NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 23. marca 2006 [1]

I — Úvod

1. Toto odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtá komora) z 10. novembra 2004 [2], ktorým sa zamietla žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT") [3] o zamietnutí zápisu obrazovej ochrannej známky predstavujúcej balenie cukríka vo forme zvitku (motýľovitého tvaru).

2. Spor nastoľuje otázku týkajúcu sa rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, ktorá je základnou podmienkou zápisu a ktorej sa týka judikatúra o výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva [4]; pričom táto judikatúra je dostatočná na to, aby sa mohlo rozhodnúť o návrhoch odvolateľky, ktorá diskusiu rozšírila aj na otázku nadobudnutia tejto rozlišovacej spôsobilosti používaním.

3. Spor tiež pokrýva konania pred odvolacími senátmi ÚHVT v súvislosti s ich povinnosťou odôvodnenia a skúmania skutočností *ex offo*, ktorými sa budú tieto návrhy rovnako zaoberať.

II — Právny rámec

4. Ustanovenia potrebné na rozhodnutie o tomto odvolaní sú uvedené v nariadení č. 40/94.

5. Podľa článku 4 možno zapísať do registra Spoločenstva „označenia, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Rozsudok Storck/ÚHVT (Tvar motýľovitého zvitku), T-402/02, Zb. s. II-3849, ďalej len „napadnutý rozsudok".

3 — Rozhodnutie z 18. októbra 2002 (vec R 0256/2001-4).

4 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185) a tiež nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1; Mim. vyd. 17/002, s. 3).

tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov".

8. Článok 7 ods. 3 stanovuje, že „odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku spôsobu ich používania".

6. Podľa článku 7 ods. 1, nazvaného „Absolútne dôvody zamietnutia", sa do registra nezapíšu:

„a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

..."

7. Článok 7 ods. 2 stanovuje toto:

„2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva."

9. Článok 73 s nadpisom „Zdôvodnenie [Odôvodnenie — *neoficiálny preklad*] rozhodnutí" stanovuje, že „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky".

10. Pokiaľ ide o preskúmanie skutočností *ex offo*, článok 74 uvádza:

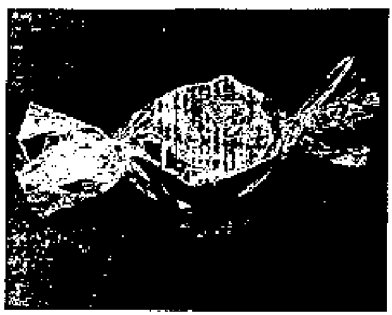
„1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok [V konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex offo*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].

..."

III — Okolnosti predchádzajúce odvolaniu

A — *Skutkové okolnosti sporu*

11. August Stork KG podala 30. marca 1998 na základe nariadenia č. 40/94 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT spočívajúcu v perspektívnom zobrazení balenia cukríka vo forme zvitku (motýľovitého tvaru) vyobrazenú nižšie:



12. Tovary, pre ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody [5] a zodpovedajú opisu pre „cukríky".

13. Rozhodnutím z 19. januára 2001 prieskumový pracovník zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a tiež z dôvodu, že ochranná známka nenadobudla túto spôsobilosť používaním pre „karamelové" cukríky v zmysle článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

14. Dňa 13. marca 2001 podala odvolateľka na ÚHVT odvolanie podľa článku 59 nariadenia č. 40/94, ktorým požadovala zrušenie rozhodnutia prieskumného pracovníka.

15. Druhý odvolací senát zamietol rozhodnutím z 18. októbra 2002 odvolanie z tých istých dôvodov, ktoré boli uvedené v napadnutom rozsudku.

16. Domnieval sa, že farba balenia neumožňuje na grafickom zobrazení prihlasovanej ochrannej známke rozlíšiť tri odtiene, ktoré odvolateľka uvádza, a že sa okrem toho táto farba obvykle a často používa pre balenia cukríkov v obchode.

17. Domnieval sa tiež, že predložené dôkazy nepreukazujú rozlišovaciu spôsobilosť pre cukríky vo všeobecnosti a najmä pre karamelky v dôsledku ich častého používania.

5 — O medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

18. Po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní podala August Storck KG do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. mája 2003 žalobu o neplatnosť uvedeného rozhodnutia.

B — *Napadnutý rozsudok*

19. Na podporu svojich výhrad uviedla August Storck KG štyri žalobné dôvody založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 3, článku 74 ods. 1 prvej vety a článku 73 nariadenia č. 40/94.

20. Pred posúdením uvádzaných žalobných dôvodov Súd prvého stupňa vymedzil predmet sporu, pretože odvolateľka a ÚHVT mali na označenie rôzne názory, a rozhodol, že ide o obrazovú ochrannú známku predstavovanú zobrazením balenia v tvare zvitku (motýľovitého tvaru)[6] zlatej farby[7], ktorej zápis sa požaduje pre „cukríky“[8].

21. V rámci prvého žalobného dôvodu Súd prvého stupňa *a quo* skúmal rozlišovaciu spôsobilosť na jednej strane vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiadal, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti.[9] Ďalej na účely posúdenia toho, či spotrebiteľ vníma kombináciu tvaru a farby balenia ako označenie pôvodu, Súd prvého stupňa skúmal celkový dojem, ktorý táto kombinácia vyvoláva,[10] a dospel k záveru, že jej charakteristiky nie sú dostatočne vzdialené charakteristikám základných tvarov, ktoré sa často používajú pre balenie cukroviniek, a že v dôsledku toho nie sú zapamätateľné ako označenie obchodného pôvodu.

22. Súd prvého stupňa tiež potvrdil nebezpečenstvo monopolizácie balenia cukríkov, na ktoré upozorňoval odvolací senát, keďže sa potvrdil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti tohto balenia pre tieto cukríky v súlade so všeobecným záujmom stojacim v pozadí absolútneho dôvodu zamietnutia založeného na článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.[11]

23. Zo všetkých vyššie uvedených úvah Súd prvého stupňa vyvodil, že priemerný, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ by označenie nevnímal spôsobom, ktorý by umožňoval individualizovať tovary alebo ich odlíšiť od tovarov ich konkurentov, a v dôsledku toho zamietol tento dôvod ako nedôvodný.

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. Rovnako zamietol druhý žalobný dôvod, ktorý vychádza z porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že sa nepreukázalo nadobudnutie tejto rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania.

25. Súd prvého stupňa najskôr zopakoval podmienky stanovené judikatúrou na účely nadobudnutia tejto spôsobilosti, ktoré sa týkajú pridelenia určitého obchodného pôvodu, [12] zmienky o časti Európskej únie, v ktorej ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, [13] a nakoniec zohľadnenia niektorých objektívnych okolností pri posudzovaní existencie tejto spôsobilosti. [14]

26. Súd prvého stupňa potom zamietol tvrdenia August Storck KG založené na údajoch o predaji a na vysokých nákladoch na propagáciu karameliek „Werther's Original" („Werther's Echte"), pretože priložené reklamné materiály neobsahovali nič, čo by naznačovalo, že by sa ochranná známka používala tak, ako sa prihlasovala, keďže bola sprevádzaná slovnými a obrazovými označeniami bez toho, aby odvolateľka poskytla údaje o pomere nákladov zodpovedajúcich každému označeniu. [15] Okrem toho tieto náklady nepotvrdzovali, že by v celom Spoločenstve zákazníci vnímali balenie ako označenie jeho pôvodu. [16]

27. Nakoniec Súd prvého stupňa nevyhovel tvrdeniu, podľa ktorého prieskumy predložené odvolateľkou v spise naznačujú, že sa známosť cukríka, ktorý uvádza na trh August Storck KG ako súčasť priemyselného vlastníctva, odvodzuje z jeho tvaru, pretože sa odvodzuje skôr z jeho názvu „Werther's". [17]

28. V treťom žalobnom dôvode sa odvolateľka dovolávala porušenia článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že odvolací senát mal vykonať dodatočné preskúmanie, aby sa preukázalo používanie ochrannej známky.

29. Súd prvého stupňa tieto tvrdenia zamietol a vyhlásil, že ÚHVT má povinnosť overiť skutočnosti, na základe ktorých ochranná známka nadobudla v dôsledku používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 iba v prípade, ak sa ich prihlasovateľ dovoláva. Keďže August Storck KG poskytla ÚHVT na tento účel

12 — Rozsudky Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 52, a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 61 a 62.

13 — Podľa rozsudkov Súdu prvého stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS), T-91/99, Zb. s. II-1925, bod 27, a z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše), T-399/02, Zb. s. II-1391, body 43 až 47.

14 — Rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, body 51 a 52, a Philips, už citovaný, body 60 a 61.

15 — Body 82 až 84.

16 — Body 85 až 87.

17 — Bod 88.

niektoré dôkazy, na ktorých odvolací senát založil svoje posúdenie, nevznikla orgánom ÚHVT žiadna dodatočná povinnosť. Osobitne im neprislúchalo doplniť spis tak, aby sa zahladil nedostatok dôkaznej sily dôkazov predložených na podporu výhrady. [18]

30. Ani štvrtý žalobný dôvod, ktorý ÚHVT pripisoval porušenie článku 73 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že Súd prvého stupňa neposúdil všetky dokumenty predložené odvolateľkou a pretože bolo porušené jej právo byť vypočutá, nebol Súdom prvého stupňa prijatý.

31. Zamietol ho na jednej strane preto, že vychádzal z chybného predpokladu, pretože odvolací senát tieto skutočnosti skúmal, aj keď ich nepovažoval za dostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v dôsledku jej používania. Okrem toho uviedol, že samotná odvolateľka priložila tieto dokumenty k spisu, a že teda mala príležitosť sa k ich relevantnosti vyjadriť. [19]

IV — Konanie pred Súdnym dvorom

32. August Storck KG podala 26. januára 2005 odvolanie do kancelárie Súdneho dvora. ÚHVT podal svoje vyjadrenie k odvolaniu 15. apríla 2005 a nevznikla potreba podať repliku ani dupliku.

33. Pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia oboch účastníkov konania, sa konalo 16. februára 2006 spolu s pojednávaním vo veci C-24/05 P prebiehajúcej medzi tými istými účastníkmi.

V — Posúdenie odvolacích dôvodov

34. Spoločnosť, ktorá podala odvolanie, uvádza štyri odvolacie dôvody, ktoré boli predložené Súdu prvého stupňa a ktoré sa týkajú porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, článku 74 ods. 1 prvej vety, článkov 73 a 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

35. ÚHVT navrhol vyhlásiť tretiu časť prvého odvolacieho dôvodu, ako aj celý druhý odvolací dôvod za neprípustné, a preto je potrebné najprv sa zaoberať týmito námietkami.

18 — Bod 96.

19 — Body 100 a 101.

A — *Skúmanie prípustnosti niektorých odvolacích dôvodov*

1. O neprípustnosti tretej časti prvého odvolacieho dôvodu

36. August Storck KG sa v tomto odvolacom dôvode dovoláva toho, že sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti balenia, čím porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

37. Poukazuje na nedostatočné posudzovanie chromatickej kombinácie balenia a neúplné preskúmanie správania sa kupujúceho, pričom ÚHVT sa domnieva, že takéto otázky patria do rámca skutkového stavu a že v dôsledku toho nepatria do rámca odvolania.

38. Z textu odvolania, ktoré bolo podané v tomto spore, jednoznačne vyplýva, že odvolateľka spochybňuje výsledky posúdenia určitých skutkových okolností. Súdny dvor však podľa článku 58 svojho štatútu nesmie tieto okolnosti a dôkazy preskúmavať, okrem prípadov skreslenia alebo vecnej nesprávnosti.[20] V dôsledku toho možno Súdnemu dvoru len navrhnúť, aby konštatoval neprípustnosť tretej časti prvého odvolacieho dôvodu.

2. O neprípustnosti druhého odvolacieho dôvodu

39. ÚHVT vytýka August Storck KG, že opakuje tvrdenia, na ktorých bol založený žalobný dôvod podobný odvolaciemu dôvodu, ktorý uviedla v prvostupňovom konaní, a dovoláva sa ustálenej judikatúry[21] na účely vyhlásenia neprípustnosti tohto dôvodu.

40. Je zjavné, že na stanovenie porušenia článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 v napadnutom rozsudku odvolateľka uvádza rovnaké tvrdenia ako v prvostupňovom konaní, avšak nezávisle od skutočnosti, že nemala inú možnosť, a posledná veta bodu 32 podporuje výhradu voči Súdu prvého stupňa, ktorá spočíva práve v tom, že potvrdil kritérium ÚHVT.

41. V tejto súvislosti, aj keď sú tvrdenia August Storck KG uplatňované pred Súdom prvého stupňa podobné tým, ktorých sa

20 — Rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22. O dosahu preskúmania v rámci odvolania pozri tiež návrhy, ktoré som predniesol v tejto veci, body 58 až 60.

21 — Cituje uznesenia zo 17. októbra 1995, Turner/Komisia, C-62/94 P, Zb. s. I-3177, bod 17, a z 24. apríla 1996, CNPAAP/Rada, C-87/95 P, Zb. s. I-2003, bod 29 a nasl.

dovoláva v odvolaní, bola oprávnená podporiť námietku porušenia už citovaného článku 74 Súdom prvého stupňa zhodným vysvetlením. V dôsledku toho námietka ÚHVT voči odvolateľke spočívajúca v tom, že nepoužila pre tento dôvod žiaden nový komentár vo vzťahu k rozsudku, sa stáva neúčinnou, pretože každý účastník konania je sám zodpovedný za výber podstaty svojich námietok.

42. V dôsledku toho navrhujem zamietnuť návrh ÚHVT na vyhlásenie neprípustnosti tohto dôvodu.

B — *Posúdenie podstaty odvolacích dôvodov*

1. O prvých častiach prvého odvolacieho dôvodu: porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

a) Posúdenie prvej časti

43. Odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že stanovil prísnejšie požiadavky týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti označenia tým, že vyžadoval existenciu podstatných rozdielov v porovnaní s ostatnými baleniami, zatiaľ čo z článku 7 ods. 1 písm. b) vyplýva, že na zápis ochrannej známky Spoločenstva postačuje nízka rozlišovacia spôsobilosť.

44. ÚHVT tvrdí, že táto námietka je v rozpore s ustálenou judikatúrou v oblasti ochranných známok tohto druhu, aj keď v tomto prípade ide o dvojrozmerné zobrazenie (fotografiu) trojrozmerného tvaru.

45. Nepochybne sa zdá, že podľa doslovného znenia sporného ustanovenia možno do registra zapísať akékoľvek označenie s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou.

46. Súdny dvor vyhlásil, že aj keď kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných označení tvorených tvarom tovaru nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie označení,[22] existuje určitá zhoda v tom, že v porovnaní so slovnou alebo obrazovou ochrannou známkou je v prípade týchto označení v praxi zložitejšie túto spôsobilosť preukázať.[23]

22 — Rozsudky Philips, už citovaný, bod 48, a z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161, body 42.

23 — Rozsudok Linde a i., už citovaný, bod 48.

47. Okrem toho Súdny dvor viackrát pripustil, že vnímanie priemerného spotrebiteľa, čo je určujúce hľadisko na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označení, ktorých zápis sa žiada, nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmerných ochranných známok a v prípade iných druhov ochranných známok, ktorých znaky sa nezhodujú so vzhľadom označovaných tovarov, pretože títo zákazníci nemajú pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru. [24]

48. Preto Súdny dvor rozhodol, že jednoduchá odlišnosť od normy alebo od zvyklostí odvetvia nie je postačujúca na vylúčenie dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104/EHS [25] a že naopak ochranná známka, ktorá sa podstatne odlišuje a plní svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je zbavená rozlišovacej spôsobilosti. [26]

49. V bodoch 56 až 58 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa, rovnako ako ÚHVT, preskúmal tvar, ktorý sporný predmet bude najpravdepodobnejšie mať, a jasne a presne sa riadil zásadami uvedenými v predchádzajúcich bodoch týchto návrhoch a uplatnil ich na konkrétny prípad bez toho, aby skresľoval alebo posilňoval podmienky uplatniteľné na trojrozmerné ochranné známky. V dôsledku toho je odvolací dôvod, ktorého sa August Storck KG dovoláva, nedôvodný.

50. Súdnemu dvoru teda navrhujem, aby zamietol prvú časť prvého odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú.

b) O druhej časti

51. Odvolateľka spochybňuje zmienku Súdu prvého stupňa v bode 60 napadnutého rozsudku o nebezpečenstve monopolizácie balenia v tvare motýľovitého zvitku. Podľa jej názoru Súd prvého stupňa zavádza v rámci skúmania rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) zvláštne okolnosti týkajúce sa všeobecného záujmu nariadenia, ktoré sú v rozpore s uplatniteľnou judikatúrou.

52. ÚHVT uvádza, že zmienka o tomto nebezpečenstve nebola uvedená na účely odôvodnenia zamietnutia zápisu ochrannej známky, ale pre to, že sa zhoduje so stanoviskom odvolacieho senátu, pokiaľ ide

24 — Rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 65, pokiaľ ide o farbu, a z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 52, pokiaľ ide o balenie.

25 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranný známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

26 — Rozsudok Henkel, už citovaný, bod 49, týkajúci sa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, teda ustanovenia, ktoré zodpovedá článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

o relevantnosť zdôraznenia tohto nebezpečenstva, ktoré potvrdzuje negatívny výsledok posúdenia týkajúceho sa rozlišovacej spôsobilosti balenia.

53. Vo vzťahu k tomuto bodu plne zdieľam názor ÚHVT, lebo zo štruktúry napadnutého rozsudku vyplýva, že úvahy týkajúce sa hospodárskej súťaže medzi podnikmi spojené s potrebou dostupnosti boli zahrnuté „navyše", aj keď sa tento výraz neobjavuje v znení textu, takže tvrdenie odvolateľky sa zdá byť nenáležité s ohľadom na to, že v predchádzajúcich bodoch toho istého rozsudku sa preukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.

54. Preto bez toho, aby bolo potrebné zistiť rozsah, v akom všeobecný záujem stojí v pozadí dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94,[27] musím navrhnúť jeho zamietnutie.

55. S ohľadom na to, čo bolo uvedené, pokiaľ ide o prvý odvolací dôvod, navrhujem zamietnuť jeho prvú a druhú časť z dôvodu, že sú nedôvodné a neúčinné.

27 — Odvolateľka na základe návrhov, ktoré som predniesol vo veci Henkel/ÚHVT (rozsudok z 29. apríla 2004, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089), body 78 až 80, a na základe návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci SAT.1/ÚHVT (rozsudok zo 16. septembra 2004, C-329/02 P, Zb. s. I-8317), bod 24, uvádza, že všeobecný záujem a potreba dostupnosti nie sú v pozadí článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Aj keď trvám na postoji, ktorý som v tomto dokumente zaujal, názor Súdneho dvora je odlišný (bod 25 rozsudku SAT.1/ÚHVT, už citovaný, ako aj body 45 a 46 rozsudku Henkel/ÚHVT, už citovaný).

2. O druhom a treťom odvolacom dôvode

56. V bodoch 55 až 58 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa potvrdil posúdenia odvolacieho senátu vo vzťahu k „obvyklému" charakteru balenia v tvare motýľovitého zvitku z dôvodu, že dostatočne nevyniká medzi ostatnými typmi, ktoré sú obvyklé na trhu s cukríkmi.

57. August Storck KG sa domnieva, že bola porušená zásada skúmania skutočností *ex offo* stanovená v článku 74 ods. 1 prvej vete nariadenia č. 40/94 (druhý odvolací dôvod) a rovnako zásada uvedená v článku 73 druhej vete uvedeného nariadenia, podľa ktorej majú byť rozhodnutia ÚHVT založené na dôvodoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť sa vyjadriť, a poukazuje na skutočnosť, že toto opomenutie porušuje práva na obhajobu (tretí odvolací dôvod).

58. ÚHVT, ktorý navrhoval vyhlásenie neprípustnosti druhého odvolacieho dôvodu, subsidiárne požaduje zamietnutie tohto dôvodu ako nedôvodného z rovnakého dôvodu ako v prípade tretieho odvolacieho dôvodu, pretože súhlasí s posúdením, ktoré vykonal Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku.

59. Domnievam sa, že výklad odvolateľky vychádza z nesprávneho pochopenia vyššie uvedených zásad z týchto dôvodov.

60. Po prvé, konanie pred ÚHVT sa riadi, pokiaľ ide o absolútne dôvody zamietnutia, vyšetrovacou zásadou, podľa ktorej má správny orgán nielen možnosť začať konanie *ex offo*, ale tiež overiť skutočnosti, na ktorých je založené jeho rozhodnutie, a to nezávisle od návrhov účastníkov konania. [28]

61. Táto hlavná zásada však neplatí pre ÚHVT neobmedzene, pretože naráža na určité hranice, ako je voľná úvaha, vďaka ktorej môže stanoviť, do akej miery je postačujúce jednoduché objektívne preskúmanie skutočností [29] alebo povinná spolupráca účastníkov konania.

62. Po druhé, v rámci správneho výkonu tejto právomoci preskúmania ÚHVT nielen *môže*, ako stanovil Súd prvého stupňa v bode 58 napadnutého rozsudku, ale *musí* založiť svoj posúdenie na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecne získanej praktickej skúsenosti, pokiaľ ide o uvádzanie na trh výrobkov bežnej spotreby, ktoré sú známe všetkým občanom. Pokiaľ by sa takto nepostupovalo, opomenuli by sa okolnosti relevantné v tomto spore a došlo by k porušeniu zásady *facta pro infectis haberi non possunt*.

63. Skrátka na základe súdnosti a všeobecných zásad spoločných členským štátom, na ktoré odkazuje článok 79 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, je potrebné priznať odvolacím senátom možnosť používať „všeobecne známe skutočnosti" ako prvok ich preskúmavania *ex offo*.

64. Je nesporné, že tieto všeobecne známe skutočnosti sa nemusia nijako dokazovať a dôkazné bremeno prislúcha tomu, kto by ich chcel vyvrátiť. Z toho vyplýva, že aj keby sa pripustila téza, podľa ktorej odvolateľka nemala možnosť sa vyjadriť k otázkam, ktoré pre odvolací senát predstavovali známu skutočnosť, mala možnosť predložiť svoje pripomienky pred Súdom prvého stupňa, súdom, ktorý v rámci výkonu zvrchovanej právomoci posúdenia veci usúdil, že indície sú nedostatočné. V dôsledku toho nemožno prijať tvrdenie o údajnom porušení práv na obhajobu bez toho, aby bolo potrebné preskúmať vzhľadom na obmedzený dosah preskúmania v rámci odvolania správnosť tohto posúdenia.

65. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Súd prvého stupňa *a quo* neporušil článok 74

28 — MARTÍN MATEO, R., DÍEZ SÁNCHEZ, J. J.: *La marca comunitaria — Derecho público*. Madrid: Ed. Trivium, 1996, s. 111.

29 — von MÜHLENDAHL, A., OHLGART, D. C.: *Die Gemeinschaftsmarke*. Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berne/Mníchov, 1998, č. 9, s. 93. Pozri tiež BENDER, A.: Artikel 74. In: EKEY, D. L., KLIPPEL, D.: *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2003, č. 3, s. 1183.

ods. 1 prvú vetu nariadenia č. 40/94, keď potvrdil posúdenia odvolacieho senátu založené na všeobecne známych skutočnostiach a že August Storck KG mala možnosť sa k nim vyjadriť, a to najneskôr priamo na Súde prvého stupňa, takže neboli porušené jej práva na obhajobu pred týmto súdom Spoločenstva.

66. V dôsledku toho navrhujem zamietnuť druhý a tretí odvolací dôvod ako nedôvodné.

3. O štvrtom odvolacom dôvode

67. Tento odvolací dôvod vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, ktoré sa pripisuje Súdu prvého stupňa, pretože zamietol priznať označeniu rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, a zakladá sa na dvoch základných tvrdeniach, z ktorých prvé sa týka hodnoty, ktorá je priznaná niektorým dokumentom preukazujúcim nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, a druhé územnej pôsobnosti používania ochrannej známky na tie isté účely.

a) Hodnotenie určitých obchodných údajov

68. Aby sa baleniu priznala rozlišovacia spôsobilosť, odvolateľka priložila k spisu množstvo dokladov o predajnom obrate a reklamných nákladoch vynaložených na podporu rozšírenia a stupňa známosti balenia v tvare motýľovitého závitku.

69. Spochybnenie August Storck KG sa týka požiadavky odvolacieho senátu, ktorú potvrdil Súd prvého stupňa, týkajúcej sa výpočtu podielu tovarov, ktoré sú označené predmetnou ochrannou známkou, na trhu na základe obchodných údajov, čo podľa týchto dvoch orgánov nebolo možné vykonať na základe číselných údajov poskytnutých odvolateľkou, ktorá zároveň tvrdí, že nie je potrebné dokazovať, že ochranná známka je vo veľkom množstve a po dlhú dobu veľmi rozšírená.

70. Táto časť odvolacieho dôvodu by sa však mala vyhlásiť za neprípustnú, pretože spochybňuje posúdenie dôkazov, ktoré vykonal Súd prvého stupňa. Pokiaľ sa však chápe ako výhrada voči nesprávnemu právnemu posúdeniu spôsobenému požadovaním dokumentov, ktoré nemajú relevantnú dôkaznú silu, ako sú napríklad údaje o podiele na trhu, je potrebné túto neprípustnosť posúdiť iným spôsobom.

71. Podľa ustálenej judikatúry sa môže posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vykonať na základe porovnania podielu ochrannej známky na trhu, jej intenzity, jej geografického rozsahu a doby jej používania, výšky investícií, ktoré spoločnosť vynaložila na jej propagáciu, pomeru záujmových kruhov, ktoré identifikujú tovar ako pochádzajúci z určitého podniku vďaka označeniu, ako aj vyhlásení obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných združení. [30]

72. Posúdenie relevantnosti a dôkaznej hodnoty týchto údajov prislúcha výhradne súdcovi *a quo* a nepodlieha žiadnemu druhu preskúmania v rámci odvolania. S ohľadom na skutkové okolnosti tohto sporu Súd prvého stupňa preskúmal všetky materiály, ktoré mu August Stork KG predložila na účely preukázania rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej z používania označenia, a dospel k záveru, že tieto materiály boli nedostatočné, a preto najmä uviedol, že účinným nástrojom tohto posúdenia by bol podiel ochrannej známky na trhu.

73. Súdny dvor uznal, že takýto parameter bol jedným z vhodných parametrov na účely stanovenia požiadavky odvolateľky, a z napadnutého rozsudku nevyplýva žiadne nesprávne posúdenie, pretože je v súlade s už citovanou ustálenou judikatúrou.

74. Prvá časť druhého odvolacieho dôvodu sa teda musí považovať za nedôvodnú.

b) Územná pôsobnosť používania ochrannej známky

75. Podľa odvolateľky Súd prvého stupňa tým, že potvrdil posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sa musia predložiť dôkazy, že rozlišovacia spôsobilosť bola nadobudnutá vo všetkých štátoch Európskej únie, porušil už citovaný článok 7 ods. 3. Podľa jej názoru je toto tvrdenie v rozpore so zmyslom článku 142a tohto nariadenia [31], z ktorého teleologického výkladu vyplýva potreba splniť takúto podmienku na „podstatnej časti" územia Spoločenstva.

76. Podľa ÚHVT nejde o používanie označenia v „podstatnej časti", ale v tej časti Európskej únie, v ktorej ochranná známka nemohla vzhľadom na svoje vlastnosti vyhovieť funkciám, ktoré sú typické pre tento druh priemyselného vlastníctva.

30 — Rozsudky Windsurfing Chiemsee, už citovaný, body 51 a 52, a Philips, už citovaný, body 60 a 61.

31 — V konsolidovanej verzii, ktorú pripravil ÚHVT, má toto ustanovenie číslo 159a (http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm).

77. Odpoveď na tento spor vyžaduje systematický výklad článku 7 nariadenia č. 40/94.

78. Z článku 7 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 7 ods. 2 tak vyplýva, že v prípade neexistencie rozlišovacej spôsobilosti v jednej časti Spoločenstva, je ustanovenie úplne uplatniteľné a zápis sa musí zamietnuť.

79. Okrem toho, aj keď odsek 2 neodkazuje na odsek 3, nie je potrebné sa domnievať, že by bola požiadavka týkajúca sa dosahu rozlišovacej spôsobilosti slabšia, pretože by bolo nelogické ju obmedziť v prípade tých ochranných známok, ktoré usilujú o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, oproti ochranným známkam, ktoré sa zapisujú po prvýkrát bez predchádzajúcej skúsenosti na trhu. Je ťažké si predstaviť dôvod, kvôli ktorému by chcel zákonodarca stanoviť takéto rozdielne zaobchádzanie. Toto tvrdenie by v skutočnosti bolo v rozpore so systémom, pretože ak by sa oslabila požiadavka vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej v dôsledku dlhodobého používania označenia, nemalo by v prípade pochybností zmysel najskôr požadovať, aby ho ÚHVT zapísal ako ochrannú známku Spoločenstva.

80. Tvrdenie odvolateľky založené na článku 159a nariadenia č. 40/94 je úplne neopodstatnené, pretože toto nariadenie je politickým riešením, ktoré má zjavne právne dôsledky na problém vzniknutý v súvislosti s rozšírením Spoločenstva, ktorý sa týka platnosti ochranných známok Spoločenstva zapísaných alebo prihlasovaných pred 1. májom 2004, a ktorého účelom je zabezpečenie právnej istoty potrebnej nielen pre majiteľov ochranných známok, ale aj pre majiteľov označení chránených právnymi predpismi nových členských štátov. To vyplýva z článku 159a ods. 2, ktorý stanovuje, že „zápis ochrannej známky spoločenstva, o prihláške ktorej sa koná ku dňu pristúpenia, nesmie byť zamietnutý na základe žiadneho z absolútnych dôvodov pre zamietnutie uvedených v článku 7 ods. 1, *ak sú uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu*".

81. Okrem toho, ako to ÚHVT oficiálne vysvetlil [32], ak v novom členskom štáte existuje majiteľ skorších práv, ako je ochranná známka Spoločenstva, môže v prípade kolízie oboch ochranných známok zabrániť jej používaniu na svojom území, a to podľa článkov 106 a 107 nariadenia č. 40/94, v ktorých už boli obsiahnuté pravidlá pre vyriešenie rozporov vzniknutých nadobudnutím účinnosti samotného nariadenia č. 40/94 voči označeniam, ktoré sú zapísané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

32 — Oznámenie č. 5 predsedu Úradu zo 16. októbra 2003 (dostupné na http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. Preto pravidlá pre výklad už citovaného článku 159a, ktoré odvolateľka uvádza, aby vysvetlila rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, sú irelevantné.

83. V dôsledku toho, že nemožno prijať ani toto tvrdenie, je tiež potrebné zamietnuť štvrtý odvolací dôvod, a teda aj odvolanie v plnom rozsahu.

VI — O trovách

84. Podľa článku 122 v spojení s článkom 69 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý sa podľa článku 118 uplatní na odvolanie, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania. V prípade, že, ako to navrhujem, budú dôvody, ktoré uvádza odvolateľka zamietnuté, je odvolateľka povinná nahradiť trovy odvolacieho konania.

VII — Návrh

85. S ohľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby zamietol odvolanie podané August Storck KG proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci Storck/ÚHVT (Tvar motýľovitého zvitku) (T-402/02), a aby odvolateľku zaviazal nahradiť trovy konania.