ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 22. júna 2006 *

Vo veci C-24/05 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 24. januára 2005,

August Storck KG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin a T. Reher, Rechtsanwälte,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (spravodajca) a E. Levits,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. februára 2006,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 23. marca 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním August Storck KG žiada zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtej komory) z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Tvar cukríka) (T-396/02, Zb. s. II-3821, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým zamietol jej žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo

14. októbra 2002 (vec R 187/2001-4) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) o zamietnutí zápisu trojrozmernej ochrannej známky v tvare cukríka svetlohnedej farby.

Právny rámec

2 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) stanovuje vo svojom článku 7 s nadpisom „Absolútne dôvody zamietnutia“:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

...

3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“

3 Článok 73 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Zdôvodnenie [Odôvodnenie — *neoficiálny preklad*] rozhodnutí“ stanovuje:

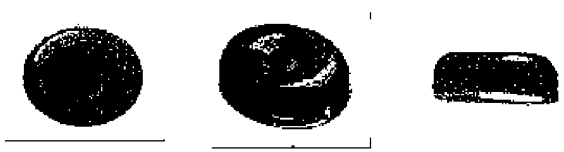
„V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky.“

4 Článok 74 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Preskúmanie skutočností z moci úradnej [*ex offo — neoficiálny preklad*]“ vo svojom odseku 1 upresňuje:

„V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok. [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex offo*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].“

Okolnosti predchádzajúce sporu

5 Dňa 30. marca 1998 odvolateľka podala na ÚHVT podľa nariadenia č. 40/94 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva predstavovanú trojrozmernou ochrannou známkou zodpovedajúcou vzhľadu cukríku svetlohnedej farby, reprodukovanému nižšie:



6 Tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiadal, sú „cukrovinky“ a 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.

7 Rozhodnutím z 25. januára 2001 prieskumový pracovník zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v zmysle odseku 3 toho istého článku.

8 Napadnutým rozhodnutím štvrtý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka. Odvolací senát v podstate zastával názor, že kombinácia tvaru a farby ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, neumožňuje vo svojej podstate poskytovať informáciu o pôvode predmetného výrobku, teda cukroviniek. Navyše usúdil, že dôkazy predložené odvolateľkou nepreukazujú, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla menovite vo vzťahu ku karamelovým cukríkom rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorého predmetom bola spomenutá ochranná známka.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Odvolateľka s cieľom zrušiť napadnuté rozhodnutie podala na Súd prvého stupňa žalobu založenú na dvoch žalobných dôvodoch.

10 K prvému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa v bodoch 39 až 45 napadnutého rozhodnutia

konštatoval, že odvolací senát dôvodne prijal záver, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle tohto ustanovenia z týchto dôvodov:

„39 V prejednávanej veci odvolací senát dôvodne zastával názor, že čo sa týka tovarov širokej spotreby, akými sú tovary v prejednávanej veci, ‚spotrebiteľ nevenuje veľkú pozornosť tvaru a farbe cukroviniek' a preto ‚je nepravdepodobné, aby výber priemerného spotrebiteľa bol určovaný tvarom cukríka' (bod 12 [napadnutého] rozhodnutia).

40 Navyše odvolací senát dostatočne preukázal záver, že žiadna z charakteristík tvaru predmetnej ochrannej známky sama osebe alebo v jej kombinácii s inými nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tomto ohľade hneď na úvod poznamenal, že ‚predmetný tvar, takmer okrúhly, evokujúci kruh... je základným geometrickým tvarom' a že priemerný spotrebiteľ je ‚zvyknutý stretávať sa s cukrovinkami, vrátane cukríkov, okrúhleho tvaru (kruhového, oválneho, elipsovitého alebo valcovitého)'. Čo sa ďalej týka výnimočne vypuklých okrajov cukríka, konštatoval, že ‚cukríky majú vypuklé okraje, ktoré bývajú ich konfiguráciou', a to z funkčných dôvodov. Nakoniec, pokiaľ ide o okrúhlu priehlbinu v strede cukríka a jeho plochú dolnú časť, odvolací senát prijal záver, že ‚tieto prvky podstatne nemenia celkový dojem vytváraný tvarom' a že ‚je preto nepravdepodobné, aby predmetný spotrebiteľ bol pozorný k týmto dvom charakteristikám a vnímal ich ako označujúce určitý obchodný pôvod' (bod 13 [napadnutého] rozhodnutia).

41 Čo sa týka farby predmetného tovaru, teda hnedej alebo jej rozličných odtieňov, odvolací senát rovnako zdôraznil, že ide o ‚obvyklú farbu cukríkov' (bod 13 [napadnutého] rozhodnutia). V skutočnosti je opodstatnené konštatovať, že príslušná skupina verejnosti je zvyknutá na vyskytovanie sa tejto farby medzi cukrovinkami.

42 Z toho vyplýva, že trojrozmerný tvar, ktorého zápis sa žiada, je základným geometrickým tvarom, ktorý príde na um spotrebiteľovi v súvislosti s tvarmi tovarov bežnej spotreby, akými sú cukríky.

43 Za týchto podmienok tvrdenie žalobkyne založené na existencii tvrdených značných rozdielov medzi tvarom a farbou prihlasovanej ochrannej známky a iných cukroviniek treba zamietnuť.

44 S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že prihlasovanú trojrozmernú ochrannú známku tvorí kombinácia prvkov úpravy, ktoré prirodzene prídu na um a ktoré sú pre predmetné tovary typické. V skutočnosti predmetný tvar sa podstatne nelíši od určitých základných tvarov predmetných tovarov, ktoré sú na trhu bežne používané, ale skôr vyzerá ako variant týchto tvarov. Tvrdené odlišnosti nie sú ľahko vnímateľné a z toho vyplýva, že predmetný tvar sa neodlišuje dostatočne od iných bežne používaných tvarov pre cukríky a že neumožňuje príslušnej skupine verejnosti bezprostredným spôsobom rozlíšiť cukríky žalobkyne od cukríkov, ktoré majú iný obchodný pôvod.

45 Prihlasovaná ochranná známka, tak ako ju vníma priemerný riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ, neumožňuje individualizovať predmetné tovary a odlíšiť ich od tovarov, ktoré majú iný obchodný pôvod, a teda nemá vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť."

11 K druhému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa v bodoch 61 až 67 napadnutého rozsudku uviedol, že

odvolací senát sa nedopustil právneho omylu, keď prijal záver, že odvolateľka nepreukázala, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorého bola predmetom, z týchto dôvodov:

„61 Po prvé tvrdenia žalobkyne založené na dosiahnutých údajoch o obrate a reklamných nákladoch vynaložených na reklamu karamelového cukríka ‚Werther's Original' (‚Werther's Echte') nemajú povahu preukazujúcu, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, ktorého bola predmetom.

62 V skutočnosti hoci odvolací senát uznal, že údaje o obrate a údaje týkajúce sa reklamných nákladov preukazujú, že predmetný druh cukríka bol na trhu značne rozšírený, napriek tomu zastával názor, že tieto informácie napriek tomu nepreukazujú, že prihlasované označenie sa používalo ako trojrozmerná ochranná známka pre označenie cukríkov žalobkyne (bod 16 [napadnutého] rozhodnutia).

63 V bodoch 17 až 21 [napadnutého] rozhodnutia odvolací senát odôvodnil toto posúdenie týmto spôsobom:

‚17. Žalobkyňa predložila vzorky svojich vreciek z plastickej hmoty slúžiacich na balenie jej cukríkov a tvrdila, že zobrazený tvar, ktorý sa na nich nachádza, predstavuje pre spotrebiteľa «hlavný údaj a poznávacie znamenie». Podľa nej toto používanie preukazuje, že tvar tvorí predmet reklamy ako ochranná známka tovaru a bude v tomto zmysle vnímaný spotrebiteľom. Odvolací senát je nútený odmietnuť tento názor. V skutočnosti existuje nesúlad medzi prehláseniami žalobkyne a spôsobom, akým sú cukríky celkovo znázornené na vrecku.

18. Hoci je presné, že hnedé cukríky v tvare, aký predložila žalobkyňa, sa objavujú na obale, treba napriek tomu skúmať účel tohto zobrazenia. Nemôže ísť o abstraktné skúmanie. Naopak, treba si predstaviť pravdepodobný spôsob, ktorým priemerný spotrebiteľ vníma zobrazenie cukríkov, tak ako figuruje na obale.

19. Predmetný spotrebiteľ, konfrontovaný s vreckom cukríkov žalobkyne, vníma v prvom rade názov «Werther's Original», ktorý zaberá napísaný veľkými písmenami takmer polovicu vrecka a je orámovaný doplňujúcimi prvkami, ako malé oválne označenie zobrazujúce obchodné meno «Storck» a štylizovaný obrázok malej dediny v spodnej časti, pod ktorým je možné si prečítať «Traditional Werther's Quality» [tradičná Wertherova kvalita]. Dolná polovica vrecka ukazuje farebnú fotografiu zobrazujúcu približne pätnásť premiešaných cukríkov a ich popis: «The classic candy made with real butter and fresh cream» [klasický cukrík vyrobený z masla a čerstvej smotany].

20. Podľa prehlásení žalobkyne táto ilustrácia zodpovedá trojrozmernej ochrannej známke, o ktorej zápis žiada. Odvolací senát však spochybňuje toto stanovisko. Spôsob, akým sú cukríky prezentované na vrecku, nie je zhodný s tradičným spôsobom prezentácie ochrannej známky na výrobkoch. Zdá sa mu, že účelom tejto ilustrácie je (skôr) zobrazenie obsahu vrecka. V skutočnosti, v rozpore s tvrdeniami žalobkyne, vrecko neukazuje tvar, ale reálny obraz kôpky nezabalených cukríkov. Treba poznamenať, že nie je účelom tohto zobrazenia upriamiť pozornosť na charakteristiky, o ktorých žalobkyňa usudzuje, že dávajú ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť (priehlbina v strede, plochá dolná časť a vypuklé okraje). Z tohto dôvodu sa odvolací senát domnieva, že existuje nesúlad medzi spôsobom, akým sú cukríky zobrazené na obale, a tvrdením, podľa ktorého toto zobrazenie môže byť trojrozmernou ochrannou známkou a môže byť ako také vnímané priemerným spotrebiteľom. Posúdenie odvolacieho senátu je viac naklonené záveru, že spotrebiteľ bude vnímať obrázok cukríkov výlučne ako ilustráciu obsahu vrecka. Ilustrovať obaly atraktívnou formou pre to, aby ukazovali vlastnosť výrobku alebo možnosti jeho servírovania, je v potravinárskom priemysle, vrátane cukrovinkárskeho priemyslu, všeobecne rozšírený postup a je diktovaný skôr marketingom ako snahou identifikovať tovary pomocou

ochranných známok. Odvolací senát teda prijal záver, že obrázok neplní funkciu ochrannej známky, ale že slúži výlučne ako ilustrácia tovaru. Veta sprevádzajúca obrázok, a to «The classic candy made with real butter and fresh cream», ešte potvrdzuje, že takto ho bude pravdepodobne vnímať primerane pozorný spotrebiteľ cukríkov. V skutočnosti veta a obrázok sa dopĺňajú: veta opisuje typ cukríkov a obrázok ich zobrazuje. Odvolací senát uznáva tvrdenie žalobkyne, že jeden tovar môže niesť viac ochranných známok súčasne. No podľa neho nič nebráni domnienke vyplývajúcej zo vzhľadu vreciek slúžiacich na balenie cukríkov žalobkyne, že zobrazenia jej cukríkov nie sú zhodné so zobrazením ochrannej známky.

21. Vyššie rozvinuté úvahy nútia prijať záver, že údaje o obrate a číselné údaje o vynaložených reklamných nákladoch dôvodne preukazujú, že cukríky „Werther's" boli uvedené do predaja na trhu, ale nie to, že ich tvar sa používal ako ochranná známka...'

64 Nie je opodstatnené odmietnuť predchádzajúce úvahy. Reklamný materiál predložený žalobkyňou neobsahuje žiadny dôkaz o používaní prihlasovanej ochrannej známky. V skutočnosti na všetkých predložených obrázkoch prezentácia prihlasovaného tvaru a farby je sprevádzaná slovnými a obrazovými označeniami. Tento materiál preto nemôže predstavovať dôkaz o tom, že príslušná skupina verejnosti vníma prihlasovanú ochrannú známku ako takú a nezávisle od slovných a obrazových ochranných známok, ktorými je sprevádzaná v reklame, a teda pri predaji tovarov, ako označujúcu obchodný pôvod predmetných tovarov a služieb...

65 Okrem toho je potrebné vyzdvihnúť, že samotná žalobkyňa uviedla vo svojej žalobe, že predmetný cukrík nie je predávaný bez obalu, ale vo vrecku, v ktorom je každý cukrík osobitne zabalený. Z toho vyplýva, že pri rozhodovaní o kúpe

priemerný spotrebiteľ nie je v priamom styku s tvarom predmetných cukríkov dovoľujúcim prideliť mu funkciu označenia pôvodu.

66 Rovnaký záver sa nanucuje po druhýkrát vo vzťahu k prieskumom verejnej mienky predloženým žalobkyňou pri rozhodovaní odvolacieho senátu na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky nadobudnutej používaním. V skutočnosti z bodu 21 *in fine* napadnutého rozhodnutia zjavne vyplýva, že sa známosť cukríka uvádzaného na trh žalobkyňou ako ochrannej známky stanovila nie na základe predmetného tvaru, ale na základe jeho názvu ‚Werther's'."

12 Preto Súd prvého stupňa zamietol žalobu odvolateľky a zaviazal ju na náhradu trov konania.

Odvolanie

13 Odvolateľka vo svojom odvolaní, na ktorého podporu uvádza štyri odvolacie dôvody, navrhuje aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— rozhodol vo veci s konečnou platnosťou tak, že vyhovie návrhom formulovaným v prvostupňovom konaní,

— subsidiárne, vrátil vec Súdu prvého stupňa,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

15 Svojím prvým odvolacím dôvodom, ktorý sa delí na dve časti, odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

16 Po prvé v bode 44 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa mylne podriadil konštatovanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky podmienke, aby sa podstatne odlišovala od vzhľadu cukríkov bežne používaného v obchode, a preto stanovil pre trojrozmerné ochranné známky prísnejšie podmienky než pre obrazové alebo slovné ochranné známky.

17 Súd prvého stupňa rovnako mylne požadoval, aby sa prihlasovaná ochranná známka podstatne odlišovala od podobných ochranných známok, ktoré eventuálne existujú v odvetví cukrovinkárstva.

18 Podľa odvolateľky by bola okolnosť, že môže dôjsť k zámene s výrobkami iného pôvodu, relevantná iba v rámci námietky založenej na pravdepodobnosti zámeny prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou.

19 Po druhé odvolací senát a Súd prvého stupňa opomenuli skúmať, či má prihlasovaná ochranná známka sama osebe, nezávisle od vzhľadu podobných cukríkov existujúcich na trhu, minimum rozlišovacej spôsobilosti. Podľa odvolateľky, ak by Súd prvého stupňa pristúpil k takémuto skúmaniu, prijal by záver, že predmetná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

20 V tejto súvislosti odvolateľka napáda tvrdenie Súdu prvého stupňa uvedené v bode 39 napadnutého rozsudku, podľa ktorého je nepravdepodobné, aby výber priemerného spotrebiteľa bol určovaný tvarom cukríka. Odvolateľka napáda rovnako tvrdenie Súdu prvého stupňa uvedené v bode 42 toho istého rozsudku, podľa ktorého tvar, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, je základným geometrickým tvarom.

21 ÚHVT odpovedá po prvé, že Súd prvého stupňa vôbec nepodriadil prihlasovanú ochrannú známku prísnejším kritériám, než sú kritériá uplatniteľné na slovné alebo obrazové ochranné známky, ale uplatnil ustálenú judikatúru, podľa ktorej je nevyhnutné, aby sa tvar výrobku, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, odlišoval podstatným spôsobom od normy alebo zvyklostí predmetného odvetvia.

22 Po druhé tvrdenie, podľa ktorého mal Súd prvého stupňa prijať záver, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, smeruje k spochybneniu posúdenia skutkového stavu Súdom prvého stupňa, a preto je v rámci odvolania neprípustné.

Posúdenie Súdnym dvorom

23 Čo sa týka prvej časti prvého odvolacieho dôvodu, z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú predstavuje priemerný riadne informovaný

a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb (pozri najmä rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35, a z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 25).

24 Rovnako podľa ustálenej judikatúry kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok tvorených vzhľadom samotného výrobku nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známok (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38; zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 30, a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 27).

25 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 usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a preto by mohlo byť náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke, než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (pozri najmä rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38; Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 30, a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 28).

26 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. 40/94 (pozri najmä rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 39; Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 31, a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 31).

27 Súd prvého stupňa preto dôvodne zobral pri posudzovaní, či má alebo nemá prihlasovaná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, do úvahy bežne používané tvary a farby cukríkov v obchode.

28 Súd prvého stupňa v bode 44 napadnutého rozsudku konštatoval, že tvar predmetného cukríka „sa podstatne nelíši od určitých základných tvarov predmetných tovarov, ktoré sú na trhu bežne používané". Keďže požiadavka podstatnej odlišnosti je prísnejšia než obyčajná výrazná odlišnosť, ktorú vyžaduje judikatúra citovaná v bode 26 tohto rozsudku, Súd prvého stupňa by sa dopustil právneho omylu, ak by podriadil uznanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky rešpektovaniu takejto požiadavky.

29 V prejednávanej veci však toto neplatí. Z rovnakého bodu napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa vychádzal z konštatovania, že prihlasovaná ochranná známka je tvorená kombináciou prvkov úpravy, ktoré prirodzene prídu na um a ktoré sú pre predmetné tovary typické, že vyzerá ako variant určitých, v odvetví cukrovinkárstva bežne používaných základných tvarov, že uvádzané odlišnosti nie sú ľahko vnímateľné, že sa dostatočne neodlišuje od iných bežne používaných tvarov pre cukríky a že neumožňuje príslušnej skupine verejnosti bezprostredným a určitým spôsobom rozlíšiť cukríky odvolateľky od cukríkov, ktoré majú iný obchodný pôvod.

30 Týmito konštatovaniami Súd prvého stupňa dostatočne právne dokázal, že prihlasovaná ochranná známka sa výrazne nelíši od normy alebo zvykov v odvetví cukrovinkárstva. Súd prvého stupňa sa preto nedopustil žiadneho právneho omylu, keď prijal záver, že predmetná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

31 Čo sa týka tvrdenia odvolateľky, podľa ktorého Súd prvého stupňa požadoval, aby sa prihlasovaná ochranná známka podstatne líšila od podobných ochranných známok, ktoré eventuálne existujú v odvetví cukrovinkárstva, tento spočíva na mylnom pochopení napadnutého rozsudku, keďže Súd prvého stupňa vôbec neskúmal, či iné ochranné známky používané pre tento typ výrobkov sú zhodné alebo podobné s prihlasovanou ochrannou známkou.

32 Prvú časť prvého odvolacieho dôvodu teda treba zamietnuť ako nedôvodnú.

33 Čo sa týka druhej časti prvého odvolacieho dôvodu, na jednej strane, ako vyplýva z bodu 27 tohto rozsudku, sa Súd prvého stupňa nedopustil žiadneho právneho omylu, keď pri posudzovaní, či má alebo nemá prihlasovaná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, zobral do úvahy bežne používané tvary cukríkov v obchode.

34 Na druhej strane časť odvolacieho dôvodu, v ktorej odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa prijatie záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, v skutočnosti smeruje k tomu, aby Súdny dvor nahradil svojím posúdením skutkových okolností posúdenie Súdu prvého stupňa.

35 V konečnom dôsledku konštatovania uvedené Súdom prvého stupňa v bodoch 39 až 42 napadnutého rozsudku, podľa ktorých na jednej strane miera pozornosti priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k tvaru a farbe cukroviniek nie je vysoká a na druhej strane trojrozmerný tvar, ktorý tvorí prihlasovanú ochrannú známku, je základným geometrickým tvarom, predstavujú posúdenia skutkovej povahy (pozri v tomto zmysle, v uvedenom poradí rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 56, a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 47).

36 V súlade s článkom 225 ods. 1 ES a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Súd prvého stupňa je teda jediný príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantných skutočností, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov nezakladá, teda s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22, a Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 35).

37 Keďže žiadne zjavne nesprávne posúdenie skutočností a dôkazov predložených Súdu prvého stupňa nebolo v prejednávanej veci uvádzané, je potrebné zamietnuť druhú časť prvého odvolacieho dôvodu ako čiastočne nedôvodnú a čiastočne neprípustnú, a preto zamietnuť predmetný odvolací dôvod v celom rozsahu.

O druhom a treťom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

38 Svojím druhým a tretím odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil v uvedenom poradí článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, v zmysle ktorého ÚHVT preskúma skutočnosti *ex offo*, a článok 73 rovnakého nariadenia, v zmysle ktorého sa vychádza z dôvodov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.

39 Na jednej strane článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zaväzuje ÚHVT, aby sám uviedol skutočnosti, na ktorých zamýšľa založiť svoje rozhodnutie. Takže neuvedúc, ako to mal urobiť, konkrétne príklady cukríkov, ktoré majú údajne zhodný vzhľad s prihlasovanou ochrannou známkou a ktorých existenciu uvádzal pre prijatie záveru o „obvyklej" povahe predmetnej ochrannej známky, odvolací senát zbavil odvolateľku možnosti napadnúť relevantnosť týchto príkladov.

40 Súd prvého stupňa tým, že potvrdil tieto nepodložené tvrdenia odvolacieho senátu v bode 40 napadnutého rozsudku a uviedol podobné tvrdenia bez ich odôvodnenia skutočnosťami, ktoré sa dajú overiť v bodoch 41 a 42 toho istého rozsudku, porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

41 Na druhej strane, keďže odvolací senát nepredložil cukríky údajne podobné prihlasovanej ochrannej známke, odvolateľka nemohla v žiadnom štádiu konania zaujať k tejto veci stanovisko, a tak bola zbavená najmä možnosti preukázať, že tieto cukríky vykazujú v skutočnosti rozhodujúce odlišnosti vo vzťahu k prihlasovanej ochrannej známke. Bolo teda porušené jej právo byť vypočutá.

42 Súd prvého stupňa tým, že potvrdil tvrdenia odvolacieho senátu, ku ktorým odvolateľka nemohla zaujať stanovisko, a založil svoje vlastné rozhodnutie na týchto tvrdeniach, porušil článok 73 nariadenia č. 40/94.

43 ÚHVT tvrdí, že keďže odvolateľka namieta porušenie článkov 73 a 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 po prvýkrát v konaní pred Súdnym dvorom, druhý a tretí odvolací dôvod sa musia vyhlásiť za neprípustné.

44 Dodáva, že v časti, v ktorej odvolateľka v treťom odvolacom dôvode vytýka Súdu prvého stupňa, že porušil jej právo na obhajobu, je tento odvolací dôvod nedôvodný, pretože konštatovania odvolacieho senátu napádané odvolateľkou boli v centre diskusie pred predmetným odvolacím senátom a boli nanovo odvolateľkou napádané pred Súdom prvého stupňa.

Posúdenie Súdnym dvorom

45 Podľa ustálenej judikatúry, ak by sa účastníkovi konania umožnilo uviesť žalobný dôvod po prvýkrát v konaní pred Súdnym dvorom, ktorý neuviedol v konaní pred Súdom prvého stupňa, umožnilo by sa mu tým predložiť Súdnemu dvoru, ktorý má obmedzené právomoci v konaní o odvolaní, spor so širším rozsahom, ako ten, ktorý prejednával a rozhodoval Súd prvého stupňa. V rámci konania o odvolaní je právomoc Súdneho dvora obmedzená na posúdenie zákonného rozhodovania o žalobných dôvodoch prejednávaných pred prvostupňovým súdom (pozri najmä

rozsudok z 11. novembra 2004, Ramondín a i./Komisia, C-186/02 P a C-188/02 P, Zb. s. I-10653, bod 60).

46 V prejednávanej veci odvolateľka neuvádzala pred Súdom prvého stupňa, že odvolací senát porušil články 73 a 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 neuvedením príkladov zhodných alebo podobných cukríkov s cukríkmi uvádzanými na trh odvolateľkou.

47 Preto v rozsahu, v akom tieto odvolacie dôvody vytýkajú Súdu prvého stupňa, že nezrušil napadnuté rozhodnutie z uvedených dôvodov, druhý a tretí odvolací dôvod sa chápu ako odvolacie dôvody uvádzané po prvýkrát v rámci odvolania, a teda sa musia vyhlásiť za neprípustné.

48 V rozsahu, v akom vytýkajú Súdu prvého stupňa, že svojimi vlastnými nepodloženými tvrdeniami rovnako porušil články 73 a 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, sú predmetné odvolacie dôvody nedôvodné. Rešpektovanie týchto ustanovení sa ukladá v rámci skúmania prihlášok o zápis orgánmi ÚHVT, ale nie v rámci konania pred Súdom prvého stupňa, ktoré upravuje Štatút Súdneho dvora a Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa.

49 Nakoniec odvolateľka mohla napadnúť pred Súdom prvého stupňa tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sa tvar predmetného cukríka nelíši významne od početných tvarov bežne používaných na trhu cukroviniek, z čoho vyplýva, že jej právo na obhajobu a najmä jej právo byť vypočutá boli pred uvedeným súdnym orgánom rešpektované.

50 Je teda potrebné zamietnuť druhý a tretí odvolací dôvod ako čiastočne neprípustné a čiastočne nedôvodné.

O štvrtom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

51 Svojím štvrtým odvolacím dôvodom, ktorý sa člení na tri časti, odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, podriadiac mylnej požiadavke dôkaz o tom, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

52 Po prvé v bode 64 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že dôkaz o používaní trojrozmernej ochrannej známky nemôžu predstavovať dokumenty, akými sú obaly výrobkov, pre ktoré sa žiada zápis tejto ochrannej známky, alebo reklamný materiál týkajúci sa týchto výrobkov, ak sa objavujú na týchto dokumentoch okrem predmetnej ochrannej známky iné slovné alebo obrazové ochranné známky. Bolo teda uvedené, že ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom predmetného výrobku nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ak je k nej pripojená slovná alebo obrazová ochranná známka.

53 Táto analýza nezodpovedá spôsobu, akým priemerný spotrebiteľ vníma ochranné známky. Skutočnosť, že viacero ochranných známok figuruje súčasne na výrobku, nebráni tomuto spotrebiteľovi vnímať každú oddelene ako údaj o pôvode, dokonca sa tieto rozličné ochranné známky môžu navzájom posiľňovať, keď znalosť jednej prispieva k znalosti druhej. Okrem toho, keďže zo samotnej povahy trojrozmernej ochrannej známky vyplýva, že sa používa kumulatívne s inými slovnými alebo obrazovými ochrannými známkami, analýza Súdu prvého stupňa by viedla k tomu, že používanie trojrozmernej ochrannej známky by sa nemohlo nikdy preukázať, čo by odporovalo úmyslu zákonodarcu Spoločenstva.

54 Po druhé Súd prvého stupňa mylne na jednej strane v bode 64 napadnutého rozsudku potvrdil posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého zobrazenie prihlasovanej ochrannej známky na vrecku, v ktorom sú predávané predmetné cukríky, má za cieľ výlučne zobraziť obsah vrecka a, na druhej strane, konštatoval v bode 65 toho istého rozsudku, že keďže sa predmetné cukríky predávajú vo vrecku, spotrebiteľ nie je pri rozhodovaní o kúpe v priamom styku s prihlasovanou ochrannou známkou. V konečnom dôsledku je predmetná ochranná známka reprodukovaná na obalových vreckách, a keďže je súčasne samotným výrobkom, jej reprodukcia je nielen informáciou o obsahu vrecka, ale rovnako údajom o pôvode výrobku.

55 Po tretie v bode 65 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa mylne zobral do úvahy výlučne vnímanie priemerného spotrebiteľa v momente rozhodovania o nákupe. Pre určenie, do akej miery tento spotrebiteľ pozná ochrannú známku, je potrebné zobrať do úvahy spôsob, akým s ňou prichádza do styku nielen v momente rozhodovania o nákupe, ale tiež pred týmto momentom, napríklad prostredníctvom reklamy a v momente, keď sa výrobok konzumuje.

56 Podľa ÚHVT odvolací senát a Súd prvého stupňa vôbec nepožadovali, aby sa dôkazy preukazujúce používanie trojrozmernej ochrannej známky týkali iba tejto jedinej ochrannej známky, ale dôvodne poznamenali, že predložený reklamný materiál neobsahoval žiadny dôkaz o používaní ochrannej známky tak, ako sa prihlasovala. Konkrétne, ako je uvedené v bode 63 napadnutého rozsudku, odvolací senát konštatoval, že na reklamnom materiáli nemohol rozlíšiť špecifické charakteristiky tvaru cukríka a že vzhľad cukríkov na obalovom vrecku predložený ako dôkaz nie je zhodný so vzhľadom ochrannej známky. Rovnako v bode 64 predmetného rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že povaha zobrazenia tvaru cukríka na obale je v tomto bode málo zrejmá a maskovaná rôznymi inými označeniami, ktoré spotrebiteľ nemôže vnímať ako vzhľad prihlasovanej ochrannej známky.

Posúdenie Súdnym dvorom

57 Čo sa týka prvej a druhej časti štvrtého odvolacieho dôvodu, Súdny dvor v rozsudku zo 7. júla 2005, Nestlé (C-353/03, Zb. s. I-6135) konštatoval, že ochranná známka môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť uvedenú v článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady z 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) v dôsledku používania tejto ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou.

58 Je tomu tak rovnako, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, keďže toto ustanovenie a článok 3 ods. 3 smernice 89/104 sú v podstate zhodné.

59 Preto trojrozmerná ochranná známka môže prípadne nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním, hoci je používaná v spojení so slovnou ochrannou známkou alebo obrazovou ochrannou známkou. Platí to, ak ochrannú známku tvorí tvar výrobku alebo jeho obal a je na nich systematicky uvedená slovná ochranná známka, pod ktorou sa uvádzajú na trh.

60 Predsa je však potrebné zdôrazniť, že v zásade sa trojrozmerná ochranná známka nezamieňa s jej grafickým dvojrozmerným zobrazením. Z toho vyplýva, že ak, ako v prejednávanej veci, obrázok výrobku figuruje na obale, spotrebitelia nie sú v styku so samotnou ochrannou známkou ako ochrannou známkou tvorenou trojrozmerným tvarom výrobku. Nemožno však vylúčiť, že dvojrozmerné zobrazenie takejto ochrannej známky by prípadne mohlo uľahčiť spoznanie ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti, ak umožňuje vnímať základné prvky trojrozmerného tvaru výrobku.

61 Okrem toho je potrebné pripomenúť, že pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, identifikovanie tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako pochádzajúcich od určitého podniku sa musí vykonať vďaka používaniu ochrannej známky ako ochrannej známky (rozsudky z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 64, a Nestlé, už citovaný, bod 26). Výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky" sa má chápať ako odkazujúci na používanie ochrannej známky s cieľom identifikácie tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako pochádzajúcich od určitého podniku (rozsudok Nestlé, už citovaný, bod 29).

62 Takže akékoľvek používanie ochrannej známky, a o to viac používanie dvojrozmerného zobrazenia trojrozmernej ochrannej známky, nepredstavuje nevyhnutne používanie ochrannej známky.

63 V prejednávanej veci sa Súd prvého stupňa nedopustil žiadneho právneho omylu.

64 Na jednej strane v bodoch 63 a 64 napadnutého rozsudku, preberajúc posúdenie odvolacieho senátu, Súd prvého stupňa konštatoval, že spôsob, akým sa cukríky zobrazili — obrázok kôpky asi pätnástich cukríkov — na vreckách, v ktorých ich odvolateľka uvádza na trh, sa nezhoduje s reprodukciou ochrannej známky, pretože toto vyobrazenie neukazuje najmä tvar cukríka, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, ale realistický obraz kôpky cukríkov, a nestavia do popredia charakteristiky, ktoré odvolateľka považuje za charakteristiky udeľujúce prihlasovanej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť (priehlbina v strede, plochá dolná časť a vypuklé okraje), z čoho vyplýva, že je tu nesúlad medzi vyobrazením cukríkov na vreckách a trojrozmernou ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiada.

65 Ide o posúdenie skutkovej povahy, ktoré s výnimkou zjavného omylu v posúdení skutkového stavu, čo sa v prejednávanej veci netvrdilo, nemôže byť predmetom kontroly v rámci odvolania.

66 Na druhej strane z tých istých bodov napadnutého rozsudku vôbec nevyplýva, že Súd prvého stupňa zo zásady vylúčil, že by trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom predmetného výrobku mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ak sa používa v spojení so slovnou ochrannou známkou alebo obrazovou ochrannou známkou.

67 Súd prvého stupňa výslovne preberal konštatovania uvedené odvolacím senátom v bodoch 17 až 21 napadnutého rozhodnutia. V bode 20 tohto rozhodnutia odvolací senát pripustil, že výrobok môže súčasne niesť viacero ochranných známok.

68 V bode 64 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa obmedzil na konštatovanie, že vzhľadom na ich charakteristiky vrecká používané na uvádzanie výrobkov odvolateľky na trh nie sú schopné preukázať, že prihlasovaná ochranná známka je vnímaná ako označenie pôvodu predmetných výrobkov. Ide tiež o posúdenie skutkovej povahy, ktoré s výnimkou zjavného omylu v posúdení nemôže byť predmetom kontroly v rámci odvolania.

69 Prvá a druhá časť štvrtého odvolacieho dôvodu sú teda nedôvodné.

70 Pokiaľ ide o tretiu časť tohto odvolacieho dôvodu, je potrebné pripomenúť, že ak ochranná známka nemá *ab initio* rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, môže túto spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom alebo službám nadobudnúť v dôsledku jej používania v súlade s odsekom 3 toho istého ustanovenia. Takáto rozlišovacia spôsobilosť sa môže nadobudnúť najmä po obvyklom procese oboznámenia sa príslušnej verejnosti (rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 67, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 47).

71 Z toho vyplýva, že pri posudzovaní, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, je potrebné zobrať do úvahy všetky okolnosti, za akých prichádza príslušná skupina verejnosti do styku s touto ochrannou známkou. Takým je nielen prípad momentu rozhodovania o nákupe, ale aj čas pred týmto momentom, napríklad prostredníctvom reklamy, a moment, keď sa výrobok konzumuje.

72 Je to ale pri príprave alebo vykonaní svojho výberu medzi rozličnými výrobkami predmetnej kategórie, keď priemerný spotrebiteľ udeľuje maximálnu mieru pozornosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 41), z čoho vyplýva, že otázka, či priemerný spotrebiteľ je alebo nie je v styku s ochrannou známkou v momente nákupu, má osobitnú dôležitosť pri určovaní, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

73 V prejednávanej veci z bodu 65 napadnutého rozsudku vôbec nevyplýva, že Súd prvého stupňa bral na účely posúdenia, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorého bola predmetom, do úvahy výlučne moment rozhodovania o nákupe.

74 V rámci svojho druhého žalobného dôvodu uvádzaného v prvostupňovom konaní odvolateľka tvrdila, že prihlasovaná ochranná známka je uvedená na všetkých obaloch jej cukríkov a napádala opačné posúdenie odvolacím senátom. V bodoch 63 až 65 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa venoval vyvráteniu tejto argumentácie, konštatujúc, že ak sa priemerný spotrebiteľ díva na jeden z týchto obalov, nie je v priamom styku s tvarom cukríka, ktorého zápis ako trojrozmernej ochrannej známky sa žiada. Postupujúc takto, Súd prvého stupňa logicky posudzoval moment samotného nákupu.

75 Predsa je však potrebné poznamenať, že v bode 66 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa analyzoval prieskumy verejnej mienky predložené odvolateľkou s cieľom určenia miery známosti ochrannej známky. Takéto prieskumy verejnej mienky nerozlišujú podľa okolností, za ktorých spotrebitelia prišli do styku

s ochrannou známkou. Súd prvého stupňa konštatoval, že predložené prieskumy verejnej mienky nemôžu preukázať, že prihlasovaná ochranná známka bola známa.

76 Za týchto okolností sa tretia časť štvrtého odvolacieho dôvodu zdá byť zjavne nedôvodná, a preto sa musí tento odvolací dôvod zamietnuť v celom rozsahu.

77 Keďže odvolateľka nemala úspech v žiadnom zo svojich odvolacích dôvodov, je potrebné odvolanie zamietnuť.

O trovách

78 Podľa článku 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, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania a odvolateľka nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. August Storck KG je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy