ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)
10. listopadu 2004 *

Ve věci T-396/02,

August Storck KG, se sídlem v Berlíně (Německo), zastoupená H. Wrage-Molkenthinem, T. Reherem, A. Heisem a I. Rohrem, advokáty, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému B. Müllerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. října 2002 (věc R 187/2001-4), kterým se zamítá zápis trojrozměrné ochranné známky tvořené tvarem bonbónu světle hnědé barvy,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a M. Vilaras, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 27. prosince 2002,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi došlé kanceláři Soudu dne 14. dubna 2003,

po jednání konaném dne 16. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 30. března 1998 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle 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), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

2 Ochranná známka, o jejíž zápis bylo žádáno, se vztahuje na trojrozměrný útvar znázorňující níže vyobrazený bonbón světle hnědé barvy:



3 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 30 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 tomuto popisu: „Cukrovinky".

4 Rozhodnutím ze dne 25. ledna 2001 průzkumový referent přihlášku zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Mimo jiné měl za to, že dotčená ochranná známka nezískala užíváním rozlišovací způsobilost.

5 Dne 14. února 2001 podala žalobkyně podle článku 59 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta. V tomto odvolání žalobkyně navrhovala, aby rozhodnutí průzkumového referenta bylo částečně změněno a aby ochranná známka byla zapsána pro „cukrovinky, tedy karamelové bonbóny". V písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001 však žalobkyně žádala zrušení rozhodnutí průzkumového referenta v celém rozsahu a podpůrně uvedla, „že jestliže zápis ochranné známky [bude] zamítnut z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, [...] jak vlastní [ochranné známce], tak získané užíváním ochranné

známky pro cukrovinky, [je třeba] zúžit seznam výrobků, pro které [je] zápis ochranné známky požadován, na ‚karamelové bonbóny'".

6 Rozhodnutím ze dne 14. října 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí"), které bylo žalobkyni doručeno faxem dne 18. října 2002 a doporučenou zásilkou dne 31. října 2002, čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že nemůže být zapsána ani podle čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.

7 Odvolací senát měl v podstatě za to, že spojení tvaru a barvy přihlašované ochranné známky neumožňuje ze své podstaty podat informaci o původu dotčeného výrobku, tedy cukrovinek. Mimo jiné měl za to, že skutečnosti předložené žalobkyní neprokazují, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost zejména vzhledem ke karamelovým bonbónům v důsledku užívání této známky.

Řízení a návrhy účastníků řízení

8 Dopisem došlým kanceláři Soudu dne 21. května 2003 žalobkyně v souladu s čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu požádala o povolení předložit repliku; toto povolení nebylo předsedou čtvrtého senátu Soudu uděleno.

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K předmětu sporu

Argumenty účastníků řízení

11 Žalobkyně, aniž by výslovně odkazovala na předmět projednávaného sporu, kritizuje napadené rozhodnutí, přičemž uvádí, že v důsledku toho, že omezila seznam výrobků, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky, v podpůrných návrzích obsažených ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001, je jediným relevantním trhem v tomto případě zvláštní trh „karamelového bonbónu", a nikoliv „bonbónu obecně".

12 OHIM tvrdí, že vzhledem jednak k předmětu přihlášky žalobkyně, který se týkal zápisu dotčené ochranné známky pro „cukrovinky", a jednak vzájemně si odporujícím bodům návrhů předložených žalobkyní v jejím odvolání před odvolacím senátem a v jejím písemném odůvodnění odvolání (viz bod 5 výše), odvolací senát správně vyložil vzájemně si odporující formulaci bodů návrhů žalobkyně v tom smyslu, že rozhodnutí průzkumového referenta bylo napadeno v celém rozsahu. Dále pokračuje, že jelikož průzkumový referent zamítl přihlášku pro „cukrovinky" obecně, a nikoliv pro „cukrovinky, tedy karamely" nebo „karamely", nemohla žalobkyně omezit rozsah svého odvolání na posledně uvedený předmět, neboť rozhodnutí průzkumového referenta je v tomto ohledu „nedělitelné".

13 Ostatně takové omezení seznamu výrobků, jaké bylo podpůrně navrženo žalobkyní v jejím písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001, nemá podle OHIM důsledky pro řízení. Žalobkyně totiž nemůže podpůrně omezit svůj seznam výrobků pro případ, že by nebyla úspěšná v hlavním bodě svých návrhů [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753].

14 V důsledku toho OHIM uplatňuje, že předmětem sporu před odvolacím senátem bylo zamítnutí přihlášky ochranné známky žalobkyně pro cukrovinky (třída 30) a že předmětem sporu v tomto řízení je napadené rozhodnutí vydané odvolacím senátem, který správně přezkoumal zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Závěry Soudu

15 Z ustanovení článků 57 až 61 nařízení č. 40/94 vyplývá, že proti rozhodnutí průzkumových referentů lze podat odvolání k odvolacímu senátu a že každý

účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí průzkumového referenta, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Podle pravidla 48 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), musí odvolání obsahovat určité množství údajů, jedním z nichž je „údaj o napadeném rozhodnutí a o rozsahu, v jakém se žádá o změnu nebo zrušení rozhodnutí".

16 V projednávaném případě je nesporné, že průzkumový referent zamítl přihlášku ochranné známky žalobkyně pro všechny výrobky, kterých se týkala, tedy „cukrovinky" zařazené do třídy 30. Žalobkyně omezila rozsah svého odvolání podaného dne 14. února 2001 u odvolacího senátu, přičemž zpochybnila zamítnutí své přihlášky ochranné známky pouze v tom, že se týká „cukrovinek, tedy karamelových bonbónů". Žádala tedy o částečnou změnu rozhodnutí průzkumového referenta a o to, aby zveřejnění její přihlášky ochranné známky bylo povoleno pro „cukrovinky, tedy karamelové bonbóny". Ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001 žalobkyně navrhovala zrušení rozhodnutí průzkumového referenta v celém rozsahu a podpůrně uvedla, že pokud by zápis ochranné známky byl zamítnut z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti jak vlastní ochranné známce, tak získané užíváním ochranné známky pro „cukrovinky", je namístě omezit seznam výrobků, kterých se týká přihlašovaná ochranná známka, pouze na „karamelové bonbóny". Podle žalobkyně není možné jednoduše popírat, že tvar přihlašované ochranné známky získal, co se týče karamelových bonbónů, dostatečnou rozlišovací způsobilost svým užíváním.

17 Odvolací senát v bodě 6 napadeného rozhodnutí shledal, že se odvolání týkalo změny rozhodnutí průzkumového referenta a zveřejnění přihlášky ochranné známky žalobkyně pro „cukrovinky" bez omezení z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka má rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a podpůrně způsobilosti ochranné známky k zápisu zejména pro „karamely", z důvodu rozlišovací způsobilosti, kterou získala užíváním. Po přezkoumání důvodů odvolání odvolací senát odvolání zamítl v celém rozsahu jako neopodstatněné.

18 Ve svých návrzích stejně jako v některých částech žaloby před Soudem žalobkyně navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí jako celku. Nicméně v jiných částech žaloby (viz zejména body 20, 21 a 30) žalobkyně uvádí, že s ohledem na omezení seznamu výrobků, na které poukazovala ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001, jediný výrobek, kterého se nyní žaloba týká, je karamelový bonbón. Odvolací senát se tedy údajně dopustil při posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky pochybení tím, že nerozlišil trh karamelového bonbónu od trhu bonbónu obecně.

19 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 může přihlašovatel kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje. Možnost omezit seznam výrobků nebo služeb má pouze přihlašovatel ochranné známky Společenství, který může kdykoliv v tomto smyslu podat návrh u OHIM. V tomto kontextu musí být úplné nebo částečné zpětvzetí přihlášky ochranné známky Společenství nebo omezení seznamu výrobků nebo služeb, které přihláška obsahuje, učiněno výslovně a bezpodmínečně (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ELLOS, body 60 a 61).

20 V projednávané věci žalobkyně navrhla omezení seznamu výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, na „karamelové bonbóny" pouze podpůrně, tedy pouze kdyby odvolací senát zamýšlel zamítnout přihlášku pro všechny výrobky, kterých se přihláška týká (tedy „cukrovinky"). Žalobkyně tedy neomezila seznam výrobků výslovně a bezpodmínečně, a předmětné omezení tedy nemůže být zohledněno (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ELLOS, bod 62).

21 Podle judikatury ostatně omezení seznamu výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství musí být uskutečněno zvláštním způsobem, návrhem na změnu přihlášky podaným v souladu s článkem 44 nařízení

č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení č. 2868/95 [rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 13, a rozsudek ze dne 25. listopadu 2003, Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, s. II-4953, bod 30].

22 Tento postup však v projednávaném případě nebyl respektován, neboť žalobkyně pouze podpůrně zmínila ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 14. května 2001 omezení dotčených výrobků, aniž by podala v tomto smyslu návrh na změnu přihlášky ochranné známky v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

23 Za těchto podmínek musí být projednávaná žaloba vykládána jako směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí pro porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, co se týče všech výrobků, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka (to znamená „cukrovinky"), a pro porušení čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, pokud jde o tyto výrobky a zejména karamely.

K přípustnosti důkazů předložených poprvé před Soudem

24 Písemnosti přiložené k žalobě, které nebyly zkoumány odvolacím senátem, tedy výsledky průzkumu uskutečněného formou rozhovoru v roce 1997 v Německu týkajícího se tvaru bonbónu „Werther's Echte", předložené poprvé před Soudem, nemohou být zohledněny, neboť žaloba před Soudem se týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Za těchto okolností, jelikož úlohou Soudu není přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle písemností předložených poprvé před ním, je třeba výše uvedené písemnosti odmítnout, aniž by bylo nutné zkoumat jejich důkazní sílu [rozsudek Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, s. II-719,

bod 52; a rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pivní láhve), T-399/02, s. II-1391, bod 52 a uvedená judikatura].

K věci samé

25 Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

26 Žalobkyně tvrdí, že v rozporu s tím, co usoudil odvolací senát, má přihlašovaná ochranná známka minimální rozlišovací způsobilost vyžadovanou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

27 V tomto ohledu nejprve uplatňuje, že chybné posouzení odvolacího senátu spočívá ve špatné definici rozhodného trhu. Jelikož žalobkyně zamýšlela omezit seznam výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, je jediným relevantním trhem

v tomto případě zvláštní trh „karamelového bonbónu", a nikoliv trh „bonbónu obecně". Úsek trhu karamel má totiž zvláštnosti, které jej odlišují od jiných bonbónů. Výběr typu bonbónu (například želatinových, ovocných nebo čokoládových bonbónů) nebo jiného typu bonbónu (bonbónů „výrazné" chuti jako například těch, které mají vysoký obsah mentolu) je určen různými potřebami a chutěmi spotřebitelů. Z toho vyplývá, že karamelový bonbón nemůže být připodobněn k jakémukoliv jinému bonbónu. Tyto různé vlastnosti, ke kterým spotřebitel přihlíží během rozhodování o koupi, mají vliv na tvar různých bonbónů tak, že odvolací senát i Soud mohou dojít k závěru ohledně existence obecné vlastnosti tvaru karamelových bonbónů pouze po rozlišení spotřebitelů kupujících tento typ bonbónů.

28 Žalobkyně dále tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka, v jejím specifickém a ojedinělém spojení tvaru a barvy, je zcela schopná rozlišit bonbóny žalobkyně od bonbónů jiných výrobců. V tomto ohledu tvrdí, že tato ochranná známka je více než spojením nechránitelných prvků. Základním tvarem přihlašované ochranné známky není totiž kruh, ale elipsa s plochou vnitřní stranou, vypouklými okraji a povrchem charakterizovaným kruhovým prohloubením uprostřed. Jedná se tedy o netypický a velice složitý tvar na trhu s karamelovým bonbónem vzhledem k jiným tvarům bonbónů (bonbóny kulaté, obdélníkové, čtvercové, ve formě prutu nebo bez zvláštního tvaru). Navíc předmětný tvar nemá funkční úlohu a jeho podoba není stanovena kategorickými technickými požadavky, ani není obvyklý.

29 OHIM zpochybňuje argumentaci žalobkyně a tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a to dokonce i za předpokladu, že by bylo skutečně možné omezit předmět sporu na karamely.

Závěry Soudu

30 V souladu s článkem 4 nařízení č. 40/94 může ochrannou známkou Společenství být tvar výrobku nebo jeho balení za podmínky, že jsou způsobilé rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků. Krom toho se podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení do rejstříku nezapíšou „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost". Článek 7 odst. 2 téhož nařízení upřesňuje, že „[odstavec] 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství".

31 Je třeba zaprvé připomenout, že podle judikatury jsou ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zejména ty, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti obecně užívány v oblasti obchodu pro představení dotyčných výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující usoudit, že mohou být použity tímto způsobem. Znaky, kterých se týká toto ustanovení, nemohou plnit hlavní funkci ochranné známky, tedy označení původu výrobku nebo služby, umožňuje spotřebiteli, který získá výrobek nebo službu, které ochranná známka označuje, při pozdějším nabytí učinit stejný výběr, jestliže jeho zkušenost byla pozitivní, nebo jiný výběr, jestliže zkušenost byla negativní [výše uvedený rozsudek Soudu Vejčitá tableta, bod 39; rozsudek ze dne 20. dubna 2003, Axions a Belce v. OHIM (Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu), T-324/01 a T-110/02, Recueil, s. II-1897, bod 29; rozsudek ze dne 3. prosince 2003, Nestlé Waters France v. OHIM (Tvar láhve), T-305/02, s. II-5207, bod 28, a výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 18].

32 Rozlišovací způsobilost ochranné známky může být tedy posouzena jednak pouze vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k tomu, jak je vnímána relevantní veřejností (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 41; rozsudek ze dne 12. února 2004, Henkel, C-218/01, s. II-1725,

bod 50, a rozsudek Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, s. II-1619, bod 34; ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, s. II-5089, bod 35; Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, s. II-5141, bod 33, a Procter & Gamble v. OHIM, C-473/01 P a C-474/01 P, II-5173, bod 33; výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 40; výše uvedený rozsudek Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu, bod 30, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 29).

33 Co se týče prvního výše uvedeného rozboru, je třeba připomenout, že nárokované označení je tvořeno vzhledem samotného výrobku, tedy ztvárněním bonbónu oválného tvaru a světle hnědé barvy, charakterizovaného vypouklými okraji, kulatou prohlubeninou uprostřed a plochou vnitřní stranou.

34 Co se týče relevantní veřejnosti, odvolací senát správně uvedl, že výrobky, pro které byl v tomto případě zápis ochranné známky požadován, tedy cukrovinky, „se obracejí na neomezený okruh možných zákazníků všech věkových kategorií" a jsou „hromadně rozšířenými potravinovými výrobky, pročež dotyčnou veřejností jsou [...] všichni spotřebitelé" (bod 11 napadeného rozhodnutí). Rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky je tedy třeba posoudit s ohledem na předpokládané očekávání průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného (viz obdobně výše uvedený rozsudek Soudního dvora Linde a další, bod 41; výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 34; výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, bod 35; výše uvedený rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, bod 33, a výše uvedený rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, C-473/01 P a C-474/01 P, bod 33; výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 42; výše uvedený rozsudek Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu, bod 31, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 33).

35 Zadruhé je třeba uvést, že podle judikatury nejsou kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku odlišná od těch, která se použijí na jiné kategorie ochranných známek (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99,

Recueil, s. I-5475, bod 48, a výše uvedený rozsudek Linde a další, body 42 a 46; výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 44; výše uvedený rozsudek Tvar doutníku hnědé barvy a tvar zlatého ingotu, bod 32; výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 35, a výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 22).

36 V rámci použití těchto kritérií je však třeba zohlednit skutečnost, že vnímání relevantní veřejnosti není nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní, obrazové nebo trojrozměrné ochranné známky, která není tvořena tímto vzhledem. Zatímco veřejnost je totiž zvyklá okamžitě vnímat posledně uvedené ochranné známky jako označení identifikující výrobek, není tomu tak nutně v případě, kdy označení splývá se vzhledem samotného výrobku (viz obdobně výše uvedený rozsudek Soudního dvora Linde a další, bod 48; rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 65; výše uvedený rozsudek Henkel, bod 52; výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, bod 38; výše uvedený rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, bod 36, a výše uvedený rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, C-473/01 P a C-474/01 P, bod 36; výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 45, a výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 23).

37 Z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že vnímání ochranné známky dotyčnou veřejností, v tomto případě průměrným spotřebitelem, je ovlivněno úrovní pozornosti, která se mění podle kategorie dotčených výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 42, a výše uvedený rozsudek Tvar láhve, bod 34).

38 Za těchto podmínek je třeba pro posouzení, zda spojení tvaru a barvy dotčeného výrobku může být vnímáno veřejností jako označení původu, analyzovat celkový dojem, kterým toto spojení působí, což není v rozporu s postupným přezkoumáním jednotlivých prvků vzhledu [rozsudek Soudu ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Červená a bílá kulatá tableta), T-337/99, Recueil, s. II-2597, bod 49, a výše uvedený rozsudek Vejčitá tableta, bod 54], tedy nárokovaného tvaru a barvy.

39 V projednávaném případě odvolací senát správně shledal, že co se týče široce rozšířených spotřebních výrobků, jako jsou dotčené výrobky v projednávané věci, „nevěnuje spotřebitel příliš velkou pozornost tvaru a barvě cukrovinek", a že je tedy „nepravděpodobné, že by výběr průměrného spotřebitele byl řízen tvarem bonbónu" (bod 12 napadeného rozhodnutí).

40 Odvolací senát mimoto dostatečně právně prokázal, že žádná vlastnost tvaru této ochranné známky, ať už sama o sobě nebo ve spojení s jinými vlastnostmi, nemá rozlišovací způsobilost. V tomto ohledu měl nejprve za to, že „[téměř] kulatý předmětný tvar připomínající kruh [...] je základním geometrickým tvarem" a že průměrný spotřebitel „je zvyklý se setkávat s cukrovinkami, včetně bonbónů, kulatého tvaru (kruhového, oválného, elipsovitého nebo válcovitého)". Co se dále týče vypouklých horních okrajů bonbónu, měl za to, že „bonbóny mají vypouklé okraje, ať je jejich tvar jakýkoliv", a to z funkčních důvodů. Co se konečně týče kruhového prohloubení uprostřed bonbónu a jeho ploché vnitřní strany, došel odvolací senát k závěru, že „tyto prvky podstatně nemění celkový dojem, který tvar vyvolává", a že „je tedy nepravděpodobné, aby dotyčný spotřebitel věnoval pozornost těmto dvěma vlastnostem tak, aby je vnímal jako jemu [označující] určitý obchodní původ" (bod 13 napadeného rozhodnutí).

41 Co se týče barvy dotčeného výrobku, tedy hnědé a jejích odstínů, odvolací senát rovněž uvedl, že se jedná o „obvyklou barvu bonbónů" (bod 13 napadeného rozhodnutí). Je totiž třeba konstatovat, že dotyčná veřejnost je zvyklá na tuto barvu cukrovinek.

42 Z toho vyplývá, že trojrozměrný tvar, jehož zápis byl požadován, je základním geometrickým tvarem, který patří mezi tvary, které si spotřebitel přirozeně vybaví pro výrobky běžné spotřeby, jako jsou bonbóny.

43 Za těchto podmínek argument žalobkyně vycházející z údajně podstatných odlišností mezi tvarem a barvou přihlašované ochranné známky a ochranných známek jiných cukrovinek musí být odmítnut.

44 Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba shledat, že přihlašovaná trojrozměrná ochranná známka je tvořena spojením prvků vzhledu, které se přirozeně vybaví a které jsou typické pro dotyčné výrobky. Dotčený tvar se totiž podstatně neliší od některých základních tvarů dotyčných výrobků, které jsou obecně užívány v oblasti obchodu, ale vypadá spíše jako jejich obměna. Dovolávané odlišnosti nejsou snadno vnímatelné, z čehož vyplývá, že dotčený tvar není dostatečně rozlišen od jiných, pro bonbóny běžně používaných tvarů a že neumožňuje relevantní veřejnosti okamžitě a jasně rozlišit bonbóny žalobkyně od bonbónů jiného obchodního původu.

45 Přihlašovaná ochranná známka, tak jak je vnímána běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným průměrným spotřebitelem, tedy nemůže individualizovat dotyčné výrobky a odlišit je od výrobků jiného obchodního původu. Postrádá tedy rozlišovací způsobilost vzhledem k těmto výrobkům.

46 V důsledku toho musí být první žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zamítnut jako neopodstatněný.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

47 Žalobkyně má za to, že přihlašovaná ochranná známka musí být v každém případě zapsána, neboť získala rozlišovací způsobilost užíváním na trhu karamel. Užívání

ochranné známky vyplývá z vysokého prodejního obratu, reklamních výdajů za její propagaci a výsledků různých výzkumů ohledně znalosti ochranné známky, které žalobkyně předložila OHIM.

48 Žalobkyně tvrdí, že používání nejen jména cukrovinek, ale i jejich tvaru jako označení původu, je rozšířenou praxí na trhu cukrovinek. Podotýká, že právě z tohoto důvodu je na obalech, tedy na sáčcích s nápisem „Werther's Original" („Werther's Echte"), přihlašovaná ochranná známka vždy úmyslně ztvárněna se svými zvláštními charakteristickými prvky, tedy prohloubením s otiskem uprostřed bonbónu a jeho zaoblenými okraji. Toto použití nemůže být omezeno na znázornění obsahu obalu, které neoznačuje původ. Jelikož trojrozměrné ochranné známky mají dvojí funkci, tedy ztvárnění ochranné známky a výrobku, je nemožné mezi těmito funkcemi přísně rozlišovat, neboť ochranná známka vždy odpovídá výrobku. Odvolací senát v tomto případě neuznal tuto dvojí funkci ochranné známky.

49 Skutečnost, že na obalu je možno vidět a číst jiné ochranné známky a popisy výrobků, nemá vliv na ztvárnění tvaru výrobku jako ochranné známky. Je totiž možné použít pro jeden výrobek více ochranných známek zároveň vedle sebe, a to zvláště pro výrobky, které se vyznačují pouze trojrozměrnou ochrannou známkou. Veřejnost pozná trojrozměrnou ochrannou známku nezávisle na informacích týkajících se výrobku. V důsledku toho nejsou úvahy odvolacího senátu ohledně ztvárnění ochranné známky přesvědčivé.

50 OHIM má za to, že přihlašovaná ochranná známka nemůže být zapsána na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, přičemž odkazuje na kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky získané užíváním stanovená judikaturou.

51 Podle OHIM průzkumový referent a odvolací senát správně došli k závěru, že důkazy předložené žalobkyní nejsou dostačující pro prokázání, že přihlašovaná ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost, co se týče karamel.

52 Pouhé údaje o obratu předložené žalobkyní pro roky 1994 až 1998 jednak neumožňují ohodnotit podíl na trhu, a jsou tedy nedostačující. V případě hromadně rozšířených výrobků, jako jsou ty v projednávaném případě, je určujícím kritériem podíl na trhu, a nikoli pouhý prodejní obrat, který nestačí k prokázání, že je ochranná známka známá.

53 Kromě toho reklamní výdaje ve výši 27 729 000 německých marek (DEM), které žalobkyně vynaložila v roce 1998 pro bonbón „Werther's Original" v několika členských státech Evropské unie, taktéž nejsou důkazem. Vzhledem k tabulce předložené žalobkyní na podporu tohoto tvrzení, co se týče jejích výdajů na reklamu předmětného bonbónu pro roky 1994 až 1998, není totiž vůbec možné určit, z jakého titulu zmíněné výdaje byly vynaloženy, tedy zda byly vynaloženy pro označení „Werther's Original", pro tvar bonbónu nebo pro jiné označení.

54 Konečně průzkumy uskutečněné v sedmi členských státech Evropské unie a v Norsku se vztahují na označení „WERTHER'S", „Werther's Original" nebo „W.O." a nevztahují se na předmětný tvar. Žalobkyně tedy nepředložila důkaz, že bylo dosaženo toho, že se tvar předmětného bonbónu dostal do podvědomí veřejnosti. K tomu, aby se použil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, nestačí ostatně prokázat používání určitého tvaru výrobku, ale je třeba navíc prokázat, že okolnosti tohoto užívání jsou takové, že předmětný tvar má charakter ochranné známky (výše uvedený rozsudek Philips, bod 65).

Závěry Soudu

55 Podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 absolutní důvody pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení nebrání zápisu ochranné známky, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je její zápis požadován, rozlišovací způsobilost. Za předpokladu stanoveného v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 je skutečnost, že označení, které tvoří předmětnou ochrannou známku, je skutečně vnímáno relevantní veřejností jako označení obchodního původu výrobku nebo služby, výsledkem hospodářského úsilí přihlašovatele ochranné známky. Tato okolnost odůvodňuje odmítnutí hledisek obecného zájmu, na nichž je založen odst. 1 písm. b) až d) téhož článku, která vyžadují, aby ochranné známky, kterých se týkají tato ustanovení, mohly být volně užívány všemi, tak aby nebyla vytvořena neoprávněná soutěžní výhoda ve prospěch jediného hospodářského subjektu (výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 41).

56 V první řadě z judikatury vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku. Okolnosti, za kterých může být podmínka spojená se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním považována za splněnou, nemohou být určeny pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou určité procentní míry (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52, a výše uvedený rozsudek Philips, body 61 a 62; výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 42).

57 Zadruhé pro zápis ochranné známky podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním ochranné známky prokázána v té části Evropské unie, kde známka tuto rozlišovací způsobilost postrádala s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) uvedeného nařízení [rozsudek Soudu ze dne 30. března 2000,

Ford Motor v. OHIM (OPTIONS), T-91/99, Recueil, s. II-1925, bod 27, a výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, body 43 a 47].

58 Zatřetí je třeba za účelem posouzení konkrétního případu získání rozlišovací způsobilosti užíváním zohlednit takové faktory, jako je zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzita, geografický rozsah a doba užívání této ochranné známky, výše investic, které podnik vynaložil na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení. Jestliže na základě takových skutečností zúčastněný okruh osob, nebo alespoň jeho podstatná část, identifikuje díky ochranné známce výrobek jako pocházející od určitého podniku, je nutné dojít k závěru, že podmínka vyžadovaná čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 pro zápis ochranné známky je splněna (výše uvedený rozsudek Windsurfing Chiemsee, body 51 a 52; výše uvedený rozsudek Philips, body 60 a 61, a výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 44).

59 Začtvrté musí být podle judikatury rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně té, která byla získána užíváním, rovněž posouzena vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis ochranné známky požadován, a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Philips, body 59 a 63).

60 Vzhledem k těmto úvahám je třeba přezkoumat, zda se v projednávané věci odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že odmítl argumentaci žalobkyně vycházející z toho, že přihlašovaná ochranná známka měla být zapsána podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

61 Argumenty žalobkyně vycházející z údajů ohledně prodejního obratu a vysokých reklamních výdajů za propagaci karamelového bonbónu „Werther's Original" („Werther's Echte") neprokazují, že přihlašovaná ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost.

62 Ačkoli totiž odvolací senát uznal, že prodejní obrat a údaje týkající se výdajů na reklamu prokazují, že předmětný typ bonbónu je na trhu široce rozšířen, usoudil nicméně, že tyto informace nejsou důkazem, který je však přitom zásadní, že přihlašované označení je užíváno jako trojrozměrná ochranná známka pro označení bonbónů žalobkyně (bod 16 napadeného rozhodnutí).

63 V bodech 17 až 21 napadeného rozhodnutí odůvodnil odvolací senát toto posouzení následujícím způsobem:

„17. Žalobkyně předložila vzorky svých sáčků z umělé hmoty, které slouží jako obal jejích bonbónů, přičemž zdůraznila, že tvar, který je na nich vyobrazen, je ‚ústředním odkazem a orientačním bodem' pro spotřebitele. Podle ní je toto užívání důkazem, že tvar je předmětem reklamy jako ochranná známka výrobku a že je v tomto smyslu vnímán spotřebitelem. Odvolací senát musí toto stanovisko odmítnout. Mezi prohlášeními žalobkyně a způsobem, jakým se globálně tyto bonbóny objevují na obalu, existuje totiž nesoulad.

18. I když je pravda, že bonbóny hnědého tvaru, takové, jaké je představila žalobkyně, se na obalu objevují, je však třeba přezkoumat účel tohoto

vyobrazení. Nelze provést abstraktní přezkum. Naopak musí být vzat v úvahu pravděpodobný způsob, jakým průměrný spotřebitel vnímá takové vyobrazení bonbónů, jaké je na obale.

19. Setká-li se dotyčný spotřebitel se sáčkem bonbónů žalobkyně, vnímá nejprve název ‚Werther's Original', který je napsán velkými písmeny, zaujímá téměř polovinu sáčku a je obklopen dodatkovými prvky, jako je malé oválné označení se jménem ‚Storck' a stylizovaný obrázek vesnice, pod kterým lze číst ‚Traditional Werther's Quality' [tradiční kvalita Werther]. Ve spodní polovině sáčku je zobrazena barevná fotografie znázorňující přibližně patnáct bonbónů nahodile uspořádaných a k nim vysvětlivku: ‚The classic candy made with real butter and fresh cream' [tradiční máslový bonbón se smetanou].

20. Podle prohlášení žalobkyně odpovídá toto znázornění trojrozměrné známce, o jejíž zápis žádala. Odvolací senát však zpochybňuje opodstatněnost tohoto stanoviska. Způsob, jakým jsou bonbóny na sáčku znázorněny, neodpovídá tradičnímu způsobu ztvárnění ochranné známky na výrobku. Má za to, že účelem tohoto znázornění je (spíše) ilustrovat obsah sáčku. Oproti tvrzením žalobkyně neukazuje totiž sáček tvar, ale realistický obrázek více nezabalených bonbónů. Je třeba poznamenat, že toto zobrazení nemá za cíl zvýraznit vlastnosti, o nichž se žalobkyně domnívá, že poskytují ochranné známce rozlišovací způsobilost (ústřední prohloubení, plochá vnitřní strana a vypouklé okraje). Z tohoto důvodu má odvolací senát za to, že mezi způsobem, jakým jsou bonbóny ztvárněny na obalu, a tvrzením, podle kterého je toto ztvárnění trojrozměrnou ochrannou známkou, je nesoulad, a ten je vnímán jako takový průměrným spotřebitelem. Posouzení odvolacího senátu jej vede spíše k tomu, že považuje za pravděpodobné, že spotřebitel uvidí obrázek bonbónů pouze jako ilustraci obsahu sáčku. Ilustrace obalů atraktivním způsobem, aby ukázaly vzhled výrobku nebo možnosti, jak jej podávat, je široce rozšířeným postupem v potravinářském průmyslu, včetně průmyslu cukrovinek, a je řízena spíše marketingem výrobků než snahou označit výrobky pomocí ochranných známek. Odvolací senát má tedy za to, že obrázek nemá funkci ochranné známky, ale že slouží výhradně k ilustraci výrobku. Věta doprovázející obrázek, tedy ‚The classic candy made with real butter and fresh cream', ještě potvrzuje, že takové

bude pravděpodobné vnímání průměrně pozorného kupujícího bonbónů. Věta a obrázek se totiž doplňují: věta popisuje charakter bonbónů a obrázek je ukazuje. Odvolací senát připouští tvrzení žalobkyně, že jeden výrobek může být zároveň nositelem více ochranných známek. Podle jeho názoru založeném na vzhledu sáčků, které slouží jako obal bonbónů žalobkyně, se však ztvárnění bonbónů neshoduje s vyobrazením ochranné známky.

21. Na základě předcházejících úvah je třeba dojít k závěru, že prodejní obrat a vyčíslené údaje ohledně výdajů na reklamu předložené jako důkaz jistě prokazují, že bonbóny ‚Werther's' se prodávají na trhu, ale nikoliv, že jejich tvar je užíván jako ochranná známka [...]"

64 Není namístě zpochybnit předcházející úvahy. Reklamní materiál předložený žalobkyní neobsahuje důkaz o užívání ochranné známky tak, jak byla přihlašována. Na všech předložených vyobrazeních je totiž ztvárnění požadovaného tvaru a barvy doprovázeno slovními a obrazovými označeními. Tento materiál tedy není důkazem, že dotyčná veřejnost vnímá přihlašovanou ochrannou známku jako takovou a nezávisle na slovních a obrazových ochranných známkách, jimiž je doprovázena v reklamě a při prodeji výrobků, jako označující obchodní původ dotyčných výrobků a služeb (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Tvar pivní láhve, bod 51).

65 Je třeba mimoto uvést, že sama žalobkyně ve své žalobě uvádí, že předmětný bonbón není prodáván na kusy, ale v sáčku, kde je každý bonbón mimo jiné zabalen zvlášť.

Z toho vyplývá, že při rozhodnutí o koupi se nemůže průměrný spotřebitel přímo setkat s tvarem předmětného bonbónu, který by mu umožnil přisoudit mu funkci označení původu.

66 Ke stejnému závěru je nutné dojít ohledně průzkumů předložených žalobkyní k posouzení odvolacímu senátu pro prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky získané užíváním. Z bodu 21 *in fine* napadeného rozhodnutí totiž jasně vyplývá, že známost bonbónu uváděného na trh žalobkyní jako ochranné známky byla zjištěna nikoliv na základě předmětného tvaru, ale na základě názvu „Werther's".

67 Z předcházejících úvah vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že shledal, že žalobkyně neprokázala, že přihlašovaná ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost pro karamelové bonbóny nebo pro cukrovinky obecně.

68 V důsledku toho je rovněž třeba zamítnout druhý žalobní důvod a žalobu v celém jejím rozsahu.

K nákladům řízení

69 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník řízení, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy žalovaného.

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Legal Tiili Vilaras

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. listopadu 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

H. Legal