



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 13. septembra 2018*

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

Vo veci C-26/17 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané
18. januára 2017,

Birkenstock Sales GmbH, so sídlom vo Vettelschoße (Nemecko), v zastúpení: C. Menebröcker
a V. Töbelmann, Rechtsanwälte,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená
zástupkyňa,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory E. Levits, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca) a M. Berger,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 21. marca 2018,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 6. júna 2018,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

- 1 Birkenstock Sales GmbH svojím odvolaním navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 9. novembra 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Zobrazenie pretínajúcich sa vlnoviek) (T-579/14, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2016:650), ktorý čiastočne zamietol jej žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 15. mája 2014 (vec R 1952/2013-1), týkajúceho sa jej žiadosti o medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu, ktorý sa vzťahuje na obrazovú ochrannú známku zobrazujúcu pretínajúce sa vlnovky (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) vo svojom článku 7 ods. 1 písm. b) stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

...“

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 3 Odvolateľka je právna nástupkyňa spoločnosti Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, ktorej bolo na medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 27. júna 2012 vyhovené vo veci návrhu na medzinárodný zápis založený na nemeckej ochrannej známke, ktorá označuje okrem iného Európsku úniu, pre nasledujúcu obrazovú ochrannú známku:



- 4 Dňa 25. októbra 2012 bolo EUIPO doručené oznámenie o medzinárodnom zápise predmetného označenia (ďalej len „sporné označenie“).

- 5 Rozšírenie ochrany sa žiadalo pre výrobky v triedach 10, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), ktoré zodpovedajú pre každú z uvedených tried nasledujúcemu opisu:
- trieda 10: „Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, oči a zuby; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán; materiály na zašívanie používané v chirurgii; ortopedická obuv, vrátane pomôcok ortopedickej obuvi pre rehabilitáciu, fyzioterapiu chodidla, pre terapeutické použitie a určené pre iné lekárske zásahy, ako aj ich časti, vrátane ortopedickej obuvi a ortopedickej obuvi s vložkami alebo ortopedickými pomôckami pre stabilizáciu chodidla a s vnútornými ortopedickými výstelkami pre chodidlo a pre obuv, vrátane ortopedických pomôcok pre stabilizáciu chodidla a vnútorných ortopedických výstieliek pre obuv a jej časti, vrátane pevného vnútorného termoregulačného vybavenia a vybavenia obuvi na prispôsobenie ortopedickej obuvi, osobitne vybavenie, kompenzačné podrážky, vnútorné podrážky, penové vypchávky, penové vankúšiky a tvarované podrážky vrátane vnútornej výstelky výhradne z plastov a ortopedické vložky z prírodného korku, korku na udržiavanie teploty, plastov, kaučuku alebo ľahčených plastov vrátane elastických materiálov z korku a kaučuku alebo z plastu a korku; vnútorné ortopedické výstelky pre chodidlo a pre obuv; ortopedické pomôcky pre stabilizáciu chodidla a obuvi; ortopedické pomôcky, najmä papuče a sandále a ortopedické sandále; vnútorné ortopedické podrážky, vnútorné vybavenie, vrátane vnútorného vybavenia z plastu, kaučuku alebo ľahčených plastov vrátane elastických materiálov z korku a kaučuku alebo z plastu a korku“,
 - trieda 18: „Koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov patriace do tejto triedy; zvieracie kože, kožušiny; cestovné kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlársky tovar; peňaženky; tašky; kabelky; puzdrá na dokumenty; ľadvinky; cestovné tašky na šaty; puzdrá na kľúče (kožené tovary); kufríky pre líčidlá; toaletné taštičky, kufríky na toaletné potreby; cestovné tašky; ruksaky“,
 - trieda 25: „Oblečenie, pokrývky hlavy, obuv, vrátane vychádzkovej, pracovnej a turistickej, zdravotnej a športovej obuvi, vrátane sandálov, sandále na oživenie vnútorných svalov, plážové šľapky, papuče, dreváky vrátane vložiek pre chodidlá, osobitne hĺbkové, anatomické a tvarované vložky, pomôcky pre stabilizáciu chodidla ako aj vnútorné výstelky pre chodidlo a pre obuv, ochranné vnútorné výstelky; časti a vybavenie uvedenej obuvi, teda zvršky, opätkové vložky, vonkajšie a vnútorné podrážky, časti spodku obuvi, vrátane vložiek, nástroje na stabilizáciu nohy; vnútorná výstelka pre chodidlo a pre obuv, osobitne hĺbkové, anatomické a tvarované vložky, osobitne z prírodného korku, korku na udržiavanie teploty, plastu, kaučuku alebo ľahčených plastov vrátane elastických materiálov z korku a kaučuku alebo z plastu a korku; vnútorné podrážky; obuv, vrátane topánok a sandál, čižiem ako aj častí a vybavenia všetkých spomínaných výrobkov, patriacich do tejto triedy; opasky; pletené šatky; šatky na hlavu“.
- 6 Dňa 21. novembra 2012 oznámil prieskumový pracovník odvolateľke predbežné úplné zamietnutie *ex officio* ochrany medzinárodnej ochrannej známky v Únii. Ako dôvod na podporu tohto zamietnutia bola uvádzaná neexistencia rozlišovacej spôsobilosti sporného označenia pre všetky dotknuté výrobky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 7 Rozhodnutím z 29. augusta 2013 prieskumové oddelenie EUIPO po tom, ako odvolateľka odpovedala na námietky vznesené v predbežnom oznámení o zamietnutí, potvrdil z toho istého dôvodu, ako bolo predtým uvedené, úplné zamietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky v Únii.
- 8 Dňa 4. októbra 2013 podala odvolateľka proti tomuto rozhodnutiu EUIPO odvolanie podľa článkov 58 až 60 nariadenia č. 207/2009.

- 9 Rozhodnutím z 15. mája 2014 prvý odvolací senát EUIPO (ďalej len „odvolací senát“) zamietol odvolanie, pričom sa domnieval, že sporné označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť pre predmetné výrobky.
- 10 Odvolací senát sa najmä domnieval, že uvedené označenie zobrazuje vlnovky, ktoré sa pretínajú v pravom uhle a predstavujú opakujúcu sa sekvenciu, ktorá sa môže rozšíriť do štyroch smerov štvorca, a môže sa teda použiť na všetky dvoj- alebo trojrozmerné povrchy. Sporné označenie je teda priamo vnímané ako povrchová vzorka.
- 11 Odvolací senát okrem toho zdôraznil, že bolo všeobecne známe, že na povrchoch výrobkov alebo na ich obaloch sú zobrazené vzory z rôznych dôvodov, najmä na zlepšenie ich estetického vzhľadu a/alebo na splnenie technických požiadaviek.
- 12 Odvolací senát zdôraznil, že podľa judikatúry, keďže priemerní spotrebitelia nemajú vo zvyku odvodzovať obchodný pôvod výrobkov z označení, ktoré sa podobajú vzhľadu samotných výrobkov, tieto označenia majú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 len vtedy, ak sa významne odlišujú od noriem alebo zvyklostí odvetvia. Domnieval sa, že táto judikatúra bola v prejednávanej veci uplatniteľná z dôvodu, že sporné označenie sa podobalo vzhľadu predmetných výrobkov.
- 13 Odvolací senát sa domnieva, že všeobecný dojem vytvorený sporným označením bol banálny a že táto povrchová vzorka sa mohla nachádzať na každom z predmetných výrobkov, pre ktoré môže plniť estetickú alebo technickú funkciu. Podľa neho sa celkový dojem vytvorený týmto označením významne neodlišuje alebo sa dokonca neodlišuje vôbec od zvykov dotknutých odvetví.
- 14 Odvolací senát dospel k záveru, že príslušná skupina verejnosti by s najväčšou pravdepodobnosťou vnímala uvedené označenie ako jednoduchú povrchovú vzorku, a nie ako označenie osobitného obchodného pôvodu výrobku.

Žaloba podaná pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

- 15 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 1. augusta 2014 odvolateľka podala žalobu na zrušenie sporného rozhodnutia.
- 16 Na podporu svojej žaloby odvolateľka uviedla jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Okrem iného tvrdí, že odvolací senát nevychádzal zo sporného označenia vo svojom zapísanom tvare, teda obrazu, ktorého povrch bol jasne vymedzený a ktorý sa nepodobal na tvar výrobkov, ale bez odôvodnenia rozšíril uvedené označenie tvrdením, že by sa mohlo opakovať alebo pokračovať.
- 17 Všeobecný súd pripomenul v bodoch 23 až 27 napadnutého rozsudku relevantnú judikatúru a následne preskúmal v prejednávanej veci uplatniteľnosť judikatúry týkajúcej sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov. Všeobecný súd na tento účel preskúmal v bodoch 50 až 68 napadnutého rozsudku okrem iného otázku, ktoré kritérium je relevantné na to, aby sa označenie zložené zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov a označené za obrazovú ochrannú známku mohlo považovať za povrchovú vzorku predmetných výrobkov.
- 18 V tejto súvislosti sa Všeobecný súd v bodoch 54 až 57 napadnutého rozsudku domnieval, že ak 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.

- 19 Všeobecný súd z hľadiska tohto kritéria rozhodol, že pokiaľ ide o „umelé končatiny, oči a zuby“, „materiály na zašívanie rán; materiály na zašívanie používané v chirurgii“ a „zvieracie kože, kožušiny“, odvolací senát nesprávne uplatnil uvedenú judikatúru tak, že vychádzal z nesprávnych kritérií skúmania, a že v dôsledku toho bolo potrebné zrušiť sporné rozhodnutie, pokiaľ ide o tieto výrobky. Pokiaľ ide naopak o ostatné výrobky zaradené do tried 10, 18 a 25 v zmysle Nicejskej dohody, Všeobecný súd sa domnieval, že odvolací senát správne uplatnil judikatúru týkajúcu sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov.
- 20 Pokiaľ ide o tieto posledné uvedené výrobky uvádzané medzinárodnou ochrannou známkou, ktorej ochrana sa požaduje, Všeobecný súd skúmal v bodoch 129 až 153 napadnutého rozsudku otázku, či sa odvolací senát správne domnieval, že sporné označenie sa neodchyľuje výrazným spôsobom od noriem a zvykov dotknutých sektorov. Rozhodol, že ide o taký prípad.
- 21 Všeobecný súd v dôsledku toho zrušil sporné rozhodnutie, pokiaľ ide o nasledujúce výrobky: „umelé končatiny, oči a zuby“, „materiály na zašívanie rán; materiály na zašívanie používané v chirurgii“ a „zvieracie kože, kožušiny“, a žalobu vo zvyšnej časti zamietol.

Návrhy účastníkov konania

- 22 Odvolateľka vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok,
 - vyhovel jej návrhom predloženým v prvostupňovom konaní a
 - zaviazal EUIPO na náhradu trov konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní pred Všeobecným súdom a odvolacím senátom.
- 23 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

O odvolaní

- 24 Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza tri odvolacie dôvody založené na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, na rozporoch v odôvodnení napadnutého rozsudku a na skreslení skutkového stavu.

O prvom odvolacom dôvode

O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu

– Argumentácia účastníkov konania

- 25 Odvolateľka v prvej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu vytýka Všeobecnému súdu, že v bode 54 a nasledujúcich bodoch napadnutého rozsudku nesprávne považoval za relevantné kritérium, pri ktorom môže uplatniť v prejednávanej veci judikatúru týkajúcu sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov z hľadiska predmetných výrobkov, t. j. kritérium založené na samotnej „možnosti“ používania sporného označenia ako povrchovej vzorky.

- 26 Súdny dvor okrem iného v uznesení z 26. apríla 2012, Deichmann/ÚHVT (C-307/11 P, neuvverejnený, EU:C:2012:254), totiž rozhodol, že je potrebné, aby používanie dotknutého označenia ako povrchovej vzorky bolo „najpravdepodobnejším použitím“. V dôsledku toho by samotná možnosť používania predmetnej medzinárodnej ochrannej známky ako povrchovej vzorky nestačila na uplatnenie judikatúry týkajúcej sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov.
- 27 Všeobecný súd tým, že rozhodol, že označenie pozostávajúce zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov by nemuselo byť považované za povrchovú vzorku len v prípade, ak je používanie takejto vzorky málo pravdepodobné z hľadiska povahy predmetných výrobkov, stanovil kritérium odlišné od kritéria založeného na „najpravdepodobnejšom použití“. Toto prvé kritérium posúdenia byuložilo obrazovým ochranným známkam zloženým zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov prísnejšie kritériá, než sú kritériá uložené iným druhom ochranných známk na účely posúdenia ich rozlišovacej spôsobilosti.
- 28 EUIPO v prvom rade tvrdí, že prvá časť prvého odvolacieho dôvodu je neprípustná, a subsidiárne, že je nedôvodná.

– *Posúdenie Súdnym dvorom*

- 29 Pokiaľ ide o prípustnosť prvej časti prvého odvolacieho dôvodu, treba pripomenúť, že v súlade s článkom 256 ZFEÚ a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie sa odvolanie obmedzuje na právne otázky. Posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností, ako aj hodnotenie dôkazov je vo výlučnej právomoci Všeobecného súdu. S výnimkou prípadu ich skreslenia preto posúdenie rozhodujúcich skutkových okolností a hodnotenie dôkazov nepredstavuje právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolacieho konania (rozsudok z 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/ÚHVT, C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 49 a citovaná judikatúra).
- 30 V tejto súvislosti stačí konštatovať, že odvolateľka v prvej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd sa tým, že vychádzal z kritéria založeného na možnom použití sporného označenia ako povrchovej vzorky na uplatnenie judikatúry týkajúcej sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov, dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Táto časť, ktorá nastoľuje právnu otázku, je preto v rámci odvolania prípustná.
- 31 Pokiaľ ide o dôvodnosť uvedenej časti, z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov. Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti (rozsudky z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C-238/06 P, EU:C:2007:635, bod 79 a citovaná judikatúra, ako aj z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, body 33 a 34).
- 32 V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 23 napadnutého rozsudku správne pripomenul, že podľa ustálenej judikatúry sa kritériá posudzovania rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk tvorených vzhľadom samotného výrobku nelíšia od kritérií uplatniteľných na iné kategórie ochranných známk. Rovnako spresnil, že v rámci uplatnenia týchto kritérií však vnímanie priemerného spotrebiteľa nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom samotného výrobku ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie nezávislé 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 (rozsudky zo 7. októbra 2004, *Mag Instrument/ÚHVT*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, bod 30, ako aj z 22. júna 2006, *Storck/ÚHVT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, body 26 a 27).

- 33 Za týchto podmienok, ako tiež správne pripomenul Všeobecný súd v bode 24 napadnutého rozsudku, jedine ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov 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 (rozsudky z 12. januára 2006, *Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT*, C-173/04 P, EU:C:2006:20, bod 31, a z 22. júna 2006, *Storck/ÚHVT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, bod 28).
- 34 Táto judikatúra, ktorá sa vyvinula pre trojrozmerné ochranné známky tvorené vzhľadom samotného výrobku, platí rovnako, ak je prihlasovaná ochranná známka obrazovou ochrannou známkou tvorenou dvojrozmerným zobrazením uvedeného výrobku (rozsudok z 22. júna 2006, *Storck/ÚHVT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, bod 29), alebo ešte, ak je prihlasovaná ochranná známka označením tvoreným vzorkou použitou na povrchu výrobku (pozri v tomto zmysle uznesenie z 28. júna 2004, *Glaverbel/ÚHVT*, C-445/02 P, EU:C:2004:393, body 22 až 24). V týchto dvoch prípadoch totiž ochranná známka nepozostáva ani z označenia nezávislého od vzhľadu výrobkov, ktoré označuje.
- 35 Uvedená judikatúra sa uplatňuje aj vtedy, keď iba časť označeného výrobku predstavuje ochrannú známku (uznesenie z 13. septembra 2011, *Wilfer/ÚHVT*, C-546/10 P, neuvverejnené, EU:C:2011:574, bod 59, a rozsudok z 15. mája 2014, *Louis Vuitton Malletier/ÚHVT*, C-97/12 P, neuvverejnený, EU:C:2014:324, bod 54).
- 36 Z toho vyplýva, že Všeobecný súd správne rozhodol v bode 28 napadnutého rozsudku, že prvok určujúci uplatniteľnosť judikatúry týkajúcej sa trojrozmerných ochranných známk, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov, nespočíva v kvalifikácii dotknutého označenia ako „obrazového“, „trojrozmerného“ alebo iného označenia, ale v tom, že označenie je podobné vzhľadu označeného výrobku.
- 37 Tento určujúci prvok naznačuje, ako v podstate uviedol generálny advokát v bodoch 52 a 53 svojich návrhov, existenciu podobnosti medzi označením a predmetnými výrobkami alebo ich časťou, ktorá musí byť posúdená z hľadiska povahy uvedených výrobkov a musí byť vnímaná príslušnou skupinou verejnosti.
- 38 Z hľadiska týchto úvah treba overiť, či, ako uvádza odvolateľka, mal Všeobecný súd posúdiť ako určujúce kritérium na uplatnenie judikatúry týkajúcej sa ochranných známk, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov, kritérium založené na najpravdepodobnejšom použití sporného označenia ako povrchovej vzorky.
- 39 Všeobecný súd sa v tejto súvislosti v bodoch 36 a 37 napadnutého rozsudku domnieval, že sporné označenie je obrazovým označením pozostávajúcim zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov, ktorá sa môže šíriť do štyroch smerov a môže sa použiť najmä ako povrchová vzorka. V bode 48 tohto rozsudku sa Všeobecný súd domnieval, že výrobky chránené týmto označením sú sčasti výrobky určite často predstavujúce povrchové vzorky, ako sú módné doplnky v širšom zmysle slova, a sčasti výrobky, pri ktorých je menej evidentné, že často predstavujú povrchovú vzorku. Tento súd v bodoch 54 a 55 uvedeného rozsudku rozhodol, že v zásade je veľmi pravdepodobné, čo z tohto označenia nevyhnutne vyplýva, že toto označenie sa použije ako povrchová vzorka, že 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 uvedenými výrobkami, a že v iných prípadoch sa možno domnievať, že predmetné označenie skutočne predstavuje povrchovú vzorku.

- 40 Všeobecný súd sa nedopustil žiadneho nesprávneho právneho posúdenia, keďže na účely uplatnenia judikatúry týkajúcej sa trojrozmerných ochranných známkov, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov, dodržal kritérium založené na možnom a nie málo pravdepodobnom používaní sporného označenia ako povrchovej vzorky z hľadiska povahy dotknutých výrobkov.
- 41 Na jednej strane vzhľadom na vnútorné vlastnosti sporného označenia, ktoré pozostáva zo série pravidelne sa opakujúcich prvkov, a na povahu dotknutých výrobkov je toto označenie v zásade predurčené na to, aby bolo súčasťou povrchu uvedených výrobkov, ako uviedol generálny advokát v bode 77 svojich návrhov. Existuje pravdepodobnosť, čo z označenia, ktoré pozostáva zo série opakujúcich sa prvkov, nevyhnutne vyplýva, že sa použije ako povrchová vzorka a že sa podobá vzhľadu dotknutých výrobkov.
- 42 Na druhej strane treba zdôrazniť, že kritérium založené na najpravdepodobnejšom použití prijaté v uznesení z 26. apríla 2012, Deichmann/ÚHVT (C-307/11 P, neuvverejnené, EU:C:2012:254, bod 55), nie je v prejednávanej veci relevantné, keďže bolo predmetom veci, v ktorej bolo vydané toto uznesenie o zápise označenia zobrazujúceho zvlnenú stuhu lemovanú prerušovanými čiarami a nie označenia, ktoré pozostáva zo série opakujúcich sa prvkov.
- 43 Dodržanie kritéria založeného na najpravdepodobnejšom použití, na ktoré odvolateľka odkazuje, by okrem iného viedlo k tomu, že označenia, ktoré sú obzvlášť vhodné na použitie ako povrchové vzorky z dôvodu ich vnútorných vlastností z hľadiska dotknutých výrobkov, by sa mohli vyhnúť uplatneniu judikatúry týkajúcej sa ochranných známkov, ktoré sa podobajú vzhľadu výrobkov, pričom existuje, pokiaľ ide o takéto označenia, pravdepodobnosť, čo z týchto označení nevyhnutne vyplýva, že sa použijú ako povrchová vzorka, a že sa preto podobajú vzhľadu výrobkov.
- 44 Za týchto podmienok treba prvú časť prvého odvolacieho dôvodu zamietnuť ako nedôvodnú.

O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu

– Argumentácia účastníkov konania

- 45 V druhej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne neurčil normy a zvyky odvetvia dotknutých výrobkov a neposúdil sporné označenia z hľadiska týchto noriem.
- 46 V tejto súvislosti s odkazom na rozsudky zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT (C-136/02 P, EU:C:2004:592, bod 31), a z 24. mája 2012, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT, C-98/11 P, EU:C:2012:307, bod 42), pripomína ustálenú judikatúru, podľa ktorej iba ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov dotknutého odvetvia, a ktorá preto môže plniť svoju podstatnú funkciu označenia pôvodu, nie je v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 zbavená rozlišovacej spôsobilosti.
- 47 Odvolateľka v bodoch 83 až 96 a 113 až 123 napadnutého rozsudku tvrdí, že Všeobecný súd skúmal len to, či mohli dotknuté výrobky v zásade predstavovať povrchovú vzorku, a že v bode 133 tohto rozsudku prevzal všeobecné konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého všeobecná skúsenosť dokazuje, že povrchové vzorky sú charakteristické nekonečnosťou rôznych dizajnov. Toto konštatovanie totiž nenahrádza určenie noriem a zvykov dotknutého sektora pre každú kategóriu dotknutého výrobku, a to o to viac, že výrobky ako „lekárske prístroje a nástroje“, „sedlársky tovar“ alebo „obuv“ by nemohli byť pripojené ku kategórii rovnakých výrobkov.
- 48 EUIPO v prvom rade tvrdí, že druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je neprípustná, a subsidiárne, že je nedôvodná.

– Posúdenie Súdnym dvorom

- 49 Treba uviesť, že odvolateľka v druhej časti prvého odvolacieho dôvodu v podstate tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne neurčil normy a zvyky dotknutého sektora pre každú kategóriu výrobkov, na ktorú sa vzťahovalo sporné označenie na účely preskúmania rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky, ktorá je predmetom žiadosti o ochranu. Táto časť, ktorou odvolateľka predkladá právnu otázku, je v rámci odvolania prípustná v súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 29 tohto rozsudku.
- 50 Pokiaľ ide o dôvodnosť uvedenej časti, treba konštatovať, že táto časť je založená na nesprávnom výklade napadnutého rozsudku.
- 51 Všeobecný súd totiž v bodoch 70 až 128 napadnutého rozsudku v prvom rade skúmal otázku, či bola judikatúra týkajúca sa označení, ktoré sa podobajú vzhľadu predmetných výrobkov, uplatniteľná v predjednávanej veci z hľadiska kritéria vymedzeného v bode 55 uvedeného rozsudku, konkrétne, že len ak je použitie povrchovej vzorky málo pravdepodobné z hľadiska povahy dotknutých výrobkov, tak takéto označenie nemôže byť považované za povrchovú vzorku. Všeobecný súd vykonal túto analýzu pre všetky kategórie dotknutých výrobkov a posúdil podľa noriem alebo zvykov dotknutého sektora, či bolo málo pravdepodobné, alebo nie, že uvedené výrobky predstavovali povrchové vzorky.
- 52 V druhom rade v bodoch 129 až 147 napadnutého rozsudku Všeobecný súd posúdil, pokiaľ ide o výrobky, vo vzťahu ku ktorým odvolací senát správne uplatnil judikatúru týkajúcu sa trojrozmerných ochranných známk, či tento senát tiež správne posúdil, že toto označenie sa výrazným spôsobom neodlišovalo od noriem alebo zvykov dotknutého sektora, a že preto nemalo rozlišovaciu spôsobilosť.
- 53 Všeobecný súd v tejto súvislosti v bodoch 131 a 132 napadnutého rozsudku konštatoval, že sporné označenie je jednoduchou vzorkou, ktorá je tvorená jednoduchou kombináciou opakovane sa krížiacich vlnoviek, a zamietol tvrdenie odvolateľky založené na tom, že tvary predstavujúce toto označenie sú neobvyklé, keď sa zohľadňujú izolovane. Všeobecný súd v bode 133 napadnutého rozsudku dodal, rovnako ako uviedol odvolací senát, že všeobecná skúsenosť dokazuje, že časti vzoriek uplatňované na povrchu sú charakteristické nekonečnosťou rôznych dizajnov a že časti vzoriek použité na povrchu majú často jednoduchý geometrický tvar ako body, kruhy, obdĺžniky alebo čiary, pričom čiary môžu byť rovné alebo stúpať a klesať cikcakovito alebo vlnovite.
- 54 Všeobecný súd po tom, ako v bode 136 napadnutého rozsudku pripomenul, že odvolateľka, ktorá sa napriek analýze EUIPO odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, má povinnosť v súlade s relevantnou judikatúrou predložiť konkrétne a podložené dôkazy, ktoré preukazujú, že táto ochranná známka má či už vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním, skúmal v bodoch 137 až 147 tohto rozsudku tvrdenia a dôkazy predložené odvolateľkou.
- 55 Všeobecný súd sa v bode 138 napadnutého rozsudku v rámci skúmania tvrdenia odvolateľky, podľa ktorého sa odvolací senát nemal obmedziť na všeobecné tvrdenia týkajúce sa všetkých výrobkov alebo služieb, domnieval, že konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého sú vzorky používané na povrchu charakteristické nekonečnosťou rôznych dizajnov, sa neobmedzovalo na určitý sektor. Všeobecný súd v bode 144 tohto rozsudku určil, že obrázky obuvi predložené odvolateľkou neboli spôsobilé preukázať existenciu významnej odchýlky medzi sporným označením a normami a zvykmi sektora s obuvou. V bode 145 uvedeného rozsudku sa domnieval, že niekoľko obrázkov vnútorných podrážok obuvi predložených odvolateľkou nebolo v žiadnom prípade spôsobilých preukázať existenciu významnej odchýlky medzi sporným označením a normami a zvykmi dotknutého sektora, keďže všetky obrázky poukazujú na časť, ktorá sa nachádza nad vnútornými podrážkami. Pokiaľ ide o iné predmetné výrobky, Všeobecný súd konštatoval, že odvolateľka nepredložila obrázky smerujúce

k zohľadneniu noriem a zvykov dotknutých sektorov. Všeobecný súd v bode 147 napadnutého rozsudku preto rozhodol, že tvrdenia odvolateľky nie sú spôsobilé preukázať existenciu významnej odchýlky medzi sporným označením a normami a zvykmi dotknutých sektorov.

- 56 Za týchto podmienok nemožno vytýkať Všeobecnému súdu, že neurčil normy a zvyky dotknutých sektorov, keď posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť sporného označenia.
- 57 Z toho vyplýva, že druhú časť prvého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

O tretej časti prvého odvolacieho dôvodu

– Argumentácia účastníkov konania

- 58 Odvolateľka v tretej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu vytýka Všeobecnému súdu, že uplatnil prísnejšie kritériá, než sú kritériá stanovené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keď sa v bodoch 130, 131 a 133 napadnutého rozsudku domnieval, že celkový dojem vytvorený predmetnou medzinárodnou ochrannou známkou ostáva banálny a že povrchové vzorky boli často len jednoduché geometrické tvary ako body, kruhy, obdĺžniky alebo čiary.
- 59 V tejto súvislosti odvolateľka odkazuje na rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, EU:C:2004:532, bod 41), z ktorého vyplýva, že zápis označenia ako ochrannej známky Európskej únie podlieha len spôsobilosti tohto označenia odlišovať dotknuté výrobky alebo služby od výrobkov alebo služieb iných podnikov a nie zisteniu určitej úrovne tvorivosti alebo nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky. Pretínajúce sa línie, ktoré sa krížia a zvierajú uhol 90°, tvoriace sporné označenie by vyvolávali celkovo presný a charakteristický dojem „vzorky kostičiek“, takže celkový dojem vyvolaný týmto označením by umožnil určiť jeho pôvod.
- 60 EUIPO v prvom rade tvrdí, že tretia časť prvého odvolacieho dôvodu je neprípustná, a subsidiárne, že je nedôvodná.

– Posúdenie Súdnym dvorom

- 61 Treba konštatovať, že aj keď sa odvolateľka v tretej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu v podstate odvoláva na nesprávne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 Všeobecným súdom, v skutočnosti namieta voči posúdeniu skutkových okolností, ktoré tento súd vykonal v bodoch 130, 131 a 133 napadnutého rozsudku, podľa ktorých bol celkový dojem sporného označenia v podstate banálny. Z toho vyplýva, že odvolateľka chce svojou argumentáciou dosiahnuť nové posúdenie tohto označenia Súdnym dvorom.
- 62 Keďže odvolateľka v tejto súvislosti netvrdí, že došlo k skresleniu skutkových okolností, je potrebné domnievať sa, že tretia časť prvého odvolacieho dôvodu je v súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 29 tohto rozsudku neprípustná.
- 63 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že prvý odvolací dôvod treba zamietnuť ako sčasti nedôvodný a sčasti neprípustný.

O druhom odvolacom dôvode

O prvej časti druhého odvolacieho dôvodu

– Argumentácia účastníkov konania

- 64 Odvolateľka v prvej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu tvrdí, že napadnutý rozsudok obsahuje rozpor v odôvodnení medzi na jednej strane bodom 77 napadnutého rozsudku a na druhej strane bodmi 76 a 78 tohto rozsudku.
- 65 Všeobecný súd v tomto bode 77 totiž uviedol, že skúmanie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia musí vychádzať z jeho charakteristických vlastností nezávisle od akéhokoľvek konkrétneho používania, ku ktorému došlo. Všeobecný súd v bodoch 76 a 78 však odkazoval na vyhlásenie odvolateľky na pojednávaní týkajúce sa používania sporného označenia v minulosti.
- 66 EUIPO tvrdí, že prvú časť tohto druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

– Posúdenie Súdnym dvorom

- 67 Treba konštatovať, že prvá časť druhého odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom výklade napadnutého rozsudku.
- 68 Treba uviesť, že cieľom dôvodov uvedených v bodoch 76 až 78 napadnutého rozsudku je totiž odpovedať na tvrdenie odvolateľky zopakované v bode 74 tohto rozsudku, podľa ktorého sporné rozhodnutie obsahovalo rozpor, keďže tá istá ochranná známka nemôže byť súbežne dvojrozmernou povrchovou vzorkou a zároveň mať trojrozmernú povahu.
- 69 Všeobecný súd v tejto súvislosti po tom, ako v bode 75 napadnutého rozsudku konštatoval, že nič nebránilo tomu, aby sa zohľadnilo jednak používanie dvojrozmerného a jednak používanie trojrozmerného označenia, v bode 76 tohto rozsudku uviedol, že odvolateľka na pojednávaní pripustila, že sporné označenie používa už viac ako 40 rokov na vonkajšej podrážke obuvi a že takéto používanie zodpovedá používaniu uvedeného označenia ako plastickej povrchovej vzorky. V bode 77 uvedeného rozsudku dodal, že je síce pravda, že posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia sa má zakladať na jeho charakteristických vlastnostiach bez ohľadu na akékoľvek konkrétne používanie, ku ktorému došlo. V bode 78 tohto istého rozsudku uviedol, že tvrdenie odvolateľky však nebolo koherentné, keďže jednak tvrdí, že medzinárodná ochranná známka predstavuje „obvyklú“ obrazovú ochrannú známku, ktorá je dvojrozmerná a nie povrchová vzorka, a že jednak jej používanie na vonkajšej podrážke obuvi ako plastickej povrchovej vzorky predstavovalo používanie uvedenej ochrannej známky.
- 70 Z bodov 76 až 78 napadnutého rozsudku tak vyplýva, že Všeobecný súd sa obmedzil na zdôraznenie inkoherentnosti argumentácie odvolateľky. Za týchto podmienok sa nemožno domnievať, že dôvody napadnutého rozsudku uvedené v týchto bodoch obsahujú rozpor.
- 71 Prvú časť druhého odvolacieho dôvodu treba preto zamietnuť ako nedôvodnú.

O druhej časti druhého odvolacieho dôvodu

– Argumentácia účastníkov konania

- 72 Odvolateľka v druhej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu tvrdí, že bod 75 napadnutého rozsudku obsahuje rozpor, pokiaľ ide o otázku, či môže byť rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky posúdená na základe dvojrozmerného alebo trojrozmerného používania tejto ochrannej známky. Všeobecný súd v uvedenom bode totiž odkazuje na jeden z jeho predchádzajúcich rozsudkov, v ktorých zohľadnil dva druhy použitia dotknutej ochrannej známky. Keďže posúdenie rozlišovacej spôsobilosti sa má vykonať od prípadu k prípadu, odkaz na skorší rozsudok Všeobecného súdu nemôže postačiť na stanovenie toho, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky môže byť posúdená z hľadiska jej dvojrozmerného a trojrozmerného používania.
- 73 EUIPO tvrdí, že druhá časť druhého odvolacieho dôvodu je nedôvodná.

– Posúdenie Súdnym dvorom

- 74 Všeobecný súd v bode 75 napadnutého rozsudku odpovedal na tvrdenie odvolateľky, podľa ktorého sporné rozhodnutie obsahuje rozpor, keďže tá istá ochranná známka nemôže byť súbežne predmetom dvojrozmerného používania a trojrozmerného používania, a domnieval sa, že nič nebránilo tomu, aby sa zohľadnili obe používania tejto ochrannej známky. V tejto súvislosti odkázal na rozsudok z 10. septembra 2015, EE/ÚHVT (Zobrazenie bielych bodiek na podklade slonovinovej farby) (T-144/14, neuvverejnený, EU:T:2015:615), v ktorom zohľadnil tieto dve používania, pokiaľ ide o obrazové označenie zobrazujúce biele bodky na podklade slonovinovej farby. Všeobecný súd na základe toho dospel k záveru, že v prejednávanej veci sporné rozhodnutie neobsahovalo rozpor v tomto bode.
- 75 Je síce pravda, ako zdôrazňuje odvolateľka, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa má vykonať od prípadu k prípadu, nič to nemení na tom, že Všeobecný súd môže v rámci odôvodnenia svojho posúdenia tejto rozlišovacej spôsobilosti odkázať na porovnateľné prípady bez toho, aby si v tejto súvislosti protirečil.
- 76 Z toho vyplýva, že druhú časť druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú, a druhý odvolací dôvod treba preto tiež zamietnuť.

O treťom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 77 Odvolateľka vo svojom treťom odvolacom dôvode tvrdí, že Všeobecný súd v bodoch 134 až 139 napadnutého rozsudku skreslil skutkové okolnosti, keďže skutkové okolnosti, ktoré považoval za „všeobecne známe“, nimi zjavne nie sú, pokiaľ ide o použitie povrchových vzoriek pri sporných výrobkoch zaradených do tried 10, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody. Odvolateľka v tejto súvislosti okrem iného uvádza, že samotná skutočnosť, že časť predmetných výrobkov môže predstavovať povrchové vzorky, nepostačuje na to, aby sa považovala za všeobecne známu skutkovú okolnosť, že tieto výrobky skutočne predstavujú povrchové vzorky a že predmetná medzinárodná ochranná známka sa výrazným spôsobom neodlišovala od povrchových vzoriek obvykle používaných v sektore dotknutých výrobkov.

- 78 Skutkovú okolnosť, že chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske nástroje, kože a imitácie kože, vychádzkové palice, ortopedická obuv, vnútorné podrážky, vnútorné výstelky pre chodidlo a pre obuv, časti obuvi a vybavenia obuvi, osobitne vybavenie, kompenzačné podrážky, vnútorné podrážky, postroje, cestovné tašky na šaty, puzdrá na dokumenty, cestovné kufre obvykle predstavujú povrchové vzorky, tak nemožno považovať za všeobecne známu.
- 79 EUIPO tvrdí, že tretí odvolací dôvod je neprípustný.

Posúdenie Súdny dvorom

- 80 Treba pripomenúť, že článok 256 ZFEÚ, článok 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a článok 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ukladajú vzhľadom na výnimočnú povahu odvolacieho dôvodu založeného na skreslení skutkových okolností odvolateľke povinnosť predovšetkým presne uviesť skutočnosti, ktoré boli skreslené Všeobecným súdom, a preukázať nesprávne posúdenia, ktoré ho viedli k tomuto skresleniu. Takéto skreslenie musí zjavne vyplývať z písomností v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov (rozsudky zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT, C-252/15 P, neuvverejnený, EU:C:2016:178, bod 69 a citovaná judikatúra, ako aj zo 6. júna 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, neuvverejnený, EU:C:2018:396, body 47 a 48).
- 81 V prejednávanej veci treba konštatovať, že odvolateľka sa obmedzuje na tvrdenie, že skutkové okolnosti považované Všeobecným súdom za „všeobecne známe“ nimi zjavne nie sú, pokiaľ ide o použitie povrchových vzoriek pri sporných výrobkoch zaradených do tried 10, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody, pričom na podporu tohto tvrdenia nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by mohol preukázať, že Všeobecný súd v tejto súvislosti skreslil skutkové okolnosti.
- 82 Z toho vyplýva, že tretí odvolací dôvod treba zamietnuť ako neprípustný.
- 83 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolanie treba zamietnuť v celom rozsahu.

O trovách

- 84 Podľa článku 184 ods. 2 rokovacieho poriadku, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe jeho článku 184 ods. 1 účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO navrhol uložiť spoločnosti Birkenstock Sales povinnosť nahradiť trovy konania a spoločnosť Birkenstock Sales nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Birkenstock Sales GmbH je povinná nahradiť trovy konania.**

Podpisy