ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 9. septembra 2010 *

Vo veci C-265/09 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 10. júla 2009,

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

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: M. Wolter, Rechtsanwalt,

žalobkyňa v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel a M. Safjan (spravodajca),

generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 6. mája 2010,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) navrhuje svojím odvolaním zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 29. apríla 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/ÚHVT (α) (T-23/07, Zb. s. II-861, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým Súd prvého stupňa

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. novembra 2006 (vec R 808/2006-4) zamietajúce odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, ktorý odmietol zápis obrazového označenia „α“ ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

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) bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa však na tento spor uplatní nariadenie č. 40/94.

3 Článok 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„Ochranná známka Spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

4 Podľa článku 7 ods. 1 tohto nariadenia sa do registra sa nezapíšu:

„…

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

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

…“

5 Podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia „v priebehu konaní pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] fakty na základe vlastnej iniciatívy [v konaniach pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] skutočnosti *ex offo – neoficiálny preklad*]“.

Okolnosti predchádzajúce sporu

6 Spoločnosť BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (ďalej len „BORCO“) požiadala 14. septembra 2005 ÚHVT o zápis označenia

α

ako ochrannej známky Spoločenstva.

7 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú opisu „Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vína, šumivého vína a nápojov obsahujúcich víno“.

8 Rozhodnutím z 31. mája 2006 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že označenie nemalo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumový pracovník uviedol, že ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal, pozostávala z verného zobrazenia malého gréckeho písmena „α“ bez grafickej zmeny, a že po grécky hovoriaci kupujúci nerozpoznajú v tomto označení údaj o obchodnom pôvode tovarov uvedených v prihlasovanej ochrannej známke.

9 Dňa 15. júna 2006 podala BORCO proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na ÚHVT.

10 Toto odvolanie bolo zamietnuté sporným rozhodnutím z dôvodu, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú vyžaduje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

11 Dňa 5. februára 2007 BORCO podala na Súd prvého stupňa žalobu, v ktorej sa domáhala zrušenia sporného rozhodnutia, pričom uviedla tri žalobné dôvody, založené po prvé na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po druhé na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a po tretie na porušení článku 12 uvedeného nariadenia. V rámci svojho prvého žalobného dôvodu BORCO predovšetkým tvrdila,

že dotknuté označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú vyžaduje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože umožňuje identifikovať predmetné tovary triedy 33 v zmysle Niceskej dohody ako pochádzajúce od tohto podniku, a v dôsledku toho ich umožňuje odlíšiť od tovarov iných podnikov. Keďže v súlade s článkom 4 tohto nariadenia môžu písmená tvoriť ochrannú známku, nemožno im v zásade nepriznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia bez toho, aby tým bol článok 4 daného nariadenia zbavený svojej podstaty.

12 V bode 39 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa najskôr uviedol, že štvrtý odvolací senát ÚHVT musel preskúmať, či je vylúčené, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach priemerných po grécky hovoriacich spotrebiteľov odlíšiť tovary spoločnosti BORCO od tovarov s odlišným pôvodom, pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť predstavuje prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

13 Pokiaľ ide o analýzu, ktorú v prejednávanej veci vykonal uvedený odvolací senát, Súd prvého stupňa v bodoch 40 až 52 napadnutého rozsudku uviedol, že tento senát odmietol v rozpore s článkom 4 nariadenia č. 40/94 priznať jednotlivým písmenám akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť bez vykonania vyššie uvedeného samostatného preskúmania.

14 Súd prvého stupňa vykonal svoje preskúmanie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT takto:

„53 Po štvrté [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] sa v bode 25 [sporného] rozhodnutia domnieval, že príslušná skupina verejnosti bude ‚možno' písmenu ‚α' rozumieť ako odkazu na kvalitu (kvalita ‚A'), ako údaju o veľkosti alebo označeniu typu

alebo druhu takých alkoholických nápojov, ako sú uvedené v prihláške ochrannej známky.

54 ÚHVT nemôže tvrdiť, že [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] na základe takéhoto vyjadrenia vykonal konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Okrem toho toto odôvodnenie je poznačené pochybnosťou, ktorá ho zbavuje akejkoľvek váhy, pretože sa neodvoláva na nijakú konkrétnu skutočnosť, ktorá by mohla odôvodniť záver, že prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti vnímať ako odkaz na údaj o veľkosti alebo ako označenie typu alebo druhu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Hartmann/ÚHVT (E), T-302/06, bod 44]. Z uvedeného vyplýva, že [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] nepreukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky."

15 V bode 56 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dospel k záveru:

„Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát tým, že dospel k záveru, že podané označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť len v dôsledku toho, že mu chýbajú grafické zmeny alebo ornamenty vo vzťahu k typu písma Times New Roman, bez toho, aby uskutočnil konkrétne preskúmanie spôsobilosti rozlíšiť v povedomí relevantnej skupiny verejnosti predmetné tovary od tých, ktoré pochádzajú od [BORCO], nesprávne aplikoval článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94."

16 Súd prvého stupňa teda vyhovel prvému žalobnému dôvodu a sporné rozhodnutie zrušil bez toho, aby preskúmal ďalšie dva žalobné dôvody predložené spoločnosťou BORCO. Súd prvého stupňa pripomenul, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný opätovne preskúmať prihlášku ochrannej známky Spoločenstva predloženú spoločnosťou BORCO podľa odôvodnenia napadnutého rozsudku, pričom sa domnieval, že nie je potrebné rozhodnúť o druhej časti návrhov spoločnosti BORCO, ktorými sa domáhala rozhodnutia, že článok 7 ods. 1 písm. b)

a c) a ods. 2 nariadenia č. 40/94 nebránia zapísaniu predmetnej ochrannej známky pre tovary uvedené v prihláške.

Návrhy účastníkov konania

17 ÚHVT vo svojom odvolaní, na ktorého podporu uvádza jediný odvolací dôvod rozdelený na tri časti, týkajúce sa po prvé požiadavky preskúmania konkrétnej rozlišovacej spôsobilosti, po druhé údajne pochybnej povahy preskúmania *a priori* a po tretie dôkazného bremena, navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— zamietol žalobu podanú spoločnosťou BORCO v prvom stupni,

— subsidiárne vrátil vec na rozhodnutie Súdu prvého stupňa,

— zaviazal spoločnosť BORCO na náhradu trov konania vynaložených v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj pred Súdnym dvorom.

18 BORCO navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

O odvolaní

O prvej časti odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

19 ÚHVT tvrdí na rozdiel od názoru Všeobecného súdu, že pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je vždy nevyhnutné zistiť spôsobilosť tohto označenia rozlišovať rôzne tovary prostredníctvom konkrétneho preskúmania vzťahujúceho sa na jednotlivé tovary.

20 Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pretože zamietol tvrdenie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT len z toho dôvodu, že tento senát uviedol, že s ohľadom na určitú kategóriu označení platí zásada, že označenia patriace do tejto kategórie nemôžu bežne slúžiť ako označenie obchodného pôvodu. Súd prvého stupňa mal však overiť, či tvrdenie daného odvolacieho senátu platilo v tomto konkrétnom prípade.

21 ÚHVT sa na podporu svojho tvrdenia opiera o judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa trojrozmerných označení (rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165), farebných ochranných známok (rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Zb. s. I-6129), ako aj o judikatúru Všeobecného súdu v oblasti sloganov a názvov domén. V súlade s citovanou judikatúrou možno vykonať konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pre

jednotlivé kategórie označení na základe všeobecných tvrdení týkajúcich sa vnímania spotrebiteľa a stanovenia podmienok pre jeho vnímanie, pričom sa často upúšťa od konkrétneho preskúmania tovarov a služieb uvedených v danej prihláške.

22 ÚHVT zdôrazňuje, že ak bolo možné v rámci posudzovania trojrozmerných označení tvrdiť, že spotrebiteľ nemá v prípade absencie akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod tovarov od ich tvaru (rozsudok Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 30), musí byť možné tvrdiť, že spotrebiteľ nemá vo zvyku ani odvodzovať pôvod tovarov len na základe jednotlivých písmen, ktoré neobsahujú žiadny osobitný grafický prvok.

23 Súdny dvor sa v rámci preskúmania kategórie farebných označení domnieval, že okrem výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio*, ale môžu ju prípadne získať prostredníctvom používania vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa prihlasujú (rozsudok Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 39). ÚHVT sa domnieva, že rovnaké tvrdenie možno uplatniť aj s ohľadom na jednotlivé písmená, presnejšie vzhľadom na skutočnosť, že sú bežne vnímané ako označenie typu alebo číselného kódu, ako údaj o veľkosti alebo iné podobné informácie.

24 BORCO spochybňuje výklad navrhovaný ÚHVT. Tvrdí, že pojem rozlišovacia spôsobilosť má mať rovnaký výklad pre všetky kategórie ochranných známok. V článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa nerozlišuje medzi rôznymi kategóriami ochranných známok s ohľadom na posúdenie ich rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť vždy posúdená vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa jej zápis žiada. Väčšia náročnosť pri konkrétnom

posúdení rozlišovacej spôsobilosti niektorých ochranných známok nemôže sama osebe odôvodniť predpoklad, že tieto ochranné známky nemajú *a priori* rozlišovaciu spôsobilosť.

25 Na rozdiel od tvrdenia ÚHVT zásady vymedzené judikatúrou v oblasti rozlišovacej spôsobilosti farebných a trojrozmerných ochranných známok nemožno podľa spoločnosti BORCO v prejednávanom prípade použiť. Keďže ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, je obrazová ochranná známka znázornená jedným písmenom gréckej abecedy, konkrétne „α", obyčajným typom písma a bez ďalšieho osobitného grafického prvku, treba tak uplatniť zásady vymedzené v oblasti slovných ochranných známok.

26 Empirické pravidlo stanovené Súdnym dvorom, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ nemá v prípade absencie akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod tovarov od ich tvaru alebo tvaru ich obalu (rozsudok z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 27), nemožno v prejednávanej veci uplatniť. Jedno písmeno je práve takým označením, ktoré nezávisí od aspektu tovarov označených dotknutou ochrannou známkou. Okrem toho neexistuje nijaký dôkaz o tom, že spotrebiteľ by vnímal ochrannú známku zloženú z jedného písmena odlišne, než ochrannú známku zloženú z dvoch alebo viacerých písmen.

27 Navyše tvrdenie, podľa ktorého je možné nevykonať preskúmanie s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré sa zápis žiada, je zjavne v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora.

Posúdenie Súdnym dvorom

28 Na úvod treba pripomenúť, že podľa článku 4 nariadenia č. 40/94 písmená patria do kategórie označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku Spoločenstva za predpokladu, že tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov.

29 Všeobecná spôsobilosť označenia tvoriť ochrannú známku však neznamená, že tieto označenia majú vo vzťahu k určitému tovaru alebo službe rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 32).

30 Podľa týchto ustanovení sa do registra totiž nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

31 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 34; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 66, a z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C-398/08 P, Zb. s. I-535, bod 33).

32 Z ustálenej judikatúry vyplýva aj to, že táto rozlišovacia spôsobilosť sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 25; Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 35, a Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 67). Okrem toho Súdny dvor rozhodol, ako ÚHVT uznáva vo

svojom odvolaní, že táto metóda posúdenia sa uplatní aj pri analýze rozlišovacej spôsobilosti označení zložených len z jednej farby ako takej, trojrozmerných ochranných známok a sloganov (pozri v tomto zmysle v uvedenom poradí rozsudky z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 78; Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 26, a Audi/ÚHVT, už citovaný, body 35 a 36).

33 Ak sú však kritériá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti rovnaké pre jednotlivé kategórie ochranných známok, môže sa zdať, že pri uplatnení týchto kritérií vnímanie každej kategórie ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké, a teda môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť niektorých kategórií ochranných známok v porovnaní s inými kategóriami (pozri rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 36; z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 34; Henkel/ÚHVT, už citovaný, body 36 a 38, ako aj Audi/ÚHVT, už citovaný, bod 37).

34 V tejto súvislosti Súdny dvor už spresnil, že ťažkosti pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií ochranných známok z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré treba oprávnene zohľadniť, nemôžu byť dôvodom pre stanovenie osobitných kritérií nahradzujúcich uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti alebo odchyľujúcich sa od neho, ktorého výklad bol uvedený v judikatúre (pozri rozsudky ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 36, a Audi/ÚHVT, už citovaný, bod 38).

35 Z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa článku 3 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), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 7 nariadenia, vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať *in concreto* vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiada (pozri v tomto zmysle rozsudky Libertel, už

citovaný, bod 76, ako aj z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 31 a 33).

36 Ako generálny advokát uviedol v bode 47 svojich návrhov, požiadavka konkrétneho posúdenia spôsobilosti dotknutého označenia rozlíšiť predmetné tovary alebo služby od tovarov a služieb iných podnikov umožňuje zosúladiť dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 s uznaním všeobecnej spôsobilosti označenia tvoriť ochrannú známku, ktorú stanovuje článok 4 uvedeného nariadenia.

37 V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci z citovanej judikatúry vyplýva, že Súdny dvor uznal, že existujú určité kategórie označení, ktoré môžu ťažšie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio*, neoslobodil úrady pre ochranné známky od povinnosti vykonávať posúdenie rozlišovacej spôsobilosti týchto označení *in concreto*.

38 Pokiaľ ide presnejšie o skutočnosť, že dotknuté označenie tvorí jedno písmeno bez grafickej zmeny, treba pripomenúť, že zápis označenia ako ochrannej známky nie je podmienený zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti, či nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky (rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 41).

39 Z toho vyplýva, že hoci môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky tvorenej jedným písmenom ako rozlišovaciu spôsobilosť iných slovných ochranných známok, ÚHVT je povinný vykonať posúdenie spôsobilosti dotknutého označenia rozlíšiť tovary alebo služby, pre ktoré sa jeho zápis žiada, v rámci konkrétneho preskúmania týchto tovarov alebo služieb.

40 Súd prvého stupňa teda pri preskúmaní toho, či štvrtý odvolací senát ÚHVT vykonal konkrétne preskúmanie spôsobilosti predmetného označenia odlíšiť dotknuté tovary od tovarov iných podnikov, správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

41 Z toho vyplýva, že prvá časť odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

O druhej časti odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

42 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval okolnosť, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia je preskúmaním *a priori,* a že v dôsledku toho rozhodnutie prijaté po tomto preskúmaní je vždy pochybnej povahy. ÚHVT uviedol, že priemerný spotrebiteľ je právnou konštrukciou a že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa musí uskutočniť nezávisle od akéhokoľvek skutočného používania tohto označenia na trhu.

43 BORCO namieta, že obyčajné domnienky nestačia na to, aby bolo možné rozhodnúť, že označenie nemá nijakú rozlišovaciu spôsobilosť. Ak by to tak bolo, ÚHVT by mohol bez uvedenia konkrétnych dôvodov zamietnuť prihlášku ochrannej známky pre nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom by svoje rozhodnutie mohol založiť len na domnienke, že dotknutá ochranná známka by prípadne z dôvodov, ktoré ani sám ÚHVT nezohľadňuje, nemusela mať vyžadovanú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Takýto postup by bol nezlučiteľný s judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej

ÚHVT musí v rámci svojho posúdenia absolútnych dôvodov zamietnutia vykonať dôkladné a úplné preskúmanie všetkých relevantných skutočností a okolností.

Posúdenie Súdnym dvorom

44 Treba zdôrazniť, že požiadavka vykonať preskúmanie *a priori* rozlišovacej spôsobilosti označenia nebráni tomu, aby toto preskúmanie bolo vykonané *in concreto*.

45 Ako totiž vyplýva z judikatúry Súdneho dvora preskúmanie prihlášok ochranných známok nemá byť minimálne, ale presné a úplné, aby nedošlo k zápisu ochranných známok nezákonným spôsobom a aby sa zabezpečilo z dôvodov právnej istoty a riadnej správy vecí verejných, že ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne spochybnené pred súdnymi orgánmi, neboli zapísané (pozri v tomto zmysle rozsudky Libertel, už citovaný, bod 59, a ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 45).

46 Samotný cieľ kontroly *a priori* by teda bol spochybnený, ak by sa ÚHVT napriek požiadavke uvedenej v bode 39 tohto rozsudku, podľa ktorej je povinný vykonať konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, mohol bez riadneho odôvodnenia odvolávať na domnienky alebo len obyčajné pochybnosti.

47 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa správne dospel k záveru v bode 54 napadnutého rozsudku, že štvrtý odvolací senát ÚHVT nemohol na základe pochybného dôvodu

splniť požiadavky stanovené v rámci nariadenia č. 40/94 týkajúce sa preskúmania rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada.

48 V dôsledku toho musí byť druhá časť odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

O tretej časti odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

49 ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval rozdelenie dôkazného bremena v rámci preskúmania vykonaného na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď uviedol, že ÚHVT musí nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, vždy preukázať odkazom na konkrétne skutočnosti.

50 Keďže konanie týkajúce sa zápisu je správnym, a nie kontradiktórnym konaním, pri ktorom by ÚHVT musel prihlasovateľovi dokázať prekážky zápisu, je povinnosťou žalobcu, ktorý sa odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, aby predložil konkrétne a podoprené dôkazy, ktoré preukazujú, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

51 ÚHVT tvrdí, že ak konštatuje nedostatok vnútornej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, môže založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti získanej z predaja tovarov širokej spotreby, pričom tieto skutočnosti môžu byť známe každému a predovšetkým sú známe spotrebiteľom týchto výrobkov. V takomto prípade ÚHVT nie je povinný predložiť príklady takejto praktickej skúsenosti.

52 Súd prvého stupňa údajne porušil túto zásadu, keď štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT vytýkal v bode 54 napadnutého rozsudku, že sa neodvoláva na žiadnu konkrétnu skutočnosť. Tento odvolací senát mohol – na rozdiel od názoru Súdu prvého stupňa – založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti, ktorá je taká, že samostatne stojace písmená sa bežne používajú predovšetkým ako označenie typu, číselného kódu alebo ako údaj o veľkosti, a sú vnímané samy osebe.

53 BORCO tvrdí, že tieto názory sú z právneho hľadiska nesprávne.

54 Podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 ÚHVT preskúma v konaniach týkajúcich sa absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu relevantné skutočnosti *ex offo.* Len v prípade, že ÚHVT uviedol konkrétne skutočnosti, z ktorých vyplýva nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, môže prihlasovateľ tieto skutočnosti napadnúť a dôkazné bremeno v takom prípade spočíva v rámci súdneho konania na tomto prihlasovateľovi. ÚHVT teda vo svojom odvolaní neprihliadol na základné zásady platné v oblasti dôkazného bremena.

Posúdenie Súdnym dvorom

55 Na úvod treba konštatovať, že keď Súd prvého stupňa vytýkal štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT to, že nepreukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, obmedzil sa iba na uplatnenie judikatúry citovanej v bode 35 tohto rozsudku, podľa ktorej treba vždy vykonať konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti dotknutého označenia.

56 Ako uviedol generálny advokát v bode 59 svojich návrhov, úvahy vzťahujúce sa na dôkazné bremeno v rámci konania o zápise ochrannej známky nemôžu ÚHVT oslobodiť od povinností, ktoré mu vyplývajú z nariadenia č. 40/94.

57 Podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia je ÚHVT v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu povinný posúdiť *ex offo* relevantné skutočnosti, ktoré ho môžu viesť k uplatneniu tohto dôvodu.

58 V rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT, nemôže byť táto požiadavka relativizovaná ani obrátená na úkor prihlasovateľa, ako to vyplýva z bodu 50 rozsudku z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT (C-238/06 P, Zb. s. I-9375).

59 V danom bode bolo uvedené, že ak sa žalobca napriek analýze ÚHVT domáha priznania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známke, je jeho povinnosťou predložiť konkrétne a podoprené dôkazy, ktoré preukážu, že dotknutá ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok Develey/ÚHVT, už citovaný, bod 50).

60 Vzhľadom na to, že analýza štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT nerešpektuje požiadavky pripomenuté v bode 35 tohto rozsudku, spoločnosti BORCO nemožno uložiť vyššie uvedenú povinnosť.

61 Z toho vyplýva, že tretia časť odvolacieho dôvodu ÚHVT musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

62 Keďže žiadna z troch častí odvolacieho dôvodu, ktorý uviedol ÚHVT, nebola dôvodná, odvolanie je potrebné zamietnuť.

O trovách

63 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého 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 BORCO navrhla zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania a ÚHVT nemal so svojím odvolaním úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

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

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy