ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

9. září 2010 *

Ve věci C-265/09 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 Statutu Soudního dvora, podaný dne 10. července 2009,

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený G. Schneiderem, jako zmocněncem,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

další účastník řízení:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, se sídlem v Hamburku (Německo), zastoupená M. Wolterem, Rechtsanwalt,

žalobkyně v prvním stupni,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel a M. Safjan (zpravodaj), soudci,

generální advokát: Y. Bot,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 6. května 2010,

vydává tento

Rozsudek

1 Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunálu) ze dne 29. dubna 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen v. OHIM (α) (T-23/07, Sb. rozh. s. II-861, dále

jen „napadený rozsudek“), jímž Soud zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. listopadu 2006 (věc R 808/2006-4), kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta, jenž zamítl zápis obrazového označení „α“ jako ochranné známky Společenství (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Řízení v projednávané věci se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále nařízením č. 40/94.

3 Článek 4 nařízení č. 40/94 stanoví:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

4 Podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení se do rejstříku nezapíšou

„[…]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

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

[…]“

5 Podle čl. 74 odst. 1 zmíněného nařízení „[v] průběhu řízení zkoumá [OHIM] skutečnosti z moci úřední“.

Skutečnosti předcházející sporu

6 Společnost BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (dále jen „společnost BORCO“) podala dne 14. září 2005 u OHIM přihlášku označení

α

jakožto ochranné známky Společenství.

7 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náleží do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Alkoholické nápoje, s výjimkou piva, vína, šumivého vína a nápojů s obsahem vína".

8 Rozhodnutím ze dne 31. května 2006 zamítl průzkumový referent přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pro nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. Průzkumový referent shledal, že ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, je věrnou reprodukcí malého řeckého písmene „α" bez grafické změny a že řecky hovořící kupující v tomto označení nerozpoznají údaj o obchodním původu výrobků, na které se vztahuje přihláška ochranné známky.

9 Dne 15. června 2006 podala společnost BORCO k OHIM proti tomuto rozhodnutí odvolání.

10 Toto odvolání bylo zamítnuto sporným rozhodnutím z toho důvodu, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Žaloba k Soudu a napadený rozsudek

11 Dne 5. února 2007 podala společnost BORCO k Soudu žalobu na zrušení sporného rozhodnutí, přičemž uplatňovala tři žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, jakož i článku 12 zmíněného nařízení. V rámci svého prvního žalobního důvodu společnost BORCO zejména tvrdila, že dotčené označení má rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7

odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož umožňuje identifikovat dotčené výrobky zařazené do třídy 33 ve smyslu zmíněné Niceské dohody jako pocházející od jejího podniku, a tudíž je odlišit od výrobků jiných podniků. Vzhledem k tomu, že na základě článku 4 nařízení č. 40/94 mohou písmena tvořit ochrannou známku, nelze jim v zásadě odepírat rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, protože jinak by byl článek 4 téhož nařízení zbaven své podstaty.

12 V bodě 39 napadeného rozsudku Soud nejprve uvedl, že čtvrtý odvolací senát OHIM měl přezkoumat, zda lze vyloučit možnost, že je přihlášené označení způsobilé v očích průměrných řecky hovořících spotřebitelů odlišit výrobky společnosti BORCO od výrobků jiného původu, přičemž k vyloučení použití absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 postačuje minimální rozlišovací způsobilost.

13 Co se týče analýzy provedené v projednávané věci zmíněným odvolacím senátem, Soud v bodech 40 až 52 napadeného rozsudku uvedl, že odvolací senát odmítl – aniž provedl výše zmíněný konkrétní přezkum – přiznat samostatně stojícím písmenům jakoukoli rozlišovací způsobilost, čímž porušil zejména článek 4 nařízení č. 40/94.

14 Soud provedl přezkum rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM následovně:

„53 Začtvrté se [čtvrtý] odvolací senát [OHIM] v bodě 25 [napadeného] rozhodnutí domníval, že referenční veřejnost bude ‚možná' písmeno ‚α' chápat jako odkaz na jakost (jakost ‚A'), údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu

takových alkoholických nápojů, jako jsou nápoje uvedené v přihlášce ochranné známky.

54 OHIM nemůže tvrdit, že [čtvrtý] odvolací senát [OHIM] tím, že takto rozhodl, provedl konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. Krom toho, že je toto odůvodnění stiženo pochybností, která jej znehodnocuje, totiž toto odůvodnění neodkazuje na žádnou konkrétní skutečnost, která by mohla odůvodnit závěr, že přihlašovaná ochranná známka je relevantní veřejností vnímána jako odkaz na jakost, údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, Hartmann v. OHIM (E), T-302/06, bod 44]. Z toho vyplývá, že [čtvrtý] odvolací senát [OHIM] neprokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky."

15 V bodě 56 napadeného rozsudku dospěl Soud k následujícímu závěru:

„Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že odvolací senát tím, že nedostatek rozlišovací způsobilosti předloženého označení vyvodil pouze z nedostatku grafických změn nebo ozdob ve vztahu k druhu písma Times New Roman, aniž provedl konkrétní přezkum jeho způsobilosti u referenční veřejnosti odlišit dotčené výrobky od výrobků konkurentů společnosti BORCO, čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 použil nesprávně."

16 Soud tedy vyhověl prvnímu žalobnímu důvodu a zrušil sporné rozhodnutí, aniž přezkoumal ostatní dva žalobní důvody vznesené společností BORCO. Soud připomněl, že na základě čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 přísluší OHIM, aby přihlášku podanou společností BORCO znovu přezkoumal ve světle odůvodnění napadeného rozsudku, a dospěl k názoru, že není třeba rozhodovat o druhém bodu návrhových žádání společnosti BORCO, jehož cílem je určit, že čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 7

odst. 2 nařízení č. 40/94 nebrání zápisu dotčené ochranné známky pro výrobky uvedené v přihlášce k zápisu.

Návrhová žádání účastníků řízení

17 OHIM ve svém kasačním opravném prostředku, na jehož podporu uplatňuje jediný důvod, který se dělí na tři vzájemně související části, a to požadavek konkrétního přezkumu rozlišovací způsobilosti, údajně pochybnou povahu přezkumu *a priori* a nedodržení důkazního břemene, navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek,

– zamítl žalobu podanou společností BORCO v prvním stupni,

– podpůrně vrátil věc Soudu a

– uložil společnosti BORCO náhradu nákladů řízení před Soudem i před Soudním dvorem.

18 Společnost BORCO navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Kasační opravný prostředek

K první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

19 OHIM uvádí, že na rozdíl od posouzení Soudu neimplikuje posuzování rozlišovací způsobilosti označení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ve všech případech konstatování schopnosti tohoto označení rozlišovat různé výrobky v rámci konkrétního přezkumu zaměřeného na tyto výrobky.

20 Soud podle OHIM nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, jelikož odmítl stanovisko čtvrtého odvolacího senátu OHIM jen proto, že tento senát stanoví pro určitou kategorii označení zásadu, podle níž označení náležející do zmíněné kategorie nemohou za běžných okolností sloužit k označení původu. Soud však měl ověřit, zda tvrzení zmíněného odvolacího senátu v tomto konkrétním případě platilo.

21 Na podporu svého tvrzení vychází OHIM z judikatury Soudního dvora ohledně trojrozměrných označení (rozsudek ze dne 7. října 2004, Mag Instrument v. OHIM, C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165), ohledně ochranných známek tvořených barvami (rozsudky ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, a ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Sb. rozh. s. I-6129), jakož i judikatury Tribunálu ohledně reklamních sloganů a názvů domén. Uvedená judikatura dovoluje pro různé kategorie označení konkrétní přezkum rozlišovací

způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, založený na obecných tvrzeních týkajících se vnímání spotřebitele a stanovení podmínek pro toto vnímání a často upouští od konkrétního přezkumu výrobků a služeb, jichž se týká dotčená přihláška.

22 OHIM zdůrazňuje, že lze-li v rámci posouzení trojrozměrných označení tvrdit, že spotřebitel není při neexistenci grafických a textových prvků zvyklý vyvozovat původ výrobků z jejich tvaru (výše uvedený rozsudek Mag Instrument v. OHIM, bod 30), mělo by být rovněž možné tvrdit, že spotřebitel není zvyklý vyvozovat původ výrobků ze samostatně stojících písmen neobsahujících grafické prvky.

23 V rámci přezkumu kategorie označení tvořených barvami měl Soudní dvůr za to, že s výjimkou mimořádných okolností nemají barvy rozlišovací způsobilost od počátku, ale mohou ji případně získat užíváním ve vztahu k požadovaným výrobkům nebo službám (výše uvedený rozsudek Heidelberger Bauchemie, bod 39). OHIM má za to, že stejné tvrzení by mělo být umožněno ohledně samostatně stojících písmen, a konkrétněji s přihlédnutím ke skutečnosti, že tato písmena jsou obvykle vnímána jako typové označení nebo kód, označení velikosti nebo podobné informace.

24 Společnost BORCO zpochybňuje výklad navrhovaný OHIM. Uvádí, že pojem „rozlišovací způsobilost" musí být vykládán stejně pro všechny kategorie ochranných známek. Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi různými kategoriemi ochranných známek pokud jde o posouzení jejich rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být vždy posuzována ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován zápis ochranné známky. Výraznější obtíž, která se případně vyskytne při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilost

určitých ochranných známek, nemůže sama o sobě odůvodnit předpoklad, že tyto ochranné známky *a priori* postrádají rozlišovací způsobilost.

25 Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, nelze zásady vytýčené judikaturou ohledně rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených barvami uplatnit na projednávanou věc. Vzhledem k tomu, že ochranná známka, jejíž zápis je požadován, je obrazovou ochrannou známkou představující samostatně stojící písmeno řecké abecedy, a sice písmeno „α" – provedené v běžném druhu písma a bez dalších grafických prvků – měly by tedy být použity zásady vymezené ohledně slovních ochranných známek.

26 Empirické pravidlo stanovené Soudním dvorem, podle něhož průměrný spotřebitel nemá ve zvyku vyvozovat v případě neexistence jakéhokoli grafického nebo textového prvku původ výrobků z jejich tvaru či tvaru jejich balení (rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 27), nemůže být uplatněno na projednávanou věc. Právě samostatně stojící písmeno je označením nezávislým na vzhledu výrobků označených dotčenou ochrannou známkou. Krom toho nic nenasvědčuje tomu, že by spotřebitel vnímal ochrannou známku tvořenou samostatně stojícím písmenem jinak než jako ochrannou známku tvořenou dvěma či více písmeny.

27 Navíc názor, podle nějž se lze obejít bez přezkumu výrobků a služeb, pro které je konkrétně požadován zápis, je zjevně v rozporu s ustálenou judikaturou Soudního dvora.

Závěry Soudního dvora

28 Úvodem je třeba připomenout, že podle článku 4 nařízení č. 40/94 patří písmena do oněch kategorií označení, jež mohou tvořit ochrannou známku Společenství, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

29 Obecná schopnost označení tvořit ochrannou známku však neznamená, že toto označení má nutně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) zmíněného nařízení ve vztahu k určitému výrobku nebo určité službě (rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 32).

30 Podle tohoto ustanovení se totiž nezapíšou ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

31 Z ustálené judikatury vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu zmíněného ustanovení znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako výrobek pocházející od určitého podniku, a tedy jej odlišit od výrobků jiných podniků (výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, bod 34; rozsudky ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 66, a ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C-398/08 P, Sb. rozh. s. I-535, bod 33).

32 Z ustálené judikatury však vyplývá, že tato rozlišovací způsobilost musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností (výše uvedené rozsudky Storck v. OHIM, bod 25; Henkel v. OHIM, bod 35, a Eurohypo v. OHIM, bod 67). Krom toho Soudní dvůr prohlásil, jak uznává OHIM ve svém kasačním opravném

prostředku, že se tato metoda posouzení použije rovněž při analýze rozlišovací způsobilosti označení tvořených výlučně jednou barvou jako takovou, trojrozměrných ochranných známek a sloganů (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, bod 78; výše uvedené rozsudky Storck v. OHIM, bod 26, a Audi v. OHIM, body 35 a 36).

33 I když jsou kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti totožná pro různé kategorie ochranných známek, mohlo by se však při uplatnění těchto kritérií ukázat, že vnímání relevantní veřejnosti není nezbytně stejné pro každou z těchto kategorií, a prokázání rozlišovací způsobilosti ochranných známek určitých kategorií se tedy může jevit obtížnější než v případě ochranných známek jiných kategorií (viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C-473/01 P a C-474/01 P, Recueil, s. I-5173, bod 36; ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031, bod 34, jakož i výše uvedené rozsudky Henkel v. OHIM, body 36 a 38, a Audi v. OHIM, bod 37).

34 V tomto ohledu již Soudní dvůr upřesnil, že obtíže, s nimiž může být na základě jejich samotné povahy spojeno prokázání rozlišovací způsobilosti některých kategorií ochranných známek a jež je třeba vzít v úvahu, neodůvodňují stanovení zvláštních kritérií, která by nahrazovala kritérium rozlišovací způsobilosti, jak je vykládáno v judikatuře, nebo se od něj odchylovala (viz výše uvedené rozsudky OHIM v. Erpo Möbelwerk, bod 36, a Audi v. OHIM, bod 38).

35 Z judikatury Soudního dvora týkající se článku 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož znění je totožné se zněním článku 7 nařízení č. 40/94, však vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být vždy posouzena *in concreto* ve vztahu k výrobkům nebo službám, které jsou jí označeny (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek

Libertel, bod 76, jakož i rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, body 31 a 33).

36 Jak uvedl generální advokát v bodě 47 svého stanoviska, požadavek konkrétního posouzení způsobilosti dotčeného označení rozlišit dané výrobky nebo služby od výrobků či služeb jiných podniků umožňuje uvést do souladu důvod zamítnutí podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 s uznáním obecné schopnosti označení tvořit ochrannou známku obsaženým v článku 4 uvedeného nařízení.

37 V této souvislosti je třeba podotknout, že ačkoli z uvedené judikatury vyplývá, že Soudní dvůr uznal, že existují určité kategorie označení, které mohou obtížněji vykazovat rozlišovací způsobilost *ab initio*, nezbavil úřady pro ochranné známky povinnosti provádět přezkum *in concreto* jejich rozlišovací způsobilosti.

38 Co se konkrétněji týče skutečnosti, že je dotčené označení tvořeno samostatně stojícím písmenem bez grafické změny, je třeba připomenut, že zápis označení jako ochranné známky není podmíněn konstatováním určité úrovně kreativity nebo jazykové či umělecké představivosti na straně majitele ochranné známky (rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 41).

39 Z toho plyne, že tím spíše, že prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené samostatně stojícím písmenem může být obtížnější, než je tomu u jiných slovních ochranných známek, je OHIM povinen provést posouzení schopnosti dotčeného označení rozlišit různé výrobky nebo služby v rámci konkrétního přezkumu zaměřeného na tyto výrobky či služby.

40 Proto Soud při ověřování, zda čtvrtý odvolací senát OHIM provedl konkrétní přezkum schopnosti dotčeného označení rozlišit jím opatřené výrobky od výrobků jiných podniků, správně uplatnil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

41 Z toho plyne, že první část jediného důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

K druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

42 Podle OHIM Soud nezohlednil skutečnost, že přezkum rozlišovací způsobilosti označení je přezkumem *a priori*, a že rozhodnutí přijaté po tomto přezkumu je tudíž vždy stiženo pochybností. OHIM uvádí, že průměrný spotřebitel je právní koncept a že přezkum rozlišovací způsobilosti označení musí být proveden nezávisle na jakémkoli skutečném užívání tohoto označení na trhu.

43 Společnost BORCO namítá, že pouhé domněnky nepostačují ke shledání neexistence jakékoli rozlišovací způsobilosti označení. Kdyby tomu tak bylo, OHIM by mohl bez konkrétních důvodů zamítnout jakoukoli přihlášku ochranné známky z důvodu neexistence rozlišovací způsobilosti, přičemž by vycházel pouze z předpokladu, že by dotčená ochranná známka případně mohla – z důvodů, jež nejsou známy ani OHIM – postrádat požadovanou rozlišovací způsobilost. Tento postup by byl neslučitelný s judikaturou Soudního dvora, podle níž OHIM musí v rámci svého

přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí provést důkladný a úplný přezkum všech relevantních skutečností a okolností.

Závěry Soudního dvora

44 Je třeba zdůraznit, že požadavek, aby byl proveden přezkumu a priori rozlišovací způsobilosti označení, nebrání tomu, aby byl tento přezkum proveden *in concreto*.

45 Jak totiž vyplývá z judikatury Soudního dvora, průzkum přihlášky k zápisu nesmí být minimální, nýbrž musí být striktní a úplný, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně, a musí zajistit z důvodu právní jistoty a řádného úředního postupu, že ochranné známky, jejichž užívání by mohlo být úspěšně napadeno u soudů, nejsou zapsány (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Libertel, bod 59, a OHIM v. Erpo Möbelwerk, bod 45).

46 Samotný cíl přezkumu a priori by byl zmařen, pokud by se OHIM navzdory požadavku, připomenutému v bodě 39 tohoto rozsudku, provádět konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, mohl bez relevantního odůvodnění odvolávat na domněnky nebo pouhé pochybnosti.

47 Z toho plyne, že Soud v bodě 54 napadeného rozsudku správně dospěl k závěru, že čtvrtý odvolací senát OHIM tím, že vycházel z důvodu stiženého pochybností, nebyl

s to splnit požadavky kladené na přezkum rozlišovací způsobilosti označení, jehož zápis jakožto ochranné známky je požadován v rámci nařízení č. 40/94.

48 V důsledku toho musí být druhá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta jako neopodstatněná.

K třetí části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

49 OHIM uvádí, že Soud nezohlednil rozdělení důkazního břemene v rámci přezkumu provedeného na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož měl za to, že OHIM musí vždy prokázat nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, s odkazem na konkrétní skutečnosti.

50 Vzhledem k tomu, že řízení o zápisu je řízením správním, a nikoli kontradiktorním, v němž by OHIM musel přihlašovateli podat důkazy na podporu důvodů pro zamítnutí, je povinností přihlašovatele, který se v rámci odvolání dovolává rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, předložit konkrétní a podložené údaje potvrzující, že tato ochranná známka má rozlišovací způsobilost.

51 OHIM podle svého názoru může, dospěje-li k závěru o nedostatku inherentní rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, založit svou analýzu na skutečnostech vyplývajících z praktické zkušenosti obecně získané při uvádění výrobků všeobecné spotřeby na trh, což jsou skutečnosti, které může znát každý, a jsou známy zejména spotřebitelům těchto výrobků. V takovém případě OHIM nemusí uvádět příklady takovéto praktické zkušenosti.

52 Soud tuto zásadu nedodržel, když v bodě 54 napadeného rozsudku vytkl čtvrtému odvolacímu senátu OHIM, že nezohlednil žádnou konkrétní skutečnost. Tento senát mohl, oproti názoru Soudu, založit svou analýzu na skutečnostech vyplývajících z obecně nabyté zkušenosti, podle níž se samostatně stojící písmena užívají zcela běžně, zejména jako typová označení, číslice kódů nebo údaje o velikosti, a jsou jako takové vnímány.

53 Podle společnosti BORCO jsou tyto závěry z právního hlediska chybné.

54 Podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 je OHIM při přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí v průběhu řízení o zápisu povinen z moci úřední zkoumat relevantní skutečnosti. Pouze tehdy, když OHIM vylíčí konkrétní skutečnosti dokládající nedostatek rozlišovací způsobilosti, může přihlašovatel tyto skutečnosti vyvracet a důkazní břemeno v rámci soudního řízení nese tento přihlašovatel. OHIM tak ve svém kasačním opravném prostředku nedodržel základní zásady týkající se důkazního břemene.

Závěry Soudního dvora

55 Úvodem je nutno konstatovat, že se Soud tím, že vytkl čtvrtému odvolacímu senátu OHIM, že neprokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky, omezil na uplatnění judikatury uvedené v bodě 35 tohoto rozsudku, podle níž je třeba vždy provést konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení.

56 Jak uvedl generální advokát v bodě 59 svého stanoviska, úvahy týkající se důkazního břemene v rámci řízení o zápisu ochranné známky nemohou zbavit OHIM povinností, jež mu ukládá nařízení č. 40/94.

57 Podle čl. 74 odst. 1 tohoto nařízení totiž musí OHIM při zkoumání absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu z úřední povinnosti zkoumat relevantní skutečnosti, které jej mohou vést k uplatnění takovéhoto důvodu.

58 Na rozdíl od tvrzení OHIM nelze tento požadavek relativizovat ani obrátit na úkor přihlašovatele, na základě bodu 50 rozsudku ze dne 25. října 2007, Develey v. OHIM (C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375).

59 Jak vyplývá z tohoto bodu, žalobce je povinen poskytnout konkrétní a podložené údaje prokazující, že dotčená ochranná známka má rozlišovací způsobilost, pouze tehdy, když se navzdory analýze OHIM dovolává rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován (výše uvedený rozsudek Develey v. OHIM, bod 50).

60 Jelikož analýza provedená čtvrtým odvolacím senátem OHIM nesplňuje požadavky připomenuté v bodě 35 tohoto rozsudku, nelze tudíž takovouto povinnost ukládat společnosti BORCO.

61 Z toho plyne, že třetí část jediného důvodu kasačního opravného prostředku vzneseného OHIM není opodstatněná.

62 Vzhledem k tomu, že žádná ze tří částí jediného důvodu kasačního opravného prostředku vzneseného OHIM není opodstatněná, je třeba kasační opravný prostředek zamítnout.

K nákladům řízení

63 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že společnost BORCO požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.