ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 10. novembra 2004 *

Vo veci T-396/02,

August Storck KG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise a I. Rohr, advokáti, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: B. Müller a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. októbra 2002 (vec R 187/2001-4), ktorým bol zamietnutý zápis trojrozmernej ochrannej známky tvaru cukríka svetlohnedej farby,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a M. Vilaras,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. decembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. apríla 2003,

po pojednávaní zo 16. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa podala 30. marca 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis trojrozmerného tvaru cukríka svetlohnedej farby zobrazenom nižšie:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedali opisu: „cukrovinky".

4 Rozhodnutím z 25. januára 2001 prieskumový pracovník zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Okrem toho zastával názor, že ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

5 Dňa 14. februára 2001 žalobkyňa podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka. V tomto odvolaní žalobkyňa požadovala, aby rozhodnutie bolo čiastočne zmenené a aby prihláška ochrannej známky bola zverejnená pre „cukrovinky, a to karamelové cukríky". Vo vyjadrení zo 14. mája 2001 vysvetľujúcom dôvody svojho odvolania žalobkyňa naproti tomu žiadala zrušenie rozhodnutia prieskumového pracovníka v celom rozsahu a subsidiárne uviedla, že „bolo by vhodné zúžiť zoznam tovarov, pre ktoré bol zápis ochrannej známky požadovaný, na ‚karamelové cukríky', ak zápis ochrannej

známky bude zamietnutý z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti,... ktorá tvorí podstatu ochrannej známky, ako aj bola nadobudnutá používaním ochrannej známky pre cukrovinky".

6 Rozhodnutím zo 14. októbra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), doručeným žalobkyni faxovou správou z 18. októbra 2002 a doporučeným listom z 31. októbra 2002, štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že tiež nemôže byť zapísaná na základe článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

7 Odvolací senát v podstate zastával názor, že kombinácia tvaru a farby ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, neumožňuje vo svojej podstate poskytovať informáciu o pôvode predmetného výrobku, teda cukroviniek. Navyše zastával názor, že dôkazy predložené žalobkyňou nepreukazujú, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla menovite vo vzťahu ku karamelovým cukríkom rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorého predmetom spomenutá ochranná známka bola.

Konanie a návrhy účastníkov konania

8 Listom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. mája 2003 žalobkyňa žiadala podľa článku 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa o umožnenie predložiť repliku, čo predseda štvrtej komory Súdu prvého stupňa nepripustil.

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

O predmete konania

Tvrdenia účastníkov konania

11 Žalobkyňa bez výslovného poukazovania na predmet tohto konania kritizuje napadnuté rozhodnutie, keď zdôrazňuje, že v nadväznosti na zúženie zoznamu tovarov uvedeného v prihláške ochrannej známky, o ktoré sa snažila dodatočnými návrhmi uvádzanými v jej vyjadrení zo 14. mája 2001, jediným relevantným trhom bol v danom prípade trh „karamelových cukríkov" a nie všeobecne „trh cukríkov".

12 ÚHVT uvádza, že pri zohľadnení na jednej strane predmetu prihlášky žalobkyne, ktorá smeruje k zápisu predmetnej ochrannej známky pre „cukrovinky", a na druhej strane kontradiktórnej povahy hlavného návrhu prezentovaného žalobkyňou v jej odvolaní pred odvolacím senátom a v jej vyjadrení vysvetľujúcom dôvody predmetného odvolania (pozri bod 5 vyššie), odvolací senát dôvodne interpretoval kontradiktórnu povahu hlavného návrhu žalobkyne v tom ohľade, že rozhodnutie prieskumového pracovníka bolo napádané v celom jeho rozsahu. V skutočnosti, keďže prieskumový pracovník zamietol prihlášku pre „cukrovinky" všeobecne a nie pre „cukrovinky, menovite karamelky" alebo „karamel", vyplýva z toho, že žalobkyňa nemohla zúžiť dosah svojej žaloby na neskôr menovaný predmet; rozhodnutie prieskumového pracovníka bolo v tomto ohľade „nedeliteľné".

13 Podľa ÚHVT zúženie zoznamu tovarov, ktoré navrhovala žalobkyňa subsidiárne vo svojom vyjadrení zo 14. mája 2001, nemalo žiadny vplyv na konanie. V skutočnosti žalobkyňa nemohla subsidiárne zúžiť svoj zoznam tovarov pre prípad, že by neuspela vo svojom hlavnom návrhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753].

14 Následne ÚHVT zdôrazňuje, že predmetom konania pred odvolacím senátom bolo zamietnutie prihlášky ochrannej známky žalobkyne pre cukrovinky (trieda 30) a že predmetom sporu v tomto konaní je napadnuté rozhodnutie prijaté odvolacím senátom, ktorý správne preskúmal zamietnutie prihlášky o zápis ochrannej známky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

15 Z ustanovení článkov 57 až 61 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že rozhodnutia prieskumových pracovníkov podliehajú odvolaniu pred odvolacím senátom a že

každá strana konania ovplyvnená rozhodnutím prieskumového pracovníka sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať v rozsahu, v akom toto nevyhovelo jej návrhom. Podľa pravidla 48 ods. 1 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; Mim. vyd. 17/001, s. 189), odvolanie musí obsahovať určité náležitosti, medzi iným tiež „vyhlásenie s uvedením rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté a rozsah v akom sa požaduje zmena a doplnok alebo zrušenie rozhodnutia".

16 V danom prípade je nesporné, že prieskumový pracovník zamietol prihlášku ochrannej známky žalobkyne pre súhrn ňou uvádzaných tovarov, menovite „cukrovinky" patriace do triedy 30. Žalobkyňa zúžila rozsah svojho odvolania podaného 14. februára 2001 pred odvolacím senátom, keď napadla zamietnutie svojej prihlášky ochrannej známky len s ohľadom na „cukrovinky, a to karamelové cukríky". Žiadala tiež, aby rozhodnutie prieskumového pracovníka bolo čiastočne zmenené a aby zverejnenie jej prihlášky o zápis bolo povolené pre „cukrovinky, a to karamelové cukríky". Vo svojom vyjadrení zo 14. mája 2001 vysvetľujúcom dôvody svojho odvolania však žalobkyňa uvádzala v prvom rade zrušenie rozhodnutia prieskumového pracovníka v celom rozsahu a subsidiárne uvádzala, že je potrebné zúžiť zoznam tovarov, pre ktoré bol zápis ochrannej známky požadovaný na samotné „karamelové cukríky", ak zápis ochrannej známky bol zamietnutý z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, ktorá tak tvorí podstatu ochrannej známky a ktorá bola nadobudnutá používaním ochrannej známky pre „cukrovinky". Podľa žalobkyne je jednoducho celkom nemožné poprieť, že tvar ochrannej známky predkladanej na zápis nadobudol vo vzťahu ku karamelovým cukríkom svojím používaním rozlišovaciu spôsobilosť.

17 Odvolací senát v bode 6 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že odvolanie smerovalo v prvom rade k zmene rozhodnutia prieskumového pracovníka a zverejneniu prihlášky ochrannej známky žalobkyne pre „cukrovinky" bez obmedzenia z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka mala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a subsidiárne k uznaniu zápisu schopnej povahy ochrannej známky, menovite pre „karamelky" z dôvodu rozlišovacej spôsobilosti, ktorú nadobudla používaním. Po preskúmaní dôvodov odvolania odvolací senát toto zamietol v celom rozsahu ako nedôvodné.

18 Vo svojich návrhoch, rovnako ako v určitých častiach žaloby pred Súdom prvého stupňa, žalobkyňa smeruje k zrušeniu napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu. V niektorých iných častiach žaloby (pozri najmä body 20, 21 a 30) však žalobkyňa vyzdvihla, že čo sa týka zúženia zoznamu tovarov uvedeného v jej vyjadrení zo 14. mája 2001, jediný tovar naďalej uvádzaný v jej vyjadrení bol karamelový cukrík. Preto sa odvolací senát dopustil chyby, keď neodlíšil trh s karamelovými cukríkmi od všeobecného trhu s cukríkmi pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

19 V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že podľa článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Možnosť zúžiť zoznam tovarov a služieb patrí výlučne prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva, ktorý môže kedykoľvek zaslať žiadosť v tomto ohľade na ÚHVT. V tomto kontexte úplné alebo čiastočné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, ktoré táto obsahuje, musia byť vykonané výslovným a nepodmienečným spôsobom (pozri v tomto zmysle rozsudok ELLOS, už citovaný, body 60 a 61).

20 V danom prípade žalobkyňa iba subsidiárne navrhla zúženie zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky na „karamelové cukríky", a teda iba pre prípad, ak by odvolací senát zamýšľal zamietnuť túto prihlášku pre súhrn tovarov v nej uvedených (teda pre „cukrovinky"). Žalobkyňa teda nezúžila zoznam tovarov výslovným a nepodmienečným spôsobom, a preto predmetné zúženie nemohlo byť brané do úvahy (pozri v tomto zmysle rozsudok ELLOS už citovaný, bod 62).

21 Okrem toho zúženie zoznamu tovarov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Spoločenstva musí byť podľa judikatúry vykonané podľa určitých osobitných podmienok žiadosťou o zmenu prihlášky podanou v súlade

s ustanovením článku 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 13 nariadenia č. 2868/95 [rozsudky Súdneho dvora z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 13, a z 25. novembra 2003, Oriental Kitchen/ÚHVT — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 30].

22 Tieto podmienky však neboli v danom prípade splnené, žalobkyňa vo svojom vyjadrení zo 14. mája 2001 jednoducho pristúpila k dodatočnému informovaniu o zúžení predmetných tovarov bez predloženia žiadosti o zmenu prihlášky v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami.

23 Za týchto podmienok táto žaloba musí byť interpretovaná ako smerujúca k zrušeniu napadnutého rozhodnutia pre porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o súhrn tovarov označovaných prihlasovanou ochrannou známkou (teda „cukroviniek"), a pre porušenie článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia, pokiaľ ide o predmetné tovary a menovite karamelky.

O prípustnosti dôkazov predložených po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa

24 Listiny pripojené k žalobe, ktoré neboli analyzované odvolacím senátom, menovite výsledky prieskumu verejnej mienky vykonaného v priebehu roku 1997 v Nemecku týkajúce sa tvaru cukríka „Werther's Echte", predložené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa, nemôžu byť brané do úvahy, pretože žaloba pred Súdom prvého stupňa má za cieľ preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Za týchto okolností, keďže úlohou Súdu prvého stupňa nie je nanovo posudzovať skutkové okolnosti veci vo svetle listín predložených po prvýkrát v konaní pred ním, je potrebné vyradiť vyššie uvedené

listiny bez toho, aby bolo potrebné posudzovať ich dôkaznú silu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 52, a z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľašky), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 52 a tam citovaná judikatúra].

O veci samej

25 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, respektíve článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobkyňa tvrdí, že v rozpore s konštatovaním odvolacieho senátu prihlasovaná ochranná známka má minimum rozlišovacej spôsobilosti vyžadovanej v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

27 V tomto ohľade v prvom rade zdôrazňuje nesprávne posúdenie odvolacieho senátu spočívajúce v nesprávnom definovaní trhu braného do úvahy. Keďže žalobkyňa mala v úmysle zúženie zoznamu tovarov uvádzaných v prihláške ochrannej známky,

jediným relevantným trhom v danom prípade bol osobitný trh „karamelových cukríkov" a nie trh „cukríkov všeobecne". V skutočnosti segment trhu karameliek vykazuje vlastnosti, ktoré ho odlišujú od iných cukríkov. Výber typu cukríka (napríklad želatínové cukríky, ovocné alebo čokoládové) alebo iných (napríklad cukríkov chute „výraznej" ako napríklad tie so silným obsahom mentolu) bude určovaný rozličnými potrebami a chuťami spotrebiteľov. Z toho bude vyplývať, že cukrík s chuťou karamelu nemôže byť stotožňovaný s akýmkoľvek iným cukríkom. Tieto odlišné vlastnosti, ktoré spotrebiteľ bude brať do úvahy pri rozhodovaní o nákupe, sa odrazia v tvare rôznych cukríkov, z typu ktorého by ani odvolací senát, ani Súd prvého stupňa nemohol vyvodzovať závery o existencii spoločného znaku tvaru karamelových cukríkov bez predchádzajúceho rozlíšenia spotrebiteľov kupujúcich tento typ cukríkov.

28 Následne žalobkyňa tvrdí, že vo svojej špecifickej a unikátnej kombinácii tvaru a farby je prihlasovaná ochranná známka povahy umožňujúcej odlíšiť cukríky žalobkyne od cukríkov iných výrobcov. V tomto ohľade zdôrazňuje, že predmetná ochranná známka je viac ako kombináciou prvkov, ktoré nemožno chrániť. V skutočnosti základný tvar ochrannej známky nie je kruhom ale elipsou s plochou dolnou časťou, vypuklými okrajmi a povrchom charakterizovaným okrúhlou priehlbinou v strede. Na trhu karamelových cukríkov ide preto o atypický tvar a veľmi sofistikovaný v porovnaní s inými tvarmi cukríkov (cukríky okrúhle, obdĺžnikové, štvorcové, tvaru ingotu, alebo bez osobitného tvaru). Navyše predmetný tvar nemá funkčné poslanie a jeho konfigurácia nie je ani vynútená technickými požiadavkami, ani obvyklá.

29 ÚHVT napáda tvrdenie žalobkyne a uvádza, že prihlasovaná ochranná známka je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a to aj za predpokladu, že by bolo možné zúžiť predmet konania na karamelky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

30 Podľa článku 4 nariadenia č. 40/94 tvar výrobku alebo jeho vyhotovenie je spôsobilé vytvárať ochrannú známku Spoločenstva za predpokladu, že tieto postačujú pre odlíšenie tovarov podniku od tovarov iných podnikov. Inými slovami podľa ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť". Článok 7 ods. 2 toho istého nariadenia upresňuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva".

31 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne náznaky umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané. Okrem toho označenia uvádzané v predmetnom ustanovení nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda identifikovať pôvod tovaru alebo služieb s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobúda tovar alebo službu označovanú ochrannou známkou pri neskoršom nadobudnutí, vykonať rovnaký výber, pokiaľ mal pozitívnu skúsenosť, alebo vykonať iný výber, pokiaľ mal negatívnu skúsenosť [rozsudky Súdu prvého stupňa Oválna tableta, už citovaný, bod 39; z 20. apríla 2003, Axions a Belce/ÚHVT (Tvar cigary hnedej farby a tvar zlatého ingotu), T-324/01 a T-110/02, Zb. s. II-1897, bod 29; z 3. decembra 2003, Nestlé Waters France/ÚHVT (Tvar fľašky), T-305/02, Zb. s. II-5207, bod 28, a Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 18].

32 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky nesmie byť preto posudzovaná inak ako na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 8. apríla 2003, Linde a i. C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, bod 41; z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50,

a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 34; z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35; Procter & Gamble/ ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 33, a Procter & Gamble/ ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 33; rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 40; Tvar cigary hnedej farby a tvar zlatého ingotu, už citovaný, bod 30, a Tvar fľašky, už citovaný, bod 29).

33 Čo sa týka prvej vyššie uvedenej analýzy, je vhodné pripomenúť, že prihlasované označenie je tvorené vzhľadom samotného tovaru, a to zobrazením cukríka oválneho tvaru a svetlohnedej farby, charakterizovaného vypuklými okrajmi a okrúhlou priehlbinou v strede a plochou spodnou časťou.

34 Čo sa týka príslušnej skupiny verejnosti, odvolací senát dôvodne zdôraznil, že tovary, pre ktoré bol zápis ochrannej známky v danom prípade požadovaný, a to cukrovinky, „oslovuje potenciálne neobmedzenú klientelu, všetkých zmiešaných vekových kategórií" a sú „potravinovými tovarmi masovej spotreby,... ktorých príslušnú skupinu verejnosti tvoria všetci spotrebitelia" (bod 11 napadnutého rozhodnutia). Je preto namieste posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, berúc do úvahy predpokladané očakávanie priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora Linde a i., už citovaný, bod 41; Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 34; Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 35; Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, už citované, bod 33, a Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, už citované, bod 33; rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 42; Tvar cigary hnedej farby a tvar zlatého ingotu, už citovaný, bod 31, a Tvar fľašky, už citovaný, bod 33).

35 V druhom rade je potrebné vyzdvihnúť, že podľa judikatúry kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok tvorených vzhľadom samotného tovaru nie sú odlišné od kritérií aplikovateľných na iné kategórie ochranných známok (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 18. júna 2002,

Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 48 a Linde a i., už citovaný, body 42 a 46; rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 44; Tvar cigary hnedej farby a tvar zlatého ingotu, už citovaný, bod 32; Tvar fľašky, už citovaný, bod 35, a Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 22).

36 Napriek tomu v rámci aplikácie týchto kritérií je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že vnímanie príslušnou skupinou verejnosti nie je v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom samotného tovaru nevyhnutne rovnaké ako v prípade ochrannej známky slovnej, obrazovej alebo trojrozmernej, ktorá nie je týmto vzhľadom tvorená. V skutočnosti verejnosť má zvyk bezprostredne vnímať neskôr menované ochranné známky ako označenia označujúce tovar a nie je tomu nevyhnutne tak, pokiaľ sa označenie mieša so vzhľadom samotného tovaru (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora Linde a i., už citovaný, bod 48; zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 65; Henkel už citovaný, bod 52; Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38; Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, už citované, bod 36, a Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, už citované, bod 36; rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 45, a Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 23).

37 Je rovnako ustálenou judikatúrou, že vnímanie ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti, v prípade priemerného spotrebiteľa, je ovplyvnené jeho úrovňou pozornosti, ktorá má tendenciu meniť sa v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudky Oválna tableta, už citovaný, bod 42, a Tvar fľašky, už citovaný, bod 34).

38 Za týchto okolností, pre posúdenie, či kombinácia tvaru a farby predmetného tovaru môže byť verejnosťou vnímaná ako označenie pôvodu, je potrebné analyzovať celkový dojem vytváraný touto kombináciou, čo nie je nezlučiteľné s postupným skúmaním rozličných prvkov použitej úpravy [rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Okrúhla ružovo-biela tableta), T-337/99, Zb. s. II-2597, bod 49, a Oválna tableta, už citovaný, bod 54], a teda uvádzaného tvaru a farby.

39 V prejednávanej veci odvolací senát dôvodne zastával názor, že čo sa týka tovarov širokej spotreby, akými sú tovary v prejednávanej veci, „spotrebiteľ nevenuje veľkú pozornosť tvaru a farbe cukroviniek" a preto „je nepravdepodobné, aby výber priemerného spotrebiteľa bol určovaný tvarom cukríka" (bod 12 napadnutého rozhodnutia).

40 Navyše odvolací senát dostatočne preukázal záver, že žiadna z charakteristík tvaru predmetnej ochrannej známky sama osebe alebo v jej kombinácii s inými nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tomto ohľade hneď na úvod poznamenal, že „predmetný tvar, takmer okrúhly, evokujúci kruh... je geometrickým tvarom spodnej časti" a že priemerný spotrebiteľ je „zvyknutý stretávať sa s cukrovinkami, vrátane cukríkov, okrúhleho tvaru (kruhového, oválneho, elipsovitého alebo valcovitého)". Čo sa ďalej týka výnimočne vypuklých okrajov cukríka, konštatoval, že „cukríky majú vypuklé okraje, ktoré bývajú ich konfiguráciou", a to z funkčných dôvodov. Nakoniec, pokiaľ ide o okrúhlu priehlbinu v strede cukríka a jeho plochú dolnú časť, odvolací senát prijal záver, že „tieto prvky nemenia podstatne celkový dojem vytváraný tvarom" a že „je preto nepravdepodobné, aby predmetný spotrebiteľ bol pozorný k týmto dvom charakteristikám a vnímal ich ako označujúce určitý obchodný pôvod" (bod 13 napadnutého rozhodnutia).

41 Čo sa týka farby predmetného tovaru, teda hnedej alebo jej rozličných odtieňov, odvolací senát rovnako zdôraznil, že ide o „obvyklú farbu cukríkov" (bod 13 napadnutého rozhodnutia). V skutočnosti je opodstatnené konštatovať, že príslušná skupina verejnosti je zvyknutá na vyskytovanie sa tejto farby medzi cukrovinkami.

42 Z toho vyplýva, že trojrozmerný tvar, ktorého zápis sa žiada, je základným geometrickým tvarom, ktorý príde na um spotrebiteľovi v súvislosti s tvarmi tovarov bežnej spotreby, akými sú cukríky.

43 Za týchto podmienok tvrdenie žalobkyne založené na existencii tvrdených značných rozdielov medzi tvarom a farbou prihlasovanej ochrannej známky a iných cukroviniek treba zamietnuť.

44 S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že prihlasovanú trojrozmernú ochrannú známku tvorí kombinácia prvkov úpravy, ktoré prirodzene prídu na um a ktoré sú pre predmetné tovary typické. V skutočnosti predmetný tvar sa podstatne nelíši od určitých základných tvarov predmetných tovarov, ktoré sú na trhu bežne používané, ale skôr vyzerá ako variant týchto tvarov. Tvrdené odlišnosti nie sú ľahko vnímateľné a z toho vyplýva, že predmetný tvar sa neodlišuje dostatočne od iných bežne používaných tvarov pre cukríky a že neumožňuje príslušnej skupine verejnosti bezprostredným a istým spôsobom rozlíšiť cukríky žalobkyne od cukríkov, ktoré majú iný obchodný pôvod.

45 Prihlasovaná ochranná známka, tak ako ju vníma priemerný riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ, neumožňuje individualizovať predmetné tovary a odlíšiť ich od tovarov, ktoré majú iný obchodný pôvod, a teda nemá vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

46 Následne prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

47 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka musí byť za akýchkoľvek predpokladov schválená pre zápis z dôvodu skutočnosti, že nadobudla rozlišovaciu

spôsobilosť používaním na trhu karameliek. Používanie ochrannej známky vyplýva z ňou vyprodukovaných údajov o obrate, z reklamných nákladov vynaložených na jej podporovanie a výsledkov rozličných prieskumov o známosti ochrannej známky, ktoré žalobkyňa predložila pred ÚHVT.

48 Žalobkyňa tvrdí, že na trhu cukroviniek je rozšírenou praxou používanie nielen názvov cukroviniek, ale rovnako ich tvaru ako označenia pôvodu. Poznamenáva, že z tohto dôvodu na balení, a to vreckách nesúcich nápis „Werther's Original" („Werther's Echte") je prihlasovaná ochranná známka vždy úmyselne zobrazená spolu s osobitnými charakteristickými prvkami, a to vytlačeným prehĺbením otlačku v strede cukríka a jeho zaoblenými okrajmi. Toto použitie nemôže byť redukované na zobrazenie obsahu balenia pozbaveného označenia pôvodu. V skutočnosti pri trojrozmerných ochranných známkach majúcich dvojitú funkciu, a to prezentáciu značky a tovaru, by bolo nemožné tieto dve funkcie striktne rozlíšiť, keďže ochranná známka zodpovedá vždy tovaru. Odvolací senát teda v danom prípade neuznal tieto dve funkcie ochrannej známky.

49 Nakoniec skutočnosť, že na obaloch možno vidieť a čítať iné ochranné známky a opisy výrobkov, by bola bez vplyvov na vyobrazenie tvaru tovaru ako ochrannej známky. V skutočnosti by bolo naozaj možné používať pre tovar viacero ochranných známok súčasne, jednu vedľa druhej, a to najmä pre tovary, ktoré by neboli identifikovateľné inak ako trojrozmernou ochrannou známkou. Verejnosť rozpoznáva trojrozmernú ochrannú známku nezávisle od informácií týkajúcich sa tovaru. Následne rozpracovanie prezentácie ochrannej známky odvolacím senátom by nebolo presvedčivé.

50 ÚHVT odkazuje na kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nadobudnutej používaním vyplývajúce z judikatúry, domnievajúc sa, že prihlasovaná ochranná známka nemôže byť zapísaná na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

51 Podľa ÚHVT prieskumový pracovník a odvolací senát dôvodne dospeli k záveru, že dôkazné prostriedky predložené žalobkyňou neboli dostačujúce pre prijatie záveru, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla používaním vo vzťahu ku karamelkám rozlišovaciu spôsobilosť.

52 Na jednej strane samotné údaje o obrate za roky 1994 až 1998 predkladané žalobkyňou neumožňujú posúdiť podiel na trhu, a preto boli nepostačujúce. V skutočnosti v prípade tovarov masovej spotreby, akými sú tovary v danom prípade, určujúcim kritériom je podiel na trhu a nie priame údaje o obrate, ktoré nepostačujú na preukázanie toho, že ochranná známka je známa.

53 Na druhej strane reklamné náklady vo výške 27 729 000 nemeckých mariek (DEM), ktoré žalobkyňa vynaložila roku 1998 na cukrík „Werther's Original" vo viacerých členských štátoch Európskej únie tiež nie sú presvedčivé. V skutočnosti by s ohľadom na tabuľku týkajúcu sa nákladov na reklamu predmetných cukríkov pre roky 1994 až 1998 predloženú žalobkyňou na podporu tohto tvrdenia nebolo vôbec možné určiť, na aký účel boli spomenuté náklady vynaložené, teda či na označenie „Werther's Original", na tvar cukríka alebo na iné označenie.

54 Nakoniec prieskumy verejnej mienky v siedmich členských štátoch Európskej únie a v Nórsku odkazujú na označenia „WERTHER'S", „Werther's Original" alebo „W. O" a neobsahujú žiadny odkaz na predmetný tvar. Preto dôkazom, ktorý žalobkyňa predložila, nepreukázala všeobecnú známosť predmetného tvaru cukríka. Okrem toho na aplikáciu článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 nestačí preukázať používanie určitého tvaru tovaru, ale je navyše potrebné preukázať, že okolnosti tohto používania sú také, že predmetný tvar má povahu ochrannej známky (rozsudok Philips, už citovaný, bod 65).

Posúdenie Súdom prvého stupňa

55 Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 absolútne dôvody zamietnutia uvádzané v článku 7 ods. 1 písm. b) a d) toho istého nariadenia nebránia zápisu ochrannej známky, ak táto, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktorých zápis sa žiada, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorého predmetom bola. Za predpokladu uvedeného v článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, skutočnosť, že označenie tvoriace predmetnú ochrannú známku je príslušnou skupinou verejnosti účinne vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Táto okolnosť odôvodňuje odmietnutie dôvodov všeobecného záujmu skrytých v odseku 1 písm. b) a d) toho istého článku, ktoré vyžadujú, aby ochranné známky uvedené v týchto ustanoveniach mohli byť voľne používané všetkými na účely vyhnutia sa vytvoreniu nedovolenej konkurenčnej výhody v prospech jediného podnikateľského subjektu (rozsudok Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 41).

56 V prvom rade z judikatúry vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby aspoň podstatný zlomok príslušnej skupiny verejnosti vďaka ochrannej známke identifikoval predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého podniku. Predsa však okolnosti, za akých podmienka spojená s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním môže byť vnímaná ako splnená, nemôžu byť ustanovené výlučne na základe všeobecných a abstraktných údajov, ako sú určené percentuálne podiely (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 52, a Philips, už citovaný, body 61 a 62; rozsudok Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 42).

57 V druhom rade pre akceptovanie zápisu ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním ochrannej známky musí byť preukázaná v časti Európskej únie, kde by bola tejto pozbavená podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a d) predmetného nariadenia [rozsudky Súdu prvého

stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS), T-91/99, Zb. s. II-1925, bod 27, a Tvar pivovej fľašky, už citovaný, body 43 a 47].

58 Po tretie je na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v danom prípade potrebné brať do úvahy také faktory ako menovite podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tejto ochrannej známky, dôležitosť investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka ochrannej známke identifikuje tovar ako pochádzajúci od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová skupina alebo aspoň jej podstatný zlomok identifikuje vďaka ochrannej známke výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 pre zápis ochrannej známky je splnená (rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, body 51 a 52; Philips, už citovaný, body 60 a 61, a Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 44).

59 Po štvrté podľa judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného (pozri v tomto zmysle rozsudok Philips, už citovaný, body 59 a 63).

60 Práve vo svetle týchto úvah je potrebné skúmať, či v danom prípade odvolací senát právne pochybil, keď odmietol tvrdenie žalobkyne založené na tom, že prihlasovaná ochranná známka mala byť schválená pre zápis na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

61 Po prvé tvrdenia žalobkyne založené na dosiahnutých údajoch o obrate a reklamných nákladoch vynaložených na reklamu karamelového cukríka „Werther's Original" („Werther's Echte") nemajú povahu preukazujúcu, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, ktorého bola predmetom.

62 V skutočnosti hoci odvolací senát uznal, že údaje o obrate a údaje týkajúce sa reklamných nákladov preukazujú, že predmetný druh cukríka bol na trhu značne rozšírený, napriek tomu zastával názor, že tieto informácie napriek tomu nepreukazujú, že prihlasované označenie sa používalo ako trojrozmerná ochranná známka pre označenie cukríkov žalobkyne (bod 16 napadnutého rozhodnutia).

63 V bodoch 17 až 21 napadnutého rozhodnutia odvolací senát odôvodnil toto posúdenie týmto spôsobom:

„17. Žalobkyňa predložila vzorky svojich vreciek z plastickej hmoty slúžiacich na balenie jej cukríkov a tvrdila, že zobrazený tvar, ktorý sa na nich nachádza, predstavuje pre spotrebiteľa ‚hlavný údaj a poznávacie znamenie'. Podľa nej toto používanie preukazuje, že tvar tvorí predmet reklamy ako ochranná známka tovaru a bude v tomto zmysle vnímaný spotrebiteľom. Odvolací senát je nútený odmietnuť tento názor. V skutočnosti existuje nesúlad medzi prehláseniami žalobkyne a spôsobom, akým sú cukríky celkovo zobrazené na vrecku.

18. Hoci je presné, že hnedé cukríky v tvare, aký predložila žalobkyňa, sa objavujú na obale, treba napriek tomu skúmať účel tohto zobrazenia. Nemôže ísť

o abstraktné skúmanie. Naopak, treba si predstaviť pravdepodobný spôsob, ktorým priemerný spotrebiteľ vníma zobrazenie cukríkov, tak ako figuruje na obale.

19. Predmetný spotrebiteľ, konfrontovaný s vreckom cukríkov žalobkyne, vníma v prvom rade názov ‚Werther's Original', ktorý zaberá napísaný veľkými písmenami takmer polovicu vrecka a je orámovaný doplňujúcimi prvkami, ako malé oválne označenie zobrazujúce obchodné meno ‚Storck' a štylizovaný obrázok malej dediny v spodnej časti, pod ktorým je možné si prečítať ‚Traditional Werther's Quality' [tradičná Wertherova kvalita]. Dolná polovica vrecka ukazuje farebnú fotografiu zobrazujúcu približne pätnásť premiešaných cukríkov a ich opis: ‚The classic candy made with real butter and fresh cream' [klasický cukrík vyrobený z masla a čerstvej smotany].

20. Podľa prehlásení žalobkyne táto ilustrácia zodpovedá trojrozmernej ochrannej známke, o ktorej zápis žiada. Odvolací senát však spochybňuje toto stanovisko. Spôsob, akým sú cukríky prezentované na vrecku, nie je zhodný s tradičným spôsobom prezentácie ochrannej známky na výrobkoch. Zdá sa mu, že účelom tejto ilustrácie je (skôr) zobrazenie obsahu vrecka. V skutočnosti, v rozpore s tvrdeniami žalobkyne, vrecko neukazuje tvar, ale reálny obraz kôpky nezabalených cukríkov. Treba poznamenať, že nie je účelom tohto zobrazenia upriamiť pozornosť na charakteristiky, o ktorých žalobkyňa usudzuje, že dávajú ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť (priehlbina v strede, plochá dolná časť a vypuklé okraje). Z tohto dôvodu sa odvolací senát domnieva, že existuje nesúlad medzi spôsobom, akým sú cukríky zobrazené na obale, a tvrdením, podľa ktorého toto zobrazenie môže byť trojrozmernou ochrannou známkou a môže byť ako také vnímané priemerným spotrebiteľom. Posúdenie odvolacieho senátu je viac naklonené záveru, že spotrebiteľ bude vnímať obrázok cukríkov výlučne ako ilustráciu obsahu vrecka. Ilustrovať obaly atraktívnou formou pre to, aby ukazovali vlastnosť výrobku alebo možnosti jeho servírovania, je v potravinárskom priemysle, vrátane cukrovinkárskeho priemyslu, všeobecne rozšírený postup a je diktovaný skôr marketingom ako snahou identifikovať tovary pomocou ochranných známok. Odvolací senát teda prijal záver, že obrázok neplní funkciu ochrannej známky, ale že slúži výlučne ako ilustrácia tovaru. Veta sprevádzajúca obrázok, a to ‚The classic candy made

with real butter and fresh cream', ešte potvrdzuje, že takto ho bude pravdepodobne vnímať primerane pozorný spotrebiteľ cukríkov. V skutočnosti veta a obrázok sa dopĺňajú: veta opisuje typ cukríkov a obrázok ich zobrazuje. Odvolací senát uznáva tvrdenie žalobkyne, že jeden tovar môže niesť viac ochranných známok súčasne. No podľa neho nič nebráni domnienke vyplývajúcej zo vzhľadu vreciek slúžiacich na balenie cukríkov žalobkyne, že zobrazenia jej cukríkov nie sú zhodné so zobrazením ochrannej známky.

21. Vyššie rozvinuté úvahy nútia prijať záver, že údaje o obrate a číselné údaje o vynaložených reklamných nákladoch dôvodne preukazujú, že cukríky ‚Werther's' boli uvedené do predaja na trhu, ale nie to, že ich tvar sa používal ako ochranná známka..."

64 Nie je opodstatnené odmietnuť predchádzajúce úvahy. Reklamný materiál predložený žalobkyňou neobsahuje žiadny dôkaz o používaní prihlasovanej ochrannej známky. V skutočnosti na všetkých predložených obrázkoch prezentácia prihlasovaného tvaru a farby je sprevádzaná slovnými a obrazovými označeniami. Tento materiál preto nemôže predstavovať dôkaz o tom, že príslušná skupina verejnosti vníma prihlasovanú ochrannú známku ako takú a nezávisle od slovných a obrazových ochranných známok, ktorými je sprevádzaná v reklame, a teda pri predaji tovarov, ako označujúcu obchodný pôvod predmetných tovarov a služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok Tvar pivovej fľašky, už citovaný, bod 51).

65 Okrem toho je potrebné vyzdvihnúť, že samotná žalobkyňa uviedla vo svojej žalobe, že predmetný cukrík nie je predávaný bez obalu, ale vo vrecku, v ktorom je každý

cukrík osobitne zabalený. Z toho vyplýva, že pri rozhodovaní o kúpe priemerný spotrebiteľ nie je v priamom styku s tvarom predmetných cukríkov dovoľujúcim prideliť mu funkciu označenia pôvodu.

66 Rovnaký záver sa nanucuje po druhýkrát vo vzťahu k prieskumom verejnej mienky predloženým žalobkyňou pri rozhodovaní odvolacieho senátu na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky nadobudnutej používaním. V skutočnosti z bodu 21 *in fine* napadnutého rozhodnutia zjavne vyplýva, že sa známosť cukríka uvádzaného na trh žalobkyňou ako ochrannej známky stanovila nie na základe predmetného tvaru, ale na základe jeho názvu „Werther's".

67 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že žalobkyňa nepreukázala, že prihlasovaná ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, ktorého predmetom bola, ani pre karamelové cukríky, ani pre cukrovinky všeobecne.

68 Následne je potrebné zamietnuť rovnako druhý žalobný dôvod, ako aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

69 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalovaného.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) Žaloba sa zamieta.

2) Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Legal Tiili Vilaras

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. novembra 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

H. Legal