

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)
zo 7. októbra 2004 *

Vo veci C-136/02 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 49 Štatútu Súdneho dvora,

podané 8. apríla 2002,

Mag Instrument Inc., so sídlom v Ontariu, Kalifornia (Spojené štáty americké),
v zastúpení: pôvodne A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken a H. Stratmann,
neskôr W. von der Osten-Sacken, U. Hocke a A. Spranger; Rechtsanwälte,

odvolateľka,

* Jazyk konania: nemčina.

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory),
v zastúpení: D. Schennen, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia C. Gulmann,
J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues a F. Macken (spravodajkyňa),

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 5. februára 2004,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 16. marca 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Svojím odvolaním Mag Instrument Inc. navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (tvar vreckových bateriek) (T-88/00, Zb. s. II-467, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento zamietol jej žalobu o zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) zo 14. februára 2000 (veci R-237/1999-2 až R-41/1999-2), zamietajúceho zápis piatich trojrozmerných ochranných známok tvorených tvarom vreckových bateriek (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) vo svojom článku 7 s nadpisom „Absolútne dôvody zamietnutia“ uvádza:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

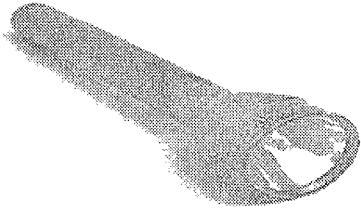
...

3. Odsek 1 body 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 [jej — *neoficiálny preklad*] používania.“

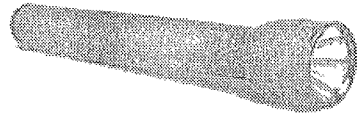
Okolnosti predchádzajúce sporu

- 3 Dňa 29. marca 1996 odvolateľka podala na ÚHVT podľa nariadenia č. 40/94 päť prihlášok trojrozmerných ochranných známok Spoločenstva.

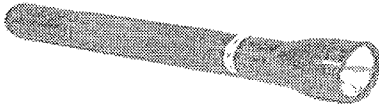
- 4 Trojrozmerné ochranné známky, ktorých zápis sa požadoval, zodpovedajú tvarom piatich vreckových bateriek reprodukovanych nižšie, s ktorými odvolateľka obchoduje.



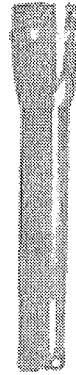
„3 C-Cell Mag-Lite“



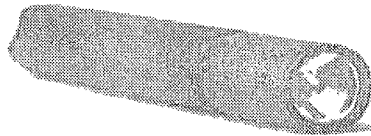
„3 D-Cell Mag-Lite“



„Mag Charger“



„Mini Maglite“



„Solitaire“

- 5 Tovary, pre ktoré sa žiadal zápis, sú zaradené do tried 9 a 11 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto popisu: „Príslušenstvo pre osvetľovacie zariadenia a prístroje, menovite vreckové baterky“ a „Osvetľovacie zariadenia a prístroje, menovite vreckové baterky, vrátane súčastí a príslušenstva pre uvedené tovary“.
- 6 Troma rozhodnutiami z 11. marca 1999 a dvoma rozhodnutiami z 15. marca 1999 prieskumový pracovník ÚHVT tieto prihlášky zamietol z dôvodu, že prihlasované ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 7 Napadnutým rozhodnutím druhý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutia prieskumového pracovníka.
- 8 V tomto rozhodnutí uvedený odvolací senát s odvolaním sa na obsah článku 4 nariadenia č. 40/94 vyslovil názor, že pri neexistencii používania môže samotný tvar predstavovať rozlišovací znak pôvodu tovaru len vtedy, ak má charakteristické znaky, ktoré ho dostatočne odlišujú od obvyklých tvarov jeho druhu tak, aby ho potenciálny kupujúci vnímal predovšetkým ako informáciu o pôvode, a nie ako zobrazenie samotného tovaru. Odvolací senát okrem iného uviedol, že pokiaľ tvar nevykazuje dostatočnú odlišnosť od obvyklého tvaru výrobku, a potencionálny kupujúci ho preto nevníma ako informáciu o výrobku, je tento tvar opisný a patrí do oblasti pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 rovnako ako označenie pozostávajúce výlučne z názvu tovaru. Podľa odvolacieho senátu základnou otázkou je, či zobrazenie niektorej zo sporných ochranných známk priamo naznačuje priemernému kupujúcemu vreckových bateriek, že ide o vreckovú baterku určitého pôvodu, alebo že ide jednoducho o vreckovú baterku. Odvolací senát dodáva na jednej strane, že skutočnosť, že dizajn tovarov odvolateľky je príťažlivý, neznamená nevyhnutne, že je vnútorne spôsobilý rozlíšenia. Na druhej strane tvrdí, že skutočnosť, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíše označenie z dôvodu neexistencie rozlišovacej spôsobilosti, neznamená, že je potrebné zapísať ochrannú známku, ktorá má čo i len najnepatrnejšiu črtu

rozlišovacej spôsobilosti. Odvolací senát je názoru, že zo samotného zmyslu nariadenia č. 40/94 vyplýva, že požadovaná úroveň rozlišovacej spôsobilosti musí byť takého stupňa, aby umožnila ochrannej známke slúžiť ako označenie pôvodu. Odvolací senát vyvodzuje záver, že napriek mnohým prítlačlivým atribútom každého tvaru žiadny nie je pre priemerného kupujúceho vreckových bateriek skutočne rozlišujúci.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 9 Odvolateľka podala žalobu na Súd prvého stupňa s cieľom zrušenia napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že sporné ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť.

- 10 Okrem iných tvrdení predložila množstvo dôkazných prostriedkov, opísaných v bodoch 18, 19, 21 a 22 napadnutého rozsudku na preukázanie toho, že sporné ochranné známky nie sú pozbavené rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V prvom rade predložila posudok, ktorý vypracoval profesor Stefan Lengyel, o „originalite, kreativite a rozlišovacej spôsobilosti predmetných vreckových bateriek“, ktorý konštatuje rozlišovaciu spôsobilosť každého z týchto tvarov. Ďalej zdôraznila, že rozlišovacia spôsobilosť tvarov, ktorých zápis požaduje, je medzinárodne uznávaná, ako to dokazuje množstvo odkazov na tieto vreckové baterky vo viacerých publikáciách, ich výskyt v zbierkach rôznych múzeí a získanie medzinárodných cien. Nakoniec uvádza, že spôsobilosť sporných ochranných známok označovať pôvod tovaru preukazuje skutočnosť, že jej spotrebiteľia zasielali napodobeniny originálnych modelov odvolateľky na opravu, hoci tieto neboli označené názvom „Mag Lite“, a že výrobcovia týchto napodobení často robia reklamu svojim výrobkom za pomoci originálneho dizajnu vreckových bateriek Mag Lite.

- 11 ÚHVT v podstate tvrdil, že predmetné tvary sa musia považovať za bežné, a preto nemôžu plniť funkciu označenia pôvodu prisudzovanú ochrannej známke.

- 12 Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý odvolací senát ÚHVT dôvodne prijal záver, že sporné trojrozmerné ochranné známky nemali rozlišovaciu spôsobilosť, a to z nasledujúcich dôvodov:

„28 Podľa ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“.

- 29 Ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ umožňuje rozlíšiť pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný jej zápis.

- 30 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť posudzovaná na jednej strane vo vzťahu k týmto tovarom a službám, a na druhej strane, vo vzťahu k spôsobu jej vnímania cieľovou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb.

...

- 32 Okrem toho, je potrebné uviesť, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý upravuje zamietnutie zápisu ochranných známk, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nerozlišuje medzi rozličnými druhmi ochranných známk. V dôsledku toho nie je namieste uplatňovať prísnejšie kritériá alebo uložiť prísnejšie podmienky pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk, tvorených tvarom samotných výrobkov, ako sú prihlasované v danom prípade, ako sú kritériá alebo podmienky uplatňované na iné druhy ochranných známk.
- 33 Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky však predpokladá zohľadnenie všetkých relevantných skutočností súvisiacich so špecifickými okolnosťami prípadu. Spomedzi týchto skutočností nemožno vylúčiť, že povaha ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, môže ovplyvniť vnímanie ochrannej známky cieľovou skupinou verejnosti.
- 34 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pre to, aby sa tento absolútny dôvod zamietnutia neuplatnil, stačí preukázať, že ochranná známka má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Je teda potrebné preskúmať — v rámci prieskumu *a priori* a mimo akéhokoľvek skutočného používania označenia v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 — či prihlasovaná ochranná známka umožňuje cieľovej skupine verejnosti rozlíšiť tovary alebo služby ňou označené od tovarov a služieb iných podnikov, keď táto skupina verejnosti bude vykonávať svoj výber pri nadobúdaní týchto tovarov alebo služieb.
- 35 Rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk treba posudzovať berúc do úvahy predpokladané očakávanie priemerného, primerane informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa [rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99,

bod 27, Zb. s. II-1645]. Tovary, ktorých tvar bol prihlasovaný ako ochranná známka, v danom prípade päť tvarov vreckových bateriek, sú tovarmi bežnej spotreby a cieľová skupina verejnosti musí byť preto považovaná za tvorenú všetkými spotrebiteľmi.

- 36 Pre posúdenie toho, či päť tvarov vreckových bateriek, ktorých zápis ako ochranných známk sa požaduje, môže v pamäti priemerného spotrebiteľa pôsobiť ako označenie pôvodu, teda spôsobom individualizovania tovarov a ich spájania s určitým obchodným pôvodom, je v prvom rade potrebné vyzdvihnúť, že ich charakteristické črtou je, že sú valcovité. Tento valcovitý tvar je obvyklým tvarom vreckových bateriek. V štyroch z podaných prihlášok sa valcovité teleso vreckovej baterky rozširuje na konci, kde sa nachádza žiarovka, zatiaľ čo v piatej prihláške sa svetidlo takto nerozširuje a zostáva čisto valcovité. Vo všetkých prihláškach ochranné známky zodpovedajú obvyčajným tvarom používaným inými výrobcami vreckových bateriek uvedených na trh. Prihlasované ochranné známky tak spotrebiteľovi poskytujú skôr informáciu o povahe výrobku a neumožňujú výrobok individualizovať ani ho spájať s určitým obchodným pôvodom.
- 37 Následne, čo sa týka odlišností, na ktoré odkazuje odvolateľka považujúc tvary prihlasované ako ochranné známky za vnútorne spôsobilé rozlíšiť jej tovary od tovarov jej konkurentov, najmä na základe ich estetických vlastností a neobvykle originálneho dizajnu, je potrebné poznamenať, že takéto tvary vznikajú z dôvodu týchto odlišností, a skôr ako variant obvyklých tvarov vreckových bateriek, než ako tvary spôsobilé individualizovať predmetné tovary a vyjadriť ich určitý obchodný pôvod. Priemerný spotrebiteľ je zvyknutý vídať tvary podobné sporným tvarom v širokej škále dizajnu. Tvary, ktorých zápis bol požadovaný, sa nelíšia od tvarov rovnakého typu výrobkov nachádzajúceho sa

obvykle v predaji. Nie je preto správne tvrdiť, ako to robí odvolateľka, že odlišnosti tvaru predmetných vreckových bateriek, menovite ich estetika upriami pozornosť priemerného spotrebiteľa na obchodný pôvod tovarov.

...

39 Možnosť, že by si priemerný spotrebiteľ mohol zvyknúť spoznať tovary odvolateľky výlučne na základe ich tvaru, nemôže v danom prípade vylúčiť uplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Takéto vnímanie prihlasovaných ochranných znáмок možno zohľadniť iba pri uplatnení článku 7 ods. 3 predmetného nariadenia, ktorého sa odvolateľka nikdy počas konania nedovoľovala. Všetky dôkazné prostriedky, uvedené vyššie v bodoch 17 až 19, 21 a 22, predložené odvolateľkou na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných znáмок sa týkajú možnosti, že by takúto spôsobilosť tieto vreckové baterky nadobudli ich používaním, a teda ich nemožno považovať za relevantné pri posudzovaní ich vnútornej rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

40 So zreteľom na vyššie uvedené úvahy teda trojrozmerné ochranné známky prihlasované v danom prípade nemôžu pri ich vnímaní priemerným, primerane informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom, individualizovať uvedené tovary a rozlíšiť ich od tovarov s iným obchodným pôvodom.

...“

- 13 Súd prvého stupňa teda zamietol žalobu odvolateľky a zaviazal ju na náhradu trov konania.

Odvolanie

- 14 Vo svojom odvolaní, na podporu ktorého odvolateľka uplatňuje sedem odvolacích dôvodov, odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok na základe zistenia, že neexistuje žiadny absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 nariadenia č. 40/94 brániaci zápisu predmetných ochranných známk;
 - zrušil napadnuté rozhodnutie;
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 15 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

O prvom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 16 Svojím prvým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že v rámci svojho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných známk Súd prvého stupňa neanalyzoval, ako to mal urobiť, celkový dojem vytváraný každou z nich, ale zaujal v bode 36 napadnutého rozsudku nesprávny prístup spočívajúci v rozložení predmetných ochranných známk na časti, konštatujúc, že „ich charakteristické črtou je, že sú valcovité“ a že pri štyroch z nich „sa valcovité teleso vreckovej baterky rozširuje na konci, kde sa nachádza žiarovka“. Týmto Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 17 Odvolateľka, ktorá predložila mimoriadne podrobný opis vlastností predmetných vreckových bateriek, zdôrazňuje, že pokiaľ by Súd prvého stupňa skúmal vizuálne a estetické kritériá, ktoré každej z nich z celkového hľadiska dávajú špecifický vzhľad, musel by nevyhnutne konštatovať, že predmetné ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 18 ÚHVT tvrdí, že je to naopak odvolateľka, ktorá svojím podrobným opisom predmetných vreckových bateriek zaujala nesprávny prístup spočívajúci v rozložení tvaru na jeho časti.

Posúdenie Súdny dvorom

- 19 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požaduje, a na druhej strane vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti. Ide o predpokladané vnímanie priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb, primerane informovaným a primerane pozorným a obozretným [pozri v tomto zmysle vo vzťahu k článku 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorý je identický s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozsudok z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50 a citovaná judikatúra; pozri tiež rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35 a citovaná judikatúra].
- 20 Ako už Súdny dvor opakovane konštatoval, priemerný spotrebiteľ vníma obvykle ochrannú známku ako celok a nevykonáva skúmanie jej rozličných detailov. Preto na účel posúdenia toho, či ochranná známka má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť celkový dojem, ktorý vytvára (pozri, čo sa týka slovnej ochrannej známky, rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 24, a čo sa týka trojrozmernej ochrannej známky vytváranej tvarom samotného výrobku, rozsudok z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 44).
- 21 Konštatovania Súdu prvého stupňa v bodoch 36 a 37 napadnutého rozsudku nesmerovali k rozloženiu každej z predmetných ochranných známok na jej časti, ale naopak k skúmaniu celkového dojmu vytváraného predmetnou ochrannou známkou. Námietka formulovaná odvolateľkou, podľa ktorej Súd prvého stupňa neposúdil rozlišovaciu spôsobilosť každej ochrannej známky ako celku, nie je preto dôvodná.

- 22 Za týchto podmienok je potrebné prvý odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O šiestom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 23 Svojím šiestym odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných znáмок uplatnil kritériá, ktoré nie sú upravené týmto nariadením a ktoré boli príliš prísne.
- 24 Podľa odvolateľky podobne ako v prípade slovných ochranných znáмок (rozsudok z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, nazývaný „Baby-dry“, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 40), akýkoľvek vnímateľný rozdiel vo vzťahu k tovarom bežnej spotreby postačuje na to, aby trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom výrobku, pre ktorý sa požaduje jej zápis, mala rozlišovaciu spôsobilosť.
- 25 Za týchto podmienok, ak Súd prvého stupňa v bode 37 napadnutého rozsudku uviedol, že predmetné tvary sa javia „ako varianty obvyklých tvarov vreckových bateriek“, mal dospieť k záveru, že predmetné ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože varianty nevyhnutne predstavujú modifikácie.

- 26 ÚHVT pripustil, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk nie je namieste uplatňovať prísnejšie kritériá, než sú uplatňované na iné druhy ochranných známk. Súd prvého stupňa však predsa dôvodne v bode 33 napadnutého rozsudku poznamenal, že povaha ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, môže ovplyvniť jej vnímanie cieľovou skupinou verejnosti.
- 27 Spotrebiteľ si obvykle nevytvára presnú spojitosť medzi trojrozmerným tvarom výrobku a určitým pôvodom tohto výrobku, ale uspokojuje sa s vnímaním tohto tvaru ako vyplývajúceho z technického hľadiska alebo z niektorých estetických aspektov, dokonca aj ak mu neprikladá žiadny osobitný význam. Nato, aby spotrebiteľ vnímal samotný tvar výrobku ako prostriedok identifikácie jeho pôvodu, nepostačuje, aby sa tento tvar nejakým spôsobom odlišoval od všetkých iných tvarov výrobkov dostupných na trhu, ale musí mať nejakú „osobitosť“, ktorá vzbudzuje pozornosť. Z tohto dôvodu tvar výrobku v každom prípade nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ je pre tovary v predmetnom odvetví bežný a rovnakého druhu ako obvyklé tvary týchto výrobkov.
- 28 ÚHVT je názoru, že v danom prípade Súd prvého stupňa správne uplatnil vyššie uvedené kritériá na ochranné známky, ktorých zápis odvolateľka žiadala.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 29 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať

tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje, ako pochádzajúce z určitého podniku, a teda rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iných podnikov (pozri rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 34 a citovanú judikatúru).

- 30 Kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom samotného výrobku sa nelíšia od kritérií použiteľných na iné druhy ochranných známk. Pri uplatnení týchto kritérií však vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom samotného výrobku a v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá sa skladá z označenia nezávislého na vzhľade tovarov, ktoré označuje. Priemerní spotrebitelia totiž pri neexistencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku nemajú vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia a preto by mohlo byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť takejto trojrozmernej ochrannej známky ako slovnej alebo obrazovej ochrannej známky (pozri rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 38 a citovanú judikatúru).
- 31 Za týchto podmienok, čím viac sa tvar, ktorého zápis ako ochrannej známky sa požaduje, približuje najpravdepodobnejšiemu tvaru predmetného výrobku, tým je pravdepodobnejšie, že predmetný tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Jediné ochranná známka, ktorá sa výrazne odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a tým je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle predmetného ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 39 a citovanú judikatúru).
- 32 Preto v rozpore s tvrdením odvolateľky, pokiaľ je trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom výrobku, pre ktorý sa požaduje zápis, samotná skutočnosť, že tento tvar je „variantom“ obvyklého tvaru tohto typu výrobku nepostačuje na preukázanie toho, že predmetná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Je potrebné vždy overiť, či takáto ochranná

známka umožňuje priemernému spotrebiteľovi predmetného tovaru, primerane informovanému a primerane pozornému a obozretnému, rozlíšiť bez vykonania analýzy a bez preukázania zvláštnej pozornosti predmetný tovar od tovarov iných podnikov.

- 33 Odvolateľka teda nepreukázala, že Súd prvého stupňa uplatnil neupravené a príliš prísne kritériá, keď rozhodol, že predmetné trojrozmerné ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 34 Z tohto dôvodu je potrebné šiesty odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O siedmom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 35 Svojím siedmym odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď v bode 37 napadnutého rozsudku vychádzal z konštatovania, že „priemerný spotrebiteľ je zvyknutý posudzovať tvary podobné tým, ktoré sú predmetom konania, v širokej rozmanitosti dizajnu“ pri závere o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných znáмок.
- 36 Podľa odvolateľky, za predpokladu, že je toto konštatovanie správne, možno vyvodíť dva protichodné závery o vnímaní ochranných znáмок spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže byť buď ľahostajný k tvaru ako označeniu pôvodu preto, že by bol takpovediac

„zvyknutý vidieť tieto tvary“. Podľa odvolateľky je však potrebné tento záver vylúčiť, pretože začlenením druhu ochranných známkov tvorených tvarom výrobku do nariadenia č. 40/94 zákonodarca Spoločenstva prejavil názor, že tvar výrobku je označením jeho pôvodu. Práve široká škála dizajnov umožňuje spotrebiteľovi venovať pozornosť tvaru výrobkov a teda existujúcim variantom v koncepcii výrobkov rozličného pôvodu. Podľa odvolateľky je tento neskôr uvedený záver správny, pretože je nesporné, že spotrebiteľ nie je ľahostajný k tvarom. Odôvodnenie, ktorého sa pridŕžoval Súd prvého stupňa v bode 37 napadnutého rozsudku, teda obsahuje vnútorný rozpor.

Posúdenie Súdny dvorom

- 37 Na jednej strane z bodu 37 napadnutého rozsudku žiadnym spôsobom nevyplýva, že Súd prvého stupňa bol názoru, že spotrebiteľ býva v zásade ľahostajný k tvaru ako označeniu pôvodu.
- 38 Na druhej strane tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého práve široká škála dizajnov umožňuje spotrebiteľovi venovať pozornosť tvaru výrobkov, a teda existujúcim variantom v koncepcii výrobkov rozličného pôvodu smeruje v skutočnosti k tomu, aby Súdny dvor nahradil svojim vlastným posúdením skutkového stavu posúdenie, ktoré Súd prvého stupňa vykonal v bode 37 napadnutého rozsudku.
- 39 Ako vyplýva z článkov 225 ES a 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na zistenie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj hodnotenie dôkazných

prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov nezakladá, s výnimkou prípadu ich skreslenia právnu otázku patriacu ako takú do pozornosti Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (pozri v tomto zmysle rozsudky DKV/ÚHVT, už citovaný, bod 22, a z 2. októbra 2003, Thyssen Stahl/Komisia, C-194/99 P, Zb. s. I-10821, bod 20).

- 40 Keďže odvolateľka v rámci tohto odvolacieho dôvodu netvrdila skreslenie skutkového stavu a predložených dôkazných prostriedkov Súdom prvého stupňa, je potrebné tento odvolací dôvod odmietnuť ako neprípustný.

O štvrtom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 41 Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že pri svojom rozhodovaní o rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných známk nezobral do úvahy ich skutočné vnímanie spotrebiteľmi.
- 42 Podľa odvolateľky, rovnako ako Súd prvého stupňa sám uviedol v bode 33 napadnutého rozsudku, posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky predpokladá zohľadnenie všetkých relevantných skutočností súvisiacich so špecifickými okolnosťami prípadu. Napriek tomu sa zjavne v rozpore s týmto konštatovaním Súd prvého stupňa v bodoch 34 a 39 napadnutého rozsudku nesprávne obmedzil na skúmanie *a priori*, mimo akéhokoľvek používania ochrannej známky, pričom nezohľadnil dôkazné prostriedky týkajúce sa vnímania predmetných ochranných známk verejnosťou po ich používaní.

- 43 Čisto právne dôvody odôvodňovali zobrať do úvahy skutočné vnímanie ochrannej známky verejnosťou, aby bolo možné posúdiť jej rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio*. V prvom rade podľa siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 je účelom ochrany poskytovanej ochrannou známkou Spoločenstva garantovať funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu; jediný spôsob spoľahlivého preukázania toho, či je funkcia ochrannej známky ako označenia pôvodu garantovaná, je spoľahnúť sa na skutočné vnímanie ochrannej známky príslušnou verejnosťou. Následne zo znenia samotného článku 7 nariadenia č. 40/94 — konkrétne z použitia pojmov „v obchode“ v odseku 1 písm. c) a „verejnosť“ v odseku 1 písm. g) — vyplýva, že všetky absolútne dôvody zamietnutia uvedené v odseku 1 tohto článku sa musia posudzovať prihliadajúc na názoru príslušnej verejnosti. Nakoniec, takýto výklad bola vo viacerých prípadoch potvrdený Súdny dvorom (rozsudok Baby-dry, už citovaný, bod 42) a Súdny prvý stupeň [rozsudky z 31. januára 2001, Taurus Film/ÚHVT (Cine Action), T 135/99, Zb. s. II-379, bod 27, a Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 24] a je to tiež výklad prijatý nemeckými súdmi.
- 44 ÚHVT je názoru, že Súd prvého stupňa dôvodne posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť predmetných ochranných známok, ktorých zápis sa požadoval, v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v rámci skúmania *a priori* mimo akéhokoľvek používania ochrannej známky. V skutočnosti by ustanovenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktoré sa týka rozlišovacej spôsobilosti získanej v dôsledku používania, stratilo zmysel, pokiaľ by pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky *ab initio* bolo potrebné zohľadniť faktory spojené s jej používaním.
- 45 Je nesporné, že odvolateľka sa nedovoľáva používania svojej ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Preto Súd prvého stupňa dôvodne skúmal rozlišovaciu spôsobilosť predmetných ochranných známok z hľadiska spotrebiteľa, ktorý pozná tvary vreckových bateriek na trhu a je prvýkrát konfrontovaný s predmetnými vreckovými baterkami.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 46 Ako bolo pripomenuté v bode 29 tohto rozsudku, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje, ako pochádzajúce z určitého podniku, a teda rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov.
- 47 Pokiaľ ochranná známka nemá *ab initio* rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, môže túto spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom alebo službám nadobudnúť v dôsledku jej používania v súlade s odsekom 3 toho istého ustanovenia. Takáto rozlišovacia spôsobilosť sa môže získať najmä po obvyklom procese oboznámenia sa príslušnej verejnosti (pozri rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 67).
- 48 Na účely posúdenia, či ochranná známka má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ÚHVT alebo v prvostupňovom konaní Súd prvého stupňa zohľadňujú všetky relevantné skutočnosti a okolnosti [pozri vo vzťahu k článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 35].
- 49 V tomto smere, aj keď, ako bolo uvedené v bode 19 tohto rozsudku, toto posúdenie musí byť vykonané vo vzťahu k predpokladanému vnímaniu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, priemerným, primerane informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom, nemožno vylúčiť, že dôkazné prostriedky založené na skutočnom vnímaní ochrannej známky spotrebiteľmi môžu v niektorých prípadoch ozrejmiť vec ÚHVT alebo v prvostupňovom konaní Súdu prvého stupňa.

- 50 Napriek tomu, na to, aby tieto dôkazné prostriedky prispeli k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, musia preukazovať, že spotrebiteľia nepotrebovali zoznámiť sa s ochrannou známkou prostredníctvom jej používania, ale že im táto ochranná známka bezprostredne umožňuje rozlíšiť tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené od tovarov alebo služieb konkurenčných podnikov. Ako ÚHVT správne zdôraznil, ustanovenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 by totiž stratilo zmysel, pokiaľ by ochranná známka mala byť zapísaná v súlade s odsekom 1 písm. b) toho istého ustanovenia z dôvodu, že získala rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jej používania.
- 51 Dôkazné prostriedky týkajúce sa skutočného vnímania predmetných ochranných znáмок spotrebiteľmi predložené odvolateľkou sú zhrnuté v bodoch 21 a 22 napadnutého rozsudku. Smerujú k preukázaniu toho, že spotrebiteľia považovali kópie vreckových bateriek uvádzaných na trh odvolateľkou za pochádzajúce od nej a že konkurenti pri reklame svojich výrobkov uvádzali, že majú rovnaký dizajn ako baterky odvolateľky.
- 52 V rozpore s tvrdením odvolateľky, Súd prvého stupňa nijako neodmietol preskúmať tieto dôkazné prostriedky.
- 53 Na jednej strane uvedúc v bode 34 napadnutého rozsudku, že je potrebné skúmať, či predmetné ochranné známky dovoľujú cieľovej skupine verejnosti rozlíšiť uvedené tovary alebo služby od tovarov a služieb pochádzajúcich od iných podnikov „v rámci skúmania *a priori* a mimo akéhokoľvek skutočného používania označenia v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94“, Súd prvého stupňa sa obmedzil na konštatovanie, že neskúmal, či predmetné ochranné známky mohli získať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle tohto ustanovenia, čo bolo dôsledkom skutočnosti, že odvolateľka sa tohto nikdy počas konania nedovoľavala.

- 54 Na druhej strane z bodu 39 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa preskúmal dôkazné prostriedky zhrnuté v bodoch 21 a 22 napadnutého rozsudku, ale odmietol ich ako neumožňujúce ustanoviť rozlišovaciu spôsobilosť predmetných ochranných známk v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 55 V tomto smere je potrebné konštatovať, že tieto dôkazné prostriedky sa týkajú skutočného vnímania predmetných ochranných známk spotrebiteľmi v momente, keď predmetné vreckové baterky už boli uvedené na trh pred mnohými rokmi a ich spotrebiteľia sa teda oboznámili s ich tvarom. Odvolateľka mimo iného sama vo svojom návrhu uznáva, že tento dôkazný prostriedok „sa môže rovnako týkať skutočnosti, že príslušná verejnosť si spájala tvar bateriek s odvolateľkou... najmä z dôvodu jeho používania na trhu“.
- 56 Za týchto okolností mohol Súd prvého stupňa v bode 39 napadnutého rozsudku konštatovať, bez toho, aby došlo k skresleniu, že dôkazné prostriedky zhrnuté v bodoch 21 a 22 napadnutého rozsudku nepreukazujú, že predmetné ochranné známky mali rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a že mohli iba preukázať, že tieto ochranné známky mohli získať rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku ich používania v zmysle článku 7 ods. 3 toho istého nariadenia.
- 57 Následne je potrebné štvrtý odvolací dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 58 Svojím druhým odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že v bode 39 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa skreslil dôkazné prostriedky uvedené v bodoch 18, 19, 21 a 22 napadnutého rozsudku, ktoré odvolateľka predložila na podporu svojej žaloby tým, že v rozpore s logikou rozhodol, že tieto dôkazné prostriedky sa týkajú iba rozlišovacej spôsobilosti získanej v dôsledku používania v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, čo viedlo k ich nezohľadneniu.
- 59 Podľa nej sa totiž tieto dôkazné prostriedky týkajú výlučne alebo prevažne rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných známk *ab initio* v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 60 ÚHVT zdôrazňuje, že Súd prvého stupňa v bodoch 18, 19, 21 a 22 napadnutého rozsudku zhrnul všetky dôkazné prostriedky, na ktoré sa odvolávala odvolateľka, a následne v bode 39 napadnutého rozsudku posúdil význam týchto dôkazných prostriedkov vo vzťahu k predmetu veci. Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa správne a bez porušenia všeobecných pravidiel logiky prijal záver, že skutočnosti, ktorých sa dovoľáva odvolateľka, mohli mať význam v rámci skúmania na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ale nie na základe odseku 1 písm. b) toho istého článku.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 61 V prvom rade, pokiaľ ide o dôkazné prostriedky zhrnuté v bodoch 21 a 22 napadnutého rozsudku, Súd prvého stupňa sa mohol z dôvodov uvedených v bodoch 55 a 56 tohto rozsudku domnievať, bez toho, aby sa dopustil ich skreslenia, že tieto dôkazné prostriedky mohli preukázať iba to, že predmetné ochranné známky mohli získať rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku ich používania.
- 62 V druhom rade, pokiaľ ide o dôkazné prostriedky zhrnuté v bodoch 18 a 19 napadnutého rozsudku, týmito sa má preukázať, že s prihliadnutím na funkčné a estetické kvality predmetných tvarov vreckových bateriek a ich výnimočný dizajn, majú tieto tvary rozlišovaciu spôsobilosť.
- 63 V rozpore s tvrdením odvolateľky, Súd prvého stupňa nijako neodmietol zohľadniť tieto dôkazné prostriedky.
- 64 Z bodu 37 napadnutého rozsudku totiž vyplýva, že Súd prvého stupňa preskúmal tvrdenia odvolateľky založené na estetických kvalitách a dizajne predmetných vreckových bateriek, ale že na základe tohto rozboru dospel k názoru, že tieto vlastnosti nepostačujú nato, aby predmetné ochranné známky nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 65 Rovnako v bode 39 napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa obmedzil na zdôraznenie, že dôkazné prostriedky smerujúce k preukázaniu výnimočnosti dizajnu predmetných svietidiel, ako aj ich estetických a funkčných kvalít nepreukazovali, že predmetné ochranné známky mali *ab initio* rozlišovaciu spôsobilosť, ale že boli spôsobilé preukázať iba to, že ochranné známky mohli získať rozlišovaciu spôsobilosť po ich používaní.

- 66 V rozpore s tvrdením odvolateľky Súd prvého stupňa v žiadnom prípade tieto dôkazné prostriedky neskreslil.
- 67 Čo sa týka znaleckého posudku predloženého odvolateľkou, Súd prvého stupňa nebol povinný stotožniť sa s názorom jeho autora a mohol vykonať svoje vlastné posúdenie rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných známk.
- 68 Podobne, čo sa týka uznania, ktoré podľa odvolateľky dizajn predmetných vreckových bateriek požíva v medzinárodnom meradle, treba poznamenať, že okolnosť, že výrobky majú kvalitný dizajn, neznamená nevyhnutne, že ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom tohto výrobku umožňuje *ab initio* rozlíšiť tieto výrobky od výrobkov iných podnikov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 69 Za týchto podmienok je potrebné zamietnuť druhý odvolací dôvod ako nedôvodný.

O treťom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 70 Svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil jej právo byť vypočutá v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 2 EÚ v spojení s ustanoveniami článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 41 ods. 2 prvého pododseku Charty základných práv Európskej únie, vyhlásenej v Nice 7. decembra 2000 (Ú. v. ES C 364, s. 1).

- 71 Po prvé Súd prvého stupňa nesprávne posúdil dôkazné prostriedky už uvedené v rámci druhého odvolacieho dôvodu. Odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že nevyhovel jej návrhu vypočuť autora znaleckého posudku, ktorý predložila, ako „odborníka“.
- 72 Po druhé Súd prvého stupňa nebral do úvahy dôkazné prostriedky predložené odvolateľkou, ktoré podľa nej preukazujú, že iní výrobcovia používajú veľmi širokú škálu tvarov vreckových bateriek a že predmetné ochranné známky sa zreteľne odlišujú od všetkých týchto tvarov. Súd prvého stupňa rozhodol bez odôvodnenia, že sporné vreckové baterky majú tvar všeobecne používaný inými výrobcami.
- 73 ÚHVT poznamenáva, že svojím tretím odvolacím dôvodom odvolateľka v skutočnosti pred Súdnym dvorom spochybňuje posúdenie vykonané Súdom prvého stupňa.
- 74 Čo sa týka skutočnosti, že Súd prvého stupňa nechcel vypočuť autora znaleckého posudku predloženého odvolateľkou, toto rozhodnutie nezakladá porušenie pravidiel konania, pretože rozhodovanie o tom, či sú výsluch svedka alebo znalecký posudok potrebné, je vecou Súdu prvého stupňa.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 75 Na úvod, pokiaľ ide o výhradu adresovanú Súdu prvého stupňa, že nezohľadnil dôkazné prostriedky zhrnuté v bodoch 18, 19, 21 a 22 napadnutého rozsudku, tretí odvolací dôvod nemožno oddeliť od druhého odvolacieho dôvodu, a preto musí byť z rovnakých príčin zamietnutý.

- 76 Ďalej, pokiaľ ide o výhradu adresovanú Súdu prvého stupňa, že nechcel pristúpiť k výsluchu autora znaleckého posudku predloženého odvolateľkou, ako táto navrhovala, treba poznamenať, že Súd prvého stupňa samostatne rozhoduje o prípadnej potrebe doplnenia informácií, ktorými disponuje o veci, o ktorej rozhoduje. Pri hodnotení dôkazov postupuje nezávisle a toto hodnotenie, ako už bolo uvedené v bode 39 tohto rozsudku, nie je predmetom preskúmania Súdny dvorom v konaní o odvolaní s výnimkou prípadu skreslenia dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa alebo prípadu, keď vecná nesprávnosť zistení Súdu prvého stupňa vyplýva z listín nachádzajúcich v spise (rozsudky z 10. júla 2001, *Ismeri Europa/Dvor audítorov*, C-315/99 P, Zb. s. I-5281, bod 19 a 7. novembra 2002, *Glencore a Compagnie Continentale/Komisia*, C-24/01 P a C-25/01 P, Zb. s. I-10119, body 77 a 78).
- 77 V danom prípade Súd prvého stupňa mohol po preskúmaní skutočností a dôkazných prostriedkov, ktoré mu boli predložené, oprávnene predpokladať, že výsluch autora znaleckého posudku predloženého v konaní ako svedka nie je v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetných ochranných známkov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 potrebný. Súd prvého stupňa preto nenariadením predmetného výsluchu neporušil právo odvolateľky byť vypočutá.
- 78 Nakoniec, pokiaľ ide o výhradu adresovanú Súdu prvého stupňa, že nezohľadnil iné dôkazné prostriedky predložené odvolateľkou, ktorá, podľa jej tvrdenia preukázala, že iní výrobcovia používajú veľmi širokú škálu tvarov vreckových bateriek, a že predmetné ochranné známky sa zreteľne odlišujú od všetkých týchto tvarov, tretí odvolací dôvod predstavuje spochybnenie posúdenia skutkového stavu. Preto z dôvodu uvedeného v bode 39 tohto rozsudku a pri nepreukázaní skreslenia skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov je tento odvolací dôvod v odvolacom konaní zjavne neprípustný.
- 79 Tretí odvolací dôvod je preto potrebné zamietnuť ako z časti nedôvodný a z časti neprípustný.

O piatom odvolacom dôvode

Tvrdenia účastníkov konania

- 80 Svojím piatym odvolacím dôvodom odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že svoj záver, podľa ktorého ochranné známky, ktorých zápis sa požaduje, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, založil na všeobecných domnienkach, ktoré nie sú podložené žiadnym skutkovým zistením.
- 81 Podľa nej totiž Súd prvého stupňa v bodoch 33, 36 a 37 napadnutého rozsudku prijal záver, že predmetné tvary sú obvyklé, priemerný spotrebiteľ je na ne zvyknutý, že s týmito tvarmi sa možno na trhu bežne stretnúť, a že povaha ochranných známok môže ovplyvniť ich vnímanie cieľovou skupinou verejnosti, bez toho, aby tieto závery založil na skutkových zisteniach.
- 82 ÚHVT tvrdí, že pokiaľ ide o to, ktoré vreckové baterky treba považovať za obvyklé alebo prirodzene prichádzajúce na myseľ, druhý odvolací senát vykonal dostatočné zistenia, berúc do úvahy najmä sériu vyobrazení iných tvarov bateriek vyrábaných odvolateľkou. Dodáva, že členovia Súdu prvého stupňa, ktorí sami sú spotrebiteľmi, pre ktorých sú vreckové baterky známymi predmetmi, boli spôsobilí posúdiť na základe svojich vlastných skúseností, že tvary vreckových bateriek sú „normálne“ a bežné.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 83 V prvom rade, ako bolo uvedené v bode 30 tohto rozsudku, priemerní spotrebitelia pri neexistencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku nemajú vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a preto by mohlo byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť takejto trojrozsomernej ochrannej známky ako slovnej alebo obrazovej ochrannej známky.
- 84 Preto v bode 33 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa správne zdôraznil, že nemožno vylúčiť, že povaha ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, môže ovplyvniť vnímanie ochrannej známky cieľovou skupinou verejnosti.
- 85 V časti, v ktorej sa v rámci piateho odvolacieho dôvodu vytýka Súdu prvého stupňa, že dospel k takémuto zisteniu, nie je tento dôvod dôvodný.
- 86 Po druhé, v rozpore s tvrdením odvolateľky, Súd prvého stupňa neformuloval v bodoch 36 a 37 napadnutého rozsudku závery nepodložené skutkovými zisteniami, ale vykonal posúdenie skutkovej povahy založené najmä na preskúmaní predmetných vreckových bateriek, ktoré bolo pred ním vykonané.
- 87 Súd prvého stupňa teda dospel k záveru, že tvary predmetných vreckových bateriek nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 88 Ako bolo uvedené v bode 39 tohto rozsudku, posúdenie skutkového stavu nepredstavuje, s výnimkou prípadu skreslenia skutkového stavu a dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa, čo sa v rámci tohto odvolacieho dôvodu netvrdí, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdny dvorom v odvolacom konaní.
- 89 Za týchto okolností je potrebné zamietnuť piaty odvolací dôvod ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný, a rovnako aj odvolanie v celom rozsahu.

O trovách

- 90 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 tohto istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazat' odvolateľku na náhradu trov konania a táto nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Odvolanie sa zamieta.**

- 2) **Mag Instrument Inc. je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy