

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

YVESE BOTA

přednesené dne 6. května 2010¹

1. Může Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství² *a priori* vyloučit zápis označení tvořeného samostatně stojícím nestylizovaným písmenem jakožto ochranné známky Společenství, aniž by tím porušil zmíněné nařízení?

2. Tak v podstatě zní otázka, kterou nastoluje tento kasační opravný prostředek podaný OHIM proti rozsudku Tribunálu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunál Evropské unie) ze dne 29. dubna 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen v. OHIM (α)³.

3. Napadeným rozsudkem vyhověl Tribunál žalobě na neplatnost podané společností BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (dále jen „společnost BORCO“) proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. listopadu 2006 (dále jen

„sporné rozhodnutí“), kterým tento senát zamítl na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení přihlášku označení „α“ pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Tribunál měl totiž za to, že metoda uplatněná OHIM pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti tohoto označení nebyla v souladu s uvedeným ustanovením, jelikož OHIM neprovedl konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve vztahu k výrobkům uvedeným v přihlášce k zápisu. Tribunál v důsledku toho vrátil tuto přihlášku OHIM k novému přezkumu.

4. V tomto kasačním opravném prostředku má OHIM za to, že je napadený rozsudek stížen právní vadou spočívající v nesprávném výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, jelikož oproti tomu, co tvrdí Tribunál, neměl povinnost provést takovýto přezkum dotčeného označení.

5. V tomto stanovisku vyložím důvody, proč zastávám názor, že kritika, jíž OHIM podrobil úvahy Tribunálu, není opodstatněná. Vysvětlím, že jelikož se písmena v souladu s článkem 4 nařízení řadí mezi označení, která lze zapsat, je nutno posouzení jejich rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení provést v kontextu každého

1 — Původní jazyk: francouzština.

2 — Úř. věst 1994, L11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146, nařízení ve znění pozdějších změn (dále jen „nařízení“). Toto nařízení bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (Úř. věst L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009, a které se tudíž v projednávané věci neuplatní.

3 — T-23/07, Sb. rozh. s. II-887, dále jen „napadený rozsudek“.

konkrétního případu při zohlednění povahy a zvláštních vlastností výrobků, jež jsou uvedeny v přihlášce. Stejně jako Tribunál mám i já za to, že OHIM tím, že neprovedl žádný konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení, v konečném důsledku v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení *a priori* vyloučil zápis samostatně stojícího nestylizovaného písmene, a jednal tudíž v rozporu s ustanoveními nařízení. Proto navrhuji, aby Soudní dvůr tento kasační opravný prostředek zamítl.

výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

7. Článek 7 nařízení, který upravuje absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšíou:

[...]

I – Právní rámec

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

6. Podle článku 4 nařízení, který je nadepsán „Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství“:

[...]“

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit

8. Obě tato ustanovení přejímají v totožné podobě ustanovení článku 2 a čl. 3 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/ES ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách⁴.

4 — Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/ 01 s. 92, dále jen „směrnice“.

II – Skutkový základ sporu

9. Skutečnosti, které vyplývají z napadeného rozsudku, lze shrnout následovně:

10. Dne 14. září 2005 podala společnost BORCO u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení. Ochrannou známkou, jejíž zápis jakožto obrazové ochranné známky byl požadován, je označení:

α

11. Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náleží do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Alkoholické nápoje, s výjimkou piva, vína, šumivého vína a nápojů s obsahem vína“.

12. Rozhodnutím ze dne 31. května 2006 zamítl průzkumový referent přihlášku na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení pro nedostatek rozlišovací způsobilosti označení. Průzkumový referent shledal, že ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, je věrnou

napodobeninou malého řeckého písmene „α“ bez grafické změny a že řecky hovořící kupující v tomto označení nerozpoznají údaj o obchodním původu výrobků, na které se vztahuje přihláška.

13. Dne 15. června 2006 podala společnost BORCO k OHIM proti tomuto rozhodnutí odvolání. Toto odvolání bylo zamítnuto sporným rozhodnutím z toho důvodu, že přihlášené označení postrádá rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

III – Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

14. Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 5. února 2007 podala společnost BORCO žalobu na zrušení sporného rozhodnutí. Uplatňovala tři žalobní důvody vycházející z porušení tří ustanovení nařízení, a to čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), jakož i článku 12.

15. Napadeným rozsudkem Tribunál zrušil sporné rozhodnutí a vrátil je OHIM s tím, aby znovu přezkoumal dotčenou přihlášku s ohledem na odůvodnění zmíněného rozsudku.

IV – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

16. Kasačním opravným prostředkem podaným dne 15. července 2009 se OHIM domáhá, aby Soudní dvůr napadený rozsudek zrušil. Žádá Soudní dvůr, aby zamítl žalobu na neplatnost podanou spol. ečností BORCO, a podpůrně žádá, aby vrátil věc Tribunálu. V každém případě OHIM žádá Soudní dvůr, aby společnosti BORCO uložil náhradu nákladů řízení v obou stupních.

17. Společnost BORCO navrhuje zamítnout kasační opravný prostředek a uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

V – Kasační opravný prostředek

18. Tento kasační opravný prostředek poskytuje Soudnímu dvoru příležitost k zaujetí zásadního postoje k metodě, kterou musí OHIM použít při posuzování rozlišovací způsobilosti označení tvořeného samostatně stojícím nestylizovaným písmenem za účelem zápisu tohoto označení jakožto ochranné známky Společenství. Tento postoj má ukončit neshodu mezi OHIM a Tribunálem ohledně této věci.

19. Podle ustálené rozhodovací praxe OHIM odmítá zápis samostatně stojícího písmene

jakožto ochranné známky z toho důvodu, že takovéto písmeno podle něj postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Tato praxe je výslovně zmiňována v bodě 7.5.3 metodických pokynů týkajících se řízení před OHIM (část B nazvaná „Přezkum“)⁵. Uvedený bod zní takto:

»[...]

[...] [OHIM] i nadále uplatňuje námitku podle čl. 7 odst. 1 písm. b) [nařízení] ohledně samostatně stojícího písmene nebo číslice. Důvodem pro tuto námitku je zejména omezený počet písmen nebo číslic, které mají jiní podnikatelé k dispozici. Například byla zamítnuta číslice 7 k označování motorových vozidel [...]

Jednotlivá písmena nebo číslice však lze zapsat, pokud jsou v dostatečné míře stylizovaná, takže celkový grafický dojem převládá nad prostou existencí písmene nebo

⁵ — Přístupné na internetové stránce OHIM na této adrese: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.

čísllice. Byly tak zapsány například následující
ochranné známky:

[...]

[...]



Jinak řečeno lze takováto označení zapsat, pokud se neomezují na pouhou reprodukci čísllice nebo písmene jiným druhem písma.“

[...]

20. OHIM takto odmítl zápis velkých písmen „I“ a „E“, načež byla obě tato rozhodnutí zrušena rozsudky Tribunálu ze dne 13. června 2007, IVG Immobilien v. OHIM (I)⁶ a ze dne 9. července 2008, Hartmann v. OHIM (E)⁷.



[...]

21. V napadeném rozsudku podal Tribunal, stejně jako v obou výše zmíněných rozsudcích, přísnou kritiku metody používané OHIM k posouzení rozlišovací způsobilosti označení tvořeného samostatně stojícím nestylizovaným písmenem.



22. Kritika Tribunálu je namířena především na body 17 až 20 sporného rozhodnutí,

6 — T-441/05, Sb. rozh. s. II-1937.

7 — T-302/06.

v nichž měl odvolací senát za to, že v případě samostatně stojícího písmene, jako je to, o němž jde v projednávané věci, je třeba rozhodnout, že postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož nevykazuje žádný prvek grafického ztvárnění.

23. V bodě 42 napadeného rozsudku měl Tribunal za to, že touto analýzou měl OHIM *implicitite*, ale nutně, v rozporu s článkem 4 nařízení za to, že dotčené písmeno samo o sobě postrádalo minimální úroveň rozlišovací způsobilosti vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízením. V bodě 43 napadeného rozsudku Tribunal zejména připomněl, že podle ustálené judikatury není zápis označení jakožto ochranné známky podmíněn zjištěním určité úrovně tvořivosti přihlašovatele, ale pouze schopností označení individualizovat výrobky přihlašovatele ochranné známky vůči výrobkům nabízeným jeho konkurenty.

24. Tribunal však konstatoval, že odvolací senát neprovedl žádný konkrétní přezkum této otázky. Zejména měl za to, že odvolací senát měl prostřednictvím konkrétního přezkumu možných schopností přihlášeného označení povinnost zkoumat, zda sejevilo jako vyloučené, aby toto označení bylo s to rozlišit u průměrných řecky hovořících spotřebitelů výrobky společnosti BORCO od výrobků jiného původu.

25. Tato kritika vrcholí v bodě 45 napadeného rozsudku, v němž Tribunal uvedl, že „odmítnutí zásady přiznání samostatně stojícím písmenům jakékoli rozlišovací způsobilosti, vyjádřené bez výhrad a aniž by byl proveden [takový] konkrétní přezkum, brání samotné znění článku 4 [nařízení], který řadí písmena mezi označení schopná grafického ztvárnění, která mohou tvořit ochranné známky, pokud jsou způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb nabízených jinými podniky“.

26. Zejména v bodech 53 až 56 napadeného rozsudku Tribunal zkoumal způsob, jímž OHIM posoudil a odůvodnil nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízením. Uvedené body zní následovně:

„53 Začtvrté se odvolací senát v bodě 25 [sporného] rozhodnutí domníval, že referenční veřejnost bude ‚možná‘ písmeno ‚α‘ chápat jako odkaz na jakost (jakost ‚A‘), údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu takových alkoholických nápojů, jako jsou nápoje uvedené v přihlášce ochranné známky.

54 OHIM nemůže tvrdit, že odvolací senát tím, že takto rozhodl, provedl konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. Krom toho, že je toto odůvodnění stiženo pochybností, která

jej znehodnocuje, totiž toto odůvodnění neodkazuje na žádnou konkrétní skutečnost, která by mohla odůvodnit závěr, že přihlašovaná ochranná známka je relevantní veřejností vnímána jako odkaz na jakost, údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek E, bod 44). Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.

písm. b) nařízení Tribunálem. OHIM zejména zpochybňuje úvahu Tribunálu obsaženou ve výše zmíněných bodech 54 a 56 napadeného rozsudku.

28. Tento žalobní důvod se dále dělí na tři části.

[...]

56 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že odvolací senát tím, že nedostatek rozlišovací způsobilosti předloženého označení vyvodil pouze z neexistence grafických změn nebo ozdob ve vztahu k druhu písma Times New Roman, aniž by provedl konkrétní přezkum jeho způsobilosti odlišit u referenční veřejnosti dotčené výrobky od výrobků konkurentů [společnosti BORCO], použil čl. 7 odst. 1 písm. b) [nařízení] nesprávně.“

27. Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí OHIM jediný důvod vycházející z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 1

29. Zprvč OHIM tvrdí, že podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení není pokaždé při posouzení rozlišovací způsobilosti dotyčného označení povinen provést konkrétní přezkum jednotlivých výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu. Zadruhé OHIM vytýká Tribunálu, že nesprávně zohlednil povahu posouzení, které musí provádět podle tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že se jedná o posouzení *a priori*, je nutně stiženo pochybností. Zatřetí má OHIM za to, že Tribunál nedodržel důkazní břemeno, pokud jde o prokázání rozlišovací způsobilosti dotčeného označení.

30. Přezkum tohoto jediného důvodu v podstatě nutí Soudní dvůr, aby se vyslovil k metodě posuzování, kterou musí OHIM použít na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení k posouzení rozlišovací způsobilosti označení, jehož zápis je požadován.

A – K první části důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného zohlednění metody posouzení rozlišovací způsobilosti dotčeného označení Tribunálem ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení

službu od výrobku nebo služby, jež mají jiný původ⁸.

31. Na podporu první části svého důvodu kasačního opravného prostředku OHIM uvádí, že podle ustálené judikatury není pokaždé při posuzování rozlišovací způsobilosti dotčeného označení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení povinen provést konkrétní přezkum jednotlivých výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu. OHIM tvrdí, že v rámci tohoto posouzení může vycházet z obecných tvrzení ohledně vnímání spotřebitelem.

32. Zastávám názor, že tato první část není opodstatněná.

33. Kritika, kterou OHIM vyslovuje vůči Tribunálu, totiž pramení ze zaměňování doslovného znění a ducha článku 4 nařízení a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

34. Podle ustálené judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby, jež jsou předmětem ochranné známky, čímž mu umožní odlišit bez případné záměny tento výrobek nebo

35. Článek 4 nařízení stanoví, že všechna označení schopná grafického ztvárnění, jako jsou slova, kresby, písmena, číslice, popřípadě tvar výrobku nebo jeho balení, mohou být ochrannou známkou Společenství, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

36. Toto ustanovení jasně předpokládá, že písmeno má schopnost tvořit označení, které lze zapsat jako ochrannou známkou Společenství, to znamená, že je jako takové s to vykazovat rozlišovací způsobilost. Lze-li legitimně pochybovat o schopnosti barvy, zvuku nebo vůně být „označením, které lze zapsat“, neklade se oproti tomu tato otázka, jedná-li se o písmeno.

37. Toto však nepostačuje k zajištění zápisu samostatně stojícího písmene jakožto ochranné známky Společenství. OHIM musí ještě přezkoumat zda neexistují absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. OHIM musí provést zejména přezkum podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, který v každém jednotlivém případě vyžaduje posouzení rozlišovací způsobilosti dotčeného označení *in concreto* ve vztahu ke třídě dotčených výrobků, tzn.

⁸ — Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28).

schopnosti tohoto označení sloužit jako údaj o původu výrobků nebo služeb, pro něž je požadován zápis.

38. To vyžaduje přesný přezkum, v jehož rámci má OHIM zvláštní povinnosti a jehož obsah byl do značné míry upřesněn Soudním dvorem.

39. Zkoumání judikatury Soudního dvora nám tudíž umožňuje přijmout bez větších obtíží závěry, k nimž dospěl Tribunál v bodech 54 a 56 napadeného rozsudku, a odmítnout argument vznesený OHIM na podporu první části důvodu kasačního opravného prostředku.

40. Pokud jde o článek 3 směrnice, jehož znění je totožné se zněním článku 7 nařízení, Soudní dvůr opakovaně připomněl, že přezkum prováděný v souvislosti s přihláškou k zápisu nesmí být minimální, že přezkum důvodů pro zamítnutí uvedených v článku 3 směrnice musí být důsledný, obsáhlý a úplný a že příslušný orgán nesmí za tímto účelem provádět přezkum *in abstracto*⁹.

9 — Viz rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 31), jakož i ze dne 15. února 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Sb. rozh. s. I-1455, bod 30 a citovaná judikatura).

41. Podle Soudního dvora jsou takovéto požadavky oprávněné vzhledem k povaze přezkumu, který je především přezkumem *a priori*, a k široké škále opravných prostředků, jež se přihlašovatelům nabízí v případě, že OHIM zamítne zápis ochranné známky. Toto má za cíl zabránit v zájmu právní jistoty a řádné správy neoprávněným zápisům ochranných známek. Soudní dvůr přihlíží rovněž k počtu a detailní povaze překážek zápisu podle článků 2 a 3 směrnice (*obdobně* článků 4 a 7 nařízení). V tomto ohledu připomíná, že k tomu, aby dotčené označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, stačí, aby se uplatnil jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí. Jak uvedl Tribunál v bodě 39 napadeného rozsudku, Soudní dvůr připomíná i skutečnost, že k tomu, aby se vyloučilo uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení stačí, aby dotčené označení mělo minimální rozlišovací způsobilost.

42. Jelikož je zápis ochranné známky vždy požadován ve vztahu k určitým konkrétním výrobkům nebo službám, má Soudní dvůr v důsledku toho za to, že existence absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, jako je důvod vycházející z nedostatku rozlišovací způsobilosti, musí být posuzována *in concreto* ve vztahu ke každému z těchto výrobků nebo služeb, pro které byl zápis požadován¹⁰. Jakkoli se může ukázat, že v praxi je tento úkol v případě určitých známek nesnadný,

10 — Výše uvedený rozsudek BVBA Management, Training en Consultancy (bod 31 a citovaná judikatura).

Soudní dvůr nicméně nedovoluje příslušným orgánům, aby používaly tyto obtíže jako zámluku pro uplatnění předpokladu, že takovéto známky *a priori* postrádají rozlišovací způsobilost¹¹.

nerozlišuje mezi označeními různé povahy z hlediska posouzení jejich rozlišovací způsobilosti. Jak tedy správně uvedl, kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených samostatně stojícím písmenem jsou tudíž stejná jako kritéria použitelná na jiné kategorie ochranných známek.

43. Stejně tak Soudní dvůr trvá na splnění povinnosti uvést odůvodnění, již má každý příslušný orgán. Jak nedávno připomněl, tato povinnost umožňuje zajistit účinnou soudní ochranu práv přiznaných přihlašovatelům¹². Judikatura Soudního dvora zejména vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijaté příslušným orgánem v případě, že tento orgán zápis ochranné známky zamítá, odůvodněno pro každý z výrobků nebo služeb¹³.

46. Je proto nutné konstatovat, že argument OHIM, podle něhož tento úřad nemusí po každé provádět konkrétní přezkum jednotlivých výrobků a služeb, na které se vztahuje přihláška k zápisu, posuzuje-li rozlišovací způsobilost dotčeného označení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, nemá žádnou oporu v judikatuře Soudního dvora.

44. Jedinou otázkou, kterou si můžeme položit v tomto stadiu, je, zda přezkum rozlišovací způsobilosti samostatně stojícího nestylizovaného písmene podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení odůvodňuje pružnější přezkum, než jaký požaduje Soudní dvůr.

47. Vzhledem k tomu, že podle článku 4 nařízení patří písmena k označením, která lze zapsat, je nutno posouzení jejich rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení provést v kontextu každého konkrétního případu, s přihlédnutím k povaze a zvláštním vlastnostem výrobků, na které se vztahuje přihláška.

45. Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Jak správně uvedl Tribunál v bodě 46 napadeného rozsudku, toto ustanovení nijak

48. Jak však uvedl Tribunál v bodech 53 až 56 napadeného rozsudku, je zřejmé, že tím, že OHIM shledal, že „referenční veřejnost bude „možná“ písmeno ‚á‘ chápat jako odkaz na jakost (jakost ‚A‘), údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu takových alkoholických

11 — Ohledně čl. 7 odst. 1 písm.) nařízení viz zejména rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Procter & Gamble v. OHIM (C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil, s. I-5141, bod 36).

12 — Usnesení ze dne 18. března 2010, CFCMCEE v. OHIM (C-282/09 P, Sb. rozh. s. I-2395, bod 39 a citovaná judikatura).

13 — Tamtéž (bod 37 a citovaná judikatura).

nápojů, jako jsou nápoje uvedené v přihlášce ochranné známky“, prokazatelně neprovedl přezkum vyhovující požadavkům obsaženým v judikatuře Soudního dvora. Jedná se o minimální přezkum, v jehož rámci se odkaz na údaj o velikosti jeví, co se týče třídy výrobků, o kterou jde v této přihlášce k zápisu, jako málo relevantní.

kasačního opravného prostředku uplatněného OHIM, vycházející z nesprávného zohlednění metody posouzení rozlišovací způsobilosti dotčeného označení Tribunálem ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení zamítl jako neopodstatněnou.

49. To nicméně neznamená, že by písmeno „α“ muselo být v projednávané věci zapsáno pro označování alkoholických nápojů. Jednoduše řečeno to znamená, že zaprvé měl OHIM povinnost provést přezkum *in concreto* rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve vztahu k výrobkům uvedeným v přihlášce k zápisu a v tomto ohledu také odůvodnit své zamítavé rozhodnutí a že zadruhé nemohl v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, aniž by porušil toto nařízení, opětovně zavést *a priori* vyloučení zápisu samostatně stojícího nestylizovaného písmene.

B – Ke druhé části důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného zohlednění povahy přezkumu rozlišovací způsobilosti dotčeného označení podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Tribunálem

52. Na podporu druhé části tohoto důvodu OHIM uvádí, že Tribunál nesprávně zohlednil povahu přezkumu rozlišovací způsobilosti požadovaného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. OHIM totiž připomíná, že se jedná o přezkum *a priori*, a že jeho rozhodnutí je tudíž vždy stiženo pochybností.

50. Zastávám proto názor, že Tribunál mohl mít právem za to, že OHIM uplatnil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení nesprávně.

53. Mám za to, že tato druhá část může být vzhledem k předchozím úvahám rovněž zamítnuta.

51. Vzhledem k tomu tedy Soudnímu dvoru navrhuji, aby první část jediného důvodu

54. OHIM se totiž dovolává apriorní povahy přezkumu, jenž musí provádět podle čl. 7

odst. 1 písm. b) nařízení, ke zdůvodnění minimálního přezkumu, který provedl, a k vysvětlení váhavého tónu jeho odůvodnění. Právě z tohoto důvodu a k zamezení případů, kdy je jedna ochranná známka neoprávněně zapsána a zápis jiné ochranné známky je neprávem zamítnut, Soudní dvůr naopak požadoval, aby OHIM provedl důsledný, obsáhlý a úplný přezkum důvodů zamítnutí podle článku 7 nařízení.

2007, *Develey v. OHIM*¹⁴ a tvrdí, že Tribunál v bodě 54 napadeného rozsudku nedodržel pravidla týkající se důkazního břemene ohledně prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Tribunál tak měl nesprávně za to, že OHIM musí pokaždé prokázat nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován, s odkazem na konkrétní skutečnosti.

55. V důsledku toho nemůže kritika OHIM namířená proti analýze Tribunálu obstát, a proto navrhuji Soudnímu dvoru, aby druhou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku zamítl jako neopodstatněnou.

57. Podle mého názoru je nutno tuto třetí část rovněž zamítnout.

C – Ke třetí části důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nedodržení pravidel týkajících se důkazního břemene

58. Jednak si OHIM nesprávně vyložil bod 54 napadeného rozsudku. Ve zmíněném bodě totiž Tribunál prostě konstatoval neexistenci jakéhokoli konkrétního přezkumu rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve vztahu k výrobkům uvedeným v přihlášce k zápisu a na základě toho dospěl k závěru, že odvolací senát neprokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován. Tribunál uvážující tímto způsobem nijak neporušil pravidla týkající se důkazního břemene, nýbrž v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora uplatnil pravidla ohledně posouzení rozlišovací způsobilosti označení v souladu s požadavkem čl. 7 odst. 1 nařízení.

56. Na podporu třetí části svého důvodu vychází OHIM z rozsudku ze dne 25. října

¹⁴ — C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, bod 50.

59. I když je přihlašovatel v souladu s výše uvedeným rozsudkem Develey v. OHIM povinen poskytnout konkrétní a doložené údaje prokazující, že navzdory analýze odvolacího senátu má ochranná známka, jejíž zápis je požadován, skutečně rozlišovací způsobilost, je dále ještě třeba, aby OHIM splnil svou povinnost a dostatečně odůvodnil nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. Jeví se mi tudíž jako mimořádně obtížné připustit, že by se OHIM mohl opírat o takovou judikaturu s cílem vyhnout se povinností, jež mu ukládá zejména čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

60. Zastávám proto názor, že třetí část jediného důvodu kasačního opravného prostředku uplatňovaného OHIM není opodstatněná.

61. Vzhledem k předchozímu navrhuji Soudnímu dvoru, aby jediný důvod kasačního opravného prostředku uplatněný OHIM, vycházející z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Tribunálem, prohlásil za neopodstatněný, a tudíž kasační opravný prostředek podaný OHIM zamítl.

VI – Závěry

62. S ohledem na předchozí úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr rozhodl takto:

„1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se ukládá náhrada nákladů řízení.“