VI — Návrh

62. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem Súdnemu dvoru, aby zamietol odvolanie, ktoré podala SiSi-Werke proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 28. januára 2004 vydaného v spojených veciach T-146/02 až T-153/02, a aby odvolateľa zaviazal na náhradu trov tohto konania.