ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
z 12. januára 2006 *

Vo veci C-173/04 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 6. apríla 2004,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, so sídlom v Eppelheime (Nemecko), v zastúpení: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner a B. Ertle, Rechtsanwälte,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász a M. Ilešič (spravodajca),

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: K. H. Sztranc, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. júna 2005,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 14. júla 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 28. januára 2004, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT (Vrecko s plochým dnom) (T-146/02 až T-153/02, Zb. s. II-447, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutí druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 28. februára 2002 (veci R 719/1999-2 až R 724/1999-2, R 747/1999-2 a R 748/1999-2), ktorými bol zamietnutý zápis ôsmich trojrozmerných ochranných známok

tvorených rôznymi vreckami na nápoje, ktoré môžu stáť (ďalej len „sporné rozhodnutia“).

Právny rámec

2 Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) 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) stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

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

Okolnosti predchádzajúce sporu

3 Dňa 8. júla 1997 odvolateľ podal na ÚHVT v zmysle nariadenia č. 40/94 osem prihlášok trojrozmerných ochranných známok Spoločenstva.

4 Tieto ochranné známky zodpovedajú tvarom rozličných vreciek na nápoje, ktoré môžu stáť. Tieto vrecká sú vypuklého tvaru s rozšíreným dnom a v závislosti od prihlášky majú buď stranu približujúcu sa predĺženému trojuholníku, alebo oválu, v určitých prípadoch s bočnými vypuklinami.

5 Výrobky uvedené v prihláške, berúc do úvahy zmeny vykonané odvolateľom v tomto smere, sú „ovocné nápoje a ovocné šťavy" a patria do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

6 Rozhodnutiami z 24. a 27. septembra 1999 prieskumový pracovník zamietol osem prihlášok z dôvodu, že prihlasované ochranné známky nemali rozlišovaciu spôsobilosť.

7 Spornými rozhodnutiami druhý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutia prieskumového pracovníka. Domnieval sa v podstate, že spotrebitelia nerozoznajú v stojacich vreckách žiadny údaj o obchodnom pôvode, ale výlučne iba formu balenia. Odvolací senát dodal, že tento typ balenia nemôže byť predmetom monopolu v záujme konkurentov, výrobcov obalov a výrobcov nápojov.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

8 Odvolateľ podal žalobu na Súde prvého stupňa s cieľom zrušenia sporných rozhodnutí.

9 Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý odvolací senát ÚHVT sa dôvodne domnieval, že prihlasované ochranné známky nemali rozlišovaciu spôsobilosť, čo sa týka ovocných nápojov a ovocných štiav.

10 V bodoch 39 až 43 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa odmietol argumentáciu odvolateľa, podľa ktorej balenie ovocných nápojov a ovocných štiav do stojacich vreciek je samo osebe neobvyklé.

11 Keďže odvolateľ tiež tvrdil, že prihlasované vyobrazenia majú prvky dizajnu, ktoré sa neobmedzujú na obvyklé alebo funkčné vlastnosti, Súd prvého stupňa po tom, čo v bodoch 44 až 51 napadnutého rozsudku pristúpil k postupnému skúmaniu rozličných prvkov použitých vyobrazení, v bode 52 toho istého rozsudku skúmal celkový dojem vytváraný vzhľadom predmetných vreciek a prijal záver o absencii rozlišovacej spôsobilosti predmetných vyobrazení.

12 Preto po odmietnutí ďalších tvrdení uvádzaných odvolateľom Súd prvého stupňa zamietol jeho žalobu a zaviazal ho na náhradu trov konania.

Odvolanie

13 Vo svojom odvolaní, na podporu ktorého uvádza tri odvolacie dôvody, odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania.

O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

15 V prvej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nepoznal odvetvie tovarov, pre ktoré sa prihlášky požadovali, a preto na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok mali pri porovnaní slúžiť tvary obalov.

16 Odvolateľ tvrdí, že v odvetví nápojov, v rozpore so svojvoľnou domnienkou uvedenou v bode 38 napadnutého rozsudku, si spotrebitelia už dávno osvojili zvyk vidieť v obale tovaru označenie jeho pôvodu. Tvar obalu nápojov takto predstavuje prostriedok identifikácie, ktorý priemerný spotrebiteľ chápe ako označenie pôvodu, a teda ako ochrannú známku.

17 Z toho vyplýva, že v súlade s ustálenou judikatúrou tvar obalu nápojov, ktorý sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, plní svoju základnú funkciu označenia pôvodu.

18 Podľa odvolateľa sám Súd prvého stupňa konštatoval, že neexistuje dôkaz o používaní stojacich vreciek na ovocné nápoje a ovocné šťavy. Na európskom trhu sú ovocné nápoje a ovocné šťavy s výnimkou tovarov odvolateľa balené výlučne do sklenených fliaš alebo do kartónových škatúľ. Predmetné vrecká preto nepredstavujú obvyklý tvar obalu pre uvedené nápoje a ich rozlišovacia spôsobilosť by mala byť uznaná.

19 Súd prvého stupňa sa pri posudzovaní obvyklej povahy predmetných vreciek dopustil právnej chyby, keď zobral do úvahy nie zvyky v odvetví ovocných nápojov a ovocných štiav na európskej úrovni, ale zvyky v odvetví tekutých potravín vo všeobecnosti alebo na svetovej úrovni.

20 Súd prvého stupňa sa rovnako dopustil právnej chyby, zaradiac predmetné stojace vrecká medzi „základné geometrické tvary". Keďže s výnimkou stojacich vreciek používaných odvolateľom sa na európskom trhu ovocných nápojov a ovocných štiav nepoužíva žiadne stojace vrecko, nie je možné, aby existoval akýkoľvek „základný tvar" takéhoto vrecka pre predmetné tovary.

21 ÚHVT pripomína, že podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti tvaru obalu je potrebné overiť, či priemerný spotrebiteľ je skutočne schopný vnímať predmetný tvar nad rámec jeho funkcie obalu ako údaj o obchodnom pôvode predmetného tovaru. V tomto smere ochranná známka plní svoju funkciu označenia pôvodu, pokiaľ sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia.

22 Pokiaľ odkazuje na odlišnosť tvaru vo vzťahu k norme alebo zvykom odvetvia, táto judikatúra definuje rámec porovnania širšie než rámec porovnania obvyklých tvarov tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky. Podľa ÚHVT, ak sa spotrebiteľ bežne stretáva s osobitným typom balenia pre daný tovar, pokiaľ sa stretne po prvýkrát s použitím toho istého typu balenia pre iný tovar, bude si myslieť, že ide iba o tvar balenia a nie o označenie pôvodu tohto iného tovaru. Preto by bolo mylné posudzovať vnímanie verejnosti berúc do úvahy výlučne už existujúce obaly iba na tovary uvedené v prihláške ochrannej známky.

23 Súd prvého stupňa sa teda nedopustil žiadneho právneho pochybenia berúc do úvahy obaly iných tekutých potravín než tých, pre ktoré sa požadoval zápis ochranných známok.

24 Okrem toho spôsob, akým Súd prvého stupňa konkrétne vymedzil materiál porovnania potrebný na posúdenie vnímania verejnosťou, bol otázkou konštatovania a posúdenia skutkového stavu a nepodlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolania.

Posúdenie Súdnym dvorom

25 Podľa ustálenej judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou verejnosťou, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ

predmetných tovarov, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35 a tam citovanú judikatúru).

26 V prejednávanej veci nie je napádané, že zápis predmetných ochranných známok je požadovaný pre ovocné nápoje a ovocné šťavy a že príslušná verejnosť je tvorená všetkými konečnými spotrebiteľmi, ako to Súd prvého stupňa konštatoval v bodoch 34 a 36 napadnutého rozsudku.

27 Rovnako podľa ustálenej judikatúry, kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok tvorených tvarom samotného výrobku nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známok (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38, a zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 30).

28 Napriek tomu, ako to Súd prvého stupňa dôvodne pripomenul v bode 37 napadnutého rozsudku, pri uplatňovaní týchto kritérií vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom samotného tovaru ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá sa skladá z označenia nezávislého na vzhľade tovarov, ktoré označuje. V skutočnosti priemerní spotrebitelia nemajú za absencie akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a mohlo by byť preto náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (pozri najmä rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 30).

29 Čo sa konkrétne týka trojrozmerných ochranných známok tvorených obalom tovarov, ako sú tekutiny, ktoré sú v obchode balené z dôvodov spojených so

samotnou povahou tovaru, Súdny dvor konštatoval, že tieto musia priemernému spotrebiteľovi predmetných tovarov, riadne informovanému a primerane pozornému a obozretnému, umožňovať rozlíšiť bez pristúpenia k analýze alebo porovnaniu a bez udeľovania osobitnej pozornosti predmetný tovar od tovarov iných podnikov [pozri v tomto zmysle, čo sa týka článku 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého znenie sa zhoduje s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 53].

30 Súd prvého stupňa sa teda nedopustil žiadnej právnej chyby, keď v bode 38 napadnutého rozsudku prijal záver, že priemerný spotrebiteľ vníma tvar obalu nápoja ako označenie obchodného pôvodu tovaru, iba ak sa tento tvar môže vnímať od počiatku ako takýto údaj. Navyše, v predmetnom bode napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa vôbec nekonštatoval, že spotrebiteľ bude zo zásady ľahostajný k tvaru ako k označeniu pôvodu alebo že obal tekutého tovaru nemôže nikdy mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

31 Podľa ustálenej judikatúry jedine ochrannej známke, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a tým je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nechýba rozlišovacia spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 39, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 31).

32 Na jednej strane z tejto judikatúry nevyplýva, že je potrebné systematicky vymedzovať odvetvie, v ktorom sa vykonáva porovnanie samotných tovarov, pre ktoré sa žiada zápis. Nemôže byť vylúčené, že by spotrebitelia daného tovaru boli eventuálne ovplyvnení vo svojom vnímaní ochrannej známky, ktorou je tento tovar označený, podmienkami predaja vyvinutými pre iné tovary, ktorých sú tiež

spotrebiteľmi. Takže podľa povahy predmetných tovarov a prihlasovanej ochrannej známky môže byť potrebné na posúdenie, či ochranná známka má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, zobrať do úvahy najširšie odvetvie.

33 Konkrétne, keď ako v prejednávanej veci ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, je tvorená trojrozmerným tvarom obalu predmetných tovarov — o to viac, ak predaj týchto tovarov vyžaduje z dôvodu ich samotnej povahy obal, v dôsledku čoho je to vybraný obal, ktorý udeľuje svoj tvar tovaru, a na účely skúmania prihlášky ochranná známka ako taká musí byť stotožnená s tvarom tovaru (rozsudok Henkel, už citovaný, bod 33) — norma alebo relevantné zvyky môžu byť normou alebo zvykmi v odvetví balenia tovarov rovnakej povahy a určených rovnakým spotrebiteľom ako tovary, pre ktoré sa požaduje zápis.

34 Nemôže byť vylúčené, že priemerný spotrebiteľ, ktorý je zvyknutý vidieť rozličné tovary pochádzajúce z rôznych podnikov balené do rovnakého typu obalu, neidentifikuje hneď použitie tohto typu obalu podnikom na predaj predmetného tovaru ako označenie pôvodu, dokonca aj ak sa predmetný tovar predáva konkurentmi tohto podniku v iných typoch obalov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že priemerný spotrebiteľ, ktorý nerobí prieskum trhu, nebude vedieť, že jediný podnik predáva predmetný tovar v určitom type obalu, zatiaľ čo jeho konkurenti používajú iné spôsoby balenia pre tento tovar.

35 Na druhej strane vymedzenie odvetvia, v ktorom je potrebné vykonať porovnanie, patrí do posúdenia skutkového stavu. Ako vyplýva z článkov 225 ES a 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný pre konštatovanie a posúdenie relevantných skutočností, ako aj posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov nezakladá, teda s výnimkou prípadu ich

zjavného nesprávneho posúdenia, právnu otázku patriacu ako takú do preskúmania Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (pozri rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 39).

36 Preto Súd prvého stupňa mohol bez toho, že by sa dopustil právneho pochybenia, brať do úvahy spôsoby balenia používané na európskom trhu tekutých potravín vo všeobecnosti s cieľom určiť, či použitie jedného alebo druhého z ôsmych predmetných stojacich vreciek umožní priemernému spotrebiteľovi ovocných nápojov a ovocných štiav bez pristúpenia k analýze alebo porovnaniu a bez udeľovania osobitnej pozornosti rozlíšiť tovary odvolateľa od tovarov iných podnikov.

37 Súd prvého stupňa tiež legitímne mohol odkazovať v bodoch 47, 48 a 52 napadnutého rozsudku na „druhový tvar", „základný tvar", „východiskový tvar" alebo na „druhový vzhľad" stojacich vreciek, tvary a vzhľad, ktoré mohol určiť na základe stojacich vreciek používaných na predaj tekutých potravín na európskom trhu.

38 Je teda potrebné zamietnuť prvú časť prvého odvolacieho dôvodu.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

39 V prvej časti druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa stanovil veľmi vysoké požiadavky pre trojrozmerné ochranné známky s ohľadom na

malú mieru rozlišovacej spôsobilosti vyžadovanej na splnenie požiadaviek článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa mal uplatniť rovnakú prax ako prax vyvinutú pre dvojrozmerné ochranné známky, podľa ktorej ochranné známky vykazujúce iba malé odlišnosti vo vzťahu k jednoduchým geometrickým tvarom môžu byť napriek tomu zapísané.

40 Dokonca za predpokladu, že by stojace vrecká predstavovali na európskom trhu obvyklé tvary obalov ovocných nápojov a ovocných štiav, trojrozmerné tvary vreciek, ktorých zápis ako ochranných známok Spoločenstva sa požaduje, vykazujú dostatok prvkov dizajnu na to, aby mohli plniť svoju funkciu označenia pôvodu.

41 V druhej časti toho istého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že pokiaľ ako v prejednávanej veci ÚHVT pripustil zápis iných ochranných známok rovnakého typu v rovnakom odvetví a prihlasované ochranné známky už boli zapísané vo viacerých členských štátoch ako národné ochranné známky, ÚHVT a Súdu prvého stupňa prislúcha odôvodniť príčiny, pre ktoré predmetné ochranné známky nebudú priemerným spotrebiteľom vnímané ako označenie pôvodu tovarov. Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku takéto odôvodnenie neuviedol.

42 V odpovedi na prvú časť druhého odvolacieho dôvodu ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa neuplatnil prísnejšie požiadavky týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok, ale obmedzil sa na pripomenutie ustálenej judikatúry, podľa ktorej vnímanie verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom tovaru ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky.

43 ÚHVT dodáva, že odvolateľ nemôže v rámci odvolania platne spochybňovať posúdenie skutkového stavu vykonané Súdom prvého stupňa v bode 52 napadnutého rozsudku, podľa ktorého prvky dizajnu prihlasovaných ochranných známok sú príliš nepatrné na to, aby mohli byť zapamätané príslušnou verejnosťou.

44 Čo sa týka druhej časti toho istého odvolacieho dôvodu, ÚHVT sa domnieva, že výčitka založená na absencii odôvodnenia je zjavne neopodstatnená. Skutočnosť, že ochranná známka bola zapísaná na národnej úrovni, nevytvára žiadnu osobitnú povinnosť odôvodnenia zo strany Súdu prvého stupňa, pokiaľ zamýšľa vyhlásiť rozhodnutie odlišné od rozhodnutia národného úradu. Súd prvého stupňa je povinný odôvodniť výlučne uplatnenie práva, ktoré vykonal.

Posúdenie Súdnym dvorom

45 Čo sa týka prvej časti odvolacieho dôvodu, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje, ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iných podnikov (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 34, a Mag Instrument/ÚHVT, už citovaný, bod 29).

46 Na jednej strane v rozsahu, v akom sa vytýka Súdu prvého stupňa, že v bodoch 37 a 38 napadnutého rozsudku konštatoval, že vnímanie príslušnej verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky vytváranej vzhľadom samotného tovaru ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky a že priemerný spotrebiteľ nevníma tvar obalu nápoja ako označenie obchodného pôvodu tovaru, hoci tento tvar môže byť vnímaný ako takéto označenie, táto časť odvolacieho dôvodu je neopodstatnená z dôvodov uvedených v bodoch 28 až 30 tohto rozsudku.

47 Na druhej strane v rozsahu, v akom sa vytýka Súdu prvého stupňa, že v bodoch 44 až 52 napadnutého rozsudku konštatoval, že trojrozmerné tvary vreciek, ktorých zápis ako ochranných známok Spoločenstva sa požaduje, nevykazujú dostatok prvkov dizajnu na plnenie ich funkcie označenia pôvodu, predmetná časť odvolacieho dôvodu smeruje k spochybneniu posúdenia skutkového stavu vykonaného Súdom prvého stupňa a musí byť vyhlásená za neprípustnú z dôvodov pripomenutých v bode 35 tohto rozsudku.

48 Čo sa týka druhej časti druhého odvolacieho dôvodu, je potrebné zdôrazniť, že na jednej strane rozhodnutia odvolacích senátov ÚHVT v zmysle nariadenia č. 40/94 týkajúceho sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva patria k výkonu vymedzenej právomoci a nie právomoci správnej úvahy. Preto ako to Súd prvého stupňa v podstate uviedol v bode 55 napadnutého rozsudku, zákonnosť týchto rozhodnutí sa musí posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe, ktorá im predchádzala (rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 47).

49 Na druhej strane Súd prvého stupňa dôvodne prijal v bode 56 toho istého rozsudku záver, že už vykonané zápisy v členských štátoch predstavujú iba okolnosti, ktoré sa bez toho, že by boli rozhodujúce, môžu brať do úvahy na účely zápisu ochrannej známky Spoločenstva (pozri v tomto zmysle, čo sa týka zápisu národných ochranných známok v rôznych členských štátoch podľa smernice 89/104, rozsudok Henkel, už citovaný, body 62 a 63). Je potrebné dodať, že žiadne ustanovenie nariadenia č. 40/94 nezaväzuje ÚHVT alebo po odvolaní Súd prvého stupňa dospieť k výsledkom zhodným s výsledkami dosiahnutými národnými orgánmi v podobnej situácii (pozri v tomto zmysle rozsudok DKV/ÚHVT, už citovaný, bod 39).

50 Preto je potrebné konštatovať, že Súd prvého stupňa, ktorý obšírne uviedol dôvody, pre ktoré sa na prihlasované ochranné známky vzťahuje dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, dostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie.

51 Druhý odvolací dôvod musí byť teda zamietnutý.

O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu a treťom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

52 V druhej časti prvého odvolacieho dôvodu a v treťom odvolacom dôvode, ktoré je potrebné skúmať spoločne, odvolateľ v podstate tvrdí, že Súd prvého stupňa vo svetle záujmu eventuálnych konkurentov o možnosť používania stojacich vreciek na ich vlastné tovary chybne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známok v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

53 Odvolateľ pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje si samostatné preskúmanie. Navyše je potrebné vykladať predmetné dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich.

54 V prejednávanej veci Súd prvého stupňa posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známok z uhla zdanlivých základných tvarov a možného budúceho používania stojacich vreciek na predmetné tovary. Otázka, či stojace vrecká sa môžu používať konkurentmi na ovocné nápoje a ovocné šťavy, nesúvisí s posúdením rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ale patrí výlučne pod písmeno c) toho istého článku.

55 Všeobecný záujem, ktorý predpokladá článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, zahŕňa záujem priemerného spotrebiteľa o možnosť rozpoznať tovary označené ochrannou známkou a spojiť ich s určitým výrobcom. Pokiaľ ide o záujem konkurentov, tento záujem sa dostatočne berie do úvahy v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 — toto ustanovenie nebolo namietané proti prihláškam o zápis predmetných ochranných známok.

56 Subsidiárne odvolateľ tvrdí, že pri posudzovaní záujmu eventuálnych konkurentov o možnosť používania stojacich vreciek na ich vlastné tovary Súd prvého stupňa mylne opomenul zobrať do úvahy skutočnosť, že odvolateľ už roky používa takéto vrecká bez toho, že by bol napodobňovaný.

57 ÚHVT tvrdí, že pokiaľ ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, všeobecný záujem spotrebiteľov nemôže brániť tomu, aby zápis tejto ochrannej známky bol zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Hypoteticky by spotrebitelia neidentifikovali túto ochrannú známku ako označenie pôvodu tovarov. Preto tvrdenie odvolateľa v tomto zmysle je právne nepodložené a musí byť zamietnuté ako zjavne nedôvodné.

58 Okrem toho z bodu 54 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa z existencie nebezpečenstva monopolizácie stojacich vreciek neurobil kritérium uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, takže nie je potrebné skúmať v prejednávanej veci otázku, či takéto nebezpečenstvo skutočne exituje.

Posúdenie Súdnym dvorom

59 Podľa ustálenej judikatúry každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje si samostatné preskúmanie. Navyše je potrebné vykladať predmetné dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem braný do úvahy pri skúmaní každého z týchto dôvodov môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, body 45 a 46; zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 25, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 59).

60 Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 má za cieľ zabrániť zápisu ochranných známok nemajúcich rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá jediná ich robí spôsobilými plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožniac mu tým odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 23).

61 S ohľadom na rozsah ochrany udelený ochrannej známke nariadením č. 40/94 všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, zjavne splýva s predmetnou základnou funkciou ochrannej známky (rozsudky SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 27, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 60).

62 Čo sa týka článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, zákazom zápisu označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, ako ochranných známok, sa sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby takéto označenia alebo údaje mohli byť používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby tieto označenia alebo

údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky (pozri rozsudok z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31, a uznesenia z 5. februára 2004, Telefon & Buch/ÚHVT, C-326/01 P, Zb. s. I-1371, bod 27, a Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461, bod 25).

63 Za týchto okolností, ako to Súdny dvor už konštatoval, kritérium, podľa ktorého nemôžu byť zapísané ochranné známky, ktoré sa môžu bežne používať v obchode na označenie predmetných tovarov alebo služieb, je relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ale nie je meradlom, podľa ktorého by sa malo vykladať písmeno b) toho istého článku (rozsudky SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 36, a BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 62).

64 V bode 31 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že ochranné známky bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 „sú najmä tie, ktoré sú z pohľadu príslušnej verejnosti bežne používané v obchode pre označenie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne indície umožňujúce prijať záver, že môžu byť používané týmto spôsobom“. Navyše Súd prvého stupňa v poslednej vete bodu 41 toho istého rozsudku konštatoval, že existujú konkrétne skutkové indície, že stojace vrecká „môžu byť používané“ v obchode na označenie predmetných tovarov, a v poslednej vete bodu 42 predmetného rozsudku, že „predvídateľný vývoj tohto druhu balenia potvrdzuje... všeobecnú povahu jeho používania“.

65 Predsa je však nutné uviesť, že napriek týmto konštatovaniam uvedeným v napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa nezaložil svoje rozhodnutie na kritériu uvedenom v bode 63 tohto rozsudku.

66 Z prvej a druhej vety bodu 42 napadnutého rozsudku vyplýva, že nezávisle od otázky, či sa môžu stojace vrecká používať na ovocné nápoje a ovocné šťavy, Súd prvého stupňa prijal záver o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok z dôvodu, že tento typ balenia sa už v Spoločenstve vo všeobecnosti používa na tekuté potraviny a že preto nemá dostatočne výraznú neobvyklú povahu na to, aby priemerný spotrebiteľ vnímal tento obal sám osebe ako označenie konkrétneho obchodného pôvodu tovaru tejto kategórie.

67 Súd prvého stupňa dospel k tomuto záveru vychádzajúc nie z eventuality, že stojace vrecká by sa v budúcnosti mohli v odvetví tekutých potravín všeobecne používať — čo uviedol v rámci svojej analýzy —, ale na konštatovaní, že už sa všeobecne používajú. Postupujúc takto, Súd prvého stupňa založil svoje závery na správnom kritériu.

68 V poslednej vete bodov 41 a 42 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa teda iba opakovane konštatoval, že okrem iného stojace vrecká sa môžu v budúcnosti používať na ovocné nápoje a ovocné šťavy konkurentmi odvolateľa.

69 Okrem toho je potrebné konštatovať, že v bode 32 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dôvodne poznamenal, že „záujem, ktorý môžu mať konkurenti prihlasovateľa trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom výrobku, mať možnosť voľne zvoliť tvar a vzor svojich vlastných výrobkov nie je sám osebe dôvodom, ktorý by mohol odôvodniť zamietnutie zápisu takejto ochrannej známky, ani kritériom posúdenia, ktoré samotné postačuje pre jej rozlišovaciu spôsobilosť“.

70 V analýze prihlasovaných ochranných známok, ktorú vykonal v bodoch 44 až 54 napadnutého rozsudku, Súd prvého stupňa vôbec nevychádzal zo záujmu eventuálnych konkurentov, ale venoval sa určeniu, či predmetné ochranné známky umožňujú priemernému spotrebiteľovi ovocných nápojov a ovocných štiav rozlíšiť bez prípadného pomýlenia tovary odvolateľa od tovarov, ktoré majú iný pôvod.

71 Je teda potrebné zamietnuť rovnako druhú časť prvého odvolacieho dôvodu, ako aj tretí odvolací dôvod, a preto zamietnuť odvolanie.

O trovách

72 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného 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 ÚHVT navrhol zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

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

1. **Odvolanie sa zamieta.**

2. **Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG je povinný nahradiť trovy konania.**

Podpisy