

## Vec C-238/06 P

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

**proti**

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu  
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Trojrozmerná  
ochranná známka — Tvar plastovej fľaše — Zamietnutie zápisu —  
Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej  
spôsobilosti — Skoršia národná ochranná známka — Parížsky dohovor —  
Dohoda TRIPS — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. októbra 2007 . . . . . I - 9379

### Abstrakt rozsudku

1. *Medzinárodné dohody — Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva — Priamy účinok*
2. *Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Preskúmanie skutočností ex offo  
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 a článok 74 ods. 1)*

3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Skorší zápis ochrannej známky v niektorých členských štátoch*  
(Nariadenie Rady č. 40/94)
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť*  
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)]
5. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia*  
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)]

1. V spore týkajúcom sa návrhu na zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) o zamietnutí zápisu trojrozmernej ochrannej známky sa nemožno priamo odvolávať na ustanovenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

taký odkaz v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou ochranných znáмок a zákonodarca Spoločenstva prijal v tomto ohľade samostatné ustanovenie v článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

Po prvé Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru.

Po tretie priamy účinok Parížskeho dohovoru by mohol vyplývať z odkazu na tento dohovor, ktorý je uvedený v článku 2 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva, avšak vzhľadom na to, že táto dohoda nie je priamo uplatniteľná, nemôže byť na základe tohto odkazu priamo uplatniteľný ani uvedený dohovor.

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 o ochrannej známke spoločenstva odvolal, najmä pokiaľ ide o absolútne dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. h) a i) tohto nariadenia. Naopak, uvedený odsek 1 neobsahuje

(pozri body 40 — 43)

2. V rámci posúdenia existencie absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva musí Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) rozhodnúť, či prihláška ochrannej známky naráža na takéto dôvody zamietnutia.

V tejto súvislosti podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia je Úrad povinný preskúmať *ex officio* príslušné skutočnosti, na základe ktorých by mal uplatniť absolútny dôvod zamietnutia.

V rozsahu, v akom sa žalobca odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, napriek analýze Úradu, je jeho povinnosťou predložiť konkrétne a podoprené dôkazy preukazujúce, že prihlasovaná ochranná známka má či už vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním.

prihlasovanej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva, sa nedotýka ani platnosti, ani ochrany skoršieho národného zápisu tejto ochrannej známky na území členského štátu.

V podstate podľa piateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva právo ochranných znáмок Spoločenstva nenahrádza právne úpravy ochranných znáмок členských štátov.

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, ale tiež že ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť na úrovni Spoločenstva, takou nemusí byť v členskom štáte Spoločenstva.

(pozri body 48 — 50)

(pozri body 56 — 58)

3. Rozhodnutie, ktorým Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zamietla zápis
4. Kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej

známke spoločenstva trojrozmer-  
ných ochranných známk tvorených  
vzhľadom samotného výrobku nie sú  
odlišné od kritérií uplatniteľných na iné  
kategórie ochranných známk.

odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia,  
a tým je spôsobilá plniť svoju základnú  
funkciu označenia pôvodu, nie je pozba-  
vená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle  
uvedeného ustanovenia.

V rámci uplatnenia týchto kritérií však  
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 ozna-  
čení nezávislom na vzhľade výrobkov,  
ktoré označuje. V skutočnosti priemerní  
spotrebiteľia nemajú pri absencii akého-  
koľvek grafického alebo slovného prvku  
vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov  
od ich tvaru alebo tvaru ich balenia,  
a preto by mohlo byť náročnejšie preu-  
kázať rozlišovacu spôsobilosť vo vzťahu  
k takejto trojrozmernej ochrannej  
známke než vo vzťahu k slovnej alebo  
obrazovej ochrannej známke.

(pozri body 80, 81)

5. Na účely posúdenia, či ochranná známka  
Spoločenstva má, alebo nemá rozlišo-  
vaciu spôsobilosť v zmysle člán-  
ku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94  
o ochrannej známke spoločenstva, je  
relevantný celkový dojem, ktorý vyvo-  
láva. 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.

Za týchto podmienok jedine ochranná  
známka, ktorá sa výrazným spôsobom

(pozri bod 82)