ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

19. listopadu 2009 *

Ve spojených věcech T-425/07 a T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., se sídlem v Częstochowa (Polsko), zastoupená D. Rzążewska, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému O. Montaltem a K. Zajfert, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem jsou dvě žaloby podané proti rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. září 2007 (věci R 1274/2006-4 a R 1275/2006-4), týkajícím se

* Jednací jazyk: polština.

přihlášek obrazových ochranných známek 100 a 300 k zápisu jako ochranných známek Společenství,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada,

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 16. listopadu 2007,

s přihlédnutím k vyjádřením k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 21. února 2008,

s přihlédnutím k usnesení ze dne 27. února 2008 o spojení věcí T-425/07 a T-426/07 pro účely písemné a ústní části řízení,

s přihlédnutím k usnesení ze dne 29. dubna 2009 o spojení věcí T-425/07 a T-426/07 pro účely rozsudku,

po jednání konaném dne 26. listopadu 2008,

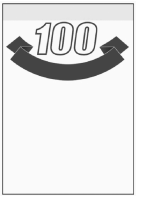
vydává tento

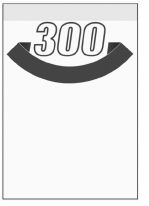
Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 15. června 2004 podala žalobkyně, společnost Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dvě přihlášky ochranných známek Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannými známkami, jejichž zápis byl požadován, jsou níže vyobrazená obrazová označení 100 a 300:





3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranných známek požadován, spadají do tříd 16, 28 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– „plakáty; alba; brožury; časopisy; formuláře; tiskoviny; noviny; kalendáře; křížovky; rébusy“, spadající do třídy 16;

– „skládanky a skládačky; hádanky; puzzles“, spadající do třídy 28;

– „organizování soutěží; vydávání textu“, spadající do třídy 41.

4 Dopisy ze dne 4. dubna 2006 informoval průzkumový referent žalobkyni o tom, že označení nemohou být v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009] zapsána pro všechny uvedené výrobky. Žalobkyně ve svých odpovědích ze dne 30. května 2006 trvala na svém stanovisku.

5 Dne 9. srpna 2006 zamítl průzkumový referent zápis označení 100 a 300 na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 pro následující výrobky:

– „plakáty; brožury; časopisy; tiskoviny; noviny“, spadající do třídy 16;

– „skládanky a skládačky; hádanky; puzzles“, spadající do třídy 28.

Průzkumový referent měl za to, že tato označení jsou popisnými údaji, aniž by použité barvy a grafické prvky mohly tento závěr zpochybnit.

6 Dne 27. září 2006 podala žalobkyně dvě odvolání proti rozhodnutím průzkumového referenta.

7 Dne 22. února 2007 vyzval předseda čtvrtého odvolacího senátu žalobkyni v souladu s čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 37 odst. 2 nařízení č. 207/2009), aby ve lhůtě dvou měsíců prohlásila, že se vzdává uplatnění výlučného práva ve vztahu k číslům 100 a 300 obsaženým v přihlašovaných ochranných známkách. Dvěma dopisy ze dne 15. června 2007 odmítla žalobkyně učinit požadovaná prohlášení, přičemž se dovolávala způsobilosti čísel k zápisu. Odvolací senát v důsledku toho odvolání zamítl dvěma rozhodnutími ze dne 3. září 2007 (dále jen „napadená rozhodnutí“).

Návrhová žádání účastníků řízení

8 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadená rozhodnutí v plném rozsahu;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

9 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žaloby;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

10 Žalobkyně se na úvod vyjadřuje ke způsobilosti čísel k zápisu a na podporu svých žalob vznáší v podstatě tři žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a třetí žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

Úvodní poznámka

Argumenty účastníků řízení

11 Žalobkyně tvrdí, že článek 4 nařízení č. 40/94 (nyní článek 4 nařízení č. 207/2009) obsahuje obecnou zásadu, na základě níž mohou být čísla zapsána jakožto ochranné

známky, a že neexistuje žádný důvod k tomu, že by čísla nemohla sloužit k rozlišení výrobků nebo služeb různých soutěžitelů na trhu.

12 OHIM má za to, že tato zásada je správná, ale týká se pouze abstraktní schopnosti čísel rozlišit výrobky a služby na trhu. Tato abstraktní schopnost je podmínkou nezbytnou, ale nedostatečnou pro zápis, neboť označení musí rovněž splňovat požadavky stanovené článkem 7 nařízení č. 40/94.

Závěry Soudu

13 Ze znění článku 4 nařízení č. 40/94 jasně vyplývá, že čísla mohou být zapsána jakožto ochranné známky Společenství.

14 Každé označení však k tomu, aby bylo zapsáno, musí splňovat podmínky stanovené v článku 7 nařízení č. 40/94, který brání zápisu označení, která nejsou způsobilá plnit u spotřebitele funkci údaje o obchodním původu výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, Hartmann v. OHIM (E), T-302/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 29 a 30]. Číslo může tedy být zapsáno jako ochranná známka Společenství pouze tehdy, pokud má rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám uvedeným v přihlášce k zápisu a pokud není pouhým popisem těchto výrobků a služeb.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

15 Žalobkyně má za to, že požadavek prohlášení o vzdání se uplatnění výlučných práv ke kterémukoli prvku přihlašovaných ochranných známek postrádá jakékoli odůvodnění, jelikož všechny prvky tvořící uvedené ochranné známky, a zejména číselné prvky „100“ a „300“ mají rozlišovací způsobilost. Žalobkyně upřesňuje, že i kdyby jeden z těchto prvků postrádal rozlišovací způsobilost, získal by ji ve spojení s jinými prvky, neboť v souladu s judikaturou Soudního dvora musí být rozlišovací způsobilost ochranných známek posuzována ve vztahu k celkovému dojmu, který tyto prvky vyvolávají.

16 Žalobkyně se dovolává také staršího zápisu označení 100 a 200, jejichž grafický koncept je rozvinutý méně než grafický koncept přihlašovaných ochranných známek, což ji vedlo k tomu, že jednala s důvěrou v právo a jeho výklad provedený OHIM.

17 OHIM navrhuje žalobní důvod zamítnout.

Závěry Soudu

18 Obsahuje-li ochranná známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu přiznané ochrany,

čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94 přiznává OHIM možnost požadovat jako podmínku pro zápis, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku.

19 Funkcí těchto prohlášení, která jsou v praxi známa jako „disclaimers“, je zdůraznění skutečnosti, že výlučné právo přiznané majiteli ochranné známky se nevztahuje na nerozlišující prvky, které ji tvoří. Tímto způsobem se mohou případní přihlašovatelé dozvědět o tom, že nerozlišující prvky zapsané ochranné známky, které jsou předmětem takového prohlášení, zůstávají dostupné.

20 Obsah článku 38 nařízení č. 40/94 je upřesněn prostřednictvím pravidla 11 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Důsledky nepředložení prohlášení vyžadovaného OHIM jsou konkrétně stanoveny v pravidle 11 odst. 3 nařízení č. 2868/95. Pokud tak přihlašovatel nepředloží prohlášení vyžadované OHIM ve stanovené lhůtě, může OHIM přihlášku zcela nebo zčásti zamítnout.

21 V projednávaném případě se jedná o určení, zda se odvolací senát mohl právem domnívat, aby mohl vůči žalobkyni namítat nepředložení prohlášení na základě čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, že jednak prvky „100“ a „300“ přihlašovaných ochranných známek postrádají rozlišovací způsobilost, a jednak jejich ponechání v přihlašovaných ochranných známkách může vyvolávat pochybnosti o rozsahu ochrany, která je jim přiznána.

22 Zaprvé, pokud jde o přítomnost prvků postrádajících rozlišovací způsobilost v přihlašovaných ochranných známkách, je třeba uvést, že odvolací senát odkázal zčásti na své rozhodnutí ze dne 7. srpna 2006 (věc R 447/2006-4) týkající se přihlášky slovní ochranné známky 1000 (bod 18 napadených rozhodnutí). V tomto ohledu je třeba uvést, že v souladu s ustálenou judikaturou může být rozhodnutí považováno za

dostatečně odůvodněné, odkazuje-li výslovně na jiný dokument, předaný žalobci, jako je tomu v projednávané věci [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 48 a citovaná judikatura].

23 Odvolací senát měl ve svém rozhodnutí ze dne 7. srpna 2006 v podstatě za to, že číslo 1000 může sloužit k označení obsahu brožur a periodik spadajících do třídy 16. Odvolací senát s odkazem na toto rozhodnutí tvrdí, že prvky „100“ a „300“ mohou v projednávaném případě označovat množství, obsah nebo vydání uvedených výrobků spadajících do třídy 16. Krom toho má za to, že uvedené prvky mohou označovat různé složky uvedených výrobků spadajících do třídy 28.

24 I když odvolací senát v tomto ohledu nic neuvedl, je třeba mít za to, že tyto výrobky jsou určeny široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že čísla 100 a 300 jsou srozumitelná ve všech jazycích Společenství, dotčená veřejnost je tedy tvořena průměrnými spotřebiteli dotčených výrobků v celém Evropském společenství.

25 V projednávaném případě odkazují čísla 100 a 300 na množství a průměrný spotřebitel je bude vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení jako popis vlastností dotčených výrobků, zvláště množství plakátů v soupravách určených k prodeji, množství stran publikací nebo množství dílků puzzles a hádanek, které určuje jejich stupeň obtížnosti, jež jsou základními vlastnostmi pro přijetí rozhodnutí o koupi. Relevantní veřejnost tedy bude vnímat tyto číselné prvky jako prvky poskytující informace o výrobcích, na které se ochranné známky vztahují, a nikoliv jako označující původ dotčených výrobků.

26 Tento závěr nemůže být vyvrácen argumenty žalobkyně vycházejícími z judikatury Soudního dvora, jež se týká posouzení rozlišovací způsobilosti kombinovaných označení. V projednávaném případě totiž nejde o posouzení rozlišovací způsobilosti

ochranných známek tvořených prvky, které při samostatném posouzení nejsou rozlišujícími prvky. Jde o posouzení rozlišovací způsobilosti těchto prvků za účelem zabránění tomu, aby se na ně neoprávněně vztahovalo výlučné právo vyplývající z ochranných známek. Posouzení rozlišovací způsobilosti prvků přihlašovaných ochranných známek v rámci čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94 se tedy nesmí provádět ve vztahu k celkovému dojmu, který uvedené ochranné známky vyvolávají, ale ve vztahu k prvkům, které je tvoří.

27 Zadruhé, pokud jde o existenci pochybností o rozsahu ochrany, odvolací senát v bodech 19 napadených rozhodnutí uvedl, že nelze stanovit, který prvek přihlašovaných ochranných známek určuje rozlišovací způsobilost uvedených ochranných známek, což může vyvolat pochybnosti o rozsahu přiznané ochrany. V projednávaném případě jsou totiž obrazové prvky přihlašovaných ochranných známek, tj. barvy, orámování, stuhy a použitá typografie, příliš obyčejné, aby se prosadily ve vnímání spotřebitelů. Naproti tomu čísla, jakožto jediné slovní prvky, mohou upoutat více pozornosti dotčených spotřebitelů, a zaujímají tak dominantní postavení v dojmu, který přihlašované ochranné známky vyvolávají.

28 Pokud by nebyla uložena žádná podmínka pro zápis přihlašovaných ochranných známek, mohl by být tedy vyvolán dojem, že se výlučná práva vztahují na prvky „100“ a „300“, což by tedy bránilo jejich použití v jiných ochranných známkách. Odvolací senát měl tudíž právem za to, že ponechání těchto označení v přihlašovaných ochranných známkách může vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, která je jim přiznána.

29 Žalobkyně přitom svými dopisy ze dne 15. června 2007 odmítla učinit prohlášení, kterými by se vzdala uplatňování výlučných práv ve vztahu k těmto prvkům, přičemž se dovolávala způsobilosti čísel 100 a 300 k zápisu. Tyto dopisy byly ostatně doručeny po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené předsedou odvolacího senátu, aniž by žalobkyně

mohla prokázat, navzdory svým tvrzením na jednání, že jí byla poskytnuta dodatečná lhůta. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepředložila prohlášení uvedená v čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, jakož i pravidle 11 odst. 2 nařízení č. 2868/95, odvolací senát právem zamítl zápis přihlašovaných ochranných známek na základě pravidla 11 odst. 3 nařízení č. 2868/95.

30 Tento závěr nemůže být vyvrácen argumentem vyvozovaným žalobkyní ze skutečnosti, že čísla 100 a 200, jejichž grafický koncept je rozvinutý méně než grafický koncept přihlašovaných ochranných známek, byly zapsány OHIM jakožto ochranné známky Společenství pro výrobky spadající do tříd 16 a 28. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že legalita rozhodnutí odvolacího senátu musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, a nikoli na základě rozhodovací praxe OHIM [rozsudky Soudu ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, Recueil, s. II-1113, bod 71, a ze dne 19. května 2009, Euro-Information v. OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 a T-178/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 44]. Krom toho v rozsahu, v němž má být tento argument chápán tak, že vychází z porušení zásady rovného zacházení, z ustálené judikatury vyplývá, že uvedené zásady se lze dovolávat pouze v rámci dodržování zásady legality, podle níž nikdo nemůže ve svůj prospěch uplatňovat protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 67, a ze dne 30. listopadu 2006, Camper v. OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 93 až 95].

31 Z předcházejícího tedy vyplývá, že je třeba první žalobní důvod zamítnout.

32 Vzhledem k tomu, že odvolací senát nezaložil napadená rozhodnutí na nedostatku rozlišovací způsobilosti a na popisném charakteru přihlašovaných ochranných známek posuzovaných podle celkového dojmu, který vyvolávají, ale na skutečnosti, že obsahují

prvky, na které se použije čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, je druhý a třetí žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, irelevantní.

33 V důsledku toho musí být projednávané žaloby zamítnuty v plném rozsahu.

K nákladům řízení

34 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloby se zamítají.

2) Společnosti Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. listopadu 2009.

Podpisy.