

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

YVES BOT

prednesené 6. mája 2010¹

1. Môže Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrane známky Spoločenstva² *a priori* vylúčiť zápis neštylizovaného písma ako ochranej známky Spoločenstva bez porušenia tohto nariadenia?

2. Toto je v podstate otázka, ktorú kladie predmetné odvolanie ÚHVT podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 29. apríla 2009 vo veci BORCO-Marken-Import Matthiesen/ÚHVT (α)³.

3. Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa vyhovel žalobe o neplatnosť, ktorú podala spoločnosť BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (ďalej len „BORCO“) proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. novembra 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým

sa zamietla prihláška označenia „α“ z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Súd prvého stupňa sa totiž domnieval, že metóda aplikovaná ÚHVT na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nebola v súlade s týmto ustanovením v rozsahu, v akom nevykonal konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k výrobkom uvedených v prihláške. Súd prvého stupňa následne rozhodol o vrátení veci späť na ÚHVT na opätovné preskúmanie prihlášky.

4. V tomto odvolaní sa ÚHVT domnieva, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu pri výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia v rozsahu, v akom ÚHVT nie je povinný, na rozdiel od opačného názoru Súdu prvého stupňa, uskutočniť takéto preskúmanie predmetného označenia.

5. V týchto návrhoch doložím dôvody, prečo si myslím, že kritika, ktorej ÚHVT podporil odôvodnenia Súdu prvého stupňa, nie je dôvodná. Vysvetlím, že vzhľadom na to, že písmená v súlade s článkom 4 nariadenia patria medzi označenia, ktoré možno zapísať,

1 — Jazyk prednesu: francúzština.

2 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, nariadenie v znení zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie“). Toto nariadenie bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) s účinnosťou od 13. apríla 2009, a ktoré sa teda v predmetnom spore neuplatňuje.

3 — T-23/07, Zb. s. II-887, ďalej len „napadnutý rozsudok“.

treba uskutočniť konkrétne preskúmanie ich rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia v kontexte každého konkrétneho prípadu pri zohľadnení povahy a osobitných charakteristických vlastností tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške. Rovnako ako aj Súd prvého stupňa, aj ja si myslím, že ÚHVT tým, že neuskutočnil žiadne konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti dotknutého označenia, v konečnom dôsledku v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia *a priori* vylúčil zápis samostatného neštylizovaného písmena, a konal tak v rozpore s ustanoveniami nariadenia. Preto navrhujem, aby Súdny dvor toto odvolanie zamietol.

služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

7. Článok 7 nariadenia, ktorý uvádza absolútne dôvody zamietnutia, stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

I — Právny rámec

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

6. Podľa článku 4 nariadenia s názvom „Označenia, z ktorých môže ochranná známka spoločenstva pozostávať“:

...“

„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslíc, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo

8. Obe ustanovenia preberajú znenia ustanovení článkov 2 a 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk ⁴.

4 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“.

II — Skutkové okolnosti

9. Skutkové okolnosti, ktoré vyplývajú z napadnutého rozsudku, možno zhrnúť nasledovne.

10. Dňa 14. septembra 2005 podala spoločnosť BORCO na ÚHVT v zmysle nariadenia prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Prihláška ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky bola podaná na zápis označenia:

α

11. Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis ochrannej známky, sú zaradené do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v znení zmien a doplnení a zodpovedajú tomuto opisu: „Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vína, šumivého vína a nápojov obsahujúcich víno.“

12. Rozhodnutím z 31. mája 2006 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumový pracovník uviedol, že prihlasovaná ochranná známka predstavovala presné zobrazenie malého gréckeho

písmena „α“ bez grafickej zmeny a že po grécky hovoriaci kupujúci nerozoznajú v tomto označení údaj o obchodnom pôvode tovarov uvedených v prihláške.

13. Dňa 15. júna 2006 podala spoločnosť BORCO proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na ÚHVT. Toto odvolanie bolo zamietnuté napadnutým rozhodnutím z dôvodu, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú vyžaduje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

III — Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

14. Spoločnosť BORCO podala do kancelárie Súdu prvého stupňa 5. februára 2007 žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia sporného rozhodnutia. Uvádza v nej tri žalobné dôvody vyplývajúce z porušenia troch ustanovení nariadenia, teda článku 7 ods. 1 písm. b) a c), ako aj článku 12.

15. Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa zrušil sporné rozhodnutie a vrátil vec ÚHVT s tým, aby znovu preskúmal predmetnú prihlášku vo svetle odôvodnení tohto rozsudku.

IV — Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania

16. Odvolaním podaným 15. júla 2009 sa ÚHVT domáha, aby Súdny dvor napadnutý rozsudok zrušil. Súdnemu dvoru navrhuje, aby žalobu o neplatnosť podanú spoločnosťou BORCO zamietol a subsidiárne, aby vrátil vec Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V každom prípade ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zaviazal BORCO na náhradu trov konania na oboch stupňoch.

17. Spoločnosť BORCO navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania.

V — Odvolanie

18. Toto odvolanie poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť zaujať zásadný postoj k metóde, ktorú musí ÚHVT použiť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré tvorí samostatné neštylizované písmeno, na účely zápisu tohto označenia ako ochrannej známky Spoločenstva. Tento postoj má ukončiť nezhodu medzi ÚHVT a Súdom prvého stupňa v tejto veci.

19. Podľa ustálenej praxe rozhodnutí totiž ÚHVT odmieta zápis samostatného písmena

ako ochrannej známky z toho dôvodu, že takéto písmená podľa neho nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Táto prax je výslovne uvedená v bode 7.5.3 usmernení týkajúcich sa konaní pred ÚHVT (časť B s názvom „Preskúmanie“)⁵. Uvedený bod znie takto:

„...“

... [ÚHVT] naďalej uplatňuje zamietnutie podľa článku 7 ods. 1 písm. b) [nariadenia], pokiaľ ide o jednotlivé písmeno alebo číslicu. To je odôvodnené najmä z dôvodu obmedzeného počtu písmen alebo číslic disponibilných pre iných podnikateľov. Napríklad číslica ‚7‘ bola zamietnutá na označovanie motorových vozidiel... .

Jednotlivé písmená alebo číslice však možno zapísať, pokiaľ sú v dostatočnej miere štylizované, takže celkový grafický dojem prevažuje nad samotnou existenciou písmena alebo

⁵ — Prístupné na internetovej stránke ÚHVT na tejto adrese: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.

čísllice. Tak boli zapísané napríklad nasledujúce ochranné známky:

...

...



Inak povedané, tieto označenia sú zapísateľné, pokiaľ sa neobmedzujú iba na zobrazenie číslice alebo písmena iným druhom písma. [*neoficiálny preklad*]

...

20. ÚHVT preto zamietol zápis veľkých písmen „I“ a „E“, pričom obe tieto rozhodnutia boli zrušené rozsudkami Súdu prvého stupňa z 13. júna 2007, IVG Immobilien/ÚHVT (I)⁶ a z 9. júla 2008, Hartmann/ÚHVT (E)⁷.



21. V napadnutom rozsudku, rovnako ako v oboch uvedených rozsudkoch, Súd prvého stupňa podal závažnú kritiku metódy, ktorú používa ÚHVT pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré tvorí samostatné neštylizované písmeno.

...



22. Kritické pripomienky Súdu prvého stupňa sa týkajú najmä bodov 17 až 20

6 — T-441/05, Zb.s. II-1937.

7 — T-302/06.

napadnutého rozhodnutia, v ktorých odvolací senát uviedol, že samostatné písmená, ako je to v tejto veci, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ k nim neboli pridané graficky znázornené prvky.

23. V bode 42 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa určil, že touto analýzou sa ÚHVT v rozpore s článkom 4 nariadenia implicitne, ale jednoznačne domnieval, že predmetné písmeno nemá samo osebe minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vyžadovanú článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. V bode 43 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa poukázal najmä na skutočnosť, že v zmysle ustálenej judikatúry zápis označenia ako ochrannej známky nie je podmienený zistením určitej úrovne umeleckej tvorivosti alebo predstavivosti prihlasovateľa ochrannej známky, ale iba spôsobilosťou označenia odlišiť tovary alebo služby prihlasovateľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb, ktoré ponúkajú jeho konkurenti.

24. Súd prvého stupňa konštatoval, že odvolací senát neuskutočnil žiadne konkrétne preskúmanie v tejto veci. Predovšetkým uviedol, že odvolací senát má povinnosť skúmať v rámci konkrétneho preskúmania potenciálnej spôsobilosti označenia navrhovaného na zápis, či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach priemerných po grécky hovoriacich spotrebiteľov odlišiť tovary spoločnosti BORCO od tovarov s odlišným pôvodom.

25. Táto kritika vrcholí v bode 45 napadnutého rozsudku, kde Súd prvého stupňa zdôraznil, že „odmietnutie priznať samostatným písmenám v zásade akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť, vyjadrené bez výhrad a bez uskuotočnenia [takéhoto] konkrétneho preskúmania, je aj rozpore s článkom 4 [nariadenia], ktorý zaraďuje písmená do skupiny označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky a ktoré môžu tvoriť ochranné známky, pokiaľ sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb ponúkaných inými podnikmi.“

26. Najmä v bodoch 53 až 56 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa preskúmal, akým spôsobom ÚHVT posúdil a odôvodnil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Uvedené body znejú:

„53. Po štvrté, odvolací senát sa v bode 25 napadnutého rozhodnutia domnieval, že príslušná skupina verejnosti bude ‚možno‘ písmenu ‚α‘ rozumieť ako odkazu na kvalitu (kvalita ‚A‘), ako údaj o veľkosti alebo označeniu typu alebo druhu takých alkoholických nápojov, ako sú uvedené v prihláške ochrannej známky.

54. ÚHVT nemôže tvrdiť, že odvolací senát na základe takéhoto vyjadrenia vykonal konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Okrem toho toto odôvodnenie je poznačené pochybnosťou, ktorá ho zbavuje

akejkoľvek váhy, pretože sa neodvoláva na nijakú konkrétnu skutočnosť, ktorá by mohla odôvodniť záver, že prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti vnímať ako odkaz na údaj o veľkosti alebo ako označenie typu alebo druhu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok E, už citovaný, bod 44). Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát nepreukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

ods. 1 písm. b) nariadenia Súdom prvého stupňa. ÚHVT spochybňuje najmä odôvodnenie, ktoré uviedol Súd prvého stupňa v bodoch 54 a 56 napadnutého rozsudku.

28. Tento odvolací dôvod sa delí na tri časti.

...

56. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát tým, že dospel k záveru, že podané označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť len v dôsledku toho, že mu chýbajú grafické zmeny alebo ornamenty vo vzťahu k typu písma Times New Roman, bez toho, aby uskutočnil konkrétne preskúmanie spôsobilosti rozlíšiť v povedomí relevantnej skupiny verejnosti predmetné tovary od tých, ktoré pochádzajú od konkurentov [spoločnosti BORCO], nesprávne aplikoval článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.“

29. Po prvé ÚHVT tvrdí, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia nie je vždy povinný pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia uskutočniť konkrétne preskúmanie jednotlivých výrobkov a služieb uvedených v prihláške. Po druhé ÚHVT vytýka Súdu prvého stupňa, že nesprávne posúdil povahu preskúmania, ktoré sa musí uskutočniť na základe tohto ustanovenia. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o posúdenie *a priori*, je nutne poznačené pochybnosťou. Po tretie ÚHVT si myslí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval pravidlá o dôkaznom bremene, pokiaľ ide o preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

27. Na podporu svojho odvolania sa ÚHVT dovoláva jediného odvolacieho dôvodu, ktorý vychádza z nesprávneho výkladu článku 7

30. Preskúmanie tohto jediného dôvodu v podstate vyzýva Súdny dvor, aby sa vyslovil k metóde posúdenia, ktorú musí ÚHVT použiť na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia pri preskúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorého zápis sa navrhuje.

A – O prvej časti odvolacieho dôvodu vychádzajúcej z nedodržania metódy posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia Súdom prvého stupňa v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia

31. Na podporu prvej časti odvolacieho dôvodu ÚHVT uvádza, že v zmysle ustálenej judikatúry nie je vždy pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia povinný uskutočniť konkrétne preskúmanie jednotlivých výrobkov a služieb uvedených v prihláške. ÚHVT tvrdí, že v rámci tohto posúdenia môže vychádzať zo všeobecných tvrdení týkajúcich sa vnímania spotrebiteľa.

32. Myslím si, že táto prvá časť je nedôvodná.

33. Kritika ÚHVT adresovaná Súdu prvého stupňa totiž pramení zo zámeny doslovného znenia a ducha článku 4 nariadenia a článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

34. Podľa ustálenej judikatúry základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu dotknutého výrobku alebo služby, ktoré sú predmetom ochrannej známky, čím mu bez novej zámeny umožní rozlíšiť tento

výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod.⁸

35. Článok 4 nariadenia upravuje aj to, že všetky označenia schopné grafického stvárnenia, akými sú slová, kresby, písmená, číslice, poprípade tvar tovaru alebo jeho balenie, môžu byť ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ sú spôsobilé rozlíšiť výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov alebo služieb iných podnikov.

36. Uvedené ustanovenie jasne predpokladá, že jedno písmeno má schopnosť tvoriť označenie, ktoré možno zapísať ako ochrannú známkou Spoločenstva, to znamená, že je ako také spôsobilé vyznačovať sa rozlišovacou spôsobilosťou. Ak je možné legitímne pochybovať o schopnosti farby, zvuku alebo vône byť „označením, ktoré je zapísateľné“, táto otázka sa v prípade písmena naproti tomu nekladie.

37. Toto však nepostačuje k zaručeniu zápisu jedného písmena ako ochrannej známky Spoločenstva. ÚHVT musí ešte preskúmať, či neexistujú absolútne dôvody zamietnutia zápisu. ÚHVT musí uskutočniť najmä preskúmanie podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktoré v každom jednotlivom prípade vyžaduje posúdenie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia *in concreto* vo vzťahu k triede predmetných výrobkov, tzn.

8 — Rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28.

schopnosti tohoto označenia slúžiť ako označenie pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré sa zápis požaduje.

38. To vyžaduje presné preskúmanie, v ktorého rámci má ÚHVT osobitné povinnosti a ktorého obsah do značnej miery spresnil Súdny dvor.

39. Skúmanie judikatúry Súdneho dvora nám teda umožňuje súhlasiť bez väčších ťažkostí s odôvodneniami, ku ktorým dospel Súd prvého stupňa v bodoch 54 a 56 napadnutého rozsudku, a odmietnuť argument uvedený ÚHVT na podporu prvej časti odvolacieho dôvodu.

40. Pokiaľ ide o článok 3 smernice, ktorého znenie je totožné so znením článku 7 nariadenia, Súdny dvor opakovane pripomenul, že preskúmanie uskutočnené v súvislosti s návrhom na zápis nesmie byť minimálne, že skúmanie dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 smernice musí byť presné, dôkladné a úplné a že príslušný orgán nesmie na tento účel vykonávať posudzovanie *in abstracto*.⁹

41. Podľa Súdneho dvora sú takéto požiadavky oprávnené vzhľadom na povahu kontroly, ktorá je predovšetkým kontrolou *a priori*, ako aj na široký výber opravných prostriedkov, ktoré sa prihlasovateľom ponúkajú v prípade, že ÚHVT zápis ochrannej známky zamietne. Toto má za cieľ v záujme zásady právnej istoty a riadnej správy vecí verejných zabrániť nezákonným zápisom ochranných známok. Súdny dvor prihliada aj k počtu a detailnej povahe prekážok zápisu podľa článku 2 a 3 smernice (analogicky článkov 4 a 7 nariadenia). V tomto smere pripomína, že na to, aby sa predmetné označenie nemohlo zapísať ako ochranná známka Spoločenstva, postačuje, aby sa uplatnil jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia. Ako uviedol Súd prvého stupňa v bode 39 napadnutého rozsudku, Súdny dvor pripomína aj skutočnosť, že na to, aby sa vylúčilo uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, stačí, že predmetné označenie má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

42. Keďže sa vždy požaduje zápis ochrannej známky vo vzťahu ku konkrétnym výrobkom alebo službám, Súdny dvor konštatoval, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia, ako je nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, sa musí posudzovať *in concreto* vo vzťahu ku každému výrobku a službe, ktorých zápis sa požaduje.¹⁰ Akokoľvek sa môže ukázať v praxi

9 — Pozri rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 31, ako aj z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Zb. s. I-1455, bod 30 a citovanú judikatúru.

10 — Rozsudok BVBA Management, Training en Consultancy, už citovaný, bod 31 a citovaná judikatúra.

táto úloha v prípade určitých známkov neľahká, Súdny dvor nedovoľuje príslušným orgánom, aby používali tieto ťažkosti ako zámienku pre tvrdenie, že takéto ochranné známky *a priori* nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.¹¹

označeniami rôznej povahy, pokiaľ ide o posúdenie ich rozlišovacej spôsobilosti. Ako správne uviedol, kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochranných známkov, ktoré sú tvoriť samostatné písmeno, sú rovnaké ako tie, ktoré možno použiť pre ostatné kategórie ochranných známkov.

43. Rovnako Súdny dvor trvá na splnení povinnosti uviesť odôvodnenie, ktorú má každý príslušný orgán. Ako nedávno pripomenul, táto povinnosť umožňuje zaistiť účinnú súdnu ochranu práv priznaných prihlasovateľom¹². Judikatúra Súdneho dvora najmä vyžaduje, aby bolo rozhodnutie prijaté príslušným orgánom, pokiaľ tento orgán zápis ochrannej známky zamietol, odôvodnené pre každý z tovarov alebo služieb¹³.

46. Preto treba konštatovať, že pre argument ÚHVT, podľa ktorého tento Úrad nemusí zakaždým uskutočňovať konkrétne preskúmanie jednotlivých tovarov a služieb uvedené v prihláške, pokiaľ posudzuje rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, nemožno nájsť oporu v judikatúre Súdneho dvora.

44. Otázka, ktorú si môžeme položiť v tomto štádiu, je, či preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti samostatného neštylizovaného písmena podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia odôvodňuje menej prísne preskúmanie než preskúmanie, ktoré požaduje Súdny dvor.

47. Vzhľadom na to, že podľa článku 4 nariadenia patria písmená k označeniam, ktoré možno zapísať, treba posúdenie ich rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia uskutočniť v kontexte každého konkrétneho prípadu, s prihliadnutím k povahe a osobitným vlastnostiam tovarov uvedených v prihláške.

45. Tak to nie je. Ako správne uviedol Súd prvého stupňa v bode 46 napadnutého rozsudku, toto ustanovenie nerozlišuje medzi

48. Ako uviedol Súd prvého stupňa v bodoch 53 až 56 napadnutého rozsudku, ÚHVT tým, že sa domnieval, že „príslušná skupina verejnosti bude ‚možno‘ písmenu ‚α‘ rozumieť ako odkazu na kvalitu (kvalita ‚A‘), ako údaj o veľkosti alebo označení typu alebo druhu takých alkoholických nápojov, ako sú

11 — V súvislosti s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia pozri najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 36.

12 — Uznesenie z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT, C-282/09 P, Zb. s. I-2395, bod 39 a citovaná judikatúra.

13 — Tamže, bod 37 a citovaná judikatúra.

uvedené v prihláške ochrannnej známky“, zjavne neuskutočnil preskúmanie, ktoré by zodpovedalo požiadavkám judikatúry Súdneho dvora. Požaduje sa minimálne preskúmanie, v rámci ktorého mi odkaz na údaj o veľkosti pripadá nepodstatný, pokiaľ ide o triedu tovarov uvedených v prihláške.

odvolacieho dôvodu uplatneného ÚHVT, ktorý vychádza z nedodržania metódy posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia Súdcom prvého stupňa v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, zamietol ako nedôvodnú.

49. To však neznamená, že by písmeno „a“ muselo byť v prejednávanej veci zapísané pre označovanie alkoholických nápojov. Jednoducho povedané to znamená, že po prvé mal ÚHVT povinnosť vykonať preskúmanie *in concreto* rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom uvedeným v prihláške a v tomto smere aj odôvodniť svoje zamietavé rozhodnutie, a že po druhé nemohol v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, bez toho, aby porušil toto nariadenie, opäť zaviesť vylúčenie zápisu *a priori* samostatného neštylizovaného písmena.

B — *O druhej časti odvolacieho dôvodu vychádzajúceho z nedodržania povahy preskúmania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Súdcom prvého stupňa*

50. Zastávam preto názor, že Súd prvého stupňa si mohol právom myslieť, že ÚHVT nesprávne aplikoval článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

52. Na podporu druhej časti odvolacieho dôvodu ÚHVT uvádza, že Súd prvého stupňa nedodržel povahu preskúmania rozlišovacej spôsobilosti požadovaného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. ÚHVT totiž pripomína, že ide o prieskum *a priori*, a že jeho rozhodnutie je teda vždy poznačené pochybnosťou.

53. Myslím si, že táto druhá časť môže byť na základe vyššie uvedeného tiež zamietnutá.

51. So zreteľom na tieto skutočnosti navrhujem Súdnemu dvoru, aby prvú časť jediného

54. ÚHVT sa totiž dovoľáva povahy kontroly *a priori*, ktorá sa musí uskutočňovať podľa

článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia na odôvodnenie minimálneho preskúmania, ktorý uskutočnil, a na vysvetlenie váhavého tónu jeho odôvodnenia. Práve z tohto dôvodu a na účely zamedzenia prípadom, keď je jedna ochranná známka nezákonne zapísaná a zápis inej ochrannej známky je neprávom zamietnutý, Súdny dvor naopak požadoval, aby ÚHVT uskutočnil presné, dôkladné a úplné preskúmanie dôvodov zamietnutia podľa článku 7 nariadenia.

z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT¹⁴ a tvrdí, že Súd prvého stupňa v bode 54 napadnutého rozsudku nedodrжал pravidlá dôkazného bremena pri dokazovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Súd prvého stupňa si tak nesprávne myslel, že ÚHVT musí zakaždým dokázať nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, s odkazom na konkrétne skutočnosti.

55. V dôsledku toho nemôže kritika ÚHVT namierená proti analýze Súdu prvého stupňa obstať, a preto navrhujem Súdnemu dvoru, aby druhú časť jediného odvolacieho dôvodu zamietol ako nedôvodnú.

57. Podľa môjho názoru sa tretia časť musí takisto zamietnuť.

C — O tretej časti odvolacieho dôvodu vychádzajúcej z nedodržania pravidiel dôkazného bremena

58. ÚHVT jednak nesprávne vyložil bod 54 napadnutého rozsudku. V spomínanom bode totiž Súd prvého stupňa jednoducho skonštatoval neexistenciu akéhokoľvek konkrétneho preskúmania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom uvedeným v prihláške, a preto dospel k záveru, že odvolací senát nepreukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis požaduje. Súd prvého stupňa uvažujúci týmto spôsobom nijako neporušil pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena, ale v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora uplatnil pravidlá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia v súlade s požiadavkou článku 7 ods. 1 nariadenia.

56. Na podporu tretej časti svojho odvolacieho dôvodu vychádza ÚHVT z rozsudku

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

59. Ďalej, hoci podľa už citovaného rozsudku Develey/ÚHVT prihlasovateľovi prislúcha uviesť konkrétne a podložené údaje, ktoré napriek analýze odvolacieho senátu preukazujú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, je tiež potrebné, aby ÚHVT splnil svoju povinnosť preskúmať a odôvodniť, že predmetné označenie nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Javí sa mi teda ako veľmi ťažko pripustiteľné, že by sa ÚHVT mohol opierať o takúto judikatúru s cieľom vyhnúť sa povinnostiam, ktoré mu vyplývajú najmä z článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

60. Preto si myslím, že tretia časť jediného odvolacieho dôvodu, ktorý uvádza ÚHVT, nie je dôvodná.

61. S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti navrhujem Súdnemu dvoru, aby jediný dôvod uvedený ÚHVT, ktorý vychádza z nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Súdom prvého stupňa, vyhlásil ako nedôvodný, a zamietol tak odvolanie podané ÚHVT.

VI — Návrh

62. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor rozhodol takto:

„1. Odvolanie sa zamietá.

2. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.“