

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ÔSMA KOMORA)

z 25. októbra 2007\*

Vo veci C-238/06 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 25. mája 2006,

**Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG**, so sídlom v Unterhaching (Nemecko), v zastúpení: R. Kunz-Hallstein a H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

\* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (ôsma komora),

v zložení: predseda ôsmej komory G. Arestis, sudcovia R. Silva de Lapuerta a E. Juhász (spravodajca),

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 24. mája 2007,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Svojím odvolaním spoločnosť Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (ďalej len „Develey“) navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenských z 15. marca 2006, Develey/ÚHVT (Tvar plastovej fľaše) (T-129/04, Zb. s. II-811, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej odvolanie smerujúce k zrušeniu rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 20. januára 2004 o zamietnutí zápisu trojrozmernej ochrannej známky (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

## Právny rámec

### *Medzinárodné právo*

#### Parížsky dohovor

- 2 Z medzinárodného hľadiska je právo ochranných znáмок upravené dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaného 20. marca 1883 v Paríži v znení dojednanom v Štokholme 14. júla 1967 v znení zmien a doplnení z 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov*, zväzok 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“). Zmluvnými stranami tohto dohovoru sú všetky členské štáty Európskych spoločenstiev.
  
- 3 Článok 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru stanovuje:

„Príslušníci každej únijnej krajiny požívajú pokiaľ ide o ochranu priemyslového vlastníctva, vo všetkých ostatných úijných krajinách tie isté výhody, ktoré príslušné zákony poskytujú alebo poskytnú príslušníkom vlastného štátu bez ujmy na právach najmä určených týmto dohovorom. Budú teda požívať tú istú ochranu ako títo štátni príslušníci a tie isté právne prostriedky proti akémukoľvek porušovaniu svojich práv, s výhradou, že splnia podmienky a formality, ktoré predpisy ukladajú príslušníkom vlastného štátu.“

4 Článok 6 quinquies A a B Parížskeho dohovoru stanovuje:

„A.

1. Každá továrenská a obchodná známka riadne zapísaná v krajine pôvodu bude tak, ako je, pripustená na prihlásenie a chránená v ostatných únijných krajinách, s výhradami uvedenými v tomto článku. Tieto krajiny môžu pred vykonaním konečného zápisu požadovať, aby bolo predložené osvedčenie o zápise v krajine pôvodu vydané príslušným úradom. Pre toto osvedčenie nebude sa požadovať žiadne overenie.

2. Za krajinu pôvodu sa považuje tá úijná krajina, kde prihlasovateľ má skutočný (opravdivý) priemyslový alebo obchodný závod, a ak nemá takýto závod v Únii, tá úijná krajina, kde má svoje bydlisko; ak nemá bydlisko v Únii, potom krajina jeho štátnej príslušnosti v prípade, že je príslušníkom úijnej krajiny.

B. Továrenské a obchodné známky, o ktorých hovorí tento článok, môžu sa odmietnuť na zápis alebo zrušiť len v týchto prípadoch:

- i) ak môžu porušiť práva, ktoré nadobudli tretie osoby v krajine, kde sa žiada o ochranu;
- ii) ak nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ak sú zložené výhradne zo značiek alebo údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označovanie druhu, akosti,

množstva, určenia, ceny, miesta pôvodu výrobkov alebo doby výroby, alebo sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v lojálnych a stálych obchodných zvyklostiach krajiny, kde sa požaduje ochrana;

- iii) ak odporujú dobrým mravom alebo verejnému poriadku a najmä ak môžu klamať verejnosť. Rozumie sa, že známka sa nemôže pokladať za odporujúcu verejnému poriadku iba z toho dôvodu, že sa nezhoduje s niektorým ustanovením známkového práva, okrem prípadu, keď sa toto ustanovenie samo týka verejného poriadku.

Použitie ustanovení článku 10bis je jednako vyhradené.“

Právna úprava vyplývajúca z Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie

- 5 Článok 2 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, bola podpísaná 15. apríla 1994 v Marakéši a prijatá v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 — 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), stanovuje:

„Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru (1967).“

*Právo Spoločenstva*

- 6 Posledné odôvodnenie preambuly rozhodnutia 94/800 znie:

„keďže dohoda o zriadení Svetovej obchodnej organizácie vrátane príloh sa pravdepodobne neuplatňuje na súdoch spoločenstva alebo členských štátov [keďže z povahy dohody o zriadení Svetovej obchodnej organizácie vyplýva, že sa nemožno priamo odvolávať na túto dohodu vrátane jej príloh pred súdmi Spoločenstva a členských štátov — *neoficiálny preklad*]“.

- 7 Dvanáste odôvodnenie prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) znie:

„keďže všetky členské štáty spoločenstva sú viazané Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva; keďže je potrebné, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne konzistentné s ustanoveniami Parížskeho dohovoru; keďže povinnosť členských štátov vyplývajúca z tohto dohovoru nie je touto smernicou ovplyvnená; keďže všade, kde je to vhodné, je použiteľný druhý odsek článku 234 Zmluvy“.

- 8 Článok 3 ods. 1 písm. b) tejto smernice stanovuje:

„Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.“

- 9 Piate odôvodnenie nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrane známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení znie:

„keďže právo spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známk, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach; keďže v skutočnosti sa nejaví oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných známk ako ochranných známk spoločenstva; keďže národné ochranné známky sú naďalej potrebné pre tie podniky, ktoré si neželajú ochranu svojich ochranných známk na úrovni spoločenstva“.

- 10 Článok 7 nariadenia č. 40/94 týkajúci sa absolútnych dôvodov zamietnutia v prvom odseku stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

...

h) ochranné známky, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi a ktoré musia byť zamietnuté na základe článku 6 Parížskeho dohovoru;

i) ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis.“

11 Podľa článku 34 tohto nariadenia nazvaného „Uplatňovanie seniority národnej ochrannej známky“:

„1. Majiteľ staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu, alebo zapísanej podľa medzinárodných dohôd účinných v danom členskom štáte, ktorý požiada o zápis zhodnej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva pre zhodné tovary alebo služby, alebo niektoré z nich, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, môže si uplatniť pre ochrannú známku spoločenstva nárok, aby vstúpila do práv staršej známky v tomto členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2. Jediným účinkom seniority podľa tohto nariadenia je skutočnosť, že ak sa majiteľ ochrannej známky spoločenstva vzdá skoršej ochrannej známky alebo dovolí, aby ochranná známka zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.

3. Uplatnená seniorita pre ochrannú známku spoločenstva zanikne vtedy, ak pred zápisom ochrannej známky spoločenstva, je staršia ochranná známka, ktorej seniorita je nárokováná, vymazaná alebo vyhlásená za neplatnú, alebo ak sa jej majiteľ vzdal.“



12 Článok 35 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Uplatňovanie seniority po zápise ochrannej známky spoločenstva“ stanovuje:

„1. Majiteľ ochrannej známky spoločenstva, ktorý je majiteľom staršej zhodnej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo staršej zhodnej medzinárodnej ochrannej známky platnej v členskom štáte, pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké s tovarmi a službami, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná alebo v nich obsiahnutá, si môže nárokovať senioritu pre staršiu ochrannú známku vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2. Bude sa uplatňovať článok 34 (2) a (3).“

13 Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 musia byť v rozhodnutiach Úradu uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.

14 Článok 74 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Preskúmanie skutočností z moci úradnej [*ex offo* — *neoficiálny preklad*]“ znie:

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

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas. [Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*].“

15 Podľa článku 108 nariadenia č. 40/94:

„1. Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky spoločenstva môžu požiadať o zmenu [konverziu — *neoficiálny preklad*] svojej prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo ochrannej známky spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky:

- a) do takého rozsahu, že [v akom je — *neoficiálny preklad*] prihláška ochrannej známky spoločenstva zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť;
- b) do takého rozsahu, že [v akom — *neoficiálny preklad*] ochranná známka spoločenstva stratí platnosť.

2. Konverzia sa neuskutoční:

- a) ak budú práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva zrušené na základe nepoužívania, pokiaľ v členskom štáte, pre ktorý sa žiada konverzia, nebola ochranná známka spoločenstva uvedená do užívania, čo by sa považovalo za skutočné používanie podľa právnych predpisov daného členského štátu [ak boli práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zrušené pre nepoužívanie, iba ak v členskom štáte, pre ktorý sa žiada konverzia, bola ochranná známka používaná spôsobom, ktorý je možné považovať za skutočné používanie v zmysle právnych predpisov tohto členského štátu — *neoficiálny preklad*];

- b) na účely ochrany v členskom štáte, v ktorom sa, v súlade s rozhodnutím úradu alebo v súlade s rozhodnutím národného [vnútroštátneho — *neoficiálny preklad*] súdu, na prihlášku ochrannej známky spoločenstva alebo na ochrannú známku spoločenstva uplatňujú dôvody zamietnutia zapísania [zápisu — *neoficiálny preklad*] alebo dôvody zrušenia alebo neplatnosti.

3. Prihláška národnej ochrannej známky vyplývajúca z konverzie prihlášky ochrannej známky spoločenstva alebo ochrannej známky spoločenstva má úžitok vzhľadom na príslušný členský štát z dňa podania alebo dňa vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne z prednosti v postavení ochrannej známky takéhoto štátu nárokovanej na základe článku 34 alebo 35. [Prihláške národnej ochrannej známky vyplývajúcej z konverzie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky Spoločenstva sa v príslušnom členskom štáte prizná deň podania alebo deň vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne seniority ochrannej známky tohto štátu nárokovanej na základe článku 34 alebo 35 — *neoficiálny preklad*].

4. V prípadoch, keď sa prihláška ochrannej známky spoločenstva považuje za vzatú späť, úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie o lehote troch mesiacov odo dňa tohto oznámenia, počas ktorej sa môže podať žiadosť o konverziu.

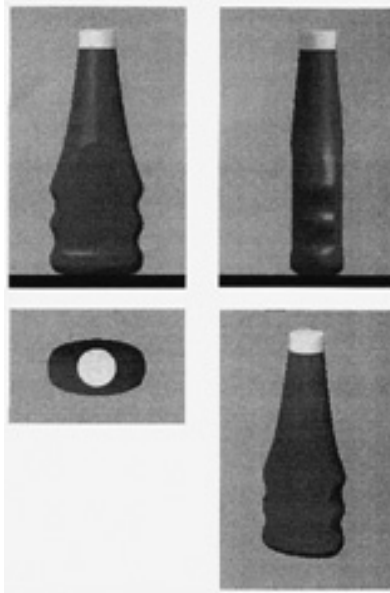
5. Ak bola prihláška ochrannej známky spoločenstva vzatá späť, alebo ak ochranná známka spoločenstva stratila platnosť v dôsledku zaevidovaného vzdania sa alebo neobnovenia zápisu, žiadosť o konverziu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bola prihláška ochrannej známky spoločenstva stiahnutá [vzatá späť — *neoficiálny preklad*] alebo kedy ochranná známka spoločenstva stratila platnosť.

6. Ak bola prihláška ochrannej známky spoločenstva zamietnutá rozhodnutím úradu alebo ak ochranná známka spoločenstva prestala platiť v dôsledku rozhodnutia úradu alebo súdu pre ochranné známky spoločenstva, žiadosť o konverziu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, kedy toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia [právoplatnosť rozhodnutej veci — *neoficiálny preklad*].

7. Platnosť uvedená v článku 32 uplynie vtedy, ak žiadosť nebude podaná včas.“

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- <sup>16</sup> Develey podal 14. februára 2002 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT podľa nariadenia č. 40/94 uplatňujúc prednosť pôvodného podania v Nemecku zo 16. augusta 2001.
- <sup>17</sup> Táto prihláška sa týkala zápisu trojrozmerného označenia v tvare fľaše reprodukovateľného nižšie (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“):



18 Továry uvedené v prihláške patria do tried 29, 30 a 32 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu:

- trieda 29: „papriky, paradajkový pretlak, mlieko a mliečne výrobky, jogurt, kyslá smotana, oleje a jedlé tuky“,
  
- trieda 30: „korenie, pochutiny, horčica, výrobky na báze horčice, majonéza, výrobky na báze majonézy, ocot, výrobky na báze octu, nápoje vyrábané s použitím octu, remulády, chuťové prísady, arómy a esencie na potravinárske použitie, kyselina citrónová, kyselina jablčná, kyselina vínna slúžiaca na výrobu potravín, spracovaný chren, kečup a prípravky na báze kečupu, ovocné kaše, šalátové omáčky, šalátové krémy“,
  
- trieda 32: „ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirup a iné prípravky na výrobu nápojov“.

19 Rozhodnutím z 1. apríla 2003 prieskumový pracovník zamietol prihlášku podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Prieskumový pracovník dospel k záveru, že na jednej strane nie je ÚHVT viazaný skoršími národnými zápsmi a na druhej strane tvar prihlasovanej ochrannej známky nevykazuje žiadny zvláštny a ľahko identifikovateľný prvok, ktorý by umožňoval odlíšiť ju od obvyklých tvarov dostupných na trhu a udeľoval by jej funkciu označenia obchodného pôvodu.

- 20 Odvolanie podané Develey, ktoré bolo založené najmä na nezvyčajnej a osobitnej povahe predmetnej fľaše, druhý odvolací senát ÚHVT sporným rozhodnutím zamietol. Odvolací senát sa pripojil k odôvodneniu prieskumového pracovníka. Dodal, že pokiaľ ide o ochrannú známku tvorenú tvarom balenia, je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že vnímanie príslušnou skupinou verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké ako v prípade slovnej, obrazovej alebo trojrozmernej ochrannej známky nezávislej od vzhľadu tovaru, ktorý označuje. Konečný dotknutý spotrebiteľ venuje obvykle väčšiu pozornosť etikete nachádzajúcej sa na fľaši, než samotnému holému a bezfarebnému tvaru nádoby.
- 21 Podľa názoru odvolacieho senátu nevykazovala prihlasovaná ochranná známka žiadnu dodatočnú črtu, ktorá by jej udeľovala schopnosť byť rozlíšenou od bežne dostupných tvarov a zostať v pamäti spotrebiteľa ako označenie pôvodu. Domnieval sa, že osobitná koncepcia, na ktorú sa Develey odvoláva, vychádza najavo až po dôkladnom analytickom skúmaní, ku ktorému priemerný spotrebiteľ nepristupuje.
- 22 Odvolací senát poznamenáva, že Develey sa nemôže odvolávať na zápis prihlasovanej ochrannej známky v nemeckom registri ochranných známk, pretože takýto národný zápis, hoci by mohol byť zohľadnený, nie je rozhodujúci. Okrem toho podľa odvolacieho senátu dokumenty o zápise predložené Develey nespresňujú dôvody, na základe ktorých bolo predmetné označenie zapísané.

### **Žaloba pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok**

- 23 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. apríla 2004 podal Develey žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia. Na podporu svojej žaloby uplatňoval Develey štyri žalobné dôvody. Tieto dôvody, a teda celú žalobu, Súd prvého stupňa zamietol.

- 24 Podľa prvého žalobného dôvodu ÚHVT porušil pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena, v dôsledku čoho došlo k porušeniu článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ako aj článku 6 quinquies Parížskeho dohovoru. Develey v podstate uviedol, že ak ÚHVT dospel k záveru, že predmetný tvar bude vnímaný ako tvar bežnej fľaše a nie ako označenie obchodného pôvodu, mal preukázať neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti.
- 25 Súd prvého stupňa spresnil, že Parížsky dohovor v tejto súvislosti nie je relevantný, pretože článok 6 quinquies tohto dohovoru, ktorý upravuje ochranu a zápis ochranných známk v inom signatárskom štáte Parížskeho dohovoru neobsahuje ustanovenia upravujúce rozdelenie dôkazného bremena v konaniach o zápis ochranných známk Spoločenstva. Súd prvého stupňa ďalej pripomenul, že v rámci skúmania existencie absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je úlohou ÚHVT rozhodnúť, či prihláška ochrannej známky nenaráža na takýto dôvod, a že podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia je ÚHVT pri skúmaní absolútnych dôvodov zamietnutia povinný skúmať *ex officio* relevantné skutočnosti, ktoré môžu viesť k uplatneniu absolútneho dôvodu zamietnutia.
- 26 Súd prvého stupňa konštatoval, že ak odvolací senát konštatuje nedostatok vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, môže založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti získanej z predaja tovarov širokej spotreby, ktoré môžu byť známe každému a sú najmä známe spotrebiteľom týchto výrobkov. Súd prvého stupňa zdôraznil, že v rozsahu, v akom sa žalobca odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, napriek analýze odvolacieho senátu založenej na vyššie uvedenej skúsenosti, je to žalobca, komu prislúcha predložiť konkrétne a podoprené dôkazy preukazujúce, že prihlasovaná ochranná známka má či už vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním.
- 27 Druhý žalobný dôvod sa zakladal na porušení článku 6 quinquies A ods. 1 Parížskeho dohovoru, lebo ÚHVT zbavil ochrany skoršiu národnú ochrannú známku.

Develey tvrdil, že rozhodnutím, že prihlasovaná ochranná známka nemá na území Spoločenstva rozlišovaciu spôsobilosť, ÚHVT v skutočnosti vyhlásil skoršiu nemeckú ochrannú známku zapísanú na Deutsches Patent- und Markenamt (nemecký úrad pre patenty a ochranné známky), ktorá chránila rovnaké označenie, za neplatnú, a teda zbavenú ochrany na nemeckom území.

28 Súd prvého stupňa uviedol, že za predpokladu, že ÚHVT je povinný dodržiavať článok 6 quinquies Parížskeho dohovoru, právo Spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známok, nenahrádza podľa piateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 právne predpisy členských štátov o ochranných známkach. Vzhľadom na to sa sporné rozhodnutie nedotklo platnosti skoršej národnej ochrannej známky, ani jej ochrany na nemeckom území. Súd prvého stupňa doplnil, že v každom prípade článok 6 quinquies B bod ii) tohto dohovoru stanovuje možnosť zápis zamietnuť v prípade, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

29 Podľa tretieho žalobného dôvodu bol porušený článok 73 nariadenia č. 40/94, článok 6 quinquies Parížskeho dohovoru a článok 2 ods. 1 dohody TRIPS, lebo ÚHVT nedostatočne preskúmal skorší národný zápis. Develey tvrdil, že ÚHVT musí brať do úvahy skoršie národné zápisy a subsidiárne, že zo zhodného právneho základu tvoreného smernicou 89/104 a nariadením č. 40/94 vyplýva, že ÚHVT, ako aj dotknutý vnútroštátny orgán, musia uplatňovať rovnaké kritériá uvedené oboma predpismi. ÚHVT mal preto vysvetliť, prečo uplatňuje tieto kritériá odlišne od vnútroštátneho orgánu.

30 Súd prvého stupňa najprv odmietol odkaz na Parížsky dohovor a dohodu TRIPS, lebo tieto zmluvy nestanovujú povinnosť odôvodnenia rozhodnutí, a preto sú v rámci tohto žalobného dôvodu nerelevantné. Potom spresnil, že články 34 a 35 nariadenia č. 40/94 nemôžu mať za cieľ alebo účinok zaručiť majiteľovi národnej ochrannej



známky jej zápis ako ochrannej známky Spoločenstva a že režim ochranných známk Spoločenstva je autonómny systém tvorený súhrnom pravidiel a sledujúcim cieľ, ktoré sú pre neho špecifické, a jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek národného systému. Napokon Súd prvého stupňa pripomenul, že odvolací senát zohľadnil existenciu národného zápisu a že v spornom rozhodnutí sú jasne a jednoznačne vysvetlené dôvody, ktoré viedli odvolací senát k tomu, že sa nestotožnil s rozhodnutím Deutsches Patent- und Markenamt.

31 Štvrtý žalobný dôvod bol založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, lebo ÚHVT nerešpektoval rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, ako aj skutočnosť, že črty tejto známky neplnia žiadnu technickú funkciu. V tejto súvislosti Develey uviedol, že minimum rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby ochranná známka mohla byť predmetom zápisu a dodal, že nie je namieste uplatňovať prísnejšie kritérium na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky. Develey uviedol, že spotrebiteľ sa orientuje podľa tvaru fľaše a iba po tom, čo identifikuje žiadaný výrobok, overí svoju voľbu podľa etikety. Podľa Develey je priemerný spotrebiteľ plne spôsobilý vnímať tvar balenia predmetných tovarov ako označenie ich obchodného pôvodu. Subsidiárne Develey uviedol, že žiadna z črt prihlasovanej ochrannej známky nemá technickú funkciu.

32 Súd prvého stupňa pripomenul, že kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk tvorených tvarom výrobku nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známk a že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo k službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti. Okrem toho Súd prvého stupňa spresnil, že v rámci skúmania rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je potrebné analyzovať celkový dojem, ktorý vytvára.

- 33 Súd prvého stupňa uviedol, že v prejednávanej veci sú tovarmi označovanými prihlasovanou ochrannou známkou potravinárske výrobky bežnej spotreby, a preto je príslušnou skupinou verejnosti skupina všetkých spotrebiteľov. Podľa Súdu prvého stupňa je teda potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky berúc do úvahy predpokladanú pozornosť priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.
- 34 Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, Súd prvého stupňa najprv uviedol, že v prípade tovarov, akými sú tovary v prejednávanej veci, nemajú priemerní spotrebiteľia v prípade neexistencie akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku zvyk usudzovať o pôvode tovarov podľa ich tvaru alebo tvaru ich balenia a že títo spotrebiteľia prisudzujú fľašiam, ktoré obsahujú takéto výrobky, v prvom rade jednoduchú funkciu balenia. Ďalej po preskúmaní črt, ktoré podľa Develey prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti fľaše, dospel Súd prvého stupňa k záveru, že uvedené črty nevytvárajú celkový dojem, ktorý by spochybňoval konštatovanie, podľa ktorého sa prihlasovaná ochranná známka výrazným spôsobom neodlišuje od normy alebo zvykov odvetvia. Nakoniec Súd prvého stupňa dodal, že údajná neexistencia technickej funkcie črt prihlasovanej ochrannej známky nemôže ovplyvniť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky.

### Návrhy účastníkov konania

- 35 Svojím odvolaním Develey navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— zrušil sporné rozhodnutie alebo subsidiárne vrátil vec Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov obidvoch konaní.

36 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie a

— zaviazal Develey na náhradu trov konania.

## O odvolaní

37 Na úvod je potrebné preskúmať, či sú v rámci tohto konania priamo uplatniteľné ustanovenia Parížskeho dohovoru a dohody TRIPS.

38 Pokiaľ ide o dohodu TRIPS, je potrebné pripomenúť, že podľa posledného odôvodnenia preambuly rozhodnutia 94/800 sa nemožno priamo odvolávať na dohodu o zriadení Svetovej obchodnej organizácie vrátane jej príloh pred súdmi Spoločenstva.

39 Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že ustanovenia dohody TRIPS nemajú priamy účinok a nie sú ani povahy vytvárajúcej pre jednotlivcov práva, ktoré títo môžu priamo uplatňovať pred sudcom Spoločenstva podľa právneho poriadku Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudky z 23. novembra 1999, Portugalsko/Rada,

C-149/96, Zb. s. I-8395, body 42 až 48, zo 14. decembra 2000, Dior a i., C-300/98 a C-392/98, Zb. s. I-11307, body 44 a 45, ako aj zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 54).

- 40 Takisto sa nemožno odvolávať v prejednávanej veci priamo na ustanovenia Parížskeho dohovoru.
- 41 Po prvé, na rozdiel od dohody TRIPS Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru.
- 42 Po druhé, keď zákonodarca Spoločenstva považoval za nevyhnutné priznať určitým ustanoveniam Parížskeho dohovoru priamy účinok, výslovne sa na tieto ustanovenia v nariadení č. 40/94 odvolal, najmä pokiaľ ide o absolútne dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. h) a i) tohto nariadenia. Naopak, je potrebné poukázať na to, že takýto odkaz nie je v danom odseku použitý v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou ochranných známk a že zákonodarca Spoločenstva prijal v tomto ohľade samostatné ustanovenie v článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.
- 43 Po tretie, priamy účinok Parížskeho dohovoru by mohol vyplývať z odkazu na tento dohovor, ktorý je uvedený v článku 2 ods. 1 dohody TRIPS, avšak vzhľadom na to, že dohoda TRIPS nie je priamo uplatniteľná, nemôže byť na základe tohto odkazu priamo uplatniteľný ani uvedený dohovor.
- 44 Z tohto dôvodu nie je v prejednávanej veci uplatniteľný ani Parížsky dohovor, ani dohoda TRIPS, a Súdny dvor preskúma odvolacie dôvody len v rozsahu, v akom sú založené na porušení nariadenia č. 40/94 Súdom prvého stupňa.

*O prvom dôvode založenom na porušení pravidiel týkajúcich sa dôkazného bremena*

## Argumentácia účastníkov konania

- 45 Develey uvádza, že Súd prvého stupňa porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 týkajúci sa dôkazného bremena. Okrem toho mal Súd prvého stupňa podľa názoru Develey zrušiť sporné rozhodnutie, pretože on sám konštatoval rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, keď v bode 52 napadnutého rozsudku pripustil, že táto ochranná známka sa líši od bežných ochranných známk v obchode.
- 46 Develey ďalej tvrdí, že argumentácia Súdu prvého stupňa týkajúca sa orientácie spotrebiteľov pri ich výbere je v rozpore s judikatúrou Súdu prvého stupňa [rozsudky z 3. decembra 2003, Nestlé Waters France/ÚHVT (Tvar fľaše), T-305/02, Zb. s. II-5207, bod 34, a z 24. novembra 2004, Henkel/ÚHVT (Tvar bielej a priehľadnej fľaše), T-393/02, Zb. s. II-4115, bod 34]. Použitie tvaru na označenie pôvodu tovaru má určitý význam, lebo spotrebiteľia uskutočňujú svoj výber najskôr na základe tvaru balenia a až potom študujú etiketu.
- 47 ÚHVT tvrdí, že konanie o zápise ochrannej známky je správnym konaním a že podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vykonáva preskúmanie skutočností *ex offio*. Pojem rozdelenie dôkazného bremena naberá na význame len v prípade, že určité skutočnosti zostanú nepreukázané. ÚHVT sa domnieva, že Súd prvého stupňa správne uviedol zásady týkajúce sa vykonania a posúdenia dôkazov, ktoré je povinný uplatňovať v tomto konaní. V každom prípade by však podľa jeho názoru nemala byť požiadavka odôvodnenia jeho rozhodnutí zamieňaná s akoukoľvek dôkaznou povinnosťou.

## Posúdenie Súdnym dvorom

- 48 Najprv, tak ako Súd prvého stupňa pripomenul v bodoch 15 a 16 napadnutého rozsudku, musí ÚHVT v rámci posúdenia existencie absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 rozhodnúť, či prihláška ochrannej známky naráža na takéto dôvody zamietnutia.
- 49 Ďalej je potrebné dodať, že podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia je ÚHVT povinný preskúmať *ex officio* príslušné skutočnosti, na základe ktorých by mal uplatniť absolútny dôvod zamietnutia.
- 50 Napokon je potrebné uviesť, tak ako bolo správne pripomenuté v bode 21 napadnutého rozsudku, že v rozsahu, v akom sa žalobca odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, napriek analýze ÚHVT, je jeho povinnosťou predložiť konkrétne a podoprené dôkazy preukazujúce, že prihlasovaná ochranná známka má či už vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním.
- 51 Vzhľadom na to je možné konštatovať, že Súd prvého stupňa neporušil pravidlá upravujúce dôkazné bremeno.
- 52 Výhrady týkajúce sa údajného nesprávneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky je vhodné preskúmať v rámci piateho dôvodu.

53 Za týchto podmienok treba považovať prvý dôvod za nedôvodný.

*O druhom dôvode založenom na nezákonnosti potvrdenia neplatnosti skoršieho národného zápisu*

Argumentácia účastníkov konania

54 Develey tvrdí, že sporným rozhodnutím ÚHVT konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť takisto v Nemecku. Potvrdením sporného rozhodnutia Súd prvého stupňa v súlade s článkom 108 nariadenia č. 40/94 vyhlásil za neplatnú ochrannú známku, ktorá viedla k skoršiemu národnému zápisu.

55 Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa správne rozhodol, že sporné rozhodnutie sa nedotýka platnosti ani ochrany skoršieho národného zápisu na nemeckom území. ÚHVT pripomína, že vnútroštátne orgány posudzujú vždy nezávisle od jeho rozhodnutí a podľa vnútroštátneho práva ochranných známok, či majú byť národné ochranné známky a prihlasované ochranné známky chránené.

Posúdenie Súdnym dvorom

56 Tak ako Súd prvého stupňa správne pripomenul v bode 25 napadnutého rozsudku, sporné rozhodnutie, na základe ktorého bola prihlasovaná ochranná známka zamietnutá ako ochranná známka Spoločenstva, sa nedotýka platnosti ani ochrany skoršieho národného zápisu na nemeckom území.

- 57 V podstate podľa piateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, na ktoré Súd prvého stupňa v uvedenom bode napadnutého rozsudku správne odkázal, právo ochranných znáмок Spoločenstva nenahrádza právne úpravy ochranných znáмок členských štátov.
- 58 Pritom je možné, že nielen z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť v členskom štáte, takou nemusí byť v inom členskom štáte (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. marca 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Zb. s. I-2303, bod 25, a analogicky pokiaľ ide o klamlivú povahu ochrannej známky rozsudok z 26. novembra 1996, Graffione, C-313/94, Zb. s. I-6039, bod 22), ale tiež že ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť na úrovni Spoločenstva, takou nemusí byť v členskom štáte Spoločenstva.
- 59 Je potrebné dodať, že v rozpore s tvrdením Develey ustanovenia článku 108 nariadenia č. 40/94 nijako toto konštatovanie nezoslabujú.
- 60 Z tohto dôvodu treba tento žalobný dôvod považovať za nedôvodný.

*O treťom a štvrtom dôvode založených na jednej strane na skreslení skutkového stavu a na porušení povinnosti odôvodnenia v súvislosti so skorším národným zápisom a na druhej strane na rovnakých požiadavkách na rozlišovaciu spôsobilosť, ktoré sú záväzné pre vnútroštátneho prieskumového pracovníka a ÚHVT*

#### Argumentácia účastníkov konania

- 61 V rámci týchto dôvodov Develey Súdu prvého stupňa vytýka, že vychádzal z nesprávneho zistenia skutočnosti a ignoroval časť jeho argumentácie. Develey uvádza, že



predložil osvedčenie o zápise vydané Deutsches Patent- und Markenamt, z ktorého vyplýva, že prihlasovaná ochranná známka bola zapísaná na základe vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, a nie nadobudnutej používaním.

62 Develey tvrdí, že napadnutý rozsudok nie je odôvodnený z hľadiska preskúmania skoršieho národného zápisu. Okrem toho vzhľadom na to, že právo ochranných známok je harmonizované, ÚHVT a vnútroštátny prieskumový pracovník by mali uplatňovať, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, rovnaké požiadavky.

63 Čo sa týka zistenia skutkového stavu, ÚHVT tvrdí, že počas konania, ktoré pred ním prebiehalo, predložili zástupcovia Develey vysvetlenia, ktoré neboli príliš informatívne a ktoré sa obmedzovali na tvrdenia týkajúce sa nemeckého zápisu, ktoré nebolo možné overiť. Vzhľadom na to, že konkrétne dôvody, ktoré viedli k prijatiu tohto zápisu sa odvolací senát nedozvedel, nie je možné obviňovať Súd prvého stupňa z toho, že v tomto ohľade skreslil skutkový stav.

64 Čo sa týka nedostatku odôvodnenia, ÚHVT pripomína, že jeho povinnosť odôvodniť individuálne rozhodnutia plní dva ciele, a to jednak umožniť, aby sa dotknuté osoby oboznámili s odôvodnením prijatých opatrení, a mohli tak obhajovať svoje práva, a jednak umožniť súdu Spoločenstva vykonávať svoju kontrolu zákonnosti rozhodnutia. ÚHVT sa domnieva, že skutočnosť, že Develey nesúhlasí s odôvodnením odvolacieho senátu a schválením tohto odôvodnenia Súdom prvého stupňa nestačí na podporu nedostatku odôvodnenia napadnutého rozsudku. Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa správne rozhodol, že odôvodnenie sporného rozhodnutia bolo dostatočné a z tohto dôvodu nemôže byť tento rozsudok Súdu prvého stupňa v žiadnom prípade spochybnený z hľadiska článku 73 nariadenia č. 40/94.

## Posúdenie Súdnyim dvorom

- 65 Pokiaľ ide o rozhodnutie Deutsches Patent- und Markenamt uvedené Devey, stačí pripomenúť, tak ako to urobil Súd prvého stupňa v bode 32 napadnutého rozsudku, že režim ochranných známk Spoločenstva je autonómny systémom tvoreným súhrnom pravidiel a sledujúcim cieľe, ktoré sú pre neho špecifické, a jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek národného systému.
- 66 Z tohto dôvodu treba prihlasovanú ochrannú známku posudzovať len na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva a vnútroštátne rozhodnutie nemôže v žiadnom prípade spochybniť zákonnosť sporného rozhodnutia ani napadnutého rozsudku.
- 67 Túto výhradu je preto treba považovať za neúčinnú.
- 68 Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa nesprávneho zistenia skutkového stavu a nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozsudku, je potrebné konštatovať, že Súd prvého stupňa cituje v bode 34 tohto rozsudku bod 55 sporného rozhodnutia, podľa ktorého zápis prihlasovanej ochrannej známky v nemeckom registri ochranných známk nemá žiadnu záväznú povahu pre režim ochranných známk Spoločenstva, a že zápisy, ktoré existujú v členských štátoch predstavujú skutočnosť, ktorá môže byť v kontexte zápisu ochrannej známky Spoločenstva iba zohľadnená bez toho, že by bola rozhodujúcou.
- 69 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa neposúdil skutkový stav v súvislosti so skorším národným zápisom nesprávne a že nie je možné tvrdiť, že napadnutý rozsudok je v súvislosti s týmto zápisom neodôvodnený.

- 70 Z tohto dôvodu sa musí táto výhrada zamietnuť.
- 71 Nakoniec, pokiaľ ide o výhradu, že právo ochranných známk je harmonizované, a preto by ÚHVT mal uplatňovať v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou rovnaké požiadavky ako vnútroštátny prieskumový pracovník, treba konštatovať, že tejto výhrade nemožno vyhovieť vzhľadom na to, že na jednej strane režim ochranných známk Spoločenstva je autonómny systémom a na druhej strane ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť v jednom členskom štáte alebo na úrovni Spoločenstva, takou nemusí byť v inom členskom štáte.
- 72 Navyše, tak ako už bolo pripomenuté v súvislosti s predchádzajúcimi výhradami, vnútroštátne zápisy existujúce v členských štátoch predstavujú len skutočnosť, ktorú je možné vziať do úvahy v súvislosti so zápisom ochrannej známky Spoločenstva, a prihlasovanú ochrannú známku treba posúdiť na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva.
- 73 Z toho vyplýva, že ÚHVT nie je povinný prijať požiadavky a posúdenie príslušného orgánu v oblasti ochranných známk v krajine pôvodu ani zapísať prihlasovanú ochrannú známku na základe úvahy tohto vnútroštátneho orgánu, že označenie je len sugestívne a nie priamo opisné.
- 74 Táto výhrada teda nie je dôvodná.
- 75 Za týchto okolností je potrebné tento dôvod zamietnuť.

*O piatom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

## Argumentácia účastníkov konania

76 V tomto dôvode Develey uplatňuje po prvé, že Súd prvého stupňa nesprávne určil celkový dojem, ktorý prihlasovaná ochranná známka vytvára. Nepreskúmal jednu z vlastností ochrannej známky, a síce, že ploché a široké telo fľaše, ktoré je charakteristické pre hlavnú časť fľaše, je z pohľadu spredu a zozadu vypuklé a smerom dohora ukončené mierne zašpicatým oblúkom, v dôsledku čoho vytvára dojem portálu. Táto črta je však veľmi významná z hľadiska celkového dojmu, lebo telo fľaše tak získava vzhľad portálu. Develey sa domnieva, že celkové posúdenie, ktoré by zohľadnilo túto vlastnosť, by malo viesť k zisteniu, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

77 Develey ďalej tvrdí, že Súd prvého stupňa pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky z hľadiska prihlasovaných tovarov nerozlišoval medzi rôznymi skupinami, ako sú potraviny a prísady veľmi tekuté, tekuté, hustejšie, tuhé a v prášku. Súd prvého stupňa teda vložil nesprávne všetky tovary uvedené v prihláške do rovnakého koša.

78 Podľa ÚHVT treba tento dôvod, ktorý spočíva výlučne na výhradách týkajúcich sa zistenia skutkového stavu Súdom prvého stupňa, zamietnuť.

## Posúdenie Súdnyim dvorom

- 79 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok, pre ktorý je prihlásená, ako pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov (rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 32, ako aj z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 42). Táto rozlišovacia spôsobilosť sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je prihlasovaná, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 33, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-24/05 P, Zb. s. I-5677, bod 23).
- 80 Podľa ustálenej judikatúry kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk tvorených vzhľadom samotného výrobku nie sú odlišné od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známk. V rámci uplatnenia týchto kritérií je však potrebné zohľadniť skutočnosť, že vnímanie priemerným spotrebiteľom nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom samotného výrobku a v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorá spočíva v označení nezávislom na vzhľade výrobkov, ktoré označuje. V skutočnosti priemerní spotrebiteľia nemajú pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a preto by mohlo byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke (rozsudky zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 30, ako aj Storck/ÚHVT, už citovaný, body 24 a 25).
- 81 Za týchto podmienok jedine ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a tým je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu

označenia pôvodu, nie je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudky z 12. januára 2006, *Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT*, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 31, a *Storck/ÚHVT*, už citovaný, bod 26).

82 Na účely posúdenia, či ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, je relevantný celkový dojem, ktorý vyvoláva. To však neznamená, že by nebolo možné najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov použitých pri tejto ochrannej známke. V podstate pri celkovom posúdení môže byť užitočné skúmať každý jednotlivý prvok dotknutej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. júna 2005, *Eurocermex/ÚHVT*, C-286/04 P, Zb. s. I-5797, body 22 a 23, ako aj citovanú judikatúru).

83 Z napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa v prejednávanej veci správne určil a uplatnil kritériá stanovené v judikatúre.

84 Súd prvého stupňa teda správne v bodoch 50 až 53 napadnutého rozsudku preskúmal rôzne prvky formy, ktorú prihlasovaná ochranná známka vytvárala a potom v bodoch 53 a 54 tohto rozsudku analyzoval jej celkový dojem, s cieľom posúdiť, či táto ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť alebo nie.

85 V tejto súvislosti je potrebné na jednej strane uviesť, že v rámci preskúmania rôznych prvkov použitých prihlasovanou ochrannou známkou nemôže dotknutá osoba požadovať, aby mohla určiť poradie, v akom má byť preskúmanie uskutočnené, stupeň rozloženia týchto prvkov alebo použité pojmy.

- 86 Takže zo skutočnosti, že niektoré konkrétne pojmy ako najmä „telo ukončené vypuklým spôsobom“ alebo „dojem portálu“ sa v analýze Súdu prvého stupňa nevy-skytujú, nevyplýva, že v prejednávanej veci neboli náležite zohľadnené niektoré vlast-nosti podieľajúce sa podľa Develey na rozlišovacej spôsobilosti.
- 87 Na druhej strane vzhľadom na to, že pri posudzovaní, či má prihlasovaná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť celkový dojem, ktorý vytvára, z prípadného pozorovania, podľa ktorého niektorý zo znakov odlišuje túto ochrannú známku od bežného tvaru, nevyplýva potvrdenie o existencii takejto spôsobilosti.
- 88 Develey preto nemôže tvrdiť, že Súd prvého stupňa mal sporné rozhodnutie zrušiť na základe okolnosti, ktorú pripustil v bode 52 napadnutého rozsudku, že „jediná vlast-nosť, ktorá vzdáľuje prihlasovanú ochrannú známku od obvyklého tvaru, sú bočné priehlbiny“.
- 89 Navyše Súd prvého stupňa v bode 53 napadnutého rozsudku spresnil, že „hoci by táto čiara mohla byť považovaná za neobvyklú, sama osebe nepostačuje na ovplyv-nenie celkového dojmu vytváraného prihlasovanou ochrannou známkou v takom rozsahu, aby sa tento dojem podstatne odlišoval od normy alebo zvykov v odvetví, a z tohto dôvodu bola schopná plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu“.
- 90 Z tohto dôvodu nie je možné tvrdiť, že Súd prvého stupňa správne neposúdil celkový dojem vytváraný prihlasovanou ochrannou známkou.

- 91 Pokiaľ ide o výhradu, že nebolo rozlišované medzi rôznymi skupinami prihlasovaných tovarov, je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol v zmysle smernice 89/104, že ak príslušný orgán zamietne zápis ochrannej známky, je povinný uviesť vo svojom rozhodnutí záver, ku ktorému dospel pri každom z tovarov a služieb uvedených v prihláške, nezávisle od spôsobu, akým bola táto prihláška formulovaná. Predsa však, ak je rovnaký dôvod zamietnutia namietaný proti kategórii alebo skupine tovarov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné tovary alebo služby (rozsudok z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Zb. s. I-1455, bod 38).
- 92 Za predpokladu, že táto judikatúra je pre Súd prvého stupňa záväzná, je potrebné uviesť, že Súd prvého stupňa v bodoch 46 a 47 napadnutého rozsudku konštatoval, že tovarmi označovanými prihlasovanou ochrannou známkou sú potravinárske tovary bežnej spotreby a že ich spotrebiteľia udeľujú fľašiam, ktoré obsahujú takéto výrobky, v prvom rade jednoduchú funkciu balenia. Okrem toho, tak ako vyplýva z bodu 18 tohto rozsudku, tovary uvedené v prihláške patria len do troch tried tovarov podľa Niceskej dohody.
- 93 Z toho vyplýva, že nemožno tvrdiť, že Súd prvého stupňa sa nesprávne obmedzil na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné tovary.
- 94 Za týchto podmienok treba konštatovať, že Súd prvého stupňa sa tým, že uviedol, že prihlasovaná ochranná známka je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nedopustil vo vzťahu k tomuto ustanoveniu a príslušnej judikatúre Súdneho dvora nesprávneho právneho posúdenia.
- 95 Pokiaľ ide o výhradu súvisiacu so zisteniami Súdu prvého stupňa týkajúcimi sa vlastností príslušnej skupiny verejnosti, postoja spotrebiteľov a ich orientácie, je potrebné



poznamenať na jednej strane, že tieto zistenia sú zisteniami skutkovej povahy a na druhej strane, že Develey nevytýka Súdu prvého stupňa, že skreslil skutkový stav.

- 96 Zistenie existencie alebo neexistencie výraznej odlišnosti v zmysle bodu 81 tohto rozsudku predstavuje skutkové posúdenie.
- 97 Z článku 225 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora však vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. Súd prvého stupňa má preto jediný právomoc na jednej strane zistiť skutkové okolnosti, s výnimkou prípadu, že hmotnoprávna nepresnosť jeho zistení by vyplývala zo spisového materiálu, ktorý mu bol predložený, a na druhej strane posúdiť tieto skutkové okolnosti. Posúdenie týchto skutkových okolností teda nepredstavuje, s výnimkou prípadu skreslenia skutočností, ktoré sú mu predložené, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha kontrole Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I 7561, bod 22, ako aj z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 41).
- 98 Táto výhrada je teda neprípustná.
- 99 Z toho vyplýva, že piatemu dôvodu, ktorý je čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný, nemožno vyhovieť.
- 100 Vzhľadom na to, že všetky dôvody uplatnené Develey boli zamietnuté, je potrebné odvolanie ako celok zamietnuť.

## O trovách

<sup>101</sup> Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazat' Develey na náhradu trov konania a Develey nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania.

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

**1. Odvolanie sa zamieta.**

**2. Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG je povinný nahradiť trovy konania.**

Podpisy