ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

z 28. októbra 2009 *

Vo veci T-137/08,

BCS SpA, so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: M. Franzosi, V. Jandoli a F. Santonocito, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Deere & Company, so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty), v zastúpení: J. Gray, solicitor, a A. Tornato, advokát,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. januára 2008 (vec R 222/2007-2), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorého účastníkmi boli BCS SpA a Deere & Company,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (ôsma komora),

v zložení: predsedníčka komory M. E. Martins Ribeiro, sudcovia N. Wahl (spravodajca) a A. Dittrich,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. apríla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. júla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. júla 2008,

po pojednávaní z 11. marca 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 1. apríla 1996 podal vedľajší účastník konania Deere & Company 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)], ktorej predmetom bol zápis tohto označenia:



2 Výrobky, na ktoré sa vzťahovala prihláška ochrannej známky, sú zaradené do tried 7 a 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 7: „Vlečné, ťahané alebo samohybné poľnohospodárske a lesné stroje“,

— trieda 12: „Samohybné poľnohospodárske a lesné stroje, najmä traktory, malotraktory, záhradné traktory a vlečné vozidlá“.

3 Farby uvedené v prihláške boli označené na základe systému Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (zelená) a 5.06 Y7.63/10.66 (žltá). V opise sa konkrétne uvádza, že „trup vozidla je zelený, [a že] kolesá sú žlté“, ako znázorňuje nižšie uvedený obrázok pripojený k prihláške:



4 Dňa 20. septembra 2001 vedľajší účastník konania dosiahol zápis tejto ochrannej známky (ďalej len „napadnutá ochranná známka“).

5 Dňa 5. januára 2004 žalobkyňa BCS SpA podala na základe ustanovení článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] v spojení s ustanoveniami článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009] návrh na vyhlásenie neplatnosti týkajúci sa všetkých výrobkov chránených zápisom napadnutej ochrannej známky.

6 Žalobkyňa na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti po prvé uviedla, že napadnutá ochranná známka nemala ku dňu podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť a že dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 2007/2009) bol nedostatočný.

7 Po druhé žalobkyňa uviedla, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná napriek existencii nezapísanej talianskej ochrannej známky tvorenej rovnako kombináciou zelenej a žltej farby. Žalobkyňa tvrdila, že používaním tejto ochrannej známky pred rokom 1996 pre „poľnohospodárske stroje, najmä malotraktory, záhradné traktory a vlečné vozidlá“ v Belgicku, Dánsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve získala právo zakázať používanie novšej ochrannej známky.

8 Rozhodnutím z 30. novembra 2006 výmazové oddelenie ÚHVT zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti vo vzťahu k obidvom dôvodom, domnievajúc sa jednak, že žalobkyni sa nepodarilo úspešne spochybniť platnosť dôkazov o rozlišovacej spôsobilosti, nadobudnutej používaním, predložených vedľajším účastníkom konania v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a jednak že hoci žalobkyňa preukázala, že používala zelenú a žltú farbu na rozličných poľnohospodárskych strojoch pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, nepreukázala, že toto označenie bolo pred týmto dátumom príslušnou skupinou verejnosti na dotknutých územiach vnímané ako údaj odkazujúci na obchodný pôvod.

9 Dňa 2. februára 2007 žalobkyňa podala odvolanie smerujúce k zrušeniu rozhodnutia výmazového oddelenia z dôvodov, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním napadnutej ochrannej známky nebola posudzovaná vo vzťahu ku všetkým dotknutým územiam a že výmazové oddelenie napriek tomu, že uznalo používanie na trhu označenia patriaceho žalobkyni, došlo k nesprávnemu záveru, že nebolo vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako údaj odkazujúci na pôvod.

10 Rozhodnutím druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. januára 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) bolo toto odvolanie v celom rozsahu zamietnuté.

Konanie a návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu v celom rozsahu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

13 Rozhodnutím z 5. marca 2008 Súd prvého stupňa vyzval účastníkov konania, aby na pojednávaní prípadne predniesli svoje vyjadrenia k niektorým dokumentom.

Právny stav

14 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody založené na porušení článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4 a článku 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009).

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

Tvrdenia účastníkov konania

15 Žalobkyňa po prvé tvrdí, že odvolací senát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď neoveril, či napadnutá ochranná známka (kombinácia zelenej a žltej farby) bola používaná ako ochranná známka v súlade s požiadavkami stanovenými judikatúrou. Na podporu tohto dôvodu žalobkyňa uvádza, že odvolací senát opomenul celkovo preskúmať dôkazy, teda všetky v ich vzájomnej súvislosti a obmedzil sa na jednotlivé skúmanie každého dôkazu.

16 Po druhé žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne posúdil dôkazy nachádzajúce sa v spise jednak preto, že predložené dokumenty nezahŕňajú celú Európsku úniu alebo minimálne jej podstatnú časť, a jednak preto, že dôkazná hodnota týchto dokumentov bola nízka, keďže iba preukazovali, že farby boli používané so slovnou ochrannou známkou alebo pochádzali od obchodných partnerov vedľajšieho účastníka konania a nie z nezávislých zdrojov reprezentujúcich dotknutých spotrebiteľov.

17 Podľa žalobkyne je na účely skúmaní, či napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, potrebné uplatniť dôkazy s mimoriadne vysokou dôkaznou silou, keďže samotné farby nemajú skutočnú rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na ich používanie na výrobkoch hlavne na ozdobné účely, a teda nie na účely označenia pôvodu. Platí to o to viac vtedy, ak sú farby, akosú farby v prejednávanej veci, použité spoločne s iným rozlišovacím údajom, ktorému môžu dotknutí spotrebitelia venovať viac pozornosti.

18 Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že odvolací senát neoveril, či príslušná skupina verejnosti skutočne vnímala kombináciu zelenej a žltej farby bez toho, aby bola sprevádzaná inou obrazovou alebo slovnou ochranou známkou, ako označenie obchodného pôvodu predmetných výrobkov. Správny spis totiž obsahoval iba trhovú analýzu o vnímaní príslušnou skupinou verejnosti v Nemecku, ktorá hodnotí rozlišovaciu napadnutej ochrannej známky.

19 Po tretie sa žalobkyňa domnieva, že jednak údaje o objeme predaja, o výdavkoch na reklamu a o podieloch na trhu sa nevzťahujú na všetky územia alebo pre mnohé z nich sú úplne nedostatočné, a jednak že vyhlásenia rozličných organizácií neodkazujú na výhradné používanie napadnutej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania, že boli uskutočnené po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a že neboli uskutočnené pred notárom.

20 Na pojednávaní žalobkyňa ešte uviedla, že grafické vyobrazenie napadnutej ochrannej známky má „variabilnú geometriu“ v tom zmysle, že nie je jasné ani presné, čím nespĺňa požiadavky stanovené judikatúrou.

21 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť tento žalobný dôvod. Okrem toho ÚHVT na pojednávaní zdôraznil, že dôvod žalobkyne založený na grafickom vyobrazení napadnutej ochrannej známky predstavuje nový dôvod, ktorý je teda neprípustný.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

— O prípustnosti žalobného dôvodu uvedeného na pojednávaní

22 Je potrebné zdôrazniť, že výhrada založená na nejasnom grafickom vyobrazení napadnutej ochrannej známky sa vzťahuje na uplatnenie článku 4 (teraz článku 4 nariadenia č. 207/2009) a článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009]. Žalobkyňa sa vo svojej žalobe však obmedzila na to, že odvolaciemu senátu vytýkala porušenie článku 7 ods. 3, — ktorý dovoľuje odchýliť sa od článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) [článku 7 ods. 1 písm. c) a d), teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia č. 207/2009] — článku 8 ods. 4 a článku 73 nariadenia č. 40/94.

23 Z toho vyplýva, že táto výhrada uvedená žalobkyňou na pojednávaní, ktorá sa týka súladu napadnutej ochrannej známky s požiadavkami grafického vyobrazenia nie je rozšírením dôvodu žaloby, ale je novým dôvodom uvedeným v priebehu konania. Z toho dôvodu je tento dôvod žaloby podľa článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa neprípustný.

— O dôvodnosti žalobného dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

24 Na úvod je potrebné poukázať na zásady vytvorené judikatúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

25 Pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, z judikatúry vyplýva, že identifikácia výrobkov alebo služieb dotknutou skupinou ako výrobkov alebo služieb pochádzajúcich od určitého podniku musí spočívať v používaní ochrannej známky ako ochrannej známky, a teda v jej povahe a účinku, ktoré ju robia spôsobilou odlišovať predmetný výrobok od výrobkov iných podnikov (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 64).

26 V tejto súvislosti výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ teda treba chápať tak, že sa vzťahuje len na používanie ochrannej známky na účely identifikácie výrobkov alebo služieb dotknutou skupinou ako výrobkov alebo služieb pochádzajúcich od určitého podniku (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135, bod 29).

27 Ďalej nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať z jej používania buď spoločne s inou zapísanou ochranou známkou, alebo ako súčasť tejto ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 17. júla 2008, L & D/ÚHVT a Sämann, C-488/06 P, Zb. s. I-5725, bod 49 a tam citovanú judikatúru).

28 Je potrebné tiež pripomenúť, že článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 nerozlišuje dotknuté označenia podľa ich povahy. Farby alebo kombinácie farieb ako také môžu preto nadobudnúť pre výrobky alebo služby, pre ktoré sa navrhuje zápis, rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (pozri

v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, body 78 a 79 a tam citovanú judikatúru).

29 Rozlišovacia spôsobilosť označenia vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a jednak vo vzťahu k predpokladanému vnímaniu predmetnej kategórie výrobkov alebo služieb priemerným, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom (pozri analogicky rozsudok Philips, už citovaný, body 59 a 63).

30 V tomto kontexte musí príslušný orgán celkovo posúdiť skutočnosti, ktoré môžu preukázať, že prihlasované označenie sa stalo spôsobilým identifikovať dotknutý výrobok ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 49).

31 Okrem toho z ustálenej judikatúry vyplýva, že na účely posúdenia, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, možno vziať do úvahy hlavne podiel, v akom je táto ochranná známka zastúpená na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu, pomer dotknutých skupín, ktoré v dôsledku ochrannej známky identifikujú výrobky alebo služby ako výrobky alebo služby pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (pozri analogicky rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51; Philips, už citovaný, bod 60, a Nestlé, už citovaný, bod 31).

32 Tento žalobný dôvod je potrebné skúmať so zreteľom na vyššie uvedené úvahy.

33 Pokiaľ ide o tvrdenie, že odvolací senát opomenul posúdiť všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a obmedzil sa na ich jednotlivé skúmanie, je potrebné konštatovať, že z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že hoci odvolací senát skúmal každý jednotlivý dôkaz, súčasne vychádzal z toho, že všetky dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania sú „koherentné a vzájomne sa podporujú“ (bod 33 napadnutého rozhodnutia).

34 Z bodov 32, 36 až 38 a 41 napadnutého rozhodnutia rovnako vyplýva, že záver odvolacieho senátu týkajúci sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je založený jednak na zohľadnení všetkých skutočností preukazujúcich dlhodobé a intenzívne používanie napadnutej ochrannej známky a jednak na skutočnosti, že toto používanie umožnilo predmetnej skupine verejnosti identifikovať obchodný pôvod výrobkov s uvedeným označením.

35 Pokiaľ ide o výhradu, podľa ktorej odvolací senát právne pochybil, keď neoveril, či napadnuté označenie bolo používané ako ochranná známka, treba uviesť, že je pravda, že nie každé používanie označenia, najmä používanie kombinácie dvoch farieb, musí nevyhnutne predstavovať používanie ochrannej známky (pozri body 25 a 26 tohto rozsudku).

36 V prejednávanej veci odvolací senát v rámci posúdenia dôvodnosti prihlášky napadnutej ochrannej známky v bodoch 32 a 38 napadnutého rozhodnutia zohľadnil najmä vyhlásenia profesijných organizácií, podľa ktorých kombinácia zelenej a žltej farby sa spája s poľnohospodárskymi strojmi vyrábanými vedľajším účastníkom konania, a skutočnosť, že vedľajší účastník konania používal v Európskej únii koherentným spôsobom rovnakú kombináciu farieb na svojich strojoch veľmi dlhú dobu už pred rokom 1996.

37 Tieto dve skutočnosti umožňujú dospieť k záveru, že používanie kombinácie zelenej a žltej farby nebolo výlučne štylistickou záležitosťou, ale že umožnilo dotknutej skupine verejnosti identifikovať obchodný pôvod výrobkov s uvedenou kombináciou farieb. Výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát porušil článok 7 ods. 3 nariadenia

č. 40/94 tým, že neoveril, či kombinácia zelenej a žltej farby bola používané ako ochranná známka, preto nemožno prijať.

38 Pokiaľ ide o výhradu, podľa ktorej sa dôkazy nachádzajúce sa v spise odvolacieho senátu netýkali všetkých štátov, ktoré boli k 1. aprílu 1996 členskými štátmi Európskej únie, je potrebné uviesť nasledujúce.

39 V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že aj keď je potrebné preukázať, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v celom Spoločenstve (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 83), nijako sa nevyžaduje, aby takýto dôkaz bol vykonaný za každý štát.

40 Skutočnosť, že s výnimkou Nemecka spis neobsahuje prieskum verejnej mienky, pokiaľ ide o vnímanie napadnutej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti v Európskej únii, nemôže mať teda za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia.

41 Nevykonanie prieskumu verejnej mienky nevylučuje, že bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, keďže uvedenú skutočnosť možno preukázať aj inými dôkazmi (pozri bod 31 tohto rozsudku). Z už citovaného rozsudku Windsurfing Chiemsee (body 49 až 53) vyplýva, že uskutočnenie prieskumu verejnej mienky nie je bezpodmienečne nevyhnutné na vyvodenie záveru, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

42 Pokiaľ ide o číselné údaje, treba konštatovať, že jedinými údajmi nenachádzajúcimi sa v spise odvolacieho senátu sú údaje o obchodoch uskutočnených vo Fínsku a v Írsku. Pre tieto dva členské štáty, ako aj pre ostatné štáty, ktoré boli k 1. aprílu 1996 členskými štátmi Európskej únie, vedľajší účastník konania predložil ÚHVT podrobné údaje

o svojich podieloch na trhu a o svojich predajných objemoch v rokoch 1970 až 1996, ako aj o podieloch a objemoch svojej konkurencie.

43 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého podiely vedľajšieho účastníka na trhu boli veľmi malé na to, aby mohli preukázať hlboké a trvalé rozšírenie výrobkov na trhu, treba poukázať na to, že dotknuté výrobky sú priemyselným tovarom, ktorého cena je vysoká a ktorého nadobudnutiu predchádza proces, v rámci ktorého sa spotrebiteľ pozorne informuje o rozsahu ponuky tak, že si prezrie a porovná rozličné konkurenčné modely.

44 Na to, aby si dotknutí spotrebitelia uchovali ochrannú známku v pamäti, nie je nevyhnutné, aby ochranná známka mala veľký podiel na tomto trhu. Stačí, aby sa preukázalo, že napadnutá ochranná známka bola stabilne a dlhodobo zastúpená na tomto trhu.

45 V prejednávanej veci zo spisu odvolacieho senátu jednak vyplýva, že vedľajší účastník konania používal v Európskej únii koherentným spôsobom rovnakú kombináciu farieb na svojich strojoch veľmi dlhú dobu už pred rokom 1996, a jednak že v krajinách, v ktorých je podľa žalobkyne podiel vedľajšieho účastníka na trhu obzvlášť nízky, bol vedľajší účastník konania prítomný už minimálne 30 rokov pred podaním prihlášky, keďže v Rakúsku pôsobí od roku 1966, vo Fínsku od roku 1939, v Grécku od roku 1949 a v Taliansku od roku 1953 (body 5 a 38 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa tieto skutočnosti nespochybnila.

46 Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak je pravda, že napadnutá ochranná známka bola používaná a propagovaná spoločne so slovnou ochrannou známkou John Deere a že výdavky vedľajšieho účastníka konania na reklamu v Európskej únii boli predložené v celku a nie jednotlivo pre každú krajinu, žalobkyňa sa nesprávne domnieva, že z právneho hľadiska nebolo dostatočne preukázané, že vedľajší účastník konania používal na svojich výrobkoch kombináciu zelenej a žltej farby ako ochrannú známku a že rozšírenie týchto výrobkov bolo hlboké a trvalé vo všetkých štátoch, ktoré boli k 1. aprílu 1996 členskými štátmi Európskej únie.

47 Z toho dôvodu je potrebné preskúmať, či toto používanie a toto rozšírenie postačovali na to, aby príslušnej skupine verejnosti umožnili prostredníctvom napadnutej ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod predmetných výrobkov.

48 V tejto súvislosti žalobkyňa spochybňuje relevantnosť a dôkaznú hodnotu vyhlásení rozličných organizácií, ktoré zohľadnil odvolací senát. Žalobkyňa vytýka skutočnosť, že tieto vyhlásenia neboli uskutočnené spontánne, že ich obsah bol nadiktovaný vedľajším účastníkom konania alebo prinajmenšom v spolupráci s ním, že tieto vyhlásenia neodkazujú na výhradné používanie napadnutej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania, že boli vydané po uplynutí referenčného obdobia a neboli uskutočnené pred notárom a že subjekty, ktoré ich uskutočnili, nereprezentovali príslušnú skupinu verejnosti ani neboli nezávislé, keďže vo väčšine prípadoch išlo o obchodných partnerov vedľajšieho účastníka.

49 Pokiaľ ide o dátum vyhlásení, treba zdôrazniť, že skutočnosť, že tieto vyhlásenia boli podpísané v roku 2000, neznamená, že by nemali dôkaznú hodnotu na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2008, Ferrero Nemecko/ÚHVT a Cornu, C-108/07 P, neuverejnený v Zbierke, bod 53). Okrem toho článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) zakazuje vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, ak je preukázané, že táto známka získala rozlišovaciu spôsobilosť pred dátumom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorým je v prejednávanej veci 5. január 2004. Preto výhrada žalobkyne, podľa ktorej predložené vyhlásenia nie sú relevantné, keďže sa nutne nevzťahujú na obdobie pred 1. aprílom 1996, je v každom prípade neopodstatnená.

50 Pokiaľ ide o otázku nespontánnosti vyhlásení organizácií a úlohy vedľajšieho účastníka pri vypracovaní preložených vyhlásení, treba uviesť, že skutočnosť, že uvedené vyhlásenia boli vypracované v nadväznosti na žiadosť vedľajšieho účastníka konania, ktorý prípadne koordinoval ich prípravu, nepopiera sama osebe ich obsah ani ich dôkaznú hodnotu.

51 Pri neexistencii dôkazu o opaku totiž treba predpokladať, že každá organizácia podpísala svoje vyhlásenie úplne slobodne a súhlasí s jeho obsahom. Okrem toho nie je možné spochybňovať dôkaznú hodnotu vyhlásenia z dôvodu, že nebolo uskutočnené pred notárom [rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT — Terumo (CAPIO), T-325/06, neuverejnený v Zbierke, bod 41].

52 Okrem toho je potrebné povedať, že nemožno súhlasiť s tvrdením žalobkyne o nespoľahlivosti vyhlásení predajcov poľnohospodárskych strojov a organizácii výrobcov poľnohospodárskych strojov.

53 Z judikatúry nijako nevyplýva, že je možné zohľadňovať iba vyhlásenia organizácií, ktoré zastupujú spotrebiteľov. Naopak formulácia, ktorú Súdny dvor v tejto súvislosti použil, a to „vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií“ (rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51) zahŕňa aj vyhlásenia organizácií výrobcov a/alebo predajcov.

54 Z toho dôvodu je v prejednávanej veci potrebné iba určiť, či rozličné organizácie, ktoré vydali vyhlásenia, môžu byť považované za nezávislé do tej miery, že môžu formulovať svoje vyhlásenia nezávisle na špecifickom záujme vedľajšieho účastníka konania.

55 Pokiaľ ide o poľnohospodárske organizácie a organizácie výrobcov poľnohospodárskych strojov, ktorých základným cieľom je chrániť a presadzovať záujmy odvetvia, ktoré zastupujú a riadia, je potrebné konštatovať, že žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz preukazujúci ich zaujatosť alebo ich záujem na tom, aby vedľajší účastník konania dosiahol zápis ochrannej známky, na ktorý nemá právo. Odvolací senát preto postupoval v súlade s právom, keď zohľadnil vyhlásenia týchto organizácií.

56 Pokiaľ ide o nezávislosť subjektov, ktoré pôsobili ako predajcovia výrobkov pre vedľajšieho účastníka vo Fínsku a v Taliansku, stačí konštatovať, že ich vyhlásenia iba potvrdzujú vyhlásenia organizácii výrobcov poľnohospodárskych strojov v Taliansku a organizácii zastupujúcich poľnohospodárov vo Fínsku. Ako bolo pritom v bode 55 tohto rozsudku konštatované, žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz, ktorý by mohol spochybniť dôkaznú hodnotu vyhlásení týchto dvoch organizácií. Z toho vyplýva, že zohľadnenie vyhlásení fínskych a talianskych predajcov odvolacím senátom nemôže mať za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia.

57 Pokiaľ ide o argument, že vyhlásenia nie sú dôkazom o „výhradnom používaní“ napadnutej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania, treba poznamenať, že relevantným nie je výhradné používanie ochrannej známky, ale súvislosť medzi ochrannou známkou a obchodným pôvodom, ktorú si verejnosť vytvorí.

58 V prejednávanej veci sa vo vyhláseniach rozličných organizácií s výnimkou vyhlásení týkajúcich sa Írska a Dánska zdôrazňuje, že kombinácia farieb zelenej a žltej používaná v spojení s poľnohospodárskymi strojmi, je v dotknutom odvetví spájaná s vedľajším účastníkom konania. Prieskum verejnej mienky v Nemecku tento záver potvrdzuje.

59 Pokiaľ ide o Írsko a Dánsko, v predložených vyhláseniach sa uvádza, že kombinácia vyššie uvedených farieb je spájaná s výrobkami viacerých výrobcov, a nie iba s výrobkami vedľajšieho účastníka. To však nemôže mať za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia.

60 Po prvé je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát sa pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky opieral o súbor dôkazov, najmä o vyhlásenia a prieskum verejnej mienky vykonaný v Nemecku, ako aj o skutočnosť, že výrobky vedľajšieho účastníka boli vo veľkom rozsahu zastúpené na všetkých relevantných trhoch počas dlhého obdobia a že vedľajší účastník konania intenzívne a po dlhú dobu používal kombináciu zelenej a žltej farby ako ochrannú známku na uvedených výrobkoch.

61 Po druhé treba poukázať na to, že z bodu 5 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že vedľajší účastník konania pôsobí na dánskom trhu od roku 1947 a na írskom trhu od roku 1951. Navyše zo spisu odvolacieho senátu vyplýva, že vedľajší účastník konania mal od roku 1970 na týchto dvoch trhoch silné zastúpenie, ktoré bolo porovnateľné so zastúpením v niektorých iných členských štátoch k tomuto dátumu.

62 Preto nemožno odvolaciemu senátu vytýkať, že dospel k záveru, že z právneho hľadiska bolo v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 dostatočne preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky k 1. aprílu 1996, keď bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky.

63 Zo všetkých týchto úvah vyplýva, že prvý žalobný dôvod žalobkyne nemôže byť úspešný.

O druhom a treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4, resp. článku 73 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

64 V rámci druhého a tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí boli vo vzťahu k jej talianskej nezapísanej ochrannej známke, tvorenej kombináciou zelenej a žltej farby, uplatnené prísnejšie kritériá ako v rámci skúmania prihlášky napadnutej ochrannej známky napriek tomu, že podmienky získania práva z ochrannej známky sú v obidvoch prípadoch prevažne rovnaké. Tým odvolací senát porušil nielen článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ale aj článok 73 uvedeného nariadenia, keďže jeho odôvodnenie bolo nedostatočné a protirečivé.

65 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú tieto žalobné dôvody zamietnuť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

66 Pokiaľ ide o žalobný dôvod založený na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94, treba konštatovať, že tento dôvod nemá právnu oporu.

67 Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že z odôvodnenia, vyžadovaného článkom 73 nariadenia č. 40/94, musia jasne a jednoznačne vyplývať úvahy autora daného aktu. Povinnosť odôvodnenia má dvojaký cieľ, a to jednak oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli brániť svoje práva, a jednak umožniť súdu Spoločenstva preskúmať zákonnosť rozhodnutia [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. novembra 2007, Wasergold Getränkeindustrie/ÚHVT — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, neuverejnený v Zbierke, bod 62 a tam citovanú judikatúru].

68 Tiež je potrebné pripomenúť, že rozpor v odôvodnení rozhodnutia je porušením povinnosti vyplývajúcej z článku 73 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že môže ovplyvniť platnosť dotknutého aktu, ak sa preukáže, že pre tento rozpor nemôže ten, komu je tento akt určený, poznať úplne alebo čiastočne skutočné dôvody rozhodnutia, a že v dôsledku toho je výrok rozhodnutia celkom alebo čiastočne právne nepodložený (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. januára 1995, Tremblay a i./Komisia, T-5/93, Zb. s. II-185, bod 42).

69 V prejednávanej veci žalobkyňa netvrdí, že nemohla poznať dôvody, na základe ktorých odvolací senát prijal napadnuté rozhodnutie. Žalobkyňa skôr uvádza, že odvolací senát posudzoval porovnateľné dôkazy rozdielnym spôsobom, čím dospel k rozdielnym

záverom s ohľadom na podobné dôkazy. Takýto prístup by však, ak by aj bol preukázaný, nemohol predstavovať porušenie článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia.

70 Pokiaľ ide o údajné porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, žalobkyňa uvádza, že odvolací senát dospel k záveru, že žalobkyňa nezískala skutočné právo z ochrannej známky na talianskom trhu napriek tomu, že farby jej označenia boli totožné s farbami napadnutej ochrannej známky, že predložené dôkazy mali rovnakú alebo dokonca vyššiu hodnotu a že podmienky získania sekundárneho významu boli identické.

71 V tomto kontexte treba zdôrazniť, že dôkazné bremeno, ktoré nesie žalobkyňa podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, zodpovedá dôkaznému bremenu vedľajšieho účastníka konania podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

72 Preto je v prejednávanej veci potrebné konštatovať, že zo skutočností, ktoré neboli spochybnené, vyplýva, že dôkazy predložené žalobkyňou odvolaciemu senátu mali ako celok nižšiu dôkaznú hodnotu ako dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania.

73 Po prvé medzi účastníkmi konania nie je sporné to, že žalobkyňa prestala používať na svojich výrobkoch v Taliansku kombináciu zelenej a žltej farby minimálne v rokoch 1973 až 1982. Aj keď žalobkyňa mohla získať nezapísané právo zo svojho označenia v dôsledku požívania v rokoch 1983 až 1996, neurobila tak. Zo zistení v bodoch 45 a 46 napadnutého rozhodnutia rovnako vyplýva, že žalobkyňa nespochybňuje, že kombináciu zelenej a žltej farby nepoužívala koherentným a jednotným spôsobom. Naopak, používala niekoľko odtieňov zelenej a žltej farby, ako aj kombináciu zelenej a bielej farby.

74 Z toho vyplýva, že prerušenie používania kombinácie zelenej a žltej farby, ako aj rozmanité používanie uvedených farieb mohli brániť tomu, aby verejnosť systematicky spájala žalobkyňu s presnou kombináciou farieb.

75 Po druhé odvolací senát správne považoval dôkaznú hodnotu vyhlásení bývalých zamestnancov žalobkyne za spochybniteľnú. Z bodov 46 a 54 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že uvedené vyhlásenia neboli potvrdené inými dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise a že im dokonca čiastočne odporujú.

76 Po tretie, odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že dospel k záveru, že štúdia trhu, ktorú predložila žalobkyňa, nie je presvedčivá. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát v bodoch 57 a 58 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že účastníci tejto štúdie na rozdiel od štúdie uskutočnenej vedľajším účastníkom konania sa nevyjadrovali k dôvodu svojich odpovedí a že im nebol predložený obrázok odlišnej farby s cieľom uistiť sa, že nerozpoznajú obrázok na základe iných kritérií, ako je farba. Žalobkyňa tieto skutočnosti nespochybnila. Na základe ankety žalobkyne teda nie je možné preukázať, že účastníci štúdie rozpoznali výrobky žalobkyne výlučne na základe ich farieb a nie na základe ich tvaru alebo iných prvkov.

77 Je potrebné tiež konštatovať, že odvolací senát správne usúdil, že dôkazná hodnota ankety žalobkyne bola značne nižšia ako dôkazná hodnota ankety uskutočnenej vedľajším účastníkom konania, keďže v ankete žalobkyne boli účastníci ankety vyzvaní, aby si spomenuli ako vnímali ochranné známky pred desiatimi rokmi.

78 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že druhý a tretí žalobný dôvod je potrebné zamietnuť.

79 Žaloba sa teda zamieta.

O trovách

80 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 návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. BCS SpA je povinná nahradiť trovy konania.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 28. októbra 2009.

Podpisy