ROZSUDEK SOUDU (osmého senátu)

28. října 2009 *

Ve věci T-137/08,

BCS SpA, se sídlem v Milánu (Itálie), zastoupená M. Franzosim, V. Jandolim a F. Santonocitem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

Deere & Company, se sídlem ve Wilmingtonu, Delaware (Spojené státy), zastoupená J. Gray, solicitor, a A. Tornatem, advokátem,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. ledna 2008 (věc R 222/2007-2), týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi BCS SpA a Deere & Company,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (osmý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, N. Wahl (zpravodaj) a A. Dittrich, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 9. dubna 2008,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě, došlému kanceláři Soudu dne 22. července 2008,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě, došlému kanceláři Soudu dne 29. července 2008,

po jednání konaném dne 11. března 2009,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. dubna 1996 podala vedlejší účastnice řízení, společnost Deere & Company, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě 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 [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)], přihlášku následujícího označení jako ochranné známky Společenství:



2 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 7 a 12 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 7: „Tažené, tlačené či samopoháněné zemědělské a lesní stroje“;

– třída 12: „Samopoháněné zemědělské a lesní stroje, zejména traktory, malotraktory, zahradnické traktory a přívěsy“.

3 Barvy, kterých se týká přihláška k zápisu, byly označeny na základě Munsellova systému takto: 9.47 GY3.57/7.45 (zelená) a 5.06 Y7.63/10.66 (žlutá). Popis upřesňuje, že „tělo vozidla je zelené [a že] kola jsou žlutá“, tak jak dokládá níže uvedené vyobrazení, přiložené k přihlášce:



4 Dne 20. listopadu 2001 byla tato ochranná známka zapsána pro vedlejší účastnici (dále jen „zpochybněná ochranná známka“).

5 Dne 5. ledna 2004 podala žalobkyně, společnost BCS SpA, návrh na prohlášení neplatnosti týkající se všech výrobků chráněných zápisem zpochybněné ochranné známky na základě ustanovení čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], jakož i ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009].

6 Na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti žalobkyně zaprvé tvrdila, že zpochybněná ochranná známka k datu podání přihlášky k zápisu postrádala rozlišovací způsobilost a že důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním, ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009), byl nedostatečný.

7 Zadruhé, žalobkyně uváděla, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána navzdory existenci nezapsané italské ochranné známky, sestávající rovněž z kombinace zelené a žluté barvy. Tvrdila, že užívání této ochranné známky před rokem 1996 pro „zemědělské stroje, zejména traktory, malotraktory, zahradnické traktory a přívěsy“ v Belgii, Dánsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku a Spojeném království jí poskytuje právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

8 Rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2006 zrušovací oddělení OHIM zamítlo oba důvody návrhu na prohlášení neplatnosti, jelikož mělo jednak za to, že se žalobkyni nepodařilo úspěšně zpochybnit platnost důkazů týkajících se rozlišovací způsobilosti získané užíváním, které vedlejší účastnice řízení předložila v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, a dále pak, že přestože žalobkyně prokázala, že používala zelenou a žlutou barvu na různých zemědělských strojích před podáním přihlášky zpochybněné ochranné známky, neprokázala však, že by toto označení bylo před tímto datem vnímáno relevantní veřejností na dotčených územích jako označení obchodního původu.

9 Dne 2. února 2007 žalobkyně podala odvolání směřující ke zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení z důvodů, že rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky získaná užíváním nebyla posuzována s ohledem na všechna dotčená území a že zrušovací oddělení, přestože připustilo, že označení, jehož je žalobkyně majitelkou, bylo na trhu užíváno, dospělo nesprávně k závěru, že relevantní veřejností není vnímáno jako označení původu.

10 Rozhodnutím druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. ledna 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) bylo odvolání zamítnuto v plném rozsahu.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

12 OHIM a vedlejší účastnice řízení navrhují, aby Soud:

– zamítl žalobu v plném rozsahu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

13 Rozhodnutím ze dne 5. března 2009 vyzval Soud účastníky řízení, aby na jednání předložili svá případná vyjádření k určitým dokumentům.

Právní otázky

14 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody, vycházející z porušení čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 4 a článku 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009).

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

Argumenty účastníků řízení

15 Žalobkyně zaprvé tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že opomenul ověřit, zda zpochybněná ochranná známka (kombinace zelené a žluté barvy) byla v souladu s podmínkami stanovenými judikaturou užívána jako ochranná známka. Na podporu tohoto argumentu žalobkyně tvrdí, že odvolací senát opomenul provést celkové posouzení důkazů a omezil se na jejich individuální přezkum bez toho, že by je posoudil ve vzájemných souvislostech nebo jako celek.

16 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že odvolací senát neposoudil správně důkazy uvedené ve spisu jednak proto, že předložené dokumenty se netýkají celé Evropské unie nebo alespoň její podstatné části, a jednak proto, že důkazní hodnota těchto důkazů je nízká, jelikož dokládají pouze to, že barvy byly používány spolu se slovní ochrannou známkou, anebo z důvodu, že pocházejí od obchodních partnerů vedlejší účastnice řízení, a nikoliv z nezávislých zdrojů zastupujících relevantní spotřebitele.

17 Podle žalobkyně je třeba při přezkumu, zda zpochybněná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, uplatnit důkazy, které mají zvláště vysokou důkazní hodnotu, jelikož barvy nemají inherentní rozlišovací způsobilost, neboť jsou na výrobcích používány zejména k dekorativním účelům, a nikoliv pro účely označení původu. To platí tím spíše, pokud, tak jako v projednávaném případě, jsou používány zejména spolu s dalším rozlišujícím údajem, kterému mohou relevantní spotřebitelé věnovat více pozornosti.

18 Žalobkyně mimoto tvrdí, že odvolací senát opomenul ověřit, zda relevantní veřejnost skutečně vnímá kombinaci zelené a žluté barvy, aniž by byla doprovázena jinou obrazovou nebo slovní ochrannou známkou, jako označení obchodního původu dotčených výrobků. Správní spis totiž obsahuje pouze studii trhu týkající se vnímání relevantní veřejnosti v Německu, ve které je hodnocena rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky.

19 Zatřetí se žalobkyně domnívá, že se jednak údaje týkající se objemu prodeje, reklamních výdajů a podílů na trhu nevztahují ke všem územím nebo jsou pro mnohá z nich obzvlášť nízké, a dále pak že prohlášení různých sdružení neodkazují na výhradní užívání zpochybněné ochranné známky vedlejší účastnicí řízení, že pocházejí z doby po podání přihlášky zpochybněné ochranné známky a že nebyla učiněna před notářem.

20 Na jednání žalobkyně rovněž tvrdila, že grafické ztvárnění zpochybněné ochranné známky má „proměnlivou geometrii“ v tom smyslu, že není jasné ani přesné, čímž nesplňuje judikaturou stanovené požadavky.

21 OHIM a vedlejší účastnice navrhují zamítnutí tohoto žalobního důvodu. OHIM mimoto na jednání uvedl, že žalobní důvod žalobkyně vycházející z grafického ztvárnění zpochybněné ochranné známky představuje nový žalobní důvod, a je v důsledku toho nepřípustný.

Závěry Soudu

– K přípustnosti vytýkané skutečnosti vznesené na jednání

22 Je třeba konstatovat, že vytýkaná skutečnost vycházející z nejasného grafického ztvárnění zpochybněné ochranné známky se váže k použití článku 4 (nyní článku 4 nařízení č. 207/2009) a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009]. Ve své žalobě se přitom žalobkyně omezila na to, že odvolacímu senátu vytýkala porušení čl. 7 odst. 3 – který umožňuje odchýlit se od čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) [čl. 7 odst. 1 písm. c) a d), nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) a d) nařízení č. 207/2009] –, čl. 8 odst. 4 a článku 73 nařízení č. 40/94.

23 Z toho plyne, že tato vytýkaná skutečnost uplatněná žalobkyní na jednání, týkající se slučitelnosti zpochybněné ochranné známky s požadavky na grafické ztvárnění, není rozvedením žalobního důvodu vzneseného v žalobě, ale představuje nový důvod předložený v průběhu řízení. Tento žalobní důvod je tudíž podle čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Soudu nepřípustný.

– K opodstatněnosti žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94

24 Úvodem je třeba připomenout judikaturou vytýčené zásady týkající se použití čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

25 Co se týče získání rozlišovací způsobilosti užíváním, z judikatury vyplývá, že k identifikaci zboží nebo služby jako pocházejících od určitého podniku zúčastněnými kruhy musí dojít díky užívání ochranné známky jako ochranné známky, a tudíž díky její povaze a účinku, které ji činí způsobilou odlišovat dotčený výrobek od výrobků jiných podniků (viz, obdobně, rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 64).

26 V tomto ohledu výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející od určitého podniku (viz, obdobně, rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 2005, Nestlé, C-353/03, Sb. rozh. s. I-6135, bod 29).

27 Krom toho, získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky může vyplývat z jejího užívání ve spojení s jinou zapsanou ochrannou známkou nebo jako její součást (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM a Sämann, C-488/06 P, Sb. rozh. s. I-5725, bod 49 a citovaná judikatura).

28 Je třeba rovněž připomenout, že čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 nerozlišuje podle povahy dotčených označení. Barvy nebo kombinace barev tudíž jako takové mohou získat užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován jejich zápis, rozlišovací způsobilost podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (viz v tomto smyslu rozsudek

Soudního dvora ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, body 78 a 79 a citovaná judikatura).

29 Rozlišovací způsobilost označení, včetně rozlišovací způsobilosti získané jeho užíváním, musí být posouzena jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis ochranné známky požadován, a jednak vzhledem k předpokládanému vnímání dotčené kategorie výrobků nebo služeb průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem (viz, obdobně, výše uvedený rozsudek Philips, body 59 a 63).

30 V tomto kontextu musí příslušný orgán celkově posoudit prvky, které mohou prokázat, že se přihlašované označení stalo způsobilým identifikovat dotyčný výrobek jako pocházející od určitého podniku (viz, obdobně, rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 49).

31 Z ustálené judikatury mimoto vyplývá, že za účelem posouzení, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, lze zohlednit zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (viz, obdobně, výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, bod 51; Philips, bod 60, a Nestlé, bod 31).

32 Tento žalobní důvod je třeba zkoumat ve světle předcházejících úvah.

33 Co se týče tvrzení, podle kterého odvolací senát opomenul provést celkové posouzení důkazů a omezil se na jejich individuální přezkum bez toho, že by je posoudil jako celek, je třeba konstatovat, že z napadeného rozhodnutí vyplývá, že třebaže odvolací senát přezkoumal každý důkaz, měl rovněž za to, že všechny důkazy předložené vedlejší účastnicí řízení jsou „soudržné a vzájemně se podepírají" (bod 33 napadeného rozhodnutí).

34 Z bodů 32, 36 až 38 a 41 napadeného rozhodnutí rovněž plyne, že závěr odvolacího senátu týkající se získání rozlišovací způsobilost vychází jednak ze zohlednění veškerých skutečností prokazujících dlouhotrvající a intenzivní užívání zpochybněné ochranné známky, a jednak ze skutečnosti, že toto užívání umožňovalo cílové veřejnosti identifikovat obchodní původ výrobků s uvedeným označením.

35 Co se týče vytýkané skutečnosti, podle které odvolací senát pochybil, když opomenul ověřit, zda zpochybněná ochranná známka byla užívána jako ochranná známka, je třeba připomenout, že je pravda, že jakékoliv užívání označení, zejména užívání kombinace dvou barev, nepředstavuje nezbytně užívání jako ochranné známky (viz body 25 a 26 výše).

36 V projednávaném případě však odvolací senát v rámci posouzení opodstatněnosti zápisu zpochybněné ochranné známky v bodech 32 a 38 napadeného rozhodnutí zohlednil zejména prohlášení profesních sdružení, podle kterých kombinace zelené a žluté barvy odkazuje na zemědělské stroje vyráběné vedlejší účastnicí řízení, a skutečnost, že vedlejší účastnice řízení soudržným způsobem používala v Evropské unii tutéž kombinaci barev na svých strojích po značně dlouhou dobu před rokem 1996.

37 Tyto dva poznatky postačují k závěru, že užívání kombinace zelené a žluté barvy nebylo čistě stylistické, ale umožňovalo relevantní veřejnosti identifikovat obchodní původ výrobků označených uvedenou kombinací barev. Žalobkyní vytýkaná skutečnost, podle

které odvolací senát porušil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 tím, že opomenul ověřit, zda kombinace zelené a žluté barvy byla užívána jako ochranná známka, tudíž nemůže obstát.

38 Co se týče vytýkané skutečnosti, podle které se důkazy uvedené ve spisu odvolacího senátu netýkaly všech členských států Evropské unie k 1. dubnu 1996, je třeba uvést následující.

39 Nejprve je třeba zdůraznit, že přestože je nutné prokázat, že zpochybněná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v celém Společenství (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 83), není nikterak vyžadováno, aby pro každý členský stát byl předložen tentýž druh důkazu.

40 Skutečnost, že s výjimkou Německa spis neobsahuje výzkumy veřejného mínění hodnotící vnímání zpochybněné ochranné známky relevantní veřejností v Evropské unii, tedy nemůže mít za následek zrušení napadeného rozhodnutí.

41 Absence výzkumů veřejného mínění nevylučuje, aby bylo prokázáno, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, jelikož k tomuto prokázání může dojít prostřednictvím jiných důkazů (viz bod 31 výše). Z výše uvedeného rozsudku Windsurfing Chiemsee (body 49 až 53) totiž vyplývá, že provedení výzkumu veřejného mínění není pro závěr, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, absolutně nezbytné.

42 Co se týče číselných údajů, je třeba konstatovat, že jedinými údaji, které nejsou ve spisu odvolacího senátu uvedeny, jsou obraty dosažené ve Finsku a v Irsku. Pokud jde o tyto dva členské státy, jakož i o ostatní členské státy Evropské unie k 1. dubnu 1996, vedlejší

účastnice řízení však OHIM předložila podrobné údaje o svých podílech na trhu a objemech prodeje mezi roky 1970 a 1996, jakož i o podílech na trhu a objemech prodeje svých konkurentů.

43 Pokud jde o tvrzení, podle kterého byly podíly na trhu držené vedlejší účastnicí řízení příliš malé na to, aby mohly prokazovat rozsáhlé a trvalé rozšíření na trhu, je třeba uvést, že dotčené výrobky představují výrobní zboží, jehož cena je vysoká a jehož nabytí předchází postup, během kterého se spotřebitel pozorně informuje o nabídkové škále, porovnává jednotlivé modely konkurentů a zkoumá je.

44 Na takovém trhu není k závěru, že si relevantní spotřebitelé uchovali ochrannou známku v paměti, nutné, aby měla významný podíl na trhu. Postačuje, aby bylo prokázáno, že zpochybněná ochranná známka je pevně a dlouhodobě na trhu přítomna.

45 V projednávaném případě ze spisu odvolacího senátu vyplývá jednak to, že vedlejší účastnice řízení soudržným způsobem používala v Evropské unii tutéž kombinaci barev na všech svých zemědělských strojích po značně dlouhou dobu před rokem 1996, a jednak to, že v zemích, u nichž má žalobkyně za to, že podíl vedlejší účastnice řízení na trhu byl obzvlášť nízký, přítomnost vedlejší účastnice řízení předchází datu podání přihlášky k zápisu přinejmenším o 30 let, jelikož v Rakousku je přítomna o roku 1966, ve Finsku od roku 1939, v Řecku od roku 1949 a v Itálii od roku 1953 (body 5 a 38 napadeného rozhodnutí). Tyto skutečnosti nebyly žalobkyní zpochybněny.

46 Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli je pravda, že zpochybněná ochranná známka byla užívána a propagována v kombinaci se slovní ochrannou známkou John Deere a že reklamní výdaje vedlejší účastnice řízení vynaložené v Evropské unii byly předloženy souhrnně, a nikoliv jednotlivě pro každou zemi, žalobkyně nesprávně tvrdí, že nebylo právně dostačujícím způsobem prokázáno, že by vedlejší účastnice řízení používala kombinaci zelené a žluté barvy na svých výrobcích jako ochrannou známku a že by rozšíření jejích výrobků bylo rozsáhlé a trvalé ve všech členských státech Evropské unie k 1. dubnu 1996.

47 Je tudíž třeba přezkoumat, zda toto užívání a toto rozšíření bylo dostatečné k tomu, aby relevantní veřejnosti prostřednictvím zpochybněné ochranné známky umožnilo identifikovat obchodní původ dotčených výrobků.

48 V tomto ohledu žalobkyně zpochybňuje relevanci a důkazní hodnotu prohlášení různých sdružení zohledněných odvolacím senátem. Vytýká skutečnost, že tato prohlášení nebyla učiněna spontánně, že jejich obsah byl stanoven vedlejší účastnicí řízení nebo přinejmenším určen ve spolupráci s ní, že neodkazovala na výhradní užívání zpochybněné ochranné známky vedlejší účastnicí řízení, že byla vypracována po uplynutí referenčního období a nebyla učiněna před notářem a že subjekty, které je učinily, nezastupovaly relevantní veřejnost ani nebyly nezávislé, jelikož se většinou jednalo o obchodní partnery vedlejší účastnice řízení.

49 Co se týče data učinění prohlášení, je třeba uvést, že skutečnost, že byla podepsána v roce 2000, neznamená, že by neměla důkazní hodnotu pro účely posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 17. dubna 2008, Ferrero Deutschland v. OHIM a Cornu, C-108/07 P, Sb. rozh. s. I-61, zveřejněné shrnutí, bod 53). Krom toho, čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009) zakazuje prohlásit zápis zpochybněné ochranné známky za neplatný, pokud se prokáže, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost přede dnem podání návrhu na prohlášení neplatnosti, v projednávaném případě před 5. lednem 2004. Žalobkyní vytýkaná skutečnost, podle níž nejsou předložená prohlášení relevantní, jelikož se nutně netýkají období před 1. dubnem 1996, je tudíž každopádně nerelevantní.

50 Co se týče otázky nedostatečné spontánnosti sdružení a úlohy vedlejší účastnice řízení při vypracovávání předložených prohlášení, je třeba uvést, že skutečnost, že uvedená prohlášení byla vypracována na žádost vedlejší účastnice řízení, která případně koordinovala jejich přípravu, sama o sobě nevyvrací jejich obsah a jejich důkazní hodnotu.

51 Při neexistenci protidůkazu je totiž třeba předpokládat, že každé sdružení svoje prohlášení podepsalo dobrovolně a souhlasí s jeho obsahem. Důkazní hodnotu prohlášení mimoto nelze popírat z důvodu, že nebylo učiněno před notářem [rozsudek Soudu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, Sb. rozh. s. II-174, zveřejněné shrnutí, bod 41].

52 Krom toho je třeba uvést, že nelze přijmout tvrzení žalobkyně, podle kterého prohlášení pocházející od distributorů zemědělských strojů a sdružení výrobců zemědělských strojů nejsou důvěryhodná.

53 Z judikatury především nikterak nevyplývá, že by mohla být zohledňována pouze prohlášení učiněná sdruženími zastupujícími spotřebitele. Formulace, kterou v tomto ohledu Soudní dvůr použil, a sice „prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení“ (výše uvedený rozsudek Windsurfing Chiemsee, bod 51), naopak zahrnuje rovněž prohlášení pocházející od sdružení výrobců nebo distributorů.

54 V projednávaném případě je tudíž třeba pouze určit, zda různá sdružení, která prohlášení uskutečnila, mohou být považována za nezávislá, tak že mohla učinit svá prohlášení bez zohlednění specifického zájmu vedlejší účastnice řízení.

55 Co se týče sdružení zemědělců a sdružení výrobců zemědělských strojů, jejichž základním cílem je chránit a prosazovat zájmy odvětví, které zastupují a řídí, je třeba konstatovat, že žalobkyně nepředložila žádnou indicii, která by směřovala k prokázání jejich zaujatosti nebo jejich zájmu na tom, aby vedlejší účastnice řízení získala zápis ochranné známky, na který by neměla nárok. Odvolací senát tedy prohlášení těchto sdružení zohlednil právem.

56 Pokud jde o nezávislost subjektů, které jednaly v postavení distributora výrobků vedlejší účastnice řízení ve Finsku a v Itálii, stačí konstatovat, že jejich prohlášení pouze podepírají prohlášení sdružení výrobců zemědělských strojů v Itálii a sdružení zastupujícího zemědělce ve Finsku. Jak přitom bylo konstatováno v bodě 55 výše, žalobkyně neuvedla žádnou skutečnost, která by mohla zpochybnit důkazní hodnotu prohlášení těchto dvou sdružení. Z toho plyne, že zohlednění prohlášení finských a italských distributorů odvolacím senátem nemůže mít za následek zrušení napadeného rozhodnutí.

57 Co se týče argumentu, podle kterého tato prohlášení nepřinášejí důkaz o „výhradním užívání" zpochybněné ochranné známky vedlejší účastnicí řízení, je třeba podotknout, že rozhodné je nikoliv výhradní užívání ochranné známky, ale spojení, které si veřejnost vytvoří mezi ochrannou známkou a obchodním původem.

58 V projednávaném případě prohlášení různých sdružení uvádějí, s výjimkou prohlášení týkajících se Irska a Dánska, že kombinace zelené a žluté barvy užívaná v souvislosti se zemědělskými stroji je v dotčeném odvětví spojována s vedlejší účastnicí řízení. Výzkum veřejného mínění v Německu toto tvrzení podpírá.

59 Pokud jde o Irsko a Dánsko, předložená prohlášení uvádějí, že výše uvedená kombinace barev je spojována s výrobky několika výrobců, a nikoliv pouze s výrobky vedlejší účastnice řízení. To nicméně nemůže mít za následek zrušení napadeného rozhodnutí.

60 Zaprvé je třeba uvést, že odvolací senát se při posuzování získání rozlišovací způsobilosti zpochybněné ochranné známky opíral o soubor nepřímých důkazů, zejména prohlášení různých sdružení a výzkum veřejného mínění provedený v Německu, jakož i o skutečnost, že výrobky vedlejší účastnice řízení byly v rozsáhlé míře přítomny na všech relevantních trzích po významnou dobu a že vedlejší účastnice řízení intenzivně a dlouhodobě užívala kombinaci zelené a žluté barvy jako ochrannou známku na uvedených výrobcích.

61 Zadruhé je třeba zdůraznit, že z bodu 5 napadeného rozhodnutí vyplývá, že vedlejší účastnice řízení je přítomna na dánském trhu od roku 1947 a na irském trhu od roku 1951. Mimoto ze spisu odvolacího senátu vyplývá, že vedlejší účastnice řízení měla na těchto dvou trzích od roku 1970 silné zastoupení, srovnatelné se svým zastoupením v několika dalších členských státech ve stejné době.

62 Proto nelze odvolacímu senátu vytýkat jeho závěr, že bylo právně dostačujícím způsobem prokázáno, že zpochybněná ochranná známka získala k 1. dubnu 1996, datu podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

63 Ze všeho, co bylo uvedeno výše, plyne, že první žalobní důvod žalobkyně nemůže obstát.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, a ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 73 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

64 V rámci druhého a třetího žalobního důvodu žalobkyně v podstatě tvrdí, že v napadeném rozhodnutí byla ve vztahu k její nezapsané italské ochranné známce, tvořené zelenou a žlutou barvou, uplatněna striktnější kritéria, než která byla uplatněna při průzkumu přihlášky zpochybněné ochranné známky, třebaže podmínky k získání práv k ochranné známce jsou v podstatě v obou případech totožné. Odvolací senát tudíž porušil nejen čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, ale rovněž článek 73 uvedeného nařízení, jelikož jeho úvahy jsou nedostatečné a rozporné.

65 OHIM a vedlejší účastnice řízení navrhují zamítnutí těchto žalobních důvodů.

Závěry Soudu

66 Co se týče žalobního důvodu vycházejícího z porušení článku 73 nařízení č. 40/94, je třeba konstatovat, že je neopodstatněný.

67 Z judikatury totiž vyplývá, že z odůvodnění vyžadovaného článkem 73 nařízení č. 40/94 musejí jasně a jednoznačně vyplývat úvahy autora aktu. Tato povinnost má dvojí cíl, a to umožnit jednak zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo opatření přijato, za účelem obrany jejich práv, a jednak soudu Společenství vykonat svůj přezkum legality rozhodnutí [viz rozsudek Soudu ze dne 21. listopadu 2007, Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, Sb. rozh. s. II-159, zveřejněné shrnutí, bod 62 a citovaná judikatura].

68 Je třeba rovněž připomenout, že rozpor v odůvodnění rozhodnutí je porušením povinnosti vyplývající z článku 73 nařízení č. 40/94, které může mít dopad na platnost předmětného aktu, prokáže-li se, že adresát tohoto aktu není v důsledku tohoto rozporu schopen se zcela či zčásti seznámit se skutečnými důvody rozhodnutí, a že výrok rozhodnutí je tudíž zcela či zčásti právně nepodložený (viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 24. ledna 1995, Tremblay a další v. Komise, T-5/93, Recueil, s. II-185, bod 42).

69 V projednávaném případě žalobkyně netvrdí, že se nemohla seznámit s důvody, pro které odvolací senát přijal napadené rozhodnutí. Spíše tvrdí, že odvolací senát posuzoval srovnatelné důkazy odlišným způsobem, a že v důsledku toho přijal protichůdné závěry ve vztahu k podobným důkazům. Takový přístup, pokud by byl

prokázán, však nemůže představovat porušení článku 73 nařízení č. 40/94, ale může představovat pouze porušení čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení.

70 Co se týče údajného porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, žalobkyně tvrdí, že odvolací senát dospěl k závěru, že nezískala právo z faktické ochranné známky na italském trhu, třebaže barvy jejího označení byly totožné s barvami zpochybněné ochranné známky, předložené důkazy měly tutéž hodnotu, ne-li hodnotu vyšší, a podmínky získání druhotného významu byly stejné.

71 V tomto kontextu je třeba uvést, že důkazní břemeno, které nese žalobkyně na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, odpovídá důkaznímu břemenu, které nese vedlejší účastnice řízení na základě čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

72 Je nutno nicméně konstatovat, že v projednávaném případě z nezpochybňovaných skutečností vyplývá, že důkazy, které žalobkyně předložila odvolacímu senátu, měly jako celek nižší důkazní hodnotu než důkazy předložené vedlejší účastnicí řízení.

73 Zaprvé je mezi účastníky řízení nesporné, že žalobkyně přinejmenším mezi roky 1973 a 1982 přestala na svých výrobcích v Itálii používat kombinaci zelené a žluté barvy. Přestože mohla žalobkyně nezapsané právo vyplývající ze svého označení získat užíváním mezi roky 1983 a 1996, neučinila tak. Z konstatování učiněných v bodech 45 a 46 napadeného rozhodnutí rovněž vyplývá, že žalobkyně nezpochybňuje, že kombinaci zelené a žluté barvy nepoužívala soudržným a jednotným způsobem. Používala naopak několik odstínů zelené a žluté barvy, jakož i kombinaci zelené a bílé barvy.

74 Z toho plyne, že přerušení používání kombinace zelené a žluté barvy jako ochranné známky, jakož i proměnlivé používání uvedených barev mohlo bránit veřejnosti v tom, aby si systematicky žalobkyni spojovala s přesnou kombinací barev.

75 Zadruhé, odvolací senát právem považoval důkazní hodnotu prohlášení učiněných bývalými zaměstnanci žalobkyně za pochybnou. Jak vyplývá z bodů 46 a 54 napadeného rozhodnutí, uvedená prohlášení nebyla podpořena jinými důkazy ze spisu, dokonce s nimi byla částečně v rozporu.

76 Zatřetí, odvolacímu senátu nelze vytýkat, že dospěl k závěru, že studie trhu předložená žalobkyní není přesvědčivá. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že odvolací senát právem v bodech 57 a 58 napadeného rozhodnutí uvedl, že účastníci této studie nebyli, na rozdíl od studie provedené vedlejší účastnicí řízení, dotazováni na důvody, proč odpověděli konkrétním způsobem, a že jim nebylo předloženo jiné vyobrazení v odlišné barvě, aby bylo možné zaručit, že vyobrazení nerozpoznají díky jiným kritériím než barvě. Žalobkyně tyto skutečnosti nezpochybňuje. Na základě ankety žalobkyně tudíž není možné prokázat, že účastníci poznali výrobky žalobkyně pouze díky jejich barvám, a nikoliv díky jejich tvaru nebo jiným prvkům.

77 Je třeba rovněž konstatovat, že odvolací senát dospěl správně k závěru, že důkazní hodnota ankety žalobkyně je podstatně nižší než důkazní hodnota ankety předložené vedlejší účastnicí řízení, jelikož v rámci ankety žalobkyně bylo po dotazovaných osobách žádáno, aby si z paměti vybavily svoje vnímání ochranných známek před deseti lety.

78 Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba druhý a třetí žalobní důvod zamítnout.

79 Žaloba se tedy zamítá.

K nákladům řízení

80 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (osmý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti BCS SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. října 2009.

Podpisy.