ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 21. októbra 2004 *

Vo veci C-447/02 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 49 Štatútu Súdneho dvora, podané 11. decembra 2002,

KWS Saat AG, so sídlom v Einbecku (Nemecko), v zastúpení: C. Rohnke, Rechtsanwalt, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobkyňa,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Schennen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric a J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca),

generálny advokát: P. Léger,
tajomník: M. Múgica Arzamendi, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 4. marca 2004,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili účastníci konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 19. mája 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním žiada KWS Saat AG (ďalej len „spoločnosť KWS") zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 9. októbra 2002 KWS Saat/ÚHVT (odtieň oranžovej) (T-173/00, Zb. s. II-3843, ďalej len „napadnutý rozsudok") v rozsahu, v akom tento rozsudok nevyhovel jej žiadosti o zápis oranžovej farby ako ochrannej známky Spoločenstva pre niektoré zariadenia na spracovanie osiva a pre niektoré poľnohospodárske, záhradnícke a lesné tovary.

Právny rámec

2 Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

(b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť"

3 Článok 7 ods. 3 tohto nariadenia stanovuje:

„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."

4 Podľa článku 73 tohto nariadenia:

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

5 Článok 74 tohto nariadenia stanovuje:

„1. 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 dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania a na požadovaný nárok - *neoficiálny preklad*].

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas [Úrad môže nebrať do úvahy dôvody alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas - *neoficiálny preklad*]."

Skutkový stav

6 KWS je spoločnosť so sídlom v Nemecku.

7 Dňa 17. marca 1998 podala podľa nariadenia č. 40/94 prihlášku na zápis ochrannej známky Spoločenstva na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (ďalej len „Úrad").

8 Označením, ktorého zápis sa požadoval, je oranžová farba ako taká, zodpovedajúca poradovému číslu HKS7.

9 Tovary a služby, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, patria do triedy 7, 11, 31 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto popisu:

— „Zariadenia na spracovanie osiva, konkrétne na jeho čistenie, lúhovanie, obaľovanie, triedenie, spracúvanie účinnými látkami, na kontrolu jeho kvality a na osievanie" (trieda 7),

— „Zariadenia na sušenie osiva " (trieda 11),

— „Poľnohospodárske, záhradnícke, lesné tovary" (trieda 31),

— „Odborné poradenstvo a obchodné konzultácie v oblasti pestovania rastlín, najmä v oblasti osív" (trieda 42).

10 Rozhodnutím z 25. marca 1999 prieskumový pracovník Úradu zamietol žiadosť spoločnosti KWS z dôvodu, že požadovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

11 Spoločnosť KWS podala 21. mája 1999 proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Úrad.

12 Druhý odvolací senát Úradu zamietol odvolanie rozhodnutím z 19. apríla 2000 (vec R 282/1992-2, ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), doručeným spoločnosti KWS 28. júna 2000. V podstate považoval prihlásenú ochrannú známku za ochrannú známku nemajúcu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

13 V napadnutom rozhodnutí sa v bodoch 17 a 18 uvádza:

„17.... z prieskumov senátu vyplýva, že farba zobrazená v prihláške nie je v predmetnom odvetví ani originálna a ani len neobvyklá.

18. Výrobcovia osiva už istú dobu farbia ich osivo farbivami, aby tak ukázali, že osivo bolo spracované (napríklad pesticídmi, fungicídmi alebo herbicídmi). V nadväznosti na tento vývoj teraz existujú aj podniky, ktoré vyrábajú farbivá na osivo. Tak napríklad propaguje jeden výrobca svoje tovary slovami:

‚... Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds... Seed colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe...'

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm

(„... farbivá identifikujú spracované ako aj geneticky zmenené osivo... farbivá osiva umožňujú identifikovať spracované osivo a obmedziť nevhodné použitie osiva spracovaného aktívnymi látkami akými sú fungicídy alebo insekticídy. Farbivá a obaly osiva zaistia výrobcom bezpečnosť ich investície do osiva...').“

Napadnutý rozsudok

14 Žalobou podanou do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. júna 2000 požaduje spoločnosť KWS zrušenie napadnutého rozhodnutia poukázaním na dva žalobné dôvody vyplývajúce na jednej strane z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na strane druhej z porušenia článku 73 a 74 tohto nariadenia.

15 Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa čiastočne vyhovel žalobe spoločnosti KWS.

16 Keďže išlo o žalobný dôvod vyplývajúci z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa uviedol vo vzťahu k poľnohospodárskym, záhradníckym a lesným výrobkom týkajúcim sa triedy 31 a predovšetkým osiva v bode 33 napadnutého rozsudku:

„... používanie farieb vrátane prihláseného odtieňa oranžovej alebo veľmi príbuzných odtieňov nie je zriedkavé pre tieto tovary. Prihlásené označenie preto neumožňuje príslušnej skupine verejnosti okamžite a s určitosťou rozlíšiť tovar žalobkyne od tovaru iných podnikov s iným odtieňom oranžovej.“

17 K zariadeniam na spracovanie týkajúcim sa tried 7 a 11 uviedol v bode 40 napadnutého rozsudku:

„... odvolací senát správne uviedol v bode 21 napadnutého rozhodnutia, že nie je zriedkavosťou stretnúť stroje tejto farby alebo podobného odtieňa. Treba uviesť, že svojou bežnosťou oranžová farba neumožňuje príslušnej skupine verejnosti okamžite a s určitosťou rozlíšiť zariadenia žalobkyne od zariadení s podobným odtieňom oranžovej s iným obchodným pôvodom. Príslušná skupina verejnosti preto vníma prihlásenú farbu skôr ako obyčajný dekoračný prvok predmetných tovarov."

18 Naopak, pokiaľ ide o služby týkajúce sa triedy 42, v bode 46 tohto rozsudku uviedol:

„... označenie tvorené odtieňom oranžovej ako takým je spôsobilé umožniť príslušnej skupine verejnosti rozlíšiť predmetné služby od služieb s iným obchodným pôvodom, keď bude pri neskoršom nákupe postavená pred výber."

19 Súd prvého stupňa preto vyhovel žalobnému dôvodu vyplývajúcemu z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o služby týkajúce sa triedy 42. Zamietol ho vo vzťahu k poľnohospodárskym, záhradníckym a lesným výrobkom týkajúcim sa triedy 31, ako aj vo vzťahu k zariadeniam na spracovanie týkajúcim sa tried 7 a 11.

20 Vo vzťahu k žalobnému dôvodu vyplývajúcemu z porušenia článku 73 a 74 nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa bol toho názoru, že pokiaľ ide o článok 73, odvolací senát dodržal svoju povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutie.

21 Na jednej strane uviedol v bode 56 napadnutého rozsudku, že spoločnosť KWS mala k dispozícii údaje potrebné na porozumenie napadnutého rozhodnutia a na napadnutie jeho zákonnosti pred súdnymi orgánmi Spoločenstva.

22 Na druhej strane rozhodol v bode 59 tohto rozsudku, že odvolací senát neporušil článok 73 nariadenia č. 40/94 tým, že neoznámil spoločnosti KWS podklady použité len na prípravu a odôvodnenie napadnutého rozhodnutia z dôvodov a s vysvetleniami, ktoré spoločnosť KWS už pozná.

23 Pokiaľ ide o článok 74 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa bol názoru, že odvolací senát dodržal povinnosť preskúmať *ex offo* skutočnosť, ktorú stanovuje toto ustanovenie:

> 60. ..., pokiaľ ide o rozdielne prihlásené tovary a služby, odvolací senát riadne preskúmal a použil rad príslušných skutočností na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia. V tomto ohľade rozhodnutia podobné napadnutému rozhodnutiu prijaté Úradom predtým, ani príklady nájdené na internete nepredstavujú ani náhradu zdôvodnenia rozvinutého v napadnutom rozhodnutí, ani nové skutočnosti, ktoré Úrad nepreskúmal, ale dodatočné okolnosti, ktoré Úrad uviedol v rámci svojho právneho posúdenia, aby umožnil preskúmanie právneho základu napadnutého rozhodnutia."

24 Za týchto okolností zamietol žalobný dôvod týkajúci sa porušenia článkov 73 a 74 nariadenia č. 40/94.

25 Súd prvého stupňa tak zrušil napadnuté rozhodnutie vo vzťahu k službám týkajúcim sa triedy 42, v zostávajúcej časti žalobu zamietol a určil, že spoločnosť KWS je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť dve tretiny trov konania Úradu.

Návrhy účastníkov konania

26 Spoločnosť KWS navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom bola žaloba zamietnutá,

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom nebolo zrušené napadnutým rozsudkom,

— zaviazal Úrad na náhradu trov konania.

27 Úrad navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie,

— zaviazal spoločnosť KWS na náhradu trov konania.

O odvolaní

28 Úrad vo svojom vyjadrení k odvolaniu uvádza, že: „zápis ochrannej známky tvorenej predmetnou farbou mal byť rovnako zamietnutý pre služby požadované žalobkyňou týkajúce sa poskytovania poradenstva v oblasti pestovania rastlín. Úrad nenapáda rozsudok Súdu prvého stupňa. To však nemá brániť Súdnemu dvoru, aby rozhodol inak o ochrane ochranných známok tvorených farbou bez obrysov, a to prípadne aj v rozpore s vysvetleniami napadnutého rozsudku."

29 Z týchto vyjadrení vyplýva, že Úrad sa výslovne zdržal podania odvolania na zrušenie napadnutého rozsudku v rozsahu, v akom sa ten vzťahuje na služby týkajúce sa triedy 42, aj keď má v tomto ohľade pochybnosti o správnosti rozhodnutia Súdu prvého stupňa.

30 Spor pred Súdnym dvorom a teda aj tento rozsudok sa preto obmedzujú na žiadosť o zápis ochrannej známky týkajúcej sa tried 7, 11 a 31.

31 Na podporu svojho takto vymedzeného odvolania sa spoločnosť KWS opiera o štyri odvolacie dôvody. Prvý sa týka porušenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovujúci preskúmanie skutočností *ex offo*, druhý porušenia práva byť vypočutý, tretí porušenia povinnosti odôvodnenia a štvrtý nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia týkajúceho sa požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť.

O prvom odvolacom dôvode

32 Vo svojom prvom odvolacom dôvode uvádza spoločnosť KWS, že Súd prvého stupňa nedodržal požiadavku stanovenú v článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého „úrad preskúma fakty na základe vlastnej iniciatívy [preskúma úrad skutočnosti ex offo — *neoficiálny preklad*]" tým, že sa v bode 60 napadnutého rozsudku obmedzil len na skonštatovanie, že odvolací senát „riadne preskúmal a použil rad príslušných skutočností". Súd prvého stupňa tak neuznal, že nejde len o zistenie, či nejaké skutočnosti boli preskúmané, ale o zabezpečenie, aby toto preskúmanie bolo dostatočne úplné. Preskúmanie Úradu malo byť dostatočne hlboké na to, aby mu umožnilo s istotou uviesť dôvody na zamietnutie v zmysle článku 7 tohto nariadenia.

33 Pred vydaním svojho rozhodnutia nemal Úrad preskúmavať „rad skutočností" ale „len jednu skutočnosť". Odvolací senát sa mal v bode 17 napadnutého rozhodnutia odvolať na svoje „prieskumy". Výsledkom týchto prieskumov je len odkaz na internetovú stránku „www.bucolor.com" v bode 18 tohto rozhodnutia. Táto stránka nepostačuje na odôvodnenie zamietnutia. Keďže ide o stránku len jediného výrobcu, nepostačuje na vytvorenie všeobecného používania. Okrem toho, ide o americký podnik. Zvyklosti na americkom trhu nemôžu v zásade predstavovať dôkaz o používaní na území Spoločenstva. Nakoniec, domovská stránka je v anglickom jazyku. Nie je preto dostupná príslušnej skupine verejnosti v rámci Spoločenstva.

34 Treba uviesť, že týmto prvým žalobným dôvodom chce spoločnosť KWS v podstate spochybniť posúdenie skutočností vykonaného najprv odvolacím senátom a potom Súdom prvého stupňa.

35 Z článkov 225 ES a 58 Štatútu Súdneho dvora však vyplýva, že odvolanie možno založiť len na dôvodoch týkajúcich sa porušenia právnych noriem a vylúčené je akékoľvek posudzovanie skutočností.

36 Z toho vyplýva, že prvý odvolací dôvod je neprípustný.

O druhom odvolacom dôvode

37 Svojím druhým odvolacím dôvodom spoločnosť KWS namieta porušenie práva byť vypočutý tak v rámci konania pred odvolacím senátom, ako aj pred Súdom prvého stupňa. Tento druhý odvolací dôvod sa preto skladá z dvoch častí.

O prvej časti druhého odvolacieho dôvodu

38 V prvej časti druhého odvolacieho dôvodu uvádza spoločnosť KWS, že pokiaľ ide o skutočnosti, Úrad založil napadnuté rozhodnutie na jedinom dokumente, konkrétne na internetovej stránke uvedenej v bode 18 napadnutého rozhodnutia a znovu uvedenej v bode 13 tohto rozsudku. Úrad oboznámil o nej spoločnosť KWS prvýkrát napadnutým rozhodnutím a teda na konci úradného konania. Porušil tak právo byť vypočutý.

39 Namiesto tohto porušenia mal Súd prvého stupňa len preskúmať, či dokumenty boli nevyhnutné na porozumenie napadnutého rozhodnutia. Okrem toho v bode 58 napadnutého rozsudku nesprávne uviedol, že „žalobkyňa v podstate poznala tvrdenia a skutočnosti, ktoré mal tento senát preskúmať, aby mohol zrušiť alebo potvrdiť rozhodnutie prieskumového pracovníka, a že preto žalobkyňa mala možnosť vyjadriť sa k tejto veci".

40 Okrem toho uvádza spoločnosť KWS, že toto porušenie jej práva byť vypočutý odvolacím senátom jej v čase konania pred týmto senátom odoprelo možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená, a dosiahnuť tak, aby sa žiadosti vyhovelo.

41 Treba pripomenúť, že podľa druhej vety článku 73 nariadenia č. 40/94 musia rozhodnutia Úradu vychádzať z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.

42 V súlade s týmto ustanovením môže odvolací senát Úradu založiť svoje rozhodnutie len na skutkových alebo právnych úvahách, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť vyjadriť svoje pripomienky.

43 Preto v prípade, že odvolací senát zisťuje *ex offo* skutočnosti, ktoré majú slúžiť ako základ jeho rozhodnutia, musí ich povinne oznámiť účastníkom konania, aby títo mohli predložiť svoje pripomienky.

44 Zo spisu vyplýva, že odvolací senát neoznámil spoločnosti KWS ani výsledok svojich prieskumov, ani obsah internetovej stránky uvedenej v bodoch 17 a 18 napadnutého rozhodnutia.

45 Porušil tým druhú vetu článku 73 nariadenia č. 40/94.

46 Súd prvého stupňa sa v tomto ohľade dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 59 napadnutého rozsudku tohto nariadenia rozhodol, že odvolací senát neporušil článok 73 tohto nariadenia.

47 Napriek tomu však treba uviesť, že v bodoch 14 až 16 napadnutého rozhodnutia vyslovil odvolací senát, stotožniac sa s rozhodnutím prieskumového pracovníka, názor, že predmetná farba nemala rozlišovaciu spôsobilosť pre dotknuté tovary. Farba ako taká nemá v zásade takýto charakter, okrem prípadu, že ho získala používaním, a oranžová farba je pre tieto tovary veľmi bežná. Okrem toho by konkurenti žalobkyne mohli mať takisto záujem používať túto farbu.

48 Toto odôvodnenie, ku ktorému spoločnosť KWS mohla predložiť svoje pripomienky, postačovalo ako dôvod na zamietnutie odvolania odvolacím senátom.

49 Určenie uvedené v bode 17 napadnutého rozhodnutia a vyplývajúce z prieskumov odvolacieho senátu, podľa ktorého prihlásená farba nemá nič neobvyklé v predmetnej odbornej oblasti, je len potvrdením dôvodov, ktoré postačovali na odôvodnenie tohto rozhodnutia. Takisto určenie uvedené v bode 18 napadnutého rozhodnutia a doložené výňatkom z internetovej stránky, podľa ktorej výrobcovia farbia svoje osivo, aby indikovali, že bolo spracované, má len potvrdzujúci charakter.

50 Z toho vyplýva, že neplatnosť vo vzťahu k druhej vete článku 73 nariadenia č. 40/94 spočívajúca v bodoch 17 a 18 napadnutého rozhodnutia nemôže viesť k zrušeniu tohto rozhodnutia.

51 Nie je preto v tomto ohľade dôvod na zrušenie napadnutého rozsudku, napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu spočívajúcemu v bode 59 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 24. septembra 2002, Falck a Acciaierie di Bolzano/Komisia, C-74/00 P a C-75/00 P, Zb. s. I-7869, bod 122, a z 30. septembra 2003, Biret International/Rada, C-93/02 P, Zb. s. I-10497, bod 60, a Biret a Cie/Rada, C-94/02 P, Zb. s. I-10565, bod 63).

52 Tento záver sa nemení tvrdením, že spoločnosti KWS bola v čase konania pred odvolacím senátom odopretá možnosť obmedziť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požadoval zápis ochrannej známky. Na jednej strane mohla spoločnosť KWS v ktoromkoľvek momente podať na Úrad žiadosť o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb v súlade s článkom 44 nariadenia č. 40/94 a s článkom 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1). To, že počas celého konania pred Úradom spoločnosť KWS nepodala takúto žiadosť, treba prisúdiť vlastnému rozhodnutiu spoločnosti KWS a nie opomenutiu odvolacieho senátu vypočuť spoločnosť KWS vo veci internetovej stránky uvedenej v napadnutom rozhodnutí. Na druhej strane zo spisu vôbec nevyplýva, že by obmedzenie zoznamu dotknutých tovarov viedlo k zápisu prihlásenej ochrannej známky.

53 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvá časť druhého odvolacieho dôvodu sa musí zamietnuť ako neúčinná.

O druhej časti druhého odvolacieho dôvodu

54 Vo svojej druhej časti odvolacieho dôvodu spoločnosť KWS tvrdí, že Súd prvého stupňa nezohľadnil jej tvrdenia týkajúce sa vyššie uvedenej internetovej stránky. Samotný Súd prvého stupňa tak porušil jej právo byť vypočutý. Spoločnosti KWS

bola takisto v čase konania pred Súdom prvého stupňa odopretá možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená, pričom toto obmedzenie by pravdepodobne umožnilo takýto zápis.

55 Treba pripomenúť, že v bode 49 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa výslovne zhrnul tvrdenia spoločnosti KWS poukazujúce na porušenie jej práva byť vypočutý. Toto zhrnutie uvádza predovšetkým vyjadrenie spoločnosti KWS, že jej neboli doručené podklady, o ktoré sa Úrad oprel pri prijatí svojho rozhodnutia.

56 Súd prvého stupňa sa k tomuto tvrdeniu vyjadril v bodoch 58 a 59 napadnutého rozsudku, pričom jasne odôvodnil svoje stanovisko. Aj keď sa pri svojej právnej analýze dopustil nesprávneho posúdenia, ako to je uvedené v bode 46 tohto rozsudku, z tohto odôvodnenia vyplýva, že Súd prvého stupňa plne vzal na vedomie tvrdenia spoločnosti KWS.

57 Z toho vyplýva, že v rámci súdneho konania neporušil právo spoločnosti KWS byť vypočutý.

58 To, že Súd prvého stupňa neporušil právo spoločnosti KWS byť vypočutý, uberá základ akémukoľvek tvrdeniu, že toto porušenie malo za následok, že spoločnosti KWS bola v čase konania pred Súdom prvého stupňa odobratá možnosť obmedziť zoznam tovarov, pre ktoré bola ochranná známka prihlásená. V každom prípade Súd prvého stupňa rozhodol v bode 14 napadnutého rozsudku o neprípustnosti žiadosti spoločnosti KWS obmedziť zoznam tovarov podanej počas pojednávania. Takáto žiadosť totižto nezodpovedá podmienkam stanoveným nariadeniami č. 40/94 a č. 2868/95 a má za cieľ zmeniť predmet sporu, čo je v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

59 Druhú časť druhého odvolacieho dôvodu preto treba zamietnuť ako neopodstatnenú.

60 Druhý odvolací dôvod sa preto ako celok zamieta.

O treťom odvolacom dôvode

61 Svojím tretím odvolacím dôvodom sa spoločnosť KWS odvoláva na porušenie povinnosti odôvodnenia na jednej strane Súdom prvého stupňa v napadnutom rozsudku a na strane druhej odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.

O prvej časti tretieho odvolacieho dôvodu

62 V prvej časti tretieho odvolacieho dôvodu spoločnosť KWS uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v napadnutom rozsudku rozhodol, že napadnuté rozhodnutie bolo dostatočne odôvodnené. Súd prvého stupňa značne podhodnotil požiadavku odôvodňovania.

63 Je vhodné pripomenúť, že podľa prvej vety článku 73 nariadenia č. 40/94 „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo".

64 Táto povinnosť odôvodňovania má rovnaký rozsah ako povinnosť uvedená v článku 253 ES.

65 Podľa ustálenej judikatúry musí odôvodnenie požadované podľa článku 253 ES jasne a nedvojzmyselne ukázať úvahu autora právneho aktu takým spôsobom, aby zainteresovaní mohli poznať príčiny prijatého opatrenia a príslušné súdne orgány vykonávať svoju kontrolu. Nepožaduje sa, aby odôvodnenie špecifikovalo všetky prípadné skutkové a právne prvky, pretože otázka, či odôvodnenie právneho aktu je v súlade s požiadavkami článku 253 ES sa musí posudzovať nielen podľa svojho znenia, ale aj podľa svojho kontextu a všetkých právnych noriem upravujúcich príslušnú problematiku (pozri v tomto zmysle rozsudky z 2. apríla 1998, Komisia/ Sytraval a Brink's France, C-367/95 P, Zb. s. I-1719, bod 63, a z 30. marca 2000, VBA/ Florimex a i., C-265/97 P, Zb. s. I-2061, bod 93).

66 Odvolací senát zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlásená ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č 40/94.

67 Odvolací senát poskytol úplné a presné odôvodnenie tohto posúdenia v bodoch 14 až 25 napadnutého rozhodnutia.

68 Odvolací senát totižto najprv na jednej strane objasnil, že farba ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť okrem prípadu, že sa preukáže, že ju získala používaním, a na strane druhej, že farby musia zostať k dispozícii všetkým podnikom. Podľa odvolacieho senátu môže farba ako taká získať rozlišovaciu spôsobilosť len za určitých okolností, a to vtedy, ak ide o farbu mimoriadne neobvyklú vo vzťahu k príslušným výrobkom alebo službám. Odvolací senát ďalej detailne poukázal na dôvody, pre ktoré oranžová farba nie je neobvyklou vo vzťahu k prihláseným výrobkom. Dodal, že nie je viazaný rozhodnutiami nemeckých orgánov s pôsobnosťou v oblasti ochranných známok, ktorých sa dovolávala spoločnosť KWS. Pripomenul, že spoločnosť KWS neuviedla, že predmetná farba získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

69 Nejestvuje žiadna pochybnosť, že takéto odôvodnenie spĺňa požiadavky prvej vety článku 73 nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa sa preto nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že spoločnosť KWS mala k dispozícii údaje potrebné na porozumenie napadnutého rozhodnutia a na napadnutie jeho zákonnosti pred súdnymi orgánmi Spoločenstva.

70 Prvú časť tretieho odvolacieho dôvodu preto treba zamietnuť ako neopodstatnenú.

O druhej časti tretieho odvolacieho dôvodu

71 V druhej časti tretieho odvolacieho dôvodu spoločnosť KWS tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil svoju povinnosť odôvodnenia, keď sa v bode 56 napadnutého rozsudku obmedzil na tvrdenie, že napadnuté rozhodnutie „umožn[ilo] žalobkyni oboznámiť sa s dôvodmi zamietnutia jej prihlášky".

72 Z bodu 56 napadnutého rozsudku vyplýva, že tento bod zhŕňa tie prvky napadnutého rozhodnutia, ktoré Súd prvého stupňa považuje za rozhodujúce, a objasňuje dôvody, pre ktoré sa Súd prvého stupňa domnieval, že tieto prvky sú postačujúce. V zmysle tohto zhrnutia a tohto objasnenia uzatvára Súd prvého stupňa v poslednej vete tohto bodu, že spoločnosť KWS mala k dispozícii údaje potrebné na porozumenie napadnutého rozhodnutia a na napadnutie jeho zákonnosti pred súdnymi orgánmi Spoločenstva.

73 Z toho vyplýva, že tento bod napadnutého rozsudku obsahuje dostatočné odôvodnenie.

74 Druhá časť tretieho odvolacieho dôvodu preto nie je opodstatnená.

75 Tretí odvolací dôvod sa preto ako celok zamieta.

O štvrtom odvolacom dôvode

76 Vo svojom štvrtom odvolacom dôvode tvrdí spoločnosť KWS, že rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky pozostávajúcej z jednej farby treba posudzovať podľa rovnakých zásad ako rozlišovaciu spôsobilosť iných ochranných známok, predovšetkým slovných a obrazových, a že nemožno stanoviť zvýšené požiadavky. Nezáleží na tom, či pre prihlásené tovary a služby existujú iné farby na označenie určitých vlastností. Naopak, treba preskúmať, či je prihlásená farba v konkrétnom prípade verejnosťou vnímaná ako označenie určitých vlastností. Ak by viacerí výrobcovia používali rôzne farby na označenie určitých vlastností, verejnosť by v týchto farbách zároveň našla informáciu o výrobcovi. Treba preto uznať rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto veci sa oranžová farba zainteresovanými kruhmi nepovažuje za označenie vlastností predmetných tovarov a služieb a je vylúčené používanie na dekoratívne alebo funkčné účely. Treba preto uznať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

77 V napadnutom rozsudku sa mal Súd prvého stupňa dopustiť nasledujúcich nesprávnych posúdení. Predovšetkým stanovil prísnejšie kritérium pre ochranné známky tvorené farbou ako pre iné ochranné známky. Ďalej, neuznal kritérium rozlišovacej spôsobilosti, ktorou je schopnosť označiť obchodný pôvod. Nakoniec, svoje vlastné vnímanie zamenil za vnímanie zainteresovaných kruhov.

78 Pokiaľ ide o kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti rôznych druhov ochranných známok, Súd prvého stupňa správne upozornil v bode 29 napadnutého rozsudku, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nerobí rozdiely medzi označeniami rozdielnej povahy. Upozornil však, rovnako správne, že vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade ochrannej známky tvorenej jednou farbou ako takou ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z označenia nezávislého na vzhľade tovaru, ktorý označuje. Ak verejnosť obvykle okamžite vníma slovné alebo obrazové ochranné známky ako označenia určujúce obchodný pôvod tovaru, neurobí tak nevyhnutne, ak označenie splýva s vonkajším vzhľadom tovaru [k identickému ustanoveniu článku 3 ods. 1 písm. b) Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných známkach (Ú. v. ES L 40, s. 1) pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 65].

79 V tejto súvislosti môže podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 farba ako taká získať rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary alebo služby ako výsledok jej používania. Naopak, v prípade farby ako takej možno vnímať existenciu rozlišovacej spôsobilosti pred akýmkoľvek používaním len vo výnimočnom prípade, konkrétne ak počet tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka prihlásená, je veľmi obmedzený a príslušný trh je veľmi špecifický [k identickým ustanoveniam článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 smernice 89/104 pozri rozsudok Libertel, už citovaný, body 66 a 67].

80 K zariadeniam na spracovanie týkajúcim sa tried 7 a 11 uviedol v bodoch 39 a 40 napadnutého rozsudku, že na jednej strane spoločnosť KWS nepredložila žiadne oporné body umožňujúce vytvoriť osobitnú kategóriu tovarov, pre ktoré by sa niektoré farby bežne nepoužívali, a že na strane druhej nie je zriedkavosťou stretnúť stroje prihlásenej farby alebo podobného odtieňa.

81 K poľnohospodárskym, záhradníckym a lesným výrobkom týkajúcim sa triedy 31 uviedol v bode 33 napadnutého rozsudku, že použitie farieb vrátane prihláseného odtieňa oranžovej alebo veľmi príbuzných odtieňov nie je zriedkavé.

82 Z toho vyplýva, že na jednej strane Súd prvého stupňa neaplikoval na ochranné známky z farieb prísnejšie kritérium ako na iné ochranné známky a na druhej strane sa nedopustil žiadneho nesprávneho právneho posúdenia s ohľadom na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď bol toho názoru, že predmetná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary, pre ktoré bola prihlásená.

83 Za týchto okolností treba štvrtý odvolací dôvod zamietnuť ako neopodstatnený.

84 Pokiaľ ide o otázku správnosti hodnotenia Súdu prvého stupňa týkajúceho sa vnímania použitia farieb predmetných tovarov príslušnou skupinou verejnosti, treba uviesť, že ide o posudzovanie skutkového stavu.

85 Z článkov 225 ES a 58 Štatútu Súdneho dvora však vyplýva, že odvolanie môže byť založené len na dôvodoch týkajúcich sa porušenia právnych noriem a vylúčené je akékoľvek posudzovanie skutkového stavu.

86 Z toho vyplýva, že v rozsahu, v akom napáda hodnotenia Súdu prvého stupňa týkajúce sa vnímania príslušnou skupinou verejnosti, je štvrtý odvolací dôvod neprípustný.

87 Štvrtý odvolací dôvod sa preto ako celok zamieta.

88 Keďže sa nevyhovuje žiadnemu odvolaciemu dôvodu spoločnosti KWS, odvolanie sa zamieta.

O trovách

89 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 tohto 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 Úrad navrhol zaviazať spoločnosť KWS na náhradu trov konania a táto nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

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

1) **Odvolanie sa zamieta.**

2) **Spoločnosť KWS Saat AG je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy