STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 23. března 2006 [1]

I – Úvod

1. Kasačním opravným prostředkem je napaden rozsudek Soudu vydaný dne 10. listopadu 2004 [2], kterým byla zamítnuta žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM") [3], jímž byl zamítnut zápis obrazové ochranné známky představované obalem bonbonu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku).

2. Ve sporu je vznesena otázka týkající se rozlišovací způsobilosti této známky, která je základní podmínkou zápisu, jíž se týká judikatura o výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství [4], přičemž tato judikatura je dostatečná k tomu, aby bylo možno rozhodnout o návrzích navrhovatelky, která diskuzi rozšířila i na otázku získání této rozlišovací způsobilosti užíváním.

3. Spor se navíc rozšiřuje na řízení před odvolacími senáty OHIM v souvislosti s povinností odůvodnění a zkoumání skutečností z moci úřední, jimiž se toto stanovisko rovněž zabývá.

II – Právní rámec

4. Ustanovení potřebná k vyřízení tohoto opravného prostředku jsou obsažena ve výše uvedeném nařízení č. 40/94.

5. Podle článku 4 lze do rejstříku Společenství zapsat „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Rozsudek Storck v. OHIM (tvar zámotku) (T-402/02, Sb. rozh. s. II-3849, dále jen „napadený rozsudek").

3 — Rozhodnutí ze dne 18. října 2002 (věc R 0256/2001-4).

4 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185) a také nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1; Zvl. vyd. 17/02, s. 3).

výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků".

6. Podle čl. 7 odst. 1, který je nazván „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu", se do rejstříku nezapíší:

„a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]"

7. Článek 7 odst. 2 stanoví toto:

„Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství."

8. Odstavec 3 uvedeného ustanovení stanoví, že odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, „pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost".

9. Článek 73 s názvem „Odůvodnění rozhodnutí" stanoví, že „rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit".

10. Ke zkoumání skutečností úřadem z úřední moci článek 74 stanoví:

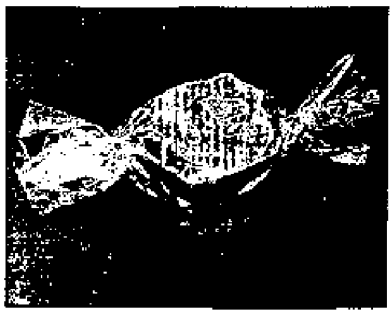
„1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

[...]"

III – Skutečnosti předcházející kasačnímu opravnému prostředku

A – *Skutkový základ sporu v původním řízení*

11. Dne 30. března 1998 podala navrhovatelka u OHIM přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství podle nařízení č. 40/94, která spočívá v perspektivním ztvárnění obalu bonbonu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) vyobrazeného níže:



12. Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody [5] a odpovídají popisu pro „bonbony".

13. Rozhodnutím ze dne 19. ledna 2001 průzkumový referent zamítl přihlášku z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že nezískala ani rozlišovací způsobilost užíváním pro karamelové bonbony ve smyslu čl. 7 odst. 3 uvedené normy.

14. Dne 13. března 2001 podala navrhovatelka u OHIM odvolání podle článku 59 nařízení č. 40/94, v němž požadovala zrušení rozhodnutí průzkumového referenta.

15. Druhý odvolací senát rozsudkem ze dne 18. října 2002 odvolání zamítl ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny v napadeném rozhodnutí.

16. Mínil, že barva obalu neumožňuje rozlišit na grafickém ztvárnění přihlašované ochranné známky tři odstíny, jichž se navrhovatelka dovolává, a že kromě toho je pro obaly bonbonů v obchodě užívána obvykle a často.

17. Domníval se rovněž, že předložené důkazy neprokazují získání rozlišovací způsobilosti pro bonbony obecně nebo zejména pro karamely častým užíváním.

5 — O mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

18. Protože byl vyčerpán správní postup, August Storck KG podala u kanceláře Soudu dne 26. května 2003 žalobu na neplatnost.

B – *Napadený rozsudek*

19. Na podporu svého požadavku se August Storck KG dovolávala čtyř žalobních důvodů, které vycházely z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 3, čl. 74 odst. 1 věty první a článku 73 nařízení č. 40/94.

20. Před zahájením analýzy žalobních důvodů Soud vymezil předmět sporu, neboť navrhovatelka a OHIM měly na označení různé názory, a uvedl, že jde o obrazovou ochrannou známku představovanou ztvárněním obalu bonbonu z krouceného papíru (ve tvaru zámotku) [6] zlaté barvy [7], jejíž zápis je požadován pro „bonbony" [8].

21. U prvního žalobního důvodu Soud *a quo* zkoumal rozlišovací způsobilost jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem ke vnímání relevantní veřejností [9]. Poté při posouzení toho, zda spotřebitel vnímá spojení tvaru a barvy balení jako označení původu, zkoumal celkový dojem, který toto spojení vyvolává [10], a došel k závěru, že jeho charakteristiky nejsou dostatečně vzdáleny charakteristikám základních tvarů často užívaných pro obaly cukrovinek, a nejsou tedy zapamatovatelné jako označení obchodního původu.

22. Současně potvrdil riziko monopolizace daného obalu pro bonbony, na které upozorňoval odvolací senát, jelikož byl potvrzen nedostatek rozlišovací způsobilosti tohoto obalu pro tyto cukrovinky, v souladu s obecným zájmem, na němž stojí absolutní důvod pro zamítnutí zápisu založený na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [11].

23. Ze všech předchozích úvah vyvodil, že průměrný běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel by ochrannou známku nevnímal způsobem, který by umožňoval individualizovat dotyčné výrobky a odlišit je od výrobků jejich konkurentů, a proto stížnost zamítl jako neopodstatněnou.

6 — Body 21 a 22.
7 — Body 23 až 28.
8 — Body 29 až 38.
9 — Body 48 až 53.
10 — Body 54 až 58.
11 — Bod 60.

24. Nepřijal ani druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, neboť nebylo prokázáno získání této rozlišovací způsobilosti užíváním.

25. Nejdříve zopakoval požadavky judikatury pro získání této charakteristiky, které se týkají identifikace výrobku jako pocházejícího od určitého podniku [12], zmínky o části Evropské unie, v níž známka postrádá rozlišovací způsobilost [13], a nakonec zohlednění některých objektivních faktorů pro posouzení této nastalé okolnosti [14].

26. Poté odmítl argumenty August Storck KG založené na prodejním obratu a vysokých reklamních výdajích za propagaci karamelového bonbonu „Werther's Original" („Werther's Echte"), neboť předložené reklamní materiály neobsahovaly žádný náznak toho, že by ochranná známka byla používána tak, jak byla přihlašována, neboť byla doprovázena slovními a obrazovými označeními, aniž by byly poskytnuty údaje o poměru nákladů odpovídajících každému označení [15]. Kromě toho tyto náklady nepotvrzovaly, že by v celém Společenství zákazníci vnímali obal jako označení původu [16].

27. Nakonec nepřijal ani námitku, že průzkumy, předložené navrhovatelkou ve spisu, naznačují, že známost bonbonu uváděného na trh August Storck KG jako titulu průmyslového vlastnictví vychází z předmětného tvaru, neboť se odvozuje spíše z názvu „Werther's" [17].

28. Ve třetím žalobním důvodu se navrhovatelka dovolávala porušení čl. 74 odst. 1 věty první nařízení č. 40/94, neboť odvolací senát měl provést dodatečný přezkum k prokázání užívání ochranné známky.

29. Soud tyto argumenty odmítl a uvedl, že OHIM je povinen ověřovat skutečnosti, na jejichž základě ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, pouze pokud se jich navrhovatel dovolává; vzhledem k tomu, že August Storck KG poskytla OHIM za tímto účelem některé důkazy, na nichž

12 — Rozsudky Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (spojené věci C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 52); a ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, body 61 a 62).

13 — Podle výroků Soudu ze dne 30. března 2000, Ford Motor v. OHIM (OPTIONS) (T-91/99, Recueil, s. II-1925, bod 27); a ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pivní láhve), (T-399/02, Recueil, s. II-1391, body 43 až 47).

14 — Výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, body 51 a 52; a Philips, body 60 a 61.

15 — Body 82 až 84.

16 — Body 85 až 87.

17 — Bod 88.

odvolací senát založil své posouzení, orgánům OHIM nevznikla žádná další povinnost. Zejména jim nepříslušelo doplnění spisů za účelem zhojení nedostatku důkazní síly důkazů předložených na podporu požadavku [18].

30. Ani čtvrtý žalobní důvod, který přičítal OHIM porušení článku 73 nařízení č. 40/94, neboť nepřihlédl ke všem dokumentům, které navrhovatelka předložila, a protože bylo porušeno její právo být vyslechnuta, nebyl Soudem přijat.

31. Zamítl ho jednak proto, že vycházel z chybného předpokladu, neboť odvolací senát tyto skutečnosti zkoumal, ale nepovažoval je za dostačující pro prokázání užíváním získané rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. Mimoto poukázal na to, že samotná žalobkyně přiložila uvedené dokumenty ke spisu, takže měla příležitost se k jejich relevanci vyjádřit [19].

IV – Řízení před Soudním dvorem

32. Kasační opravný prostředek August Storck KG byl do kanceláře Soudního dvora doručen dne 28. ledna 2005; OHIM na něj odpověděl dne 15. dubna téhož roku a nevznikla nutnost podat repliku ani dupliku.

33. Jednání, jehož se účastnili zástupci obou stran, se uskutečnilo dne 16. února 2006 společně s jednáním ve věci C-24/05 P, kde proti sobě stojí titíž účastníci.

V – Analýza důvodů kasačního opravného prostředku

34. Navrhující podnik se dovolává stejných čtyř důvodů, které byly předloženy Soudu, vycházejících z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, čl. 74 odst. 1 první věty, článku 73 a čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.

35. OHIM navrhl, aby z důvodu nepřípustnosti byla zamítnuta třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku a celý druhý důvod kasačního opravného prostředku, takže je třeba analyzovat nejdříve tato tvrzení.

18 — Bod 96.

19 — Body 100 a 101.

A – *Posouzení přípustnosti některých důvodů kasačního opravného prostředku*

1. K nepřípustnosti třetí části prvního důvodu kasačního opravného prostředku

36. August Storck KG se v tomto důvodu kasačního opravného prostředku dovolává toho, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení rozlišovací způsobilosti papírového obalu, čímž porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

37. Poukazuje na nedostatečné ohodnocení chromatické kombinace obalu a neúplné posouzení chování kupujícího, ale OHIM se domnívá, že tyto body patří do oblasti skutkového stavu, a proto nespadají do kasačního opravného prostředku.

38. Z četby dopisu, jímž byl tento opravný prostředek podán, jednoznačně vyplývá, že navrhovatelka kritizuje výsledky posouzení určitých skutkových okolností. Soudní dvůr ale podle článku 58 svého statutu tyto okolnosti ani tyto důkazy nesmí přezkoumávat, kromě případů zkreslení nebo věcné nepřesnosti [20], takže je namístě pouze Soudnímu dvoru navrhnout, aby konstatoval nepřípustnost třetí části prvního důvodu kasačního opravného prostředku.

2. K nepřípustnosti druhého důvodu kasačního opravného prostředku

39. OHIM tvrdí, že August Storck KG opakuje argumenty, na nichž byl založen důvod kasačního opravného prostředku podobný žalobnímu důvodu, jehož se dovolávala v prvním stupni, a dovolává se ustálené judikatury [21] za účelem zamítnutí tohoto důvodu pro nepřípustnost.

40. Je zjevné, že na podporu porušení čl. 74 odst. 1 věty první nařízení č. 40/94 v napadeném rozsudku uvádí navrhovatelka stejná tvrzení jako při řízení v prvním stupni, ale nezávisle na skutečnosti, že neměla jinou možnost, poslední věta bodu 32 podporuje výtku vůči Soudu, která spočívá právě v tom, že potvrdil kritérium OHIM.

41. Za těchto okolností, i když jsou tvrzení August Storck KG uplatňovaná před Soudem podobná těm, kterých se dovolává

20 — Rozsudek ze dne 19. prosince 2002, DKV v. OHIM (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22). K dosahu kasační kontroly též viz body 58 až 60 mého stanoviska k této věci.

21 — Uvádí usnesení Soudního dvora ze dne 17. října 1995, Turner v. Komise (C-62/94 P, Recueil, s. I-3177, bod 17), a ze dne 24. dubna 1996, CNPAAP v. Rada (C-87/95 P, Recueil, s. I-2003, body 29 a násl.).

v kasačním opravném prostředku, měla právo podpořit námitku porušení uvedeného článku 74 Soudem shodným vysvětlením. Proto kritika OHIM vůči navrhovatelce, že v rámci rozsudku nepoužila pro tento důvod žádný nový komentář, se stává neúčinnou, neboť každý účastník řízení je sám odpovědný za výběr podstaty svých výtek.

42. Proto navrhují zamítnout návrh OHIM na prohlášení nepřípustnosti tohoto důvodu.

B – *Posouzení základu důvodů kasačního opravného prostředku*

1. K prvním částem prvního důvodu kasačního opravného prostředku: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

a) Posouzení první části

43. Navrhovatelka Soudu vytýká, že stanovil přísnější požadavky týkající se rozlišovací způsobilosti označení, když vyžadoval existenci podstatných odlišností od ostatních obalů, zatímco z čl. 7 odst. 1 písm. b) vyplývá, že k zápisu ochranné známky Společenství postačí malá rozlišovací způsobilost.

44. OHIM tvrdí, že tato námitka neuznává ustálenou judikaturu týkající se tohoto druhu ochranných známek, ačkoliv v tomto případě se jedná o dvojrozměrné ztvárnění (fotografii) trojrozměrného tvaru.

45. Bezpochyby se zdá, že podle doslovného znění sporného ustanovení lze do rejstříku zapsat jakékoliv označení s minimální rozlišovací způsobilostí.

46. Soudní dvůr uvedl, že ačkoliv kritéria pro hodnocení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných označení tvořených tvarem výrobku se neliší od kritérií použitelných na jiné kategorie označení [22], existuje určitá shoda ohledně toho, že v praxi je mnohem složitější prokázat tuto způsobilost než u ochranné známky slovní či obrazové [23].

22 — Výše uvedený rozsudek Philips, bod 48; a rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (spojené věci C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161, bod 42).

23 — Výše uvedený rozsudek Linde a další, bod 48.

47. Kromě toho Soudní dvůr při různých příležitostech připustil, že vnímání průměrného spotřebitele, což je určující hledisko při posuzování rozlišovací způsobilosti označení, jež usilují o zápis do rejstříku, není nutně stejné u trojrozměrného označení a u jiných druhů označení, jejichž znaky se neshodují se vzhledem zboží, na něž odkazují, neboť tito zákazníci obvykle nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek [24].

48. Z těchto důvodů usoudil, že pouhá odlišnost od normy nebo od zvyklostí odvětví nepostačuje k vyloučení důvodu zamítnutí podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS [25] a že naopak ochranná známka, která se důsledně odlišuje a důstojně plní svou základní funkci, nepostrádá rozlišovací způsobilost [26].

49. Takže v bodech 56 až 58 napadeného rozsudku Soud, stejně jako předtím OHIM, uvedl tvar, který bude sporný předmět nejpravděpodobněji mít, a jasně a přesně se řídil výroky obsaženými v předchozích bodech tohoto stanoviska, aplikoval je na konkrétní případ, přičemž je ani nepřekrucoval, ani nerozšiřoval požadavky pro trojrozměrné ochranné známky, takže námitka August Storck KG není opodstatněná.

50. Navrhuji tedy Soudnímu dvoru, aby zamítl první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku jako neopodstatněnou.

b) Ke druhé části

51. Navrhovatelka kritizuje zmínku o riziku monopolizace obalu ve tvaru zámotku obsaženou v bodě 60 napadeného rozsudku. Podle jejího názoru zavádí do posuzování rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení zvláštní prvky týkající se obecného zájmu, což je v rozporu s judikaturou.

52. OHIM uvádí, že zmínka o tomto riziku nebyla uvedena za účelem odůvodnění zamítnutí zápisu, ale kvůli tomu, že se shoduje s odvolacím senátem, pokud jde

24 — Rozsudky ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 65), pokud jde o barvu, a ze dne 12. února 2004, Henkel (C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 52), pokud jde o obaly.

25 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989 L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

26 — Výše uvedený rozsudek Henkel, bod 49, spolu s čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, což je ustanovení, které odpovídá čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.

o vhodnost zdůraznění tohoto rizika, které potvrzuje negativní výsledek analýzy týkající se rozlišovací způsobilosti obalu.

53. V tomto ohledu plně sdílím názor OHIM, neboť ze struktury napadeného rozsudku vyplývá, že úvahy týkající se hospodářské soutěže mezi podniky provázané s potřebou dostupnosti byly uvedeny „k dovršení všeho", ačkoliv se tento výraz ve znění textu neobjevuje, takže názor navrhovatelky se zdá být nepřiměřený vzhledem k tomu, že v předchozích bodech téhož rozsudku byl prokázán nedostatek rozlišovací způsobilosti.

54. Proto aniž by byla projednána míra, v níž obecný zájem působí na důvod zamítnutí podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [27], je namístě navrhnout jeho zamítnutí.

55. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno ve vztahu k prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, navrhuji zamítnout jeho první část jako neopodstatněnou a druhou jako neúčinnou.

27 — Navrhovatelka na základě mého stanoviska předneseného ve věci Henkel v. OHIM (rozsudek ze dne 29. dubna 2004, spojené věci C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 78 až 80), a stanoviska generálního advokáta F. G. Jacobse předneseného ve věci SAT.1 v. OHIM (rozsudek ze dne 16. září 2004, C-329/02, Sb. rozh. s. I-8317), bod 24, tvrdí, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nestojí na obecném zájmu a potřebě dostupnosti. Ačkoliv zachovávám postoj, který jsem v tomto dokumentu zaujal, názor Soudního dvora byl odlišný (bod 25 výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM a body 45 a 46 výše uvedeného rozsudku Henkel v. OHIM).

2. Ke druhému a třetímu důvodu kasačního opravného prostředku

56. V bodech 55 až 58 napadeného rozsudku bylo potvrzeno posouzení odvolacího senátu ohledně „obvyklého" charakteru obalu ve tvaru zámotku, neboť dostatečně nevyniká mezi ostatními typy obvyklými na trhu s bonbony.

57. August Storck KG se domnívá, že byla porušena zásada zkoumání skutečností z moci úřední podle čl. 74 odst. 1 věty první nařízení č. 40/94 (druhý důvod kasačního opravného prostředku) a zásada, že rozhodnutí OHIM mají být založena na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit, která je obsažena v čl. 73 větě druhé téže normy, a poukazuje na porušení práv obhajoby, jež bylo tímto opomenutím způsobeno (třetí důvod kasačního opravného prostředku).

58. OHIM, který navrhoval prohlášení nepřípustnosti druhého důvodu kasačního opravného prostředku, podpůrně žádá zamítnutí tohoto důvodu jako neopodstatněného stejně jako u třetího důvodu kasačního opravného prostředku, neboť sdílí názor Soudu.

59. Domnívám se, že výklad navrhovatelky vyplývá z mylného pochopení výše uvedených zásad z následujících důvodů.

60. Zaprvé, řízení před OHIM ohledně absolutních důvodů zamítnutí zápisu se řídí vyšetřovací zásadou, podle níž má správní orgán nejen možnost zahájit řízení z moci úřední, ale také může dokazovat skutečnosti, které podpoří jeho tvrzení, a to i bez návrhu účastníků řízení [28].

61. Tato hlavní zásada však neplatí pro OHIM neomezeně, neboť naráží na určité hranice, jako je posuzovací pravomoc, díky níž může stanovit, do jaké míry postačí objektivní zjištění skutkových okolností [29], nebo povinná spolupráce účastníků řízení.

62. Zadruhé, při přímém výkonu této vyšetřovací pravomoci OHIM nejen *může*, jak Soud potvrdil v bodě 58 napadeného rozsudku, ale *měl by* založit svou analýzu na skutečnostech vyplývajících z obecně získané praktické zkušenosti, pokud jde o uvádění na trh výrobků běžné spotřeby známých všem občanům. Pokud by nebylo takto postupováno, byly by opomenuty okolnosti relevantní pro daný spor, což by bylo v rozporu se zásadou *facta pro infectis haberi non possunt*.

63. Zkrátka je namístě přiznat odvolacím senátům, na základě zdravého rozumu a obecných zásad uznávaných v členských státech, na něž odkazuje článek 79 nařízení o ochranné známce Společenství, pravomoc použít „obecně známé skutečnosti" jakožto prvek jejich vyšetřování *ex officio*.

64. Je známo, že tyto obecně známé skutečnosti nemusí být nijak dokazovány a důkazní břemeno tak přísluší tomu, kdo by je chtěl vyvrátit, podle rčení *res ipsa loquitur*. Z toho vyplývá, že i kdyby bylo uznáno tvrzení, že navrhovatelka neměla možnost se vyjádřit k bodům, které byly pro odvolací senát samozřejmé, měla možnost se k nim vyjádřit před Soudem, který ani při výkonu svrchované pravomoci posouzení spisu nepokládal důkazy za dostatečné. V důsledku toho nelze přijmout argument o domnělém porušení práv obhajoby, aniž by vzhledem k omezenému dosahu kasační kontroly bylo namístě kontrolovat správnost tohoto posouzení.

65. Z výše uvedeného vyplývá, že Soud *a quo* neporušil čl. 74 odst. 1 písm. b) nařízení

28 — Martín Mateo, R., a Díez Sánchez, J. J., *La marca comunitaria*. Derecho público, Ed. Trivium, Madrid, 1996, s. 111.

29 — Von Mühlendahl, A., a Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/Mnichov, 1998, s. 93, číslo 9. Viz také Bender, A., „Artikel 74", in Ekey, D. L., a Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 1183, číslo 3.

č. 40/94, když potvrdil posouzení odvolacího senátu, založená na obecně známých skutečnostech, a že August Storck KG měla možnost se k nim vyjádřit, a to nejpozději přímo u soudu *a quo*, takže nebyla porušena její práva obhajoby před tímto soudem Společenství.

66. Proto navrhuji zamítnutí druhého a třetího důvodu kasačního opravného prostředku z důvodu, že jsou neopodstatněné.

3. Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

67. Tento důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, které je přičítáno Soudu, protože zamítl přiznat označení rozlišovací způsobilost podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, a je podpořen dvěma hlavními tvrzeními, z nichž první se týká hodnoty, která je přiznána dokumentům dokazujícím získání rozlišovací způsobilosti užíváním, a druhý územního dosahu používání ochranné známky, a to se stejným účelem.

a) Hodnocení určitých obchodních údajů

68. Aby byla obalu přiznána rozlišovací způsobilost, navrhovatelka přiložila ke spisu řadu dokladů o prodejním obratu a reklamních nákladech vynaložených na podporu rozšíření a stupně známosti obalu ve tvaru zámotku.

69. Kritika August Storck KG je zaměřena na požadavek odvolacího senátu, který převzal i Soud a který se týká výpočtu podílu výrobků, které jsou opatřeny dotčenou ochrannou známkou, na trhu na základě obchodních údajů, což podle obou orgánů nebylo možno provést na základě číselných údajů poskytnutých navrhovatelkou, která zároveň namítá, že je zbytečné dokazovat to, že je ochranná známka velmi rozšířená, ve velkém množství a po dlouhou dobu.

70. Tato část důvodu kasačního opravného prostředku by měla být prohlášena za nepřípustnou, neboť napadá posouzení důkazů, které provedl Soud. Nicméně, pokud ji chápeme jako stížnost ohledně nesprávného právního posouzení způsobeného požadováním dokumentů, které postrádají odpovídající důkazní sílu, jako jsou například údaje o podílu na trhu, je namístě ji posoudit jiným způsobem.

71. Podle ustálené judikatury může být posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky provedeno na základě srovnání podílu ochranné známky na trhu, intenzity, geografického rozsahu a doby užívání této ochranné známky, výše investic, které podnik vynaložil na její propagaci, poměru zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení [30].

72. Hodnocení relevance a důkazní hodnoty těchto údajů přísluší výhradně soudci *a quo* a nepodléhá žádnému druhu kasační kontroly. V rámci skutkové podstaty tohoto sporu se Soud zabýval vším, co August Storck KG předložila k odůvodnění rozlišovací způsobilosti získané užíváním označení, a došel k přesvědčení o nedostatečnosti těchto materiálů, a proto zejména uvedl, že účinným nástrojem tohoto posouzení by byl podíl ochranné známky na trhu.

73. Tím, že Soudní dvůr uznal toto měřítko jako jedno z vhodných měřítek pro účely požadavku navrhovatelky, nevyplývá z napadeného rozsudku žádné nesprávné právní posouzení, neboť je v souladu s výše uvedenou soudní naukou.

74. První část čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku je tedy nutno považovat za neopodstatněnou.

b) Územní dosah užívání ochranné známky

75. Podle navrhovatelky Soud tím, že potvrdil posouzení odvolacího senátu spočívající v tom, že je třeba předložit důkazy, že rozlišovací způsobilost byla získána ve všech členských státech Evropské unie, porušil výše uvedený čl. 7 odst. 3. Podle jejího názoru jde toto posouzení proti duchu článku 142a uvedeného nařízení [31], z jehož teleologického výkladu vyplývá potřeba splnění této podmínky na „podstatné části" území Společenství.

76. Podle OHIM nejde o používání označení na „podstatné části", ale v té části Unie, kde ochranná známka vzhledem ke svým vlastnostem nemohla vyhovět funkcím typickým pro tento druh průmyslového vlastnictví.

30 — Výše uvedené rozsudky Windsurfing Chiemsee, body 51 a 52; a Philips, body 60 a 61.

31 — V konsolidované verzi, kterou připravil OHIM, má toto ustanovení číslo 159a (http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm).

77. Odpověď na tento spor předpokládá systematický výklad článku 7 nařízení č. 40/94.

78. Z odst. 1 písm. b) ve spojení s odstavcem 2 vyplývá, že pokud se nedostává rozlišovací způsobilosti v jedné části Společenství, ustanovení je plně použitelné a zápis má být zamítnut.

79. Kromě toho, i když odstavec 2 neodkazuje na odstavec 3, nelze se domnívat, že by byl požadavek na rozlišovací způsobilost slabší, neboť by bylo nelogické, kdyby byla jeho síla oslabena u těch známek, které usilují o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, oproti ochranným známkám, které o zápis usilují poprvé, bez dřívější zkušenosti na trhu. Lze si jen těžko představit nějaký důvod, kvůli kterému by chtěl zákonodárce nastolit takto rozdílný přístup. Tato argumentace by ve skutečnosti byla v rozporu se systémem, neboť pokud by se míra požadavku omezila na rozlišovací způsobilost získanou dlouhodobým užíváním označení, nebylo by logické se v případě pochybností pokoušet dosáhnout toho, aby OHIM přijala toto označení jako ochrannou známku.

80. Tvrzení navrhovatelky opírající se o článek 159a nařízení č. 40/94 postrádá jakékoliv opodstatnění, neboť toto nařízení je politickým řešením, jež se pochopitelně odrazilo i v soudnictví, problému platnosti ochranných známek Společenství zapsaných či požadovaných před dnem 1. května 2004, který vznikl v souvislosti s rozšířením Společenství a jehož účelem je dosažení právní jistoty důležité nejen pro jejich majitele, ale i pro majitele označení chráněných právními předpisy nových členských států. To vyplývá z odstavce 2 výše uvedeného článku 159a, podle něhož „zápis ochranné známky Společenství, která byla ke dni přistoupení předmětem přihlášky, nesmí být zamítnut na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1, *pokud se tyto důvody uplatní pouze z důvodu přistoupení nového členského státu*".

81. Krom toho OHIM oficiálně vysvětlil [32], že pokud existuje v novém členském státě majitel starších práv, než je ochranná známka Společenství, může v případě kolize obou ochranných známek bránit jejímu používání na svém území, a to podle článků 106 a 107 nařízení č. 40/94, v nichž byla obsažena ustanovení pro vyřešení rozporů vzniklých vstupem samotného nařízení č. 40/94 v platnost vůči označením, která jsou zapsána v souladu s vnitrostátními zákony.

32 — Sdělení č. 5 předsedy Úřadu ze dne 16. října 2003 (http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. Proto vodítka pro výklad výše uvedeného článku 159a, jež navrhovatelka používá pro výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, nejsou namístě a jsou irelevantní.

83. Protože ani tento argument nemůže být přijat, je namístě zamítnout rovněž čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, a tedy i kasační opravný prostředek v plném rozsahu.

VI – K nákladům řízení

84. Podle ustanovení článku 122 ve vztahu k čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, který se na základě článku 118 použije na kasační opravný prostředek, se náhrada nákladů řízení má uložit účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch. Jestliže budou důvody kasačního opravného prostředku, jichž se navrhovatelka dovolává, zamítnuty, jak navrhuji, je namístě uložit jí náhradu nákladů tohoto řízení.

VII – Závěry

85. Vzhledem k výše uvedeným úvahám navrhuji Soudnímu dvoru, aby zamítl kasační opravný prostředek podaný August Storck KG proti rozsudku vydanému Soudem dne 10. listopadu 2004 ve věci Storck v. OHIM (Tvar zámotku) (T-402/02) a aby navrhovatelce uložil náhradu nákladů řízení.