

## Věc C-238/06 P

**Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG**

**v.**

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu  
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Trojrozměrná ochranná známka – Tvar plastové láhve – Zamítnutí zápisu – Absolutní důvod pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Starší národní ochranná známka – Pařížská úmluva – Dohoda TRIPS – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. října 2007 . . . . . I - 9379

### Shrnutí rozsudku

- 1. Mezinárodní dohody – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví – Přímý účinek*
- 2. Ochranná známka Společenství – Procesní ustanovení – Zkoumání skutečností z úřední moci  
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 a čl. 74 odst. 1)*

3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Starší zápis ochranné známky v některých členských státech*  
(Nařízení Rady č. 40/94)
4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost*  
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]
5. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí*  
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

1. Ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze přímo uplatňovat ve sporu týkajícím se návrhu na zrušení rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) zamítajícího zápis trojrozměrné ochranné známky.

a i). Naproti tomu uvedený odstavec 1 takový odkaz, co se týče rozlišovací způsobilosti ochranných známek, neobsahuje a zákonodárce Společenství přijal v tomto ohledu samostatné ustanovení v čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

Zaprvé, Společenství totiž není stranou Pařížské úmluvy.

Zatřetí, přímý účinek Pařížské úmluvy by sice mohl vyplývat z odkazu na ni uvedeného v čl. 2 odst. 1 dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, avšak vzhledem k nedostatku přímé použitelnosti této dohody nemůže tento odkaz vést k takové použitelnosti uvedené úmluvy.

Zadruhé, pokud měl zákonodárce Společenství za to, že je nezbytné přiznat některým ustanovením Pařížské úmluvy přímý účinek, odkázal výslovně na tato ustanovení v nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, zejména co se týče absolutních důvodů pro zamítnutí v jeho čl. 7 odst. 1 písm. h)

(viz body 40–43)

2. V rámci zkoumání existence absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je úkolem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) rozhodnout, zda se na přihlášku k zápisu ochranné známky vztahuje jeden z takových důvodů.

V tomto ohledu je Úřad na základě čl. 74 odst. 1 téhož nařízení povinen zkoumat z úřední moci relevantní skutečnosti, které by mohly vést k uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí.

Uplatňuje-li přitom žalobce rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky, i přes analýzu Úřadu, přísluší mu poskytnout konkrétní a podložené údaje prokazující, že přihlašovaná ochranná známka má buď vnitřní rozlišovací způsobilost, nebo rozlišovací způsobilost získanou užíváním.

(viz body 48–50)

a vzory) zamítá zápis přihlašované ochranné známky jako ochranné známky Společenství, se nedotýká platnosti ani ochrany staršího národního zápisu této ochranné známky na území členského státu.

Podle pátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství totiž právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Je tedy možné nejen to, že z důvodu jazykových, kulturních, sociálních a hospodářských odlišností ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost v některém členském státě nepostrádá tuto způsobilost v jiném členském státě, ale rovněž to, že ochranná známka postrádající takovou způsobilost na úrovni Společenství ji nepostrádá v určitém členském státě Společenství.

(viz body 56–58)

3. Rozhodnutí, kterým Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky
4. Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti, ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b)

nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku nejsou odlišná od kritérií použitelných na ostatní druhy ochranných známek.

daného odvětví, a v důsledku toho je způsobilá plnit svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného ustanovení.

(viz body 80–81)

V rámci použití těchto kritérií není však vnímání průměrného spotřebitele nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku jako v případě slovní nebo obrazové ochranné známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu výrobků, které označuje. Průměrní spotřebitelé totiž obvykle nevyvozují původ výrobků z jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, a může se tedy jevit obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost takové trojrozměrné ochranné známky než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky.

5. K posouzení, zda určitá ochranná známka Společenství postrádá, nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost, ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je tak třeba vzít v úvahu celkový dojem, který vyvolává. To však neznamená, že by nebylo třeba nejprve provést postupný přezkum jednotlivých prvků vzhledu použitých pro tuto ochrannou známku. V průběhu celkového posouzení může být totiž užitečné zkoumat každý prvek, z něhož se skládá dotyčná ochranná známka.

Za těchto podmínek pouze ochranná známka, která se značným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí

(viz bod 82)