Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 25. septembra 2014*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Forma dvoch zabalených pohárov — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-474/12,

Giorgio Giorgis, s bydliskom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: I. Prado a A. Tornato, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: I. Harrington, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Comigel SAS, so sídlom v Saint-Julien-lès-Metz (Francúzsko), v zastúpení: S. Guerlain, J. Armengaud a C. Mateu, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. júla 2012 (vec R 1301/2011-1) v konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Comigel SAS a Giorgiom Giorgisom,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predseda komory M. van der Woude, sudcovia I. Wiszniewska-Białecka (spravodajkyňa) a I. Ulloa Rubio,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 31. októbra 2012,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 7. februára 2013,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. februára 2013,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 24. mája 2013,

so zreteľom na to, že nebol podaný návrh na nariadenie pojednávania zo strany účastníkov konania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a že teda bolo na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 11. novembra 2009 žalobca Giorgio Giorgis dosiahol na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a na základe nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) zápis trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva zobrazenej nižšie pod číslom 8132681:



2 Výrobky, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Ľad, nanuky, zmiešané sorbety, ľadové sorbety, zmrzlina, tekutá zmrzlina, produkty na báze zmrzliny, zákusky na báze zmrzliny, chladené dezerty, dezerty, ľadové jogurty, cukrárske výrobky“.

3 Dňa 19. januára 2010 vedľajší účastník konania Comigel SAS predložil návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a d) toho istého nariadenia.

4 Rozhodnutím z 21. apríla 2011 zrušovacie oddelenie ÚHVT vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti a vyhlásilo neplatnosť napadnutej ochrannej známky pre všetky dotknuté výrobky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Tiež zamietlo tvrdenie žalobcu, podľa ktorého napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

5 Dňa 16. júna 2011 žalobca podal odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

6 Rozhodnutím z 26. júla 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. Potvrdil závery zrušovacieho oddelenia, podľa ktorých jednak napadnutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a jednak žalobca nepreukázal, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v zmysle článku 7 ods. 3 a článku 52 ods. 2 tohto nariadenia.

Návrhy účastníkov konania

7 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

8 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

9 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené na porušení 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a porušení článku 7 ods. 3 tohto nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009

10 Žalobca odvolaciemu senátu vytýka, že vykonal nesprávne posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky a tým porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

11 V zmysle článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 je neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva vyhlásená na základe návrhu podaného na ÚHVT, pokiaľ ochranná známka Spoločenstva bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 tohto nariadenia. V tomto ohľade článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že nemožno zapísať ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

12 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobky, pre ktoré sa zápis žiada, ako výrobky pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tieto výrobky od výrobkov iných podnikov (pozri rozsudok Súdneho dvora z 20. októbra 2011, Freixenet/ÚHVT, C-344/10 P a C-345/10 P, Zb. s. I-10205, bod 42 a tam citovanú judikatúru).

13 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú predstavuje priemerný spotrebiteľ týchto výrobkov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35 a tam citovanú judikatúru).

14 V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že dotknuté výrobky sú potravinárske výrobky, ktoré boli vo všeobecnosti predbalené, keď prichádzali do obchodov, a že pokiaľ ide o predaj predbalených výrobkov, úroveň pozornosti spotrebiteľa v súvislosti s ich vzhľadom nie je osobitne vysoká.

15 Žalobca odvolaciemu senátu vytýka, že nesprávne posúdil úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti. Tvrdí, že priemerný spotrebiteľ zmrzliny má vysokú úroveň pozornosti, keďže jeho výber sa uskutočňuje na základe rôznych faktorov, ako je chuť zmrzliny, spôsob jej konzumácie, rôzne druhy zmrzlín a prípadná prítomnosť určitých ingrediencií.

16 V tomto ohľade stačí uviesť, že výrobkami označovanými napadnutou ochrannou známkou sú potravinárske výrobky bežnej spotreby, ktoré sú určené všetkým spotrebiteľom. Je teda potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky a pritom zohľadniť predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. marca 2006, Develey/ÚHVT (Tvar plastovej fľaše), T-129/04, Zb. s. II-811, bod 46 a tam citovanú judikatúru, a rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2013, Sweet Tec/ÚHVT (Oválny tvar), T-156/12, bod 14].

17 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, skutočnosť, že si priemerný spotrebiteľ vyberie zmrzlinu na základe svojich chutí a preferencií, nemôže byť sama osebe dôkazom vysokej úrovne pozornosti. Zmrzliny sú totiž výrobkami bežnej spotreby vo všeobecnosti predávanými v supermarketoch, sú lacné a ich nákupu nepredchádza dlhé obdobie uvažovania, pričom sa v súvislosti s nimi nemožno domnievať, že spotrebiteľ pri nákupe preukáže vysokú úroveň pozornosti. Navyše skutočnosť, že spotrebiteľ vyberá výrobky v závislosti od svojich chutí, je samozrejmosť, pokiaľ ide o potravinárske výrobky hromadnej spotreby, v súvislosti s ktorými nemožno podľa judikatúry citovanej v bode 16 vyššie úroveň pozornosti spotrebiteľa považovať za vysokú.

18 Odvolací senát preto správne rozhodol, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí priemerný spotrebiteľ, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný v celej Európskej únii, ktorého úroveň pozornosti nie je osobitne vysoká.

19 Podľa ustálenej judikatúry kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok tvorených vzhľadom samotného výrobku sa nelíšia od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známok. V rámci uplatnenia týchto kritérií však vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom samotného tovaru a v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá spočíva v označení nezávislom na vzhľade výrobkov, ktoré označuje. V skutočnosti priemerní spotrebitelia nemajú pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku predpokladať pôvod tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a mohlo by byť preto náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (pozri rozsudok Freixenet/ÚHVT, už citovaný v bode 12 vyššie, body 45 a 46 a tam citovanú judikatúru).

20 Za týchto podmienok jedine ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a tým je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (pozri rozsudok Freixenet/ÚHVT, už citovaný v bode 12 vyššie, bod 47 a tam citovanú judikatúru).

21 Čo sa konkrétne týka trojrozmerných ochranných známok tvorených balením výrobkov, ktoré sú v obchode balené z dôvodov spojených so samotnou povahou výrobku, Súdny dvor konštatoval, že tieto ochranné známky musia riadne informovanému a primerane pozornému a obozretnému priemernému spotrebiteľovi predmetných výrobkov umožňovať rozlíšiť bez analýzy alebo porovnania a bez udeľovania osobitnej pozornosti predmetný tovar od tovarov iných podnikov (rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 29).

22 Na účely posúdenia, či ochranná známka má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, treba vziať do úvahy celkový dojem, ktorý vyvoláva. To však neznamená, že by nebolo možné najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov použitých pri tejto ochrannej známke. Pri celkovom posúdení totiž

môže byť užitočné skúmať každý jednotlivý prvok dotknutej ochrannej známky (pozri rozsudok Súdneho dvora z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 82 a tam citovanú judikatúru).

23 Na úvod je namieste uviesť, že v prejednávanej veci sú dotknutými výrobkami dezerty, zmrzliny, sorbety a jogurty a že napadnutá ochranná známka je tvorená tvarom dvoch priehľadných sklených pohárov tulipánovitého tvaru a tvarom obalu z lepenky s otvormi na vrchu a bokoch, ktorý sa prispôsobuje obrysom nádob. Napadnutú ochrannú známku tvorí trojrozmerný tvar dotknutého balenia výrobku.

24 V prvom rade žalobca odvolaciemu senátu vytýka, že nesprávne identifikoval normu a zvyky dotknutého odvetvia. Tvrdí, že na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky mal odvolací senát zohľadniť normu a zvyky balenia v odvetví výrobkov patriacich do triedy 30. Odvolací senát však obmedzil normu a zvyky, ktoré mal zohľadniť pri svojej analýze, na normu a zvyky odvetvia balenia, ktoré sprostredkúvajú „obraz kvalitných výrobkov a ručnej výroby“.

25 Treba uviesť, že toto tvrdenie spočíva na nesprávnom výklade napadnutého rozhodnutia.

26 V napadnutom rozhodnutí totiž odvolací senát uviedol, že pokiaľ sa tak ako v prejednávanej veci ochranná známka skladá z trojrozmerného tvaru balenia dotknutých výrobkov, je možné, že relevantná norma a zvyky sú tá norma a zvyky, ktoré sa uplatňujú v odvetví balenia výrobkov, ktoré sú rovnakého typu a sú určené tým istým spotrebiteľom ako dotknuté výrobky.

27 Odvolací senát ďalej pristúpil k oddelenému preskúmaniu dvoch prvkov tvoriacich napadnutú ochrannú známku, a síce sklených nádob a obalu z lepenky. V rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti sklených nádob uviedol, že tento druh nádob sa na trhu používal na predaj dezertov, zmrzlín, sorbetov a jogurtov a že boli používané s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi správu, že predmetné výrobky majú vysokú kvalitu a boli ručne vyrobené, čo žalobca nespochybňuje. Odvolací senát sa domnieval, že tvar nádob napadnutej ochrannej známky sa citeľne nelíšil od tvaru pohárov nachádzajúcich sa na trhu na účely predaja dezertov, zmrzlín, sorbetov a jogurtov, čo bolo potvrdené dôkazmi predloženými vedľajším účastníkom konania, ktoré ukazovali nádoby, ktoré sa len mierne líšili od nádob napadnutej ochrannej známky. Vyvodil z toho, že tento prvok napadnutej ochrannej známky nemal rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom.

28 Odvolací senát ďalej zamietol príklady predložené žalobcom, ktoré poukazovali na iné druhy nádob používaných na trhu pri predaji týchto výrobkov pričom uviedol, že „ich forma nemala za cieľ sprostredkovať spotrebiteľom obraz kvalitného výrobku a ručnej výroby“.

29 Z toho vyplýva, že odvolací senát zohľadnil zvyky v odvetví balenia výrobkov podobných dotknutým výrobkom a určených tým istým spotrebiteľom ako dotknuté výrobky a konštatoval, že balenie vo forme sklených nádob je súčasťou týchto zvykov, najmä čo sa týka sprostredkovania obrazu kvality. Skutočnosť, že odvolací senát zamietol ako irelevantné dôkazy predložené žalobcom v súvislosti s inými formami nádob používaných pri predaji zmrzlín, nie je v rozpore s jeho zistením, že sklené nádoby sa tiež používajú na trhu.

30 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by odvolací senát obmedzil normu alebo zvyky odvetvia, ktoré sa majú zohľadniť, výlučne na odvetvie kvalitných a ručne vyrábaných výrobkov.

31 V druhom rade žalobca tvrdí, že z nesprávnej identifikácie normy a zvykov odvetvia vyplýva, že odvolací senát uskutočnil nesprávne posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Tvrdí, že odvolací senát zohľadnil ako prvok pre porovnanie na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky koncepciu „pohárov tulipánovitého tvaru zabalených v obale z lepenky s vystrihnutými otvormi“ namiesto toho, aby zohľadnil všetky druhy balení

používaných v odvetví dotknutých výrobkov. Odvolací senát sa preto nesprávne domnieval, že tvary obalov z lepenky s vystrihnutými otvormi sa bežne používali v odvetví dotknutých výrobkov. Žalobca tvrdí, že obal z lepenky napadnutej ochrannej známky mal vlastnosti a tvary odlišné od tých, ktoré sa nachádzali medzi dôkazmi predloženými vedľajším účastníkom konania.

32 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti druhého prvku tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, konkrétne obalu z lepenky s otvormi na vrchu a bokoch, domnieval, že tieto vlastnosti mala väčšina obalov z lepenky nachádzajúcich sa medzi dôkazmi predloženými vedľajším účastníkom konania. Domnieval sa, že tvary obalov z lepenky s otvormi na vrchu a bokoch boli bežné v odvetví dotknutých výrobkov, predovšetkým s cieľom ukázať výrobok alebo uviesť všetky relevantné informácie týkajúce sa výrobku. Po zohľadnení normy a zvykov odvetvia dotknutých výrobkov (dezertov, zmrzlín, sorbetov a jogurtov) dospel k záveru, že tvar obalu z lepenky napadnutej ochrannej známky bol výlučne dekoratívny, dostatočne sa neodlišoval od zvykov odvetvia a nemal rozlišovaciu spôsobilosť.

33 Treba uviesť, že odvolací senát vychádzal z dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania, ktoré preukazovali, že v odvetví dotknutých výrobkov sa balenia zložené z obalu z lepenky s otvormi bežne používali, a mohol na základe toho dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka sa dostatočne nelíšila od zvykov dotknutého odvetvia.

34 Skutočnosť, ako tvrdí žalobca, že tvar obalu z lepenky napadnutej ochrannej známky sa líši určitými prvkami od tvarov prítomných na trhu, nemôže spochybniť toto posúdenie odvolacieho senátu. Rôzne obaly z lepenky používané v odvetví dotknutých výrobkov, ktoré sa líšia umiestnením svojich otvorov a svojimi tvarmi, sa musia považovať za jednoduché varianty tvarov balení používaných v tomto odvetví. Rozdiely medzi obalmi z lepenky prítomnými na trhu zodpovedajú najmä praktickým dôvodom (ako je prispôsobenie sa veľkostí nádob) alebo výlučne dekoratívnym dôvodom. Odvolací senát preto správne rozhodol, že vlastnosti tvaru obalu z lepenky napadnutej ochrannej známky jej neumožňujú dostatočne sa líšiť od zvykov odvetvia dotknutých výrobkov.

35 V treťom rade žalobca tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia pri identifikácii napadnutej ochrannej známky, keď zohľadnil, že napadnutá ochranná známka sa skladá z „dvoch pohárov tulipánovitého tvaru zabalených v obale z lepenky s vystrihnutými otvormi“, čo nezodpovedalo napadnutej ochrannej známke, ako bola zapísaná. Tvrdí, že napadnutá ochranná známka sa mala zohľadniť ako celok, spolu so svojimi vlastnými charakteristikami. Odvolací senát mal analyzovať rozlišovaciu spôsobilosť kombinácie osobitných tvarov tvoriacich napadnutú ochrannú známku a nielen súhrnu jej prvkov.

36 Najskôr je potrebné zamietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát zle identifikoval napadnutú ochrannú známku. Opis napadnutej ochrannej známky uvedený v napadnutom rozhodnutí, konkrétne „dva priehľadné sklené poháre tulipánovitého tvaru vo vonkajšom obale z lepenky s otvormi na vrchu a bokoch“ totiž zodpovedá obrázku tejto ochrannej známky, ako je uvedený v prihláške a zobrazený v bode 1 vyššie. Skutočnosť, že žalobca má vlastný opis napadnutej ochrannej známky (konkrétne „dva poháre tulipánovitého tvaru umiestnené vedľa seba v škatuli z lepenky úplne otvorenej na úrovni vrchu nádob a čiastočne otvorenej na úrovni prednej časti pohárov, s dvoma bokmi osobitného tvaru, ktorý sleduje a pripomína tulipánovitý tvar, vytvárajúcich osobitnú siluetu v tvare flakónu v strede týchto dvoch pohárov“), ktorý sa nenachádza ani v prihláške, ani v osvedčení o zápise, nestačí na vyvodenie záveru, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia.

37 Nakoniec, čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého odvolací senát neposúdil napadnutú ochrannú známku ako celok, treba uviesť, že v napadnutom rozhodnutí po tom, ako konštatoval, že dva prvky tvoriace túto ochrannú známku sa dostatočne nelíšili od prvkov používaných v oblasti dotknutých výrobkov a nemali rozlišovaciu spôsobilosť, odvolací senát pristúpil k analýze celkového dojmu, ktorý vyvoláva tvar balenia zapísaný ako napadnutá ochranná známka. Domnieval sa, že vlastné charakteristiky napadnutej ochrannej známky nestačia na to, aby z nej urobili nezvyčajný typ na trhu

dezertov, zmrzlín, sorbetov a jogurtov, ktorý by mohol byť jasne vnímaný ako odlišný od disponibilných tvarov. Konštatoval, že príklady predložené vedľajším účastníkom konania sú dôkazom určitých tvarov balení, ktoré boli veľmi podobné tvaru napadnutej ochrannej známky. Odvolací senát sa domnieval, že použitie dvoch nádob, ktoré držali spolu prostredníctvom obalu z lepenky, bolo jedným z najbežnejších spôsobov prezentácie výrobkov zákazníkom. Dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka sa ako celok značne približovala najbežnejším tvarom dotknutých výrobkov a že v dôsledku toho sa musí považovať za ochrannú známku bez rozlišovacej spôsobilosti.

38 Z toho vyplýva, že žalobca nemôže tvrdiť, že odvolací senát nepristúpil k celkovému posúdeniu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, že nezohľadnil jej vlastnosti a že sa uspokojil s konštatovaním neexistencie rozlišovacej spôsobilosti súhrnu každého z jej prvkov.

39 Navyše žalobca tvrdí, že odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí nesprávne domnieval, že napadnutá ochranná známka zodpovedala tvaru balenia, ktoré sa v širokej miere používa na trhu pri predaji dotknutých výrobkov, hoci z ním predložených príkladov vyplýva, že najbežnejšie používané balenie v tomto odvetví je úplne odlišné od tvaru napadnutej ochrannej známky.

40 V tomto ohľade stačí uviesť, že skutočnosť, že na trhu dotknutých výrobkov existujú iné druhy balení, nebráni zisteniu odvolacieho senátu, podľa ktorého na ňom existujú tiež tvary balení, ktoré sa veľmi podobajú tvaru napadnutej ochrannej známky a nie sú nezvyčajné. Podľa judikatúry citovanej v bode 20 vyššie na účely konštatovania neexistencie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky stačí, aby sa táto ochranná známka výrazne nelíšila od normy alebo zvykov v danom odvetví, pričom nie je nevyhnutné preukázať, že touto ochrannou známkou je najbežnejšia forma balenia na trhu.

41 V štvrtom rade žalobca tvrdí, že odvolací senát posúdil rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky veľmi reštriktívnym spôsobom.

42 Na jednej strane tvrdí, že judikatúra uplatnená odvolacím senátom, podľa ktorej sa trojrozmerná ochranná známka na to, aby mala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, musí značne líšiť od normy alebo zvykov daného odvetvia, neuplatňuje v prípade, keď ako v prejednávanej veci priemerný spotrebiteľ má vysokú úroveň pozornosti, a v prípade, keď napadnutá ochranná známka nie je tvorená tvarom výrobkov, ale ich balením.

43 Toto tvrdenie nemôže uspieť. Stačí totiž pripomenúť, že odvolací senát, ako vyplýva z bodu 18 vyššie, oprávnene rozhodol, že dotknutá skupina verejnosti nemala osobitne vysokú úroveň pozornosti vo vzťahu k dotknutým výrobkom. V prejednávanej veci sa navyše musí tvar balenia považovať za tvar dotknutých výrobkov.

44 Na druhej strane žalobca odvolaciemu senátu vytýka, že uplatnil reštriktívnejšie kritérium, než je kritérium požadované judikatúrou pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Odvolací senát požadoval, aby sa napadnutá ochranná známka „podstatne líšila“ od základných tvarov dotknutého výrobku, hoci judikatúra len vyžaduje, aby posúdil, či sa napadnutá ochranná známka „dostatočne líši od normy a zvykov dotknutého odvetvia“.

45 Stačí uviesť, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, požiadavka „podstatného rozdielu“ nie je kritériom, na základe ktorého odvolací senát posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Odvolací senát totiž v napadnutom rozhodnutí použil výraz „podstatný rozdiel“ v odpovedi na tvrdenie žalobcu týkajúce sa novosti a originality tvaru napadnutej ochrannej známky až potom, ako dospel k záveru o neexistencii rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, pričom citoval rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. mája 2006, De Waele/ÚHVT (Tvar klobásy) (T-15/05, Zb. s. II-1511).

46 Žalobca ďalej tvrdí, že keďže Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku z 3. decembra 2003, Nestlé Waters France/ÚHVT (Tvar fľaše) (T-305/02, Zb. s. II-5207), uznal, že trojrozmerná ochranná známka v tvare fľaše, ktorá bola prihlasovaná pre nealkoholické nápoje v triede 32, mala určitú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, rovnaké riešenie by sa malo uplatniť aj v prejednávanej veci týkajúcej sa veľmi podobného odvetvia, konkrétne odvetvia výrobkov patriacich do triedy 30. V tomto ohľade treba pripomenúť, že rozlišovacia spôsobilosť určitej ochrannej známky sa musí posudzovať vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti a že odvolací senát musí preskúmať, či sa táto ochranná známka dostatočne líši od normy a zvykov odvetia dotknutých výrobkov. Riešenie prijaté Všeobecným súdom v rozsudku týkajúcom sa inej než napadnutej ochrannej známky, ktorej zápis sa žiadal pre iné výrobky a služby než v prejednávanej veci, ktoré patrili do iného odvetvia, preto nie je relevantné pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v prejednávanej veci.

47 Z vyššie uvedeného vyplýva, že žalobca nepreukázal, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že napadnutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

48 Prvý žalobný dôvod treba teda zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009

49 Žalobca tvrdí, že odvolací senát nesprávne uplatnil článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, keď usúdil, že dôkazy, ktoré predložil žalobca, neboli dostatočné na preukázanie toho, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním.

50 Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia nebráni zápisu ochrannej známky, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku svojho používania.

51 Článok 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 najmä stanovuje, že ak bola ochranná známka zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak svojím používaním nadobudla po svojom zápise rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

52 Z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. decembra 2005, BIC/ÚHVT (Tvar kamienkového zapaľovača), T-262/04, Zb. s. II-5959, bod 61 a tam citovanú judikatúru].

53 V prejednávanej veci odvolací senát uviedol, že keďže napadnutá ochranná známka je trojrozmerná ochranná známka, relevantným územím je územie Únie. Domnieval sa, že dôkazy predložené žalobcom nestačia na preukázanie toho, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 a článku 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Na jednej strane totiž usúdil, že tieto dôkazy ako celok sa týkali len ôsmich členských štátov Únie a v dôsledku toho nepreukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v podstatnej časti Únie. Na druhej strane usúdil, že žalobca nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola vnímaná ako označenie pôvodu výrobkov vzhľadom na skutočnosť, že tvar balenia bol vždy používaný v spojení s označením LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA vytlačeným na balení.

54 V prvom rade sa žalobca uspokojil s tvrdením, že použitie napadnutej ochrannej známky v spojení s označením LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA vytlačeným na balení preukazuje, že príslušný spotrebiteľ okrem grafického zobrazenia vníma trojrozmerný tvar ako označenie pôvodu dotknutých výrobkov. Stačí konštatovať, že toto jednoduché tvrdenie nemôže spochybniť záver odvolacieho senátu, podľa ktorého tieto dôkazy sú nedostatočné na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky ako ochrannej známky, a preto musí byť zamietnuté.

55 V každom prípade treba uviesť, že napriek tomu môže trojrozmerná ochranná známka podľa judikatúry nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním, hoci je používaná v spojení so slovnou ochrannou známkou alebo obrazovou ochrannou známkou. Platí to v prípade, ak ochrannú známku tvorí tvar výrobku alebo jeho balenia a je na nich systematicky uvádzaná slovná ochranná známka, pod ktorou sa uvádzajú na trh. Takáto rozlišovacia spôsobilosť sa môže nadobudnúť najmä po obvyklom procese oboznámenia sa príslušnej verejnosti [pozri rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2013, Germans Boada/ÚHVT (Ručná rezačka na keramiku), T-25/11, bod 83 a tam citovanú judikatúru].

56 Identifikácia výrobku, pochádzajúceho od určitého podniku, záujmovými skupinami sa však musí uskutočniť prostredníctvom používania dotknutej ochrannej známky ako ochrannej známky. Výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ teda treba chápať tak, že sa vzťahuje len na používanie ochrannej známky na účely identifikovania tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku. Akékoľvek použitie ochrannej známky preto nevyhnutne nepredstavuje jej použitie ako ochrannej známky (rozsudok Ručná rezačka na keramiku, už citovaný v bode 55 vyššie, bod 85).

57 Za okolností prejednávanej veci by teda len v prípade, že by žalobca konkrétne podložil tvrdenie, podľa ktorého si príslušní spotrebitelia osobitne zapamätali tvar obalu dotknutých výrobkov ako označenie ich obchodného pôvodu, bolo prípadne možné vidieť v predložených dôkazoch prvú indíciu v tomto zmysle, konkrétne že osobitný aspekt trojrozmerného tvaru balenia dotknutých výrobkov tvoriaceho napadnutú ochrannú známku umožňoval odlíšiť ju od ochranných známok iných výrobcov. Stačí uviesť, že žalobca neuviedol nijaké tvrdenie v tomto zmysle.

58 V druhom rade, čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil, že dôkazy, ktoré predložil, pokrývali podstatnú časť spotrebiteľov Únie, musí sa zamietnuť ako neúčinné, keďže žalobca nepreukázal, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že dôkazy neumožňovali preukázať, že napadnutá ochranná známka bola používaná ako ochranná známka.

59 Z toho vyplýva, že druhý žalobný dôvod sa musí zamietnuť, a preto sa musí zamietnuť aj žaloba ako celok.

O trovách

60 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom Komisie a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Giorgio Giorgis je povinný nahradiť trovy konania.

van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. septembra 2014.

Podpisy