



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 24. mája 2012\*

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Trojrozmerné označenie tvorené tvarom zajaca z čokolády s červenou stuhou“

Vo veci C-98/11 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 28. februára 2011,

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, so sídlom v Kilchbergu (Švajčiarsko), v zastúpení: R. Lange, Rechtsanwalt,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

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

žalovaný v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory J.-C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, K. Schiemann (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálna advokátka: V. Trstenjak,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 2. februára 2012,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

vyhlásil tento

### Rozsudok

- 1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ďalej len „Lindt“) sa svojím odvolaním domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. decembra 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT (Tvar zajaca z čokolády s červenou stuhou) (T-336/08, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd zamietol jej žalobu o neplatnosť rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. júna 2008 (vec R 1332/2005-4) týkajúceho sa jej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorá pozostáva z trojrozmerného označenia tvoreného tvarom zajaca z čokolády s červenou stuhou.

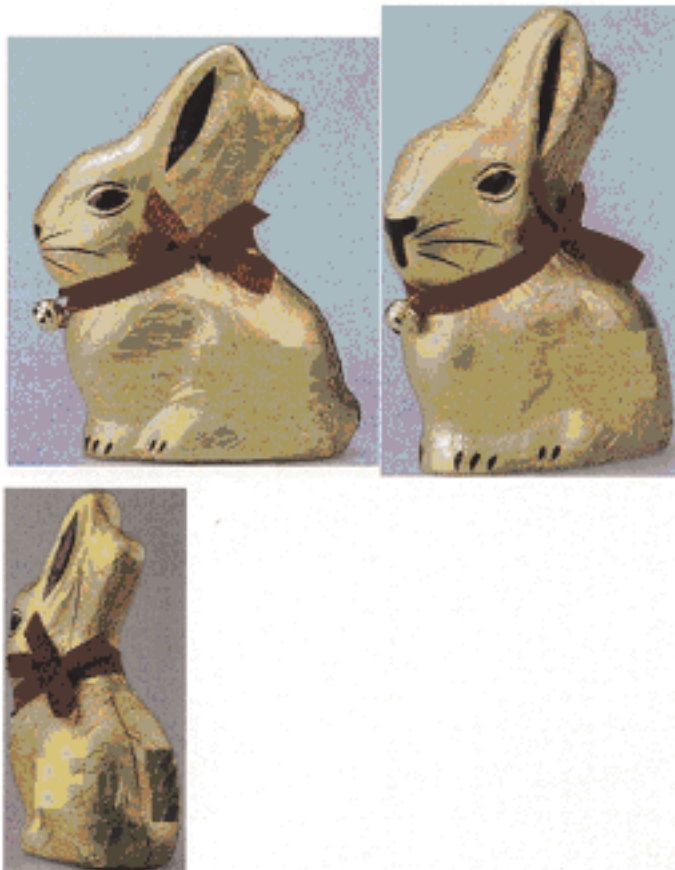
\* Jazyk konania: nemčina.

## Právny rámec

- 2 Tento spor sa riadi ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannéj známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).
- 3 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemožno zapísať ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 4 Podľa znenia článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia sa článok 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia nebude uplatňovať, ak ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku spôsobu ich používania.

## Okolnosti predchádzajúce sporu

- 5 Dňa 18. mája 2004 podala spoločnosť Lindt podľa nariadenia č. 40/94 na ÚHVT prihlášku ochrannéj známky Spoločenstva. Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, je trojrozmerným označením zobrazeným nižšie, zloženým z tvaru zajaca z čokolády s červenou stuhou, ktoré je podľa opisu uvedeného v prihláške červenej, zlatej a hnedej farby:



- 6 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 30 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 opisu: „Čokoláda, výrobky z čokolády.“

- 7 Rozhodnutím zo 14. októbra 2005 prieskumový pracovník ÚHVT zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže sa domnieval, že predmetné označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho prihlasovaná ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v súlade s článkom 7 ods. 3 tohto nariadenia, pretože dôkazy sa týkali len Nemecka.
- 8 Dňa 10. novembra 2005 odvolateľka podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka ÚHVT.
- 9 Rozhodnutím z 11. júna 2008 štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie. V podstate sa domnieval, že žiadny z prvkov, ktoré tvoria prihlasovanú ochrannú známku, teda tvar, zlatá fólia a červená stuha so zvončekom, posudzované oddelene alebo spolu, nezakladajú jej rozlišovaciu spôsobilosť oproti dotknutým výrobkom. Zajace sú totiž súčasťou celku typických tvarov, ktoré môžu mať výrobky z čokolády, najmä v období Veľkej noci. Podľa uvedeného odvolacieho senátu prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na celom území Európskej únie, keďže neexistuje žiadny dôvod predpokladať, že spotrebiteľia v Nemecku a Rakúsku vnímajú predmetný tvar inak ako spotrebiteľia v iných členských štátoch.
- 10 Okrem toho podľa štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT dokumenty predložené odvolateľkou, týkajúce sa výlučne Nemecka, neumožňujú domnievať sa, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, rozlišovaciu spôsobilosť používaním na celom území Únie v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

### **Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok**

- 11 Spoločnosť Lindt návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 18. augusta 2008 podala žalobu proti rozhodnutiu ÚHVT z 11. júna 2008, pričom uviedla dva dôvody, založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na porušení článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.
- 12 Pokiaľ ide o prvý dôvod, Všeobecný súd po tom, ako konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka sa skladá z troch prvkov, čiže z tvaru sediaceho zajaca, zo zlatej fólie, v ktorej je zajac zabalený, a z plisovanej červenej stuhy, na ktorú je pripevnený zvonček, preskúmal každý z týchto prvkov z hľadiska ich prípadnej rozlišovacej spôsobilosti a potom vykonal celkové posúdenie uvedenej ochrannej známky.
- 13 Pokiaľ ide o tvar sediaceho alebo skrčeného zajaca, Všeobecný súd potvrdil konštatovanie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT v tejto súvislosti a v bode 34 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že uvedený tvar možno považovať za typický tvar zajacov z čokolády, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 14 Pokiaľ ide o baliacu zlatú fóliu, Všeobecný súd dospel v bode 38 napadnutého rozsudku k záveru, že zajac z čokolády, ktorého uvádza na trh odvolateľka, nie je jediný zabalený v zlatej fólii, a v bode 39 uvedeného rozsudku pripomenul, že prípadná originalita nepostačuje na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.
- 15 Pokiaľ ide o plisovanú červenú stuhu, uviazanú ako mašľa, na ktorej je zvonček, Všeobecný súd v bode 44 napadnutého rozsudku uviedol, že neexistuje žiadny prvok v spise, ktorý by mohol spochybniť posúdenia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT ani posúdenia prieskumového pracovníka ÚHVT, ktorý konštatoval, že je zvykom ozdobiť zvieratá z čokolády alebo ich obaly mašľami, stuhami a zvončkami, a že preto boli zvončeky a mašle bežnými prvkami, pokiaľ ide o zvieratá z čokolády.
- 16 Pokiaľ ide o celkové posúdenie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, Všeobecný súd dospel v bode 48 napadnutého rozsudku k záveru, že povaha kombinácie tvaru, farieb a plisovanej stuhy so zvončekom nie sú dostatočne odlišné od tých, ktoré sa často používajú ako základný tvar na účely

balenia čokolády a výrobkov z čokolády, konkrétnejšie čokoládových zajacov. Preto nie sú takej povahy, že by si ich príslušná skupina verejnosti mohla zapamätať ako indikátory obchodného pôvodu. Obal v tvare sediaceho zajaca zlatej farby s plisovanou červenou stuhou so zvončekom sa totiž neodlišuje podstatne od predmetných obalov výrobkov, ktoré sa v obchode bežne používajú a sú vnímané ako typické balenia pre predmetné tovary.

- 17 V bode 49 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol, že ani grafické prvky, najmä oči, fúzy a labky, nemôžu byť dôvodom na to, aby predmetné označenie bolo chránené, ako správne konštatoval štvrtý odvolací senát ÚHVT. Ide totiž o bežné prvky, ktoré obvykle má každý tvar zajaca z čokolády a nie sú na takej umeleckej úrovni, aby ich spotrebiteľ mohol vnímať ako označenie pôvodu predmetných výrobkov.
- 18 Všeobecný súd sa v bode 51 napadnutého rozsudku domnieval, že odvolateľke sa nepodarilo spochybníť presnosť všeobecne známych skutkových okolností alebo tých, ktoré zistil ÚHVT, ani preukázať, že ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, má vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 19 Všeobecný súd teda dospel v bode 59 napadnutého rozsudku k záveru, že štvrtý odvolací senát ÚHVT sa správne domnieval, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V dôsledku toho Všeobecný súd prvý žalobný dôvod zamietol.
- 20 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Všeobecný súd v bode 67 napadnutého rozsudku zamietol argument odvolateľky, podľa ktorého mimo Nemecka veľkonočný zajac z čokolády nie je veľmi známy, a preto má v iných členských štátoch vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa Všeobecného súdu je všeobecne známe, že čokoládové zajace, ktoré sa predávajú v období Veľkej noci, nie sú mimo Nemecka neznáme.
- 21 Všeobecný súd teda dospel v bode 68 napadnutého rozsudku k záveru, že sa treba domnievať, že ak chýbajú konkrétne indície v opačnom zmysle, dojem, ktorý vytvára v predstave spotrebiteľa prihlasovaná ochranná známka, pozostávajúca z trojrozmerného označenia, je taký istý v celej Únii, a teda táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť na celom území Únie.
- 22 V bode 69 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd domnieval, že na to, aby bolo možné ju zapísať podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, uvedená ochranná známka musí získať rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej Únii.
- 23 Všeobecný súd v bode 70 napadnutého rozsudku uviedol, že aj keby odvolateľka preukázala rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia nadobudnutú používaním v troch členských štátoch, ktoré cituje, teda v Nemecku, Rakúsku a v Spojenom kráľovstve, ňou predložené dokumenty uvádzajúce dôvody v prospech zápisu nepredstavujú dôkaz, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch k dátumu podania prihlášky predmetnej ochrannej známky.
- 24 Za týchto okolností Všeobecný súd v bode 71 napadnutého rozsudku rozhodol, že nebolo potrebné skúmať, či dôkazy naozaj preukazujú existenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia získanú používaním v troch členských štátoch uvádzaných odvolateľkou, pretože to nestačí na preukázanie toho, že toto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej Únii.
- 25 V dôsledku toho Všeobecný súd zamietol aj druhý žalobný dôvod.

#### **Návrhy účastníkov konania**

- 26 Spoločnosť Lindt sa v odvolaní domáha, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 27 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal Lindt na náhradu trov konania.

## O odvolaní

- 28 Lindt uvádza dva dôvody na podporu odvolania, pričom prvý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a druhý porušenia článku 7 ods. 3 tohto nariadenia.

*O prvom odvolacom dôvode, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

### Argumentácia účastníkov konania

- 29 Odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že rozhodol, že predmetné trojrozmerné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a že svoju analýzu založil na posúdeniach ÚHVT, ktoré sú v skutočnosti len nejasnými domnienkami.
- 30 Odvolateľka kritizuje Všeobecný súd, že v bode 29 napadnutého rozsudku rozhodol takto:
- „V prvom rade, pokiaľ ide o tvar sediaceho alebo skrčeného zajaca, odvolací senát sa domnieval, že zo správneho spisu ÚHVT vyplýva, že zajace sú súčasťou celku typických tvarov, ktoré môže mať čokoláda a výrobky z čokolády, najmä v období Veľkej noci, čo je medzi stranami nesporné. Odvolací senát rozšíril svoje konštatovanie okrem Nemecka a Rakúska aj na iné členské štáty Únie.“
- 31 Toto konštatovanie ÚHVT je len domnienkou, ktorú odvolateľka výslovne spochybnila vo vyjadrení zo 6. júna 2007 predloženom ÚHVT. Podľa odvolateľky sa ÚHVT a Všeobecný súd mali prikloniť k tejto analýze s cieľom vykonať správne preskúmanie v súlade s nariadením č. 40/94.
- 32 Odvolateľka takisto spochybňuje záver, ku ktorému dospel Všeobecný súd v bode 38 napadnutého rozsudku, podľa ktorého použitie zlatej fólie v prípade veľkonočných zajacov z čokolády je na trhu bežné. Odvolateľka poznamenáva, že bola konštatovaná existencia len troch iných výrobkov zabalených v zlatej fólii. Dva z týchto výrobkov sa však na trhu vyskytujú len preto, lebo odvolateľka ich povolila. Takto obmedzený počet výrobkov nemôže viesť k domnienke, že predmetná charakteristika je na trhu bežná. Právne posúdenie je preto v tejto súvislosti nesprávne.
- 33 Odvolateľka pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom líši od zvyklostí odvetvia, má potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089). Podľa nej Všeobecný súd nesprávne vychádzal zo zásady, že prihlasovaná ochranná známka zodpovedá norme alebo zvyklostiam v odvetví. Všeobecný súd dospel k tomuto záveru tak, že vychádzal z nesprávneho predpokladu, že nie je relevantné, že uvedené zajace sa nachádzajú na trhu z dôvodu dohôd uzatvorených s odvolateľkou. Právne posúdenie Všeobecného súdu, podľa ktorého ide o zvyčajný tvar, sa zakladá na existencii troch iných výrobkov, pre ktoré sú typické podobné prvky. Toto posúdenie nie je z právneho hľadiska správne.
- 34 Okrem toho odvolateľka tvrdí, že skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, podporuje okolnosť, že bola zapísaná v pätnástich členských štátoch.
- 35 ÚHVT spochybňuje argumentáciu odvolateľky a na úvod pripomína, že odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. Toto odvolanie je však v zásade založené na skutkovom tvrdení odvolateľky, ktoré už bolo starostlivo posúdené a dlho sa o ňom diskutovalo na predchádzajúcich stupňoch konania. Ide o to, či sa tvary zajaca a zlaté fólie bežne používajú v prípade výrobkov z čokolády.
- 36 ÚHVT uvádza, že odvolateľka tým, že vytýka Všeobecnému súdu, že potvrdil rozhodnutia prijaté na predchádzajúcich stupňoch konania bez toho, aby ich skritizoval, chce v skutočnosti dosiahnuť nové posúdenie skutkových okolností, teda príslušné tvrdenie musí byť zamietnuté ako neprípustné. Otázka, či tvary zajaca prítomné na trhu sú rovnaké alebo či z hľadiska relevantného spotrebiteľa existuje taký



rozdiel medzi predmetným tvarom zajaca a ostatnými tvarmi zajaca, že by z toho vyplývalo, že predmetný tvar zajaca má rozlišovaciu spôsobilosť, je otázkou posúdenia vnímania spotrebiteľa, čiže otázkou posúdenia skutkových okolností.

- 37 Otázka, ako vníma spotrebiteľ obal zo zlatej fólie v prípade predmetných výrobkov z čokolády, je takisto otázkou posúdenia skutkových okolností, ktoré s výnimkou prípadného skreslenia už nemožno skúmať v rámci konania o odvolaní. Príslušný argument teda musí byť takisto zamietnutý ako neprípustný.
- 38 V každom prípade podľa ÚHVT Všeobecný súd skutkové okolnosti neskreslil.
- 39 Pokiaľ ide konkrétnejšie o prvý odvolací dôvod, ÚHVT pripomína, že iba ochranná známka, ktorá sa podstatne odlišuje od normy alebo zvyklostí v odvetví, a preto môže plniť svoju pôvodnú podstatnú funkciu, má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle 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 z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-24/05 P, Zb. s. I-5677, bod 26).
- 40 Podľa ÚHVT Všeobecný súd na základe tejto judikatúry správne konštatoval neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky. Všeobecný súd neprebral rozhodnutia prijaté na predchádzajúcich stupňoch konania, ale starostlivo preskúmal argumenty odvolateľky, ako aj rôzne dokumenty, ktoré boli súčasťou prvkov v spise štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT.

#### Posúdenie Súdnym dvorom

- 41 Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia sa musí posúdiť jednak vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré sa žiada zápis, a jednak vo vzťahu k jej vnímaniu zo strany príslušnej skupiny verejnosti (pozri najmä rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 35; z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 25, a z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 79).
- 42 Iba ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvyklostí v odvetví, a preto môže plniť svoju pôvodnú podstatnú funkciu, má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudok Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, už citovaný, bod 31).
- 43 V predmetnom prípade z bodov 12 až 14 napadnutého rozsudku vyplýva, že Všeobecný súd v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky správne identifikoval a sledoval kritériá určené v tejto súvislosti relevantnou judikatúrou.
- 44 Všeobecný súd totiž po tom, ako pripomenul podstatné znaky, ktorými sa vyznačuje určenie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky tvorenej tvarom výrobku, vykonal podrobnú analýzu každého z troch prvkov prihlasovanej ochrannej známky, teda tvaru sediaceho zajaca, zlatej fólie, v ktorej je čokoládový zajac zabalený, a plisovanej červenej stuhy, na ktorú je pripevnený zvonček, a v bodoch 34, 38 a 44 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že žiadny z nich nemal rozlišovaciu spôsobilosť.
- 45 Všeobecný súd dospel k rovnakému záveru, pokiaľ ide o celkový dojem, ktorý vytvára prihlasovaná ochranná známka, a v bode 47 napadnutého rozsudku potvrdil rozhodnutie prijaté v tomto zmysle štvrtým odvolacím senátom ÚHVT.
- 46 Na konci analýzy teda Všeobecný súd v bode 51 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že odvolateľka nedokázala spochybníť presnosť všeobecne známych informácií alebo informácií zistených ÚHVT ani preukázať, že prihlasovaná ochranná známka mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

- 47 Na účely tohto záveru Všeobecný súd vykonal analýzu argumentov tak odvolateľky, ako aj ÚHVT, a preto mu na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, nemožno vytýkať, že len prebral domnienky a konštatovania ÚHVT. Naopak, je potrebné konštatovať, že pred vytvorením záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, Všeobecný súd vykonal posúdenie tak bežnej praxe v odvetví, ako aj vnímania zo strany priemerného spotrebiteľa, pričom sa opieral o kritériá vyplývajúce z ustálenej judikatúry.
- 48 Okrem toho odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že rozhodol, že tvar veľkonočného zajaca z čokolády, ako aj zlatý obal sú bežnými javmi na trhu, ktoré zodpovedajú zvyklostiam dotknutého odvetvia.
- 49 Treba konštatovať, že tento argument má v skutočnosti za cieľ priviesť Súdny dvor k tomu, aby svojim posúdením skutkových okolností nahradil posúdenie vykonané Všeobecným súdom. Smerovaním k novému posúdeniu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky odvolateľka bez toho, aby tvrdila, že v tomto ohľade došlo ku skresleniu, spochybňuje presnosť konštatovaní Všeobecného súdu, ktoré sa týkajú posúdení skutkovej povahy, a Súdny dvor ich nemôže skúmať v rámci odvolania.
- 50 Pokiaľ ide o teóriu uvádzanú odvolateľkou, podľa ktorej existencia zápisov ochrannej známky v pätnástich členských štátoch potvrdzuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky v zmysle nariadenia č. 40/94, je potrebné uviesť, že Všeobecný súd sa nedopustil žiadneho nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 55 napadnutého rozsudku v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora rozhodol, že existujúce zápisy v členských štátoch sú len skutočnosťou, ktorú možno zohľadniť v kontexte zápisu ochrannej známky Spoločenstva, pričom prihlasovaná ochranná známka sa musí posúdiť na základe relevantnej právnej úpravy Únie, a že z toho vyplýva, že ÚHVT nie je povinný stotožniť sa s požiadavkami a posúdením príslušných vnútroštátnych orgánov ani zapísať predmetnú ochrannú známku ako ochrannú známku Spoločenstva na základe takýchto úvah (pozri v tomto zmysle rozsudok Develley/ÚHVT, už citovaný, body 72 a 73).
- 51 Zo všetkého vyššie uvedeného vyplýva, že prvý odvolací dôvod sa musí zamietnuť sčasti ako neprípustný a sčasti ako nedôvodný.

*O druhom dôvode, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94*

Argumentácia účastníkov konania

- 52 Odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že v bode 70 napadnutého rozsudku rozhodol, že predmetná ochranná známka musí mať na to, aby ju bolo možné zapísať na základe jej prípadného používania, rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním vo všetkých členských štátoch. Podľa nej je táto teória nesprávna z dvoch dôvodov.
- 53 Po prvé Všeobecný súd neuznal skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky musela byť získaná používaním len v členských štátoch, kde táto ochranná známka nemala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovaná ochranná známka však mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť v pätnástich členských štátoch. V týchto štátoch teda netreba vyžadovať, aby predmetná ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Všeobecný súd tak mal dospieť k záveru, že táto ochranná známka má v prevažnej väčšine krajín Únie vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ju získala používaním. K dátumu prihlášky predmetnej ochrannej známky sa Únia skladala z 25 členských štátov zodpovedajúcich celkovo 465,7 milióna obyvateľov. Predmetná ochranná známka mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ju získala používaním u celkovo 351,3 milióna obyvateľov, čo zodpovedá 75,4 % obyvateľstva Únie v zložení k danému dátumu.
- 54 Po druhé odvolateľka tvrdí, že článok 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva má jednotnú povahu a má tie isté účinky v celej Únii. Pokiaľ teda ide o posúdenie toho, či ochranná známka môže byť zapísaná, a najmä pokiaľ ide o jej rozlišovaciu spôsobilosť, Únia sa musí

považovať za jednotný spoločný trh. Je teda nesprávne vychádzať z národných trhov posudzovaných jednotlivo. Otázka, či ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, sa musí zakladať na celku obyvateľstva bez rozlišovania podľa národných trhov. Takisto, ak má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť získanú u prevažnej časti obyvateľstva Únie posudzovanej ako celku, malo by to stačiť na to, aby bola možná ochrana tejto ochrannej známky na celom európskom trhu.

- 55 ÚHVT kritizuje argumenty odvolateľky, uvádzané čísla, ktorých zdroj je nejasný, čo vôbec neumožnilo dospieť k záveru, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.
- 56 Podľa ÚHVT v bode 64 a nasl. napadnutého rozsudku Všeobecný súd správne uplatnil judikatúru, podľa ktorej ochranná známka, jednak aby získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, vyžaduje, aby prinajmenšom podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka nej výrobky alebo dotknuté služby ako pochádzajúce od určitého podniku, a jednak, pokiaľ ide o jej územný dosah získania rozlišovacej spôsobilosti, môže byť zapísaná podľa tohto ustanovenia, len ak sa predloží dôkaz, že svojím používaním získala rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej nemala takúto povahu *ab initio*.
- 57 V tomto kontexte Všeobecný súd ešte dospel k záveru, že nebolo potrebné skúmať, či dokumenty predložené odvolateľkou naozaj preukazovali, že prihlasovaná ochranná známka mala rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním odvolateľkou v troch uvádzaných členských štátoch, keďže by to aj tak nepostačovalo na preukázanie toho, že táto ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej Únii.
- 58 Preto ÚHVT navrhuje zamietnuť druhý odvolací dôvod ako zjavne nedôvodný.

#### Posúdenie Súdny dvorom

- 59 Treba pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia nebráni tomu, aby bola ochranná známka zapísaná, ak získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku jej používania.
- 60 Súdny dvor už rozhodol, že ochrannú známku možno zapísať podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 iba vtedy, ak sa predloží dôkaz, že používaním, ktorého bola predmetom, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej nemala takúto rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio* (pozri rozsudok z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05, už citovaný, bod 83).
- 61 Na základe tejto judikatúry Všeobecný súd dospel k záveru uvedenému v bode 69 napadnutého rozsudku, že sa vyžaduje, aby prihlasovaná ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej Únii. Tento záver neobsahuje žiadne nesprávne právne posúdenie, keďže, ako vyplýva z bodu 51 v spojení s bodom 68 napadnutého rozsudku, odvolateľke sa nepodarilo preukázať, že uvedená ochranná známka mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a že toto konštatovanie platilo pre celé územie Únie. Z tohto dôvodu nemožno uznať argument odvolateľky ani ňou poskytnuté štatistické údaje na podporu uvedeného argumentu, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka má vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť v pätnástich členských štátoch, a že preto v týchto štátoch netreba vyžadovať, aby predmetná ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním.
- 62 Pokiaľ ide o argument odvolateľky, podľa ktorého v prípade ochrannej známky Spoločenstva, ktorá má jednotnú povahu, posúdenie toho, či ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním, sa nemá zakladať na národných trhoch vnímaných jednotlivo, treba uviesť, že aj keď je v súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 60 tohto rozsudku pravda, že to, či ochranná známka získala



rozlišovacia spôsobilosť používaním, sa musí preukázať v tej časti Únie, v ktorej táto ochranná známka nemala takúto povahu *ab initio*, bolo by nadmerné vyžadovať, aby dôkaz o takomto získaní rozlišovacej spôsobilosti bol predložený pre každý členský štát jednotlivo.

- 63 Pokiaľ ide o predmetný prípad, Všeobecný súd sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, lebo v každom prípade odvolateľka nepreukázala kvantitatívne dostatočným spôsobom, že prihlasovaná ochranná známka získala rozlišovacia spôsobilosť používaním na celom území Únie.
- 64 Druhý odvolací dôvod preto treba zamietnuť ako nedôvodný.
- 65 Za týchto okolností treba toto odvolanie zamietnuť.

### **O trovách**

- 66 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 zaviazať spoločnosť Lindt na náhradu trov konania a Lindt nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

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

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy