



## Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-579/14

**Birkenstock Sales GmbH**  
**proti**  
**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo**

„Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu –  
Obrazová ochranná známka zobrazujúca pretínajúce sa vlnovky – Absolútny dôvod zamietnutia –  
Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Povrchová vzorka –  
Použitie povrchovej vzorky na obale tovaru“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 9. novembra 2016

1. *Ochranná známka Európskej únie — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť — Obrazová ochranná známka zložená z opakujúcej sa sekvencie prvkov — Používanie takej ochrannej známky ako povrchovej vzorky na výrobkoch alebo na ich obale — Rozlišovacia spôsobilosť — Kritériá posúdenia*

*[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. b)]*

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť — Obrazová ochranná známka zobrazujúca opakovane sa pretínajúce vlnovky*

*[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. b)]*

3. *Ochranná známka Európskej únie — Procesné ustanovenia — Preskúmanie skutočností ex offa — Zápis novej ochrannej známky — Absolútne dôvody zamietnutia — Dôkazné bremeno*

*[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 a článok 76 ods. 1]*

1. Kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk tvorených vzhľadom samotného výrobku sa nelíšia 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, ktorú tvorí vzhľad samotného výrobku, a v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky pozostávajúcej z označenia nezávislého od vzhľadu výrobkov, ktoré označuje. Priemerní spotrebiteľia totiž pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku nemajú vo zvyku predpokladať pôvod tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a preto môže byť náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k takejto trojrozmernej ochrannej známke než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke. Jedine trojrozmerná ochranná známka tvorená vzhľadom samotného výrobku, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov dotknutého odvetvia, a preto je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je pozbavená rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie.

Tieto kritériá vytvorené v súvislosti s ochrannými známkami podobnými vzhľadu výrobkov sa tiež uplatňujú v prípade označenia, ktoré tvorí vzorka na povrchu výrobku.

Označenie, ktoré je zložené zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov, je v tejto súvislosti osobitne vhodné na to, aby sa použilo ako povrchová vzorka. V zásade je preto pravdepodobné, čo z tohto označenia nevyhnutne vyplýva, že sa použije ako povrchová vzorka, a to nezávisle od jeho označenia zo strany prihlasovateľa ochrannej známky ako obrazovej ochrannej známky, trojrozmernej ochrannej známky, povrchovej vzorky alebo iného označenia. Za týchto okolností, iba keď je používanie povrchovej vzorky menej pravdepodobné vzhľadom na povahu predmetných výrobkov, tak sa také označenie nemôže považovať za povrchovú vzorku v súvislosti s predmetnými výrobkami. V iných prípadoch sa možno domnievať, že predmetné označenie, ktoré má typické znaky povrchovej vzorky z dôvodu opakovania sekvencie jeho prvkov, skutočne predstavuje povrchovú vzorku. Ide o objektívne kritérium, ktoré nezávisí od obchodných zámerov dotknutého podniku.

Kritériá stanovené judikatúrou týkajúcou sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok podobajúcich sa vzhľadom na výrobky sa uplatnia aj na povrchové vzorky použité na obaloch výrobkov, ktoré sa zvyčajne predávajú v obale a sú obvykle vyberané z ich obalu iba tesne pred ich spotrebou.

Uplatnenie tejto judikatúry však nie je odôvodnené v prípade povrchovej vzorky použitej na jednoduchom obale určenom na prepravu. Povrchová vzorka použitá na jednoduchom obale určenom na prepravu sa totiž nemôže považovať za vzhľad výrobku.

(pozri body 23, 24, 26, 54, 55, 57, 66, 67)

2. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 129 – 133, 145, 152, 153)

3. Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 136)