ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 29. septembra 2010 *

Vo veci T-378/07,

CNH Global NV, so sídlom v Amsterdame (Holandsko), v zastúpení: M. Edenborough, barrister, a R. Harrison, solicitor,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. júla 2007 (vec R 1642/2006-1), týkajúcemu sa prihlášky označenia zobrazujúceho traktor v červenej, čiernej a sivej farbe ako ochrannej známky Spoločenstva,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso (spravodajca),

tajomník: K. Pocheć,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. októbra 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. januára 2008,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. mája 2008,

po pojednávaní zo 17. marca 2010,

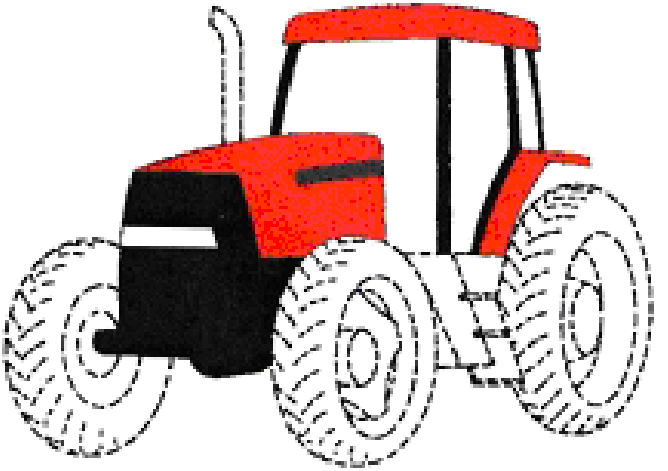
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 15. júla 2004 žalobca, CNH Global NV, podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia 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) v znení zmien a doplnení [ktoré bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal, je toto obrazové označenie:



3 Predmetná ochranná známka je opísaná ako „kombinácia červenej, čiernej a sivej farby, tak ako sú aplikované na vonkajších plochách traktora, červená na kapote, na streche a na blatníkoch, svetlosivá a tmavosivá na kapote vo forme horizontálneho pruhu a čierna na prednej maske kapoty, na podvozku a na vonkajších povrchových vertikálnych častiach“.

4 Tovary, pre ktoré sa žiadal zápis ochrannej známky, patria do triedy 12 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: „Traktory“.

5 Dňa 27. októbra 2006 prieskumový pracovník zamietol prihlášku z dôvodu, že hoci žalobca preukázal „významné“ obraty predaja v západoeurópskych členských štátoch, nepredložil dôkaz o intenzívnom používaní predmetného označenia v nových členských štátoch, ktoré sú najmä poľnohospodárskymi štátmi, a v dôsledku toho nemožno pri prihlasovanej ochrannej známke konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v podstatnej časti Európskeho spoločenstva.

6 Žalobca podal 15. decembra 2006 odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka. Rozhodnutím z 5. júla 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát zamietol odvolanie a toto rozhodnutie potvrdil.

7 Odvolací senát v zásade zdôraznil, že vzhľadom na to, že príslušná skupina verejnosti sa skladá z poľnohospodárov a kombinácia predmetných farieb nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, prihlasovanú ochrannú známku možno zapísať iba pod podmienkou, že získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním v podstatnej časti Európskeho spoločenstva. Odvolací senát zastával názor, že žalobca nepreukázal splnenie tejto podmienky, pretože jednak nebral do úvahy nové členské štáty pri definovaní relevantného trhu a jednak obraty predaja v týchto členských štátoch, čiže v niektorých z pôvodných členských štátov, boli zjavne nedostatočné na preukázanie intenzívneho používania uvedeného označenia.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobca uvádza v podstate jediný žalobný dôvod na podporu svojej žaloby, založený na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 3 nariadenia ES č. 207/2009].

Tvrdenia účastníkov konania

11 Žalobca zastáva názor, že príslušná skupina verejnosti, ktorá predstavuje veľmi malé percento celkovej populácie, bude vnímať kombináciu farieb na traktoroch, ktoré vyrába, ako ochrannú známku a bude ju vnímať rovnako v rozličných členských štátoch.

12 Žalobca sa domnieva, že príslušná skupina verejnosti zahŕňa terajších aj budúcich vlastníkov traktorov, ale nie osoby, ktoré majú iba potenciálny záujem o tieto výrobky, pretože iba prví menovaní majú skutočný záujem o to, aby ochranná známka plnila svoju základnú funkciu identifikácie obchodného pôvodu výrobkov.

13 Podľa žalobcu nemožno na účely definovania príslušnej skupiny verejnosti zohľadňovať pojem „poľnohospodár“, pretože tento pojem je nepresný a zahŕňa aj irelevantné osoby, ako sú drobní poľnohospodári alebo poľnohospodári, ktorí nemajú prostriedky na kúpu traktora. Odvolací senát teda nesprávne konštatoval, že poľnohospodári vo všeobecnosti predstavujú príslušnú skupinu verejnosti, a táto chyba viedla k nesprávnemu výkladu predložených dôkazov.

14 Žalobca tak napáda tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého ÚHVT pripustil, že príslušná skupina verejnosti sa vo všeobecnosti skladá z poľnohospodárov.

15 Žalobca uvádza, že podľa judikatúry, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky nadobudnutá používaním musí byť preukázaná u významnej časti dotknutej verejnosti, ale nie u celej tejto verejnosti. Navyše takýto dôkaz musí byť predložený vo vzťahu k podstatnej časti relevantného územia, ale nie vo vzťahu k celému územiu, pretože v rozpore s tým, čo uvádza ÚHVT, v tejto súvislosti nedošlo k žiadnemu prelomu v judikatúre ani k žiadnej legislatívnej zmene.

16 Žalobca okrem toho spresňuje, že stanovisko ÚHVT, podľa ktorého nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním musí byť preukázané pre celé územie každého členského štátu a pre celú príslušnú skupinu verejnosti, je „nerealizovateľné".

17 Podľa žalobcu rozdelenie príslušnej skupiny verejnosti nie je rovnaké medzi všetkými členskými štátmi a miera príslušného používania sa teda mení v závislosti od osobitných podmienok špecifických pre každý členský štát.

18 Žalobca zastáva názor, že celkové obraty predaja predmetných výrobkov, pokrytá zemepisná zóna, ako aj skutočnosť, že predaje nie sú rozdelené v rámci Spoločenstva rovnomerne, sú v prejednávanej veci na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky používaním v podstatnej časti Spoločenstva irelevantné. Údaje, ktoré by sa mali zohľadniť, sú počet predajov vo vzťahu k veľkosti trhu, ako aj zemepisné rozdelenie príslušnej skupiny verejnosti.

19 Žalobca uvádza, že v prejednávanej veci sú obraty predaja výrobkov, pre ktoré sa zápis žiada, „významné“ v členských štátoch západnej Európy. Prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v pôvodných členských štátoch, ktoré predstavujú 90 % Spoločenstva a tvoria jeho významnú časť, a nadobudla tak rozlišovaciu spôsobilosť pre príslušnú skupinu verejnosti v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

20 Žalobca tvrdí, že podiel populácie, rozloha zemepisnej zóny a skutočnosť, že členské štáty nachádzajúce sa vo východnej Európe sú poľnohospodárskymi štátmi, sú okolnosťami irelevantnými pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky používaním v podstatnej časti Spoločenstva. Podľa názoru žalobcu predstavuje príslušná skupina verejnosti prvok, ktorý treba zobrať do úvahy. V každom prípade poľnohospodárske podniky v týchto členských štátoch sú príliš malé, aby používali traktory, a príslušná skupina verejnosti v tejto časti Spoločenstva je preto veľmi obmedzená. ÚHVT teda nesprávne uviedol, že žalobca nezohľadnil členské štáty nachádzajúce sa vo východnej Európe a neprihliadal na trhy nových členských štátov, lebo ich považoval za zanedbateľné.

21 Žalobca uvádza, že ÚHVT používal jeho údaje o predajoch „zavádzajúcim, a predovšetkým nesprávnym“ spôsobom.

22 Žalobca okrem toho tvrdí, že ÚHVT predložil vo vyjadrení k žalobe dve otázky, ktoré neboli uvedené pred prieskumovým pracovníkom ani pred odvolacím senátom a týkajú sa jednak nezávislosti dvoch zástupcov profesijných združení, ktorých vyhlásenia žalobca pripojil v prílohe k žalobe a ich spôsobilosti určiť, akým spôsobom je určitá ochranná známka vnímaná v Európe, a jednak používania prihlasovanej ochrannej známky v spojení so slovnou ochrannou známkou CASE alebo CASE INTERNATIONAL. Tieto argumenty nie sú podložené, keďže uvedení zástupcovia sú jednak kompetentní, aby určili, ako bola ochranná známka vnímaná, a jednak slovné prvky

prihlasovanej ochrannej známky sú nečitateľné, takže jediným rozlišujúcim prvkom zostáva kombinácia farieb.

23 Nakoniec žalobca spresňuje, že boli predložené priame dôkazy, ktoré preukazovali, že kombinácia farieb traktora môže predstavovať údaj o obchodnom pôvode, ako aj fotografie, ktoré uvedené kombinácie farieb zobrazovali. Takisto sa preukázalo, že sa uskutočnila osobitná propagácia jeho traktorov zameraná na príslušnú skupinu verejnosti.

24 ÚHVT popiera všetky tvrdenia predložené žalobcom.

Posúdenie Všeobecným súdom

25 Farby alebo kombinácie farieb ako také môžu tvoriť ochranné známky a môžu samotné nadobudnúť pre tovary alebo služby, pre ktoré je požadovaný zápis, rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu ich používania podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 [rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 79, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2009, BCS/ÚHVT – Deere (Kombinácia zelenej a žltej farby), T-137/08, Zb. s. II-4047, bod 28].

26 V prejednávanej veci žalobca nespochybňuje závery prieskumového pracovníka ani závery odvolacieho senátu, pokiaľ ide o absenciu vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, ale obmedzuje diskusiu na uplatnenie článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia na predmetné označenie.

27 Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, absolútne dôvody uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) toho istého nariadenia [teraz článok 7 ods. 1, písm. b) až d) nariadenia č. 207/2009] nebránia zápisu ochrannej známky, ak táto ochranná známka nadobudla pre tovary a služby, pre ktoré sa zápis žiada, rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním.

28 V tejto súvislosti treba po prvé poznamenať, že z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania ochrannej známky vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti vďaka tejto ochrannej známke rozpoznala, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú od určitého podniku [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007, Glaverbel/ÚHVT (Štruktúra aplikovaná na sklenený povrch), T-141/06, neuverejnený v Zbierke, bod 32; pozri tiež analogicky rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 52, a zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135, bod 30].

29 Toto rozpoznanie sa musí uskutočniť prostredníctvom používania označenia ako ochrannej známky, čiže prostredníctvom jej povahy a účinku, ktoré ju robia vhodnou na odlíšenie predmetných výrobkov alebo služieb od výrobkov a služieb iných podnikov (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 64, a Nestlé, už citovaný, bod 26).

30 Po druhé na to, aby sa uskutočnil zápis ochrannej známky podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, sa musí rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním preukázať na celom území, na ktorom ochranná známka pôvodne nemala takúto rozlišovaciu spôsobilosť [pozri v tejto súvislosti rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, body 83 a 86; rozsudky Súdu prvého stupňa Štruktúra aplikovaná na sklenený povrch, už citovaný, body 35 a 40; z 10. marca 2009, Piccoli/ÚHVT (Tvar mušle), T-8/08, neuverejnený v Zbierke, body 36 a 41, a z 30. septembra 2009, JOOP!/ÚHVT (!), T-75/08, neuverejnený v Zbierke, bod 41; pozri tiež analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 7. septembra 2006, Bovemij Verzekeringen, C-108/05, Zb. s. I-7605, bod 22].

31 Po tretie z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že na určenie toho, či predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania, treba celkovo posúdiť okolnosti, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka sa stala spôsobilou identifikovať predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda rozlišovať tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iných podnikov (pozri analogicky rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 49).

32 Na účely posúdenia, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania, možno vziať do úvahy hlavne podiel, v akom je táto ochranná známka zastúpená na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu, pomer dotknutých skupín, ktoré v dôsledku ochrannej známky identifikujú výrobky alebo služby ako výrobky alebo služby pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (rozsudok !, už citovaný, bod 44; pozri tiež analogicky rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51, a Nestlé, už citovaný, bod 31).

33 Po štvrté rozlišovacia spôsobilosť označenia vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a jednak vo vzťahu k predpokladanému vnímaniu predmetnej kategórie výrobkov alebo služieb priemerným, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom (pozri analogicky rozsudok Philips, už citovaný, body 59 a 63, a Nestlé, už citovaný, bod 25).

34 Napokon k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti používaním musí dôjsť pred podaním prihlášky ochrannej známky [rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009, Imagination Technologies/ÚHVT, C-542/07 P, Zb. s. I-4937, bod 60, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. februára 2010, Deutsche BKK/ÚHVT (Deutsche BKK), T-289/08, neuverejnený v Zbierke, bod 60].

35 S prihliadnutím na vyššie pripomenutú judikatúru treba preskúmať, či sa odvolací senát dopustil v tejto veci nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol argumentáciu žalobcu, podľa ktorej prihlasovaná ochranná známka mala nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v podstatnej časti Spoločenstva, a teda mal sa uskutočniť jej zápis pre predmetné tovary podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

36 V tejto súvislosti treba poznamenať, že žalobca spochybňuje definíciu príslušnej skupiny verejnosti, ktorú uvádza odvolací senát, ako aj jeho posúdenie podľa ktorého predmetné označenie nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v podstatnej časti Spoločenstva.

37 V prvom rade, pokiaľ ide o definíciu príslušnej skupiny verejnosti, vo vzťahu ku ktorej prihlasovaná ochranná známka mala nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním, žalobca ju obmedzuje na terajších a budúcich vlastníkov traktorov, zatiaľ čo odvolací senát ju rozšíril na všetkých poľnohospodárov.

38 Súd prvého stupňa zastáva názor, že definovanie príslušnej skupiny verejnosti je spojené so skúmaním príjemcov predmetných tovarov, pretože vo vzťahu k nim musí ochranná známka vykonávať svoju základnú funkciu. Takéto definovanie sa musí vykonať vzhľadom na základnú funkciu ochranných známok, a to zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identitu pôvodu tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou tým, že mu umožní bez možnej zámeny rozlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb iného pôvodu (rozsudok Štruktúra aplikovaná na sklenený povrch, už citovaný, bod 23 a citovaná judikatúra).

39 Vzhľadom na túto judikatúru sú irelevantné tvrdenia uvádzané žalobcom s cieľom spochybniť skutočnosť, že príslušnú skupinu verejnosti by mohli tvoriť vo všeobecnosti poľnohospodári a vylúčiť z tejto definície všetku populáciu, ktorá sa zaujíma o predmetné výrobky iba potenciálne.

40 Po prvé poľnohospodári vo svojom postavení poľnohospodárskych podnikateľov sú určenými príjemcami nástrojov potrebných na podnikanie, ktorými sú najmä traktory. Samotný žalobca prišiel k tomuto záveru, keď v dokumentoch predložených Všeobecnému súdu uznáva, že poľnohospodári sú typickí spotrebitelia traktorov. Tvrdenia týkajúce sa malej veľkosti niektorých poľnohospodárskych podnikov, ako aj kolísavosti príjmov poľnohospodárov nemôžu tento záver spochybniť. Ako vyplýva z dokumentov predložených žalobcom Všeobecnému súdu, rozličným výrobcom sa podarilo vyvinúť kompaktné stroje určené na použitie v malých podnikoch. Rovnako skutočnosť, že niektorí poľnohospodári nemajú prostriedky na nákup traktora, je okolnosťou, ktorá sa časom môže zmeniť alebo môže byť prekonaná prostredníctvom ponúk na financovanie, ktoré predkladajú napríklad predajcovia poľnohospodárskych strojov.

41 Po druhé rozlíšenie, ktoré žalobca vykonáva medzi budúcimi vlastníkmi traktorov a osobami, ktoré sa zaujímajú o takéto stroje iba potenciálne, je umelé. Pokiaľ ide o právo z ochranných známok, čiže identifikovanie obchodného pôvodu výrobkov uvádzaných na trh, nemôžu existovať iné osoby potenciálne sa zaujímajúce o traktory, ako ich budúci vlastníci. Treba preto bezprostredne vylúčiť ostatných „zainteresovaných", ako sú mechanici, historici, sociológovia alebo politológovia, pre ktorých základná funkcia ochrannej známky, a to identifikácia obchodného pôvodu uvedených tovarov s cieľom rozhodnutia o nákupe, nemá žiadny význam.

42 Ďalej tvrdenia uvádzané žalobcom s cieľom spochybniť definíciu príslušnej skupiny verejnosti, ktorú uviedol odvolací senát, neumožňujú preukázať, že vnímanie predmetného označenia terajšími a potenciálnymi vlastníkmi traktorov je iné, než je jeho vnímanie poľnohospodármi vo všeobecnosti. Prijatie takejto reštriktívnej definície príslušnej skupiny verejnosti by okrem toho malo za následok, že žalobca môže umelo obmedziť skupinu verejnosti, vo vzťahu ku ktorej musí preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky používaním.

43 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát v bode 13 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že príslušná skupina verejnosti sa skladala z poľnohospodárov, bez rozlíšenia podľa toho, či záujem, ktorý prejavujú o nákup traktora, je skutočný alebo potenciálny.

44 V druhom rade na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, žalobca tvrdí, že preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním v podstatnej časti Spoločenstva, tak ako je to vyžadované judikatúrou.

45 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009], ochranná známka Spoločenstva má „jednotný charakter“, čo so sebou prináša, že „má rovnaké účinky v celom Spoločenstve“. Z jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva vyplýva, že na to, aby mohlo byť označenie zapísané, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť v celom Spoločenstve. Podľa znenia článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) sa zápis ochrannej známky musí zamietnuť, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v časti Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS), T-91/99, Zb. s. II-1925, body 23 až 25].

46 Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 umožňujúci zápis označení, ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť používaním, treba chápať s prihliadnutím na túto požiadavku. Podľa judikatúry citovanej v bode 30 vyššie je potrebné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním na celom území, na ktorom ochranná známka túto rozlišovaciu spôsobilosť nemala.

47 V rozpore s tvrdeniami žalobcu táto judikatúra nemá byť zamieňaná s judikatúrou smerujúcou k spresneniu výrazu „[mať]... dobré meno“ v členskom štáte alebo v Spoločenstve v zmysle článku 5 ods. 2 Prvej smernice Rady 89/104/EHS 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) a článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009], čo je podmienka, ktorú musí zapísaná ochranná známka spĺňať na to, aby požívala širšiu ochranu pre nie podobné tovary a služby. V tomto prípade nejde o skúmanie skutočnosti, či označenie spĺňa podmienky na to, aby bolo zapísané ako ochranná známka v celom Spoločenstve. Ide skôr o zabránenie používania označenia, ak má existujúca ochranná známka dobré meno v členskom štáte alebo v Spoločenstve a používanie označenia bez riadneho dôvodu získava neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena uvedenej ochrannej známky, alebo ju poškodzuje. Súdny dvor konštatoval, že z územného hľadiska existencia dobrého mena v podstatnej časti členského štátu, pokiaľ ide o smernicu 89/104/EHS, alebo Spoločenstva, pokiaľ ide o nariadenie č. 40/94, postačuje na zákaz používania uvedeného označenia (rozsudky Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, body 28 a 29, a zo 6. októbra 2009, PAGO International, C-301/07, Zb. s. I-9429, body 27 a 30).

48 V prejednávanej veci z vyššie uvedeného vyplýva, že na rozdiel od toho, čo uvádza žalobca a čo konštatoval odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannou známkou používaním musí byť preukázané v celom Spoločenstve v stave, v akom existovalo v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, čiže 15. júla 2004, s výnimkou časti Spoločenstva, v ktorej prihlasovaná ochranná známka túto rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio* už mala. Je to teda

na tomto území, ktoré zahŕňa desať nových členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii vďaka rozšíreniu, ku ktorému došlo 1. mája 2004, kde musí byť podľa judikatúry citovanej v bode 28 vyššie prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti schopná identifikovať prostredníctvom prihlasovanej ochrannej známky predmetné výrobky ako pochádzajúce od určitého podniku.

49 Toto nesprávne posúdenie odvolacieho senátu však nemá za dôsledok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, pretože podmienky, ktoré musia byť zohľadnené na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním, sú prísnejšie než podmienky, ktoré boli uplatnené odvolacím senátom. Podľa judikatúry citovanej v bode 30 vyššie, na to, aby sa uskutočnil zápis prihlasovaného obrazového označenia, mal žalobca preukázať, že predmetné označenie ešte pred tým, ako predložil prihlášku, nadobudlo v celom Spoločenstve u významnej časti príslušnej skupiny verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Na tento účel mal žalobca pred ÚHVT predložiť rôzne dôkazy takého typu, aké sú uvedené v bode 32 vyššie, a to v závislosti od údajov dostupných v každom členskom štáte (pozri v tomto zmysle rozsudok Kombinácia zelenej a žltej farby, už citovaný, bod 39).

50 Napriek manévrovaciemu priestoru, ktorý mu bol takto ponúknutý v oblasti dokazovania, žalobca nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by mu umožňoval preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v desiatich nových členských štátoch. Jednak neuviedol žiadny dôkaz, ktorý by mohol podložiť jeho tvrdenia podľa ktorých v uvedených členských štátoch vykonal „významné prieniky“, a jednak uznal, že „z dôkazov jasne vyplýva, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou boli (v tom čase) predávané v 23 z 25 členských štátov“. Ako navyše vyplýva z dokumentácie predloženej pred Všeobecným súdom, žalobca uznal, že v čase podania prihlášky nebol schopný preukázať, že predmetné označenie nadobudlo v uvedených členských štátoch rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Preto podľa článku 7 ods. 2 nariadenia

č. 40/94 absencia rozlišovacej spôsobilosti v časti Spoločenstva bráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

51 Žiadne z tvrdení žalobcu týkajúcich sa dôkaznej hodnoty niektorých dokumentov predložených s cieľom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním nie je spôsobilé spochybniť tento záver.

52 Pokiaľ ide po prvé o osobitné vyhlásenia o príslušnej verejnosti predložené žalobcom, treba konštatovať, že nepochádzajú zo všetkých členských štátov. Vyhlásenia predložené žalobcom v skutočnosti pochádzajú výlučne od zástupcov profesijných združení z Belgicka a Spojeného kráľovstva a týkajú sa iba Belgicka a Spojeného kráľovstva, teda krajín, na ktoré sa pravdepodobne obmedzovali znalosti uvedených zástupcov.

53 Vyhlásenia predstavujú priame dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním, čo účastníci konania nespochybňujú. Podľa judikatúry však vyhlásenia profesionálov pochádzajúce z 2 z 25 členských štátov k dátumu podania prihlášky ochrannej známky nemôžu predstavovať dôkaz o tom, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v ostatných krajinách Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudok Štruktúra aplikovaná na sklenený povrch, už citovaný, bod 39). Okrem toho, napriek svojim tvrdeniam na pojednávaní žalobca nepreukázal, že išlo o zástupcov celoeurópskych organizácií, ktorých vyhlásenia sa týkajú celého Spoločenstva. Tieto vyhlásenia teda nemôžu byť považované za postačujúce na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky používaním mimo uvedených členských štátov.

54 Pokiaľ ide po druhé o objemy predajov a propagačný materiál, treba upresniť, že podľa judikatúry tieto predstavujú sekundárne dôkazy, ktoré prípadne môžu podopierať priame dôkazy o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, aké sa uvádzajú vo vyhláseniach. Objemy predajov a propagačný materiál ako také totiž nepreukazujú, že predmetná skupina verejnosti, ktorej sú určené uvedené výrobky, vníma označenie ako údaj o obchodnom pôvode. Preto, pokiaľ ide o členské štáty, pre ktoré nebol predložený žiadny iný dôkaz, nemôže byť dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním predložený iba samotným uvedením objemov predajov a propagačného materiálu (pozri v tomto zmysle rozsudok Štruktúra aplikovaná na sklenený povrch, už citovaný, bod 41).

55 V prejednávanej veci zo skúmania dokumentácie predloženej žalobcom vyplýva, že žiadny z dokumentov týkajúcich sa objemov predaja alebo vyvinutého propagačného úsilia neumožňuje preukázať, že časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala predmetné označenie ako údaj o obchodnom pôvode. Okrem toho predložený propagačný materiál je pomerne strohý, obmedzuje sa na niekoľko dokumentov v angličtine a nemčine a na údaj o výdavkoch v oblasti komunikácie v prospech prihlasovanej ochrannej známky v ôsmich členských štátoch.

56 Je pravda, že žalobca predložil takisto dokumenty ukazujúce podiel na trhu prislúchajúci prihlasovanej ochrannej známke v rozličných členských štátoch s cieľom preukázať intenzívne a trvalé uvádzanie na predmetný trh. Po konfrontovaní uvedených podielov na trhu s obratmi predajov uvádzanými žalobcom a s údajmi nezávislej štúdie predloženej takisto žalobcom však Všeobecný súd konštatoval existenciu významných nezrovnalostí. V dôsledku toho podiely na trhu uvádzané žalobcom nie sú hodnoverné, a teda nepostačujú na preukázanie intenzívneho a trvalého uvádzania prihlasovanej ochrannej známky na trh Spoločenstva.

57 Napokon, pokiaľ ide o fotografie, tieto preukazujú iba to, že žalobca používal kombináciu červenej, čiernej a sivej farby na svojich traktoroch. Rovnako ako pri objemoch predajov alebo propagačnom materiáli však fotografie ako také nepreukazujú, že predmetná skupina verejnosti, ktorej sú určené uvedené výrobky, vníma predmetné označenie ako údaj o obchodnom pôvode.

58 Z vyššie uvedeného vyplýva, ako už bolo uvedené v bode 49 tohto rozsudku, že pochybenie odvolacieho senátu v definovaní relevantného územia zostalo bez vplyvu na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, keďže žalobca nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky používaním v celom Spoločenstve.

59 V dôsledku toho treba jediný žalobný dôvod, a teda aj žalobu v celom jej rozsahu, zamietnuť.

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 ÚHVT.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. CNH Global NV je povinný nahradiť trovy konania.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 29. septembra 2010.

Podpisy