



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

25. září 2014*

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Trojrozměrná ochranná známka Společenství — Tvar dvou zabalených kelímků — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-474/12,

Giorgio Giorgis, s bydlištěm v Miláně (Itálie), zastoupený I. Pradem a A. Tornatem, advokáty,

žalobce,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému I. Harringtonem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Comigel SAS, se sídlem v Saint-Julien-lès-Metz (Francie), zastoupená S. Guerlainem, J. Armengaudem a C. Mateu, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 26. července 2012 (věc R 1301/2011-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Comigel SAS a Giorgiem Giorgisem,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení M. van der Woude, předseda, I. Wiszniewska-Białecka (zpravodajka) a I. Ulloa Rubio, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 31. října 2012,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 7. února 2013,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 5. února 2013,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 24. května 2013,

* Jednací jazyk: angličtina.

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudkyně zpravodajky a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 11. listopadu 2009 dosáhl žalobce Giorgio Giorgis u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) zápisu níže vyobrazené trojrozměrné ochranné známky Společenství pod č. 8132681:



- 2 Výrobky, pro které byla tato ochranná známka zapsána, náleží do třídy 30 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: „Led, ledové kostky, míchané šerbety, zmrzlinové šerbety, zmrzliny, zmrzlinové nápoje, výrobky na bázi zmrzliny, dezerty na bázi zmrzliny, chlazené dezerty, jogurtová zmrzlina, cukrářské výrobky.“
- 3 Dne 19. ledna 2010 vedlejší účastnice Comigel SAS podala na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) téhož nařízení, návrh na prohlášení sporné ochranné známky za neplatnou.
- 4 Rozhodnutím ze dne 21. dubna 2011 zrušovací oddělení OHIM návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo a na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení prohlásilo spornou ochrannou známku za neplatnou pro všechny dotčené výrobky. Zrušovací oddělení též odmítlo argument žalobce, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
- 5 Dne 16. června 2011 podal žalobce k OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.
- 6 Rozhodnutím ze dne 26. července 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Potvrdil závěry zrušovacího oddělení, že sporná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a že žalobce neprokázal, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 téhož nařízení.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 7 Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 8 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 9 Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce dva žalobní důvody, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a z porušení čl. 7 odst. 3 téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

- 10 Žalobce odvolacímu senátu vytýká, že nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost sporné ochranné známky a že tím porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 11 Podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM, pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7 téhož nařízení. V tomto ohledu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.
- 12 Z ustálené judikatury vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 znamená, že tato ochranná známka umožní identifikovat výrobky, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tyto výrobky od výrobků jiných podniků (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 20. října 2011, Freixenet v. OHIM, C-344/10 P a C-345/10 P, Sb. rozh. s. I-10205, bod 42 a citovaná judikatura).
- 13 Rozlišovací způsobilost ochranné známky se musí posuzovat jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností, již tvoří běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní průměrní spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 35 a citovaná judikatura).
- 14 V projednávané věci odvolací senát shledal, že dotčené výrobky jsou potravinové výrobky, které jsou v okamžiku, kdy dorazí do prodejen, obvykle již předem zabalené, a že pokud jde o uvádění předbalených výrobků na trh, není stupeň pozornosti spotřebitele ve vztahu k jejich vzhledu zvláště vysoký.
- 15 Žalobce odvolacímu senátu vytýká, že stupeň pozornosti relevantní veřejnosti neposoudil správně. Tvrdí, že průměrný spotřebitel zmrzliny vykazuje vysoký stupeň pozornosti, neboť provádí volbu na základě různých faktorů, jako je např. příchuť zmrzliny, způsob její spotřeby, různé druhy zmrzliny a případný výskyt některých přísad.

- 16 V tomto ohledu stačí uvést, že výrobky, na které se vztahuje sporná ochranná známka, jsou potravinovými výrobky běžné spotřeby, které jsou určeny všem spotřebitelům. Rozlišovací způsobilost sporné ochranné známky je tedy třeba posoudit s přihlédnutím k předpokládanému očekávání běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele [v tomto smyslu viz rozsudky Tribunálu ze dne 15. března 2006, *Develey v. OHIM* (Tvar plastové láhve), T-129/04, Sb. rozh. s. II-811, bod 46 a citovaná judikatura, a ze dne 12. prosince 2013, *Sweet Tec v. OHIM* (Oválný tvar), T-156/12, bod 14].
- 17 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobce, skutečnost, že si průměrný spotřebitel vybírá zmrzlinu podle svých chutí a preferencí, není s to přiznat takovému spotřebiteli vysoký stupeň pozornosti. Zmrzliny jsou totiž výrobky běžné spotřeby, které se zpravidla prodávají v supermarketech, jejich cena není příliš vysoká a jejich nákupu nepředchází dlouhé rozmyšlení, a není tedy důvodné dospět k závěru, že spotřebitel vykáže při jejich nákupu vysoký stupeň pozornosti. Navíc skutečnost, že si spotřebitel vybírá výrobky podle svých chutí, je samozřejmostí u potravinových výrobků široké spotřeby, u kterých není podle judikatury citované v bodě 16 výše stupeň pozornosti spotřebitele považován za vysoký.
- 18 Odvolací senát tedy správně dospěl k závěru, že relevantní veřejnost tvoří běžně informovaní, přiměřeně pozorní a obezřetní průměrní spotřebitelé v celé Evropské unii, kteří nevykazují zvláště vysoký stupeň pozornosti.
- 19 Podle ustálené judikatury se kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených vzhledem samotného výrobku neliší od těch, která platí pro ostatní druhy ochranných známek. Nicméně v rámci použití těchto kritérií není vnímání ze strany relevantní veřejnosti 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 žádný 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 (viz rozsudek *Freixenet v. OHIM*, bod 12 výše, body 45 a 46 a citovaná judikatura).
- 20 Za těchto podmínek pouze ochranná známka, která se značně odlišuje od normy nebo od zvyklostí daného odvětví, a v důsledku toho je způsobilá plnit svou základní funkci označení původu, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (viz rozsudek *Freixenet v. OHIM*, bod 12 výše, bod 47 a citovaná judikatura).
- 21 Pokud jde konkrétně o trojrozměrné ochranné známky tvořené obalem výrobků, které jsou v obchodě baleny z důvodu souvisejících se samotnou povahou daného výrobku, Soudní dvůr rozhodl, že tyto známky musí průměrnému spotřebiteli uvedených výrobků, běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřetnému, umožnit odlišit dotyčný výrobek od výrobků jiných podniků, aniž by provedl analýzu nebo srovnání a vykazoval zvláštní pozornost (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. ledna 2006, *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 29).
- 22 K posouzení, zda ochranná známka postrádá nebo nepostrádá rozlišovací způsobilost, je třeba vzít v úvahu celkový dojem, který vyvolává. To však neznamená, že by nebylo třeba nejprve provést postupný přezkum jednotlivých prvků, z nichž se tato ochranná známka skládá. Při globálním posouzení může být totiž užitečné zkoumat každý prvek, z něhož se skládá dotyčná ochranná známka (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 25. října 2007, *Develey v. OHIM*, C-238/06 P, Sb. rozh. s. I-9375, bod 82 a citovaná judikatura).

- 23 Je třeba předeslat, že výrobky dotčenými v projednávané věci jsou dezerty, zmrzliny, šerbety a jogurty a že sporná ochranná známka je tvořena tvarem dvou průhledných skleněných nádob ve formě kelímků a tvarem lepenkového obalu s vrchními a bočními otvory, který je přizpůsoben obrysům nádob. Sporná ochranná známka je tvořena trojrozměrným tvarem obalu dotčených výrobků.
- 24 Žalobce zaprvé odvolacímu senátu vytýká, že nesprávně určil normu a zvyklosti dotyčného odvětví. Tvrdí, že při posuzování rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky měl odvolací senát vzít v úvahu normu a zvyklosti v oblasti balení v odvětví výrobků náležejících do třídy 30. Odvolací senát však omezil normu a zvyklosti, které měly být v rámci jeho posouzení zohledněny, na normu a zvyklosti v oblasti balení, která šíří „obraz kvalitních, tradičně vyráběných výrobků“.
- 25 Je třeba podotknout, že tento argument spočívá na chybném výkladu napadeného rozhodnutí.
- 26 V napadeném rozhodnutí totiž odvolací senát uvedl, že je-li sporná ochranná známka tvořena, jako v projednávané věci, trojrozměrným tvarem obalu dotčených výrobků, je možné, že příslušnou normou a zvyklostmi jsou ty, které platí v oblasti balení výrobků téhož druhu, které jsou určeny týmž spotřebitelům jako dotčené výrobky.
- 27 Odvolací senát následně posoudil odděleně oba prvky tvořící spornou ochrannou známku, a sice skleněné nádoby a lepenkový obal. V rámci posouzení rozlišovací způsobilosti skleněných nádob uvedl, že tento druh nádob se na trhu používá k prodeji dezertů, zmrzliny, šerbetů a jogurtů a je užíván za tím účelem, aby spotřebitelům zprostředkoval sdělení, že dotčené výrobky jsou vysoce kvalitními a tradičně vyráběnými výrobky, což žalobce nepopírá. Odvolací senát shledal, že tvar nádob ve sporné ochranné známce se znatelně neodlišuje od tvaru pohárů přítomných na trhu pro prodej dezertů, zmrzliny, šerbetů a jogurtů, což bylo doloženo důkazy předloženými vedlejší účastníci, jež ukazovaly nádoby, které se pouze nepatrně liší od nádob ve sporné ochranné známce. Odvolací senát z toho vyvodil, že tento prvek sporné ochranné známky není pro dotčené výrobky rozlišující.
- 28 Odvolací senát následně odmítl příklady poskytnuté žalobcem, které odkazovaly na jiné druhy nádob používaných na trhu při prodeji těchto výrobků, přičemž zároveň uvedl, že „jejich tvar nemá stejný cíl poskytnout spotřebitelům obraz kvalitních, tradičně vyráběných výrobků“.
- 29 Z toho vyplývá, že odvolací senát zohlednil zvyklosti platné v oblasti balení výrobků, které jsou dotčeným výrobkům podobné a jsou určeny týmž spotřebitelům jako dotčené výrobky, a dospěl k závěru, že obaly ve formě skleněných nádob patří k těmto zvyklostem, zejména jde-li o šíření obrazu kvality. Skutečnost, že odvolací senát odmítl jako nerelevantní důkazy jiných tvarů nádob užívaných pro prodej zmrzliny předložené žalobcem, není v rozporu s jeho zjištěním, že na tomto trhu se užívají též skleněné nádoby.
- 30 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobce, z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že odvolací senát omezil normu a zvyklosti daného odvětví, které bylo třeba zohlednit, výlučně na odvětví kvalitních, tradičně vyráběných výrobků.
- 31 Zadruhé žalobce tvrdí, že z nesprávného určení normy a zvyklostí daného odvětví vyplývá, že odvolací senát posoudil rozlišovací způsobilost sporné ochranné známky nesprávně. Tvrdí, že odvolací senát vzal jako referenční bod k posouzení rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky v úvahu koncept „kelímků zabalených do lepenkového obalu s vyřiznutými otvory“, namísto toho, aby zohlednil všechny druhy obalů používané v odvětví dotčených výrobků. Odvolací senát tak podle žalobce dospěl k chybnému závěru, že tvary lepenkových obalů s vyřiznutými otvory jsou v odvětví dotčených výrobků běžně užívány. Žalobce tvrdí, že lepenkový obal tvořící spornou ochrannou známku vykazuje odlišné znaky a tvar než ty, které se vyskytují v důkazech předložených vedlejší účastníci.

- 32 V napadeném rozhodnutí odvolací senát v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti druhého prvku tvořícího spornou ochrannou známku, a sice lepenkového obalu s vrchními a bočními otvory, shledal, že tyto znaky má většina lepenkových obalů, které jsou obsaženy v důkazech předložených vedlejší účastníci. Měl za to, že formy lepenkových obalů s vrchními a bočními otvory jsou v odvětví dotčených výrobků běžné, zejména k ukázání výrobku nebo jakékoli relevantní informace o daném výrobku. S přihlédnutím k normě a zvyklostem v odvětví dotčených výrobků (dezerty, zmrzliny, šerbety a jogurty) dospěl odvolací senát k závěru, že tvar lepenkového obalu ve sporné ochranné známce je výlučně ozdobný, neodlišuje se znatelně od zvyklostí daného odvětví a nemá rozlišovací způsobilost.
- 33 Je třeba podotknout, že se odvolací senát opíral o důkazy předložené vedlejší účastníci, které dokládaly, že v odvětví dotčených výrobků se balení složená z lepenkového obalu s otvory běžně používají, a z toho mohl vyvodit závěr, že se sporná ochranná známka znatelně neliší od zvyklostí daného odvětví.
- 34 Skutečnost namítaná žalobcem, že se tvar lepenkového obalu ve sporné ochranné známce určitými znaky liší od tvarů přítomných na trhu, není s to zpochybnit tento závěr odvolacího senátu. Různé lepenkové obaly používané v odvětví dotčených výrobků, které se liší umístěním otvorů nebo tvarem, musí být totiž považovány za pouhé varianty forem balení užívaných v tomto odvětví. Rozdíly mezi lepenkovými obaly přítomnými na trhu odpovídají zejména praktickým důvodům (jak se přizpůsobit velikosti nádob) nebo důvodům čistě dekorativním. Odvolací senát správně shledal, že charakteristické znaky tvaru lepenkového obalu ve sporné ochranné známce mu neumožňují znatelně se odchýlit od zvyklostí odvětví dotčených výrobků.
- 35 Zatřetí žalobce tvrdí, že odvolací senát pochybil při identifikaci sporné ochranné známky tím, že přihlédl ke skutečnosti, že se sporná ochranná známka skládá ze „dvou kelímků zabalených v lepenkovém obalu s vyříznutými otvory“, což neodpovídá podobě sporné ochranné známky, ve které byla zapsána do rejstříku. Žalobce tvrdí, že sporná ochranná známka měla být posouzena jako celek společně se svými charakteristickými znaky. Odvolací senát měl posoudit rozlišovací způsobilost kombinace zvláštních tvarů tvořících spornou ochrannou známku, a nikoli pouze rozlišovací způsobilost souhrnu jejích prvků.
- 36 Předně je třeba odmítnout argument žalobce, že odvolací senát nesprávně identifikoval spornou ochrannou známku. Popis sporné ochranné známky obsažený v napadeném rozhodnutí, a sice „dvě průhledné skleněné nádoby ve formě kelímků ve vnějším lepenkovém obalu s vrchními a bočními otvory“, totiž odpovídá obrazu této ochranné známky obsaženému v přihlášce k zápisu, jakož i jejímu vyobrazení v bodě 1 výše. Skutečnost, že žalobce popisuje spornou ochrannou známku vlastním způsobem (a sice „dva kelímky umístěné vedle sebe v kartonu, který je zcela otevřený na úrovni vrchu kelímků a částečně otevřený na přední straně kelímků, s boky zvláštní formy, která kopíruje a připomíná tvar kelímků, čímž vytváří zvláštní siluetu ve formě flakonu uprostřed těchto dvou kelímků“), který není obsažen ani v přihlášce k zápisu ani v osvědčení o zápisu, nestačí k učinění závěru, že odvolací senát pochybil.
- 37 Dále pokud jde o argument žalobce, že odvolací senát neposoudil spornou ochrannou známku jako celek, je třeba podotknout, že odvolací senát poté, co v napadeném rozhodnutí shledal, že se oba prvky tvořící tuto ochrannou známku znatelně neliší od prvků užívaných v odvětví dotčených výrobků a postrádají rozlišovací způsobilost, posoudil celkový dojem vyvolávaný tvarem balení zapsaného jako sporná ochranná známka. Měl za to, že charakteristické znaky sporné ochranné známky nestačí k tomu, aby se z ní stal neobvyklý model na trhu s dezerty, zmrzlinou, šerbety a jogurty, který by mohl být jasně vnímán jako odlišný od dostupných forem. Konstatoval, že příklady poskytnuté vedlejší účastníci ukazovaly některé tvary balení, které se velmi podobaly tvaru ve sporné ochranné známce. Odvolací senát měl za to, že užití dvou nádob, které jsou u sebe přidržovány lepenkovým obalem, je jedním z nejběžnějších způsobů prezentace výrobků spotřebitelům. Dospěl k závěru, že sporná ochranná známka jako celek se značně blíží nejpravděpodobnějším tvarům, které mohou mít dotčené výrobky, a musí být proto považována za postrádající rozlišovací způsobilost.

- 38 Z toho vyplývá, že žalobce nemůže tvrdit, že odvolací senát neprovedl celkové posouzení rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky, ani nezohlednil její charakteristické znaky, a že se omezil na zjištění nedostatku rozlišovací způsobilosti souhrnu všech jejích prvků.
- 39 Žalobce mimoto tvrdí, že odvolací senát dospěl v napadeném rozhodnutí k nesprávnému závěru, že sporná ochranná známka odpovídá tvaru balení, které se v široké míře užívá na trhu k prodeji dotčených výrobků, přestože z příkladů poskytnutých žalobcem vyplývalo, že nejběžnější balení užívané v tomto odvětví se naprosto liší od balení ve sporné ochranné známce.
- 40 V tomto ohledu stačí uvést, že skutečnost, že na trhu s dotčenými výrobky existují jiné druhy balení, neodporuje zjištění odvolacího senátu, že existují i tvary balení, jež se velmi podobají tvaru ve sporné ochranné známce, které nejsou neobvyklé. Podle judikatury citované v bodě 20 výše stačí ke zjištění nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky, že se tato ochranná známka značně neodlišuje od normy nebo od zvyklostí daného odvětví, a není nutno prokázat, že tato ochranná známka je na trhu nejběžnější formou balení.
- 41 Začtvrté žalobce tvrdí, že odvolací senát posoudil rozlišovací způsobilost sporné ochranné známky příliš restriktivně.
- 42 Na jedné straně tvrdí, že se judikatura, kterou použil odvolací senát, podle níž se trojrozměrná ochranná známka k tomu, aby měla rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, musí značně odlišovat od normy nebo od zvyklostí daného odvětví, neuplatní v případech, kdy stejně jako v projednávané věci průměrný spotřebitel vykáže vysoký stupeň pozornosti a kdy sporná ochranná známka není tvořena tvarem výrobků, ale jejich obalem.
- 43 Tento argument nemůže obstát. Stačí totiž připomenout, že jak vyplývá z bodu 18 výše, odvolací senát právem shledal, že relevantní veřejnost nevykazuje ve vztahu k dotčeným výrobkům zvláště vysoký stupeň pozornosti. Krom toho musí být v projednávané věci tvar balení považován za tvar dotčených výrobků.
- 44 Na druhé straně žalobce odvolacímu senátu vytýká, že při posouzení rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky uplatnil restriktivnější kritérium, než je kritérium vyžadované judikaturou. Odvolací senát podle žalobce vyžadoval, aby se sporná ochranná známka „podstatně lišila“ od základních tvarů dotčeného výrobku, kdežto judikatura vyžaduje pouze to, aby odvolací senát posoudil, zda se sporná ochranná známka „značně odlišuje“ od normy a zvyklostí daného odvětví.
- 45 Stačí uvést, že požadavek „podstatné odlišnosti“ není na rozdíl od toho, co tvrdí žalobce, kritériem, na základě něhož odvolací senát posoudil rozlišovací způsobilost sporné ochranné známky. V napadeném rozhodnutí totiž odvolací senát teprve poté, co dospěl k závěru o nedostatku rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky, použil s odkazem na rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2006, *De Waele v. OHIM (Tvar salámu)* (T-15/05, Sb. rozh. s. II-1511), výraz „podstatná odlišnost“, aby tak odpověděl na argument žalobce ohledně novosti a originality tvaru tvořícího spornou ochrannou známku.
- 46 Žalobce mimoto tvrdí, že jelikož Tribunál v rozsudku ze dne 3. prosince 2003, *Nestlé Waters France v. OHIM (Tvar láhve)* (T-305/02, Recueil, s. II-5207), uznal, že trojrozměrná ochranná známka ve formě láhve, jejíž zápis byl požadován pro nealkoholické nápoje náležející do třídy 32, má minimální vyžadovanou rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, totéž řešení by se mělo uplatnit v projednávané věci, neboť se jedná o velmi podobné odvětví, a sice o odvětví výrobků náležejících do třídy 30. V tomto ohledu je třeba připomenout, že rozlišovací způsobilost ochranné známky se musí posuzovat jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností, a že odvolací senát musí posoudit, zda se tato ochranná známka značně odlišuje od normy nebo od zvyklostí v odvětví dotčených výrobků. Řešení přijaté Tribunálem v rozsudku týkajícím se ochranné známky, která se liší

od sporné ochranné známky, jejíž zápis byl požadován pro výrobky lišící se od výrobků dotčených v projednávané věci, které spadají do odlišného odvětví, není tedy relevantní pro posouzení rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky v projednávané věci.

- 47 Z výše uvedeného vyplývá, že žalobce neprokázal, že odvolací senát pochybil tím, že shledal, že sporná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 48 První žalobní důvod musí být tudíž zamítnut.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009

- 49 Žalobce tvrdí, že odvolací senát nesprávně uplatnil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009, když měl za to, že důkazy, které předložil žalobce, nebyly dostačující k prokázání, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním.
- 50 Podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.
- 51 Článek 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 zejména stanoví, že byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.
- 52 Z judikatury vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku [viz rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2005, BIC v. OHIM (Tvar kamínkového zapalovače), T-262/04, Sb. rozh. s. II-5959, bod 61 a citovaná judikatura].
- 53 V projednávané věci odvolací senát uvedl, že jelikož spornou ochrannou známkou je trojrozměrná ochranná známka, relevantním územím je území Unie. Měl za to, že důkazy předložené žalobcem nestačí k prokázání, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Odvolací senát byl totiž názoru, že tyto důkazy brány jako celek odkazovaly pouze na osm členských států Unie, a tedy neprokazovaly získání rozlišovací způsobilosti v podstatné části Unie. Dále měl za to, že žalobce neprokázal, že sporná ochranná známka byla vnímána jako označení původu výrobků, a to z důvodu, že forma balení byla vždy užívána ve spojení s označením LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA vytištěným na tomto balení.
- 54 Zaprvé se žalobce omezuje na tvrzení, že užívání sporné ochranné známky ve spojení s označením LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA vytištěným na obalu dokládá, že relevantní spotřebitel vnímá kromě grafického ztvárnění trojrozměrný tvar jako údaj o původu dotčených výrobků. Stačí konstatovat, že toto prosté tvrzení není s to zpochybnit závěr odvolacího senátu, že tyto důkazy nejsou dostačující k prokázání užívání sporné ochranné známky jako ochranné známky, a musí být proto odmítnuto.
- 55 V každém případě je třeba podotknout, že podle judikatury sice platí, že trojrozměrná ochranná známka může získat rozlišovací způsobilost užíváním, a to i když je užívána společně se slovní nebo obrazovou ochrannou známkou. Tak tomu je v případě, kdy je ochranná známka tvořena tvarem výrobku nebo jeho obalu, na kterých je soustavně umístována slovní ochranná známka, pod kterou jsou uváděny na trh. Taková rozlišovací způsobilost může být získána zejména na základě běžného procesu obeznamování se ze strany dotčené veřejnosti [viz rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2013, Germans Boada v. OHIM (Ruční řezačka dlaždic), T-25/11, bod 83 a citovaná judikatura].

- 56 K identifikaci výrobku ze strany zúčastněných kruhů jako pocházejícího od určitého podniku však musí docházet díky užívání ochranné známky jako ochranné známky. Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ musí být chápán tak, že se vztahuje na užívání ochranné známky za účelem, aby výrobek nebo služba byly zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející od určitého podniku. Ne každé užívání ochranné známky tedy nutně představuje užívání jako ochranná známka (rozsudek Ruční rezačka dlaždic, bod 55 výše, bod 85).
- 57 Za okolností projednávané věci by pouze v případě, že by žalobce konkrétně podložil tvrzení, že si relevantní spotřebitelé zvláště zapamatovali tvar obalu dotčených výrobků jako označení jeho obchodního původu, bylo případně možno v předložených důkazech spatřovat prvotní indicii v tomto smyslu, tj. že zvláštní aspekt trojrozměrného tvaru obalu dotčených výrobků tvořícího spornou ochrannou známku umožňuje tento tvar odlišit od tvarů jiných výrobců. Stačí uvést, že žalobce v tomto směru nepředkládá žádný argument.
- 58 Zadruhé argument žalobce, že odvolací senát nezohlednil, že se důkazy předložené žalobcem vztahovaly na podstatnou část spotřebitelů Unie, musí být jako irelevantní odmítnut, neboť žalobce neprokázal, že odvolací senát pochybil tím, že shledal, že tyto důkazy neumožnily prokázat, že sporná ochranná známka byla užívána jako ochranná známka.
- 59 Z toho vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být zamítnut, a že tudíž žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 60 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobce neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Giorgiu Giorgisovi se ukládá náhrada nákladů řízení.**

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 25. září 2014.

Podpisy.