STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
F. G. JACOBSE
přednesené dne 19. února 2004 [1]

1. Podstatou projednávaného opravného prostředku [2] je, zda slovní spojení „New Born Baby" může být zapsáno jako ochranná známka Společenství pro panenky a jejich doplňky, nebo zda má být zápis zamítnut na základě toho, že je tvořeno výlučně označeními, které mohou být použity v oblasti obchodu k označení vlastností takového zboží, nebo že postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve vztahu k nim.

Právní úprava

2. Článek 4 nařízení o ochranné známce Společenství [3] stanoví: „Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, [...] pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků".

3. Na základě článku 7:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, [...] nebo jiných jejich vlastností;

[...]"

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Proti rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 3. října 2001, Zapf Creation v. OHIM (New Born Baby), T-140/00, Recueil, s. II-2927; dále jen „napadený rozsudek").

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146; dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství").

4. Na základě čl. 12 písm. b) ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku údaje uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c), pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.

Řízení

5. Dne 6. října 1997 Zapf Creation AG (dále jen „Zapf") podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad") přihlášku k zápisu slovního spojení „New Born Baby" jako ochranné známky Společenství pro „panenky na hraní a doplňky pro tyto panenky ve formě hraček" ve třídě 28 Niceské dohody [4].

6. Průzkumový referent Úřadu zamítl žádost na základě toho, že slovní spojení „New Born Baby" bylo popisem dotčeného zboží a postrádalo jakoukoli rozlišovací způsobilost. Třetí odvolací senát rozhodl, že průzkumový referent správně použil čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení o ochranných známkách. Slovní spojení „New Born Baby" mělo v angličtině jasný význam; relevantní část veřejnosti by ihned usoudila, že panenky mají vypadat jako právě narozené děti; taková slova musí zůstat dostupná pro soutěžitele, aby informovali veřejnost o vlastnostech jejich výrobků. Doplňky byly zvláště vytvořeny pro tento typ panenky. Pojem jako celek byl jednoznačným popisem vlastností dotčeného zboží a postrádal jakýkoli smyšlený prvek, který by ho mohl učinit odlišným.

7. Zapf napadla toto rozhodnutí u Soudu prvního stupně. Předložila tři hmotněprávní žalobní důvody, údajné porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranných známkách, porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) a opomenutí vzít do úvahy předchozí národní zápisy, spolu s procesním žalobním důvodem údajného porušení jejího práva být vyslechnuta. Soud dva žalobní důvody týkající se porušení nařízení o ochranných známkách potvrdil a zrušil rozhodnutí odvolacího senátu, aniž by rozhodl o dalších dvou žalobních důvodech.

8. S ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. c) Soud prvního stupně shledal, že slovní spojení „New Born Baby" neoznačovalo ani jakost, ani účel, ani jinou vlastnost panenek nebo doplňků pro panenky. V každém případě označení, které popisuje, co hračka představuje, nemůže být považováno za popis hračky jako takové, ledaže by si cílové osoby

4 — Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

ve svých rozhodnutích o koupi dávaly do spojitosti hračku a to, co představuje – a nic takového nebylo prokázáno ani v rozhodnutí odvolacího senátu, ani uvedeno ve vyjádřeních Úřadu předložených Soudu. Doplňky novorozence ani nepředstavovaly, ani pro ně nebyly určeny, ani zde neexistovala jakákoli přímá a zvláštní spojitost mezi ochrannou známkou a doplňky jako takovými [5].

11. Spojené království je vedlejším účastníkem řízení na podporu účastníka řízení podávajícího opravný prostředek (navrhovatele).

Přípustnost opravného prostředku

9. S ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) Soud podotkl, že odvolací senát došel k závěru, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, protože má popisný charakter a protože neobsahuje vůbec žádný smyšlený prvek. Ale zaprvé odvolací senát nesprávně právně posoudil, že se na označení vztahuje zákaz stanovený čl. 7 odst. 1 písm. c), takže jeho další odůvodnění, založené na tomto nesprávném posouzení, nemohlo být přijato, a zadruhé bylo z judikatury zřejmé, že nedostatek rozlišovací způsobilosti nevzniká pouze z důvodu, že označení není smyšlené [6].

12. Zapf tvrdí, že jelikož čl. 111 odst. 3 nařízení o ochranných známkách stanoví, že „Úřad zastupuje prezident", je to prezident, kdo musí podat žalobu nebo opravný prostředek k Soudu. Opravný prostředek byl nicméně předložen Úřadem „zastoupeným svými zmocněnci, Detlefem Schennenem, vedoucím služeb právního odboru, a Carinou Røhl Søberg, pracovnicí právního odboru".

10. Úřad se proti tomuto rozsudku odvolal na základě tří důvodů uvedených níže.

13. Úřad předložil rozhodnutí svého prezidenta ze dne 30. listopadu 1998 založené na čl. 111 odst. 3 a čl. 119 odst. 2 písm. f) [7] nařízení. Toto rozhodnutí opravňuje ředitele právního odboru, po poradě s viceprezidentem pro právní záležitosti, jmenovat zmocněnce, kteří budou zastupovat Úřad před Soudním dvorem a před Soudem prvního stupně. D. Schennen, C. Søberg stejně jako A. von Mühlendahl, kteří zastupovali Úřad při jednání, se zdají

5 — Body 21 až 33 rozsudku.

6 — Body 37 až 42 rozsudku, uvádějící v posledním bodě rozsudky ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film v. OHIM (CINE ACTION) (T-135/99, Recueil, s. II-379, bod 31) a Taurus-Film v. OHIM (CINE COMEDY) (T-136/99, Recueil, s. II-397, bod 31).

7 — Na základě kterého může prezident „delegovat svoje pravomoci".

být jmenováni v souladu s tímto rozhodnutím.

14. Zapf tvrdí, že je třeba odlišit podání opravného prostředku, pro kterýžto účel je Úřad zastupován prezidentem, a nakládání s opravným prostředkem zmocněncem.

15. Podle mého názoru by neměla být námitka Zapf přijata.

16. Článek 19 první pododstavec Statutu Soudního dvora stanoví: „Členské státy a orgány Společenství zastupuje před Soudním dvorem zmocněnec jmenovaný pro každou jednotlivou věc; zmocněnci může být nápomocen poradce nebo advokát." Článek 37 odst. 1 první pododstavec jednacího řádu stanoví: „Originál každého podání musí být podepsán zmocněncem nebo advokátem účastníka řízení."

17. Zdá se tedy být zcela v souladu s těmito ustanoveními, že byl opravný prostředek podán a podepsán dvěma pracovníky právního odboru Úřadu jmenovanými v souladu s příslušnými vnitřními předpisy Úřadu.

Věci Windsurfing Chiemsee a „Baby-Dry"

18. Z obecného hlediska jak Úřad, tak i Spojené království vyjadřují zájem o rozsudek ve věci „Baby-Dry" [8], pokud by mohl být vyložen tak, že čl. 12 písm. b) nařízení o ochranných známkách odstraňuje jakoukoli potřebu nechat popisné údaje k dispozici pro obecné používání, tedy v rozporu s dřívějším rozhodnutím Soudního dvora ve věci Windsurfing Chiemsee [9], v tom smyslu, že čl. 7 odst. 1 písm. c) [10] „sleduje cíl, který je ve veřejném zájmu, zejména, že popisná označení nebo údaje týkající se kategorií zboží nebo služeb, s ohledem na které je podána přihláška, mohou být všemi volně použita". Podle názoru Zapf toto tvrzení ve věci Windsurfing Chiemsee již po rozsudku Baby-Dry není platné.

19. Nyní je nicméně zřejmé, že možný spor mezi těmito dvěma rozsudky byl vyřešen nedávným rozsudkem Soudního dvora ve

8 — Rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY) (C-383/99, Recueil, s. I-6251, zejména bod 37).

9 — Rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (spojené věci C-108/97 a C-109/97, Recueil, I-2779, zejména bod 25).

10 — Ve skutečnosti v tomto rozsudku čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice o ochranných známkách [první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92)], jehož znění je stejné s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranných známkách.

věci Doublemint [11]. Cílem čl. 7 odst. 1 písm. c) je zajistit, aby popisné údaje mohly být volně použity všemi.

21. Zápis musí být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c), pokud je označení tvořeno pouze prvky, které při běžném použití a z pohledu spotřebitele mohou sloužit k označení výrobku dotčeného typu buď přímo, nebo poukázáním na jednu z jeho základních vlastností. Nicméně jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi označeními předloženými k zápisu a těmi používanými v běžném jazyce příslušným druhem spotřebitelů je může činit rozlišnými a způsobilými k zápisu [12]. Popisný obsah musí „umožnit relevantní veřejnosti vytvořit si ihned a bez dalšího uvažování konkrétní a přímou spojitost" s dotčenými výrobky [13].

První důvod opravného prostředku

Argumenty

20. Úřad tvrdí, že rozsudek, proti kterému je podán opravný prostředek, nesprávně používá čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranných známkách ve vztahu k „panenkám na hraní". Toto ustanovení brání zápisu označení, která mohou sloužit k informování potenciálních zákazníků o povaze nebo možném použití výrobku. Odkazuje na označení, která mohou označovat vlastnosti nejenom výrobku jako takového, ale také toho, co výrobek představuje. Podstatné je to, zda je označení vnímáno jako popis, bez ohledu na jeho vliv na rozhodnutí o koupi, a zda se jedná o popis typu výrobku oproti podstatnému znaku, který odlišuje výrobky jednoho výrobce.

22. Spojené království tvrdí, že kritérium použité Soudem prvního stupně, že „cílové osoby budou ihned, bez dalšího uvažování, považovat označení ‚New Born Baby' jako označení jakosti nebo jiných vlastností panenek", je příliš přísné a neodůvodněné na základě znění čl. 7 odst. 1 písm. c). Označení také nemusí být popisem panenek jako takových, aby bylo zamítnuto; „New Born Baby" je zjevně popisem základní vlastnosti panenek, které představují novorozence.

11 — Rozsudek ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, body 31 a 32); viz také body 25 a 26 rozsudku a body 91 až 98 mého stanoviska v této věci. Ve vztahu ke směrnici o ochranných známkách viz také pozdější rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor") (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 55) a Campina Melkunie („Biomild") (C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 35).

12 — Rozsudek Baby-Dry, uvedený výše v poznámce pod čarou 8, bod 40 rozsudku.

13 — Rozsudky CINE-ACTION a CINE-COMEDY, oba uvedeny v poznámce pod čarou 6, bod 27 rozsudku v obou věcech.

23. Podle návrhu Zapf Úřad neprokázal, že slovní spojení „New Born Baby" se objevuje jako takové ve slovnících nebo v běžném jazyce utvořeném v souladu s běžnou strukturou angličtiny; Soud prvního stupně neshledal, že by tomu tak bylo; také tomu tak není. Ale i kdyby bylo, označení může pouze označit živé děti, a nikoli panenky. Jakýkoli popisný obsah ve vztahu k panenkám může být pouze nepřímý, a tudíž „neumožňuje relevantní veřejnosti vytvořit si ihned a bez dalšího uvažování konkrétní a přímou spojitost". Soud prvního stupně použil správné kritérium. Mimoto jsou jeho zjištění v tom ohledu, že označení „New Born Baby" není přímým popisem ani panenek, ani doplňků pro panenky, zjištěními skutkového stavu a nemohou být přezkoumána Soudním dvorem [14].

Posouzení

24. Zatímco Soudní dvůr nemá pravomoc přezkoumávat zjištění nebo posouzení skutečností učiněných Soudem prvního stupně, může přezkoumávat způsob, jakým Soud prvního stupně použil právo na svá zjištění skutkového stavu [15].

25. Zapf se v každém případě mýlí, pokud se snaží naznačit, že Soud prvního stupně tvrdil, že slovní spojení „New Born Baby" neznamená „novorozenec". Tento význam, jak bylo odvolacím senátem shledáno, i když nikoli potvrzeno, zůstává skutkovým předpokladem, na kterém Soud prvního stupně zakládá své právní odůvodnění. Body 24 až 27 rozsudku, proti kterému je podán opravný prostředek, stanoví následující:

„Co se týče panenek, odvolací senát se omezil na zjištění, v bodě 19 a 20 napadeného rozhodnutí, že slovní spojení ‚New Born Baby' znamená ‚novorozenec', a že ‚pokud relevantní osoby přijdou do styku s dotčenou ochrannou známkou, ihned z celkového dojmu usoudí, bez nějakého zvláštního uvažování, že [...] panenky [...] mají specifické vlastnosti, a to, že vypadají jako novorozenci'.

Co se týče tohoto zjištění, i když může být označení ‚New Born Baby' považováno za popis toho, co panenky představují, nestačí to k prokázání toho, že dotčené označení je popisem samotných panenek.

Označení, které je popisem toho, co hračka představuje, může být považováno za popis samotné hračky jen v tom rozsahu, v němž si cílové osoby, když činí své rozhodnutí

14 — Viz rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM („Companyline") (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22, a judikatura tam uvedená).

15 — Viz například rozsudek Companyline, uvedený v poznámce pod čarou 14, bod 21.

o koupi, dávají do spojitosti hračku s tím, co představuje. Ale napadené rozhodnutí neposkytuje v tomto ohledu žádná zjištění. Je třeba si také všimnout, že ani ve své odpovědi, ani ve svých replikách na otázky položené Soudem prvního stupně při jednání Úřad netvrdil, že cílové osoby, to znamená osoby, které si přejí koupit hračky, vnímají dotyčné výrobky tímto způsobem.

Odvolací senát tedy neprokázal, že cílové osoby budou, bez dalšího uvažování, ihned považovat označení ‚New Born Baby' za označení jakosti nebo jiných vlastností panenek."

26. Toto odůvodnění podle mého názory vychází zjevně z nesprávného právního posouzení.

27. Je pravdou, že označení, které je popisem toho, co hračka představuje, není přímo popisem samotné hračky. Nicméně čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu „ochranných známek, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby *nebo jiných jejich vlastností*". (zvýraznění přidáno)

28. Je základní vlastností mnoha hraček, a všech těch, které jsou obvykle považovány za panenky, že něco představují. Vlastnosti motocyklu na hraní se liší od vlastností žirafy na hraní a jsou určitě ihned vnímány potenciálními zákazníky jako definující povahu hračky (a také jako relevantní k jejich nákupní volbě). V oblasti obchodu jsou označení „motocykl" a „žirafa" (nebo „závodní motocykl" nebo „žirafka" atd.) důležitá jak pro kupující, tak i pro prodávající pro označení třídy nebo podtřídy dotčené hračky. Nebylo by zcela jistě slučitelné s čl. 7 odst. 1 písm. c) zapsat „žirafu" nebo „motocykl" pro relevantní třídu hračky. Situace je stejná u panenek pro děti, které představují novorozence, princeznu, vojáka nebo jinou osobu.

29. Není tedy nezbytné, aby mohl být použit čl. 7 odst. 1 písm. c), aby si potenciální zákazníci mohli dát do spojitosti [16] to, co je představováno, s věcí, která to představuje. Zdá se být zřejmé, že pokud základní vlastností výrobku je představovat něco jiného (nějakou jinou věc), označení, které je tvořeno výlučně z prvků, které označují tuto jinou věc, nemůže být zapsáno jako ochranná známka. Úvaha Soudu prvního stupně založená na nedostatku zjištění spojitosti v rozhodnutí odvolacího senátu je tedy

16 — Francouzsky „assimiler"; německy „gleichsetzen".

chybná a rozsudek, proti kterému byl podán opravný prostředek, by měl být zrušen v tom rozsahu, ve kterém je založen na této úvaze.

31. Spojené království se domnívá, že se Soud prvního stupně dopustil stejných pochybení ohledně doplňků jako ohledně panenek. Při použití čl. 7 odst. 1 písm. c) se musí vzít do úvahy obchodní realita a názor průměrného spotřebitele. Lidé kupují doplňky pro panenky pro použití s panenkami. Označení, které označuje vlastnosti panenek, může naznačovat, pokud je použito ve vztahu s doplňky, že mají být použity s panenkami majícími tyto vlastnosti.

Druhý důvod opravného prostředku

Argumenty

30. Úřad tvrdí, že rozsudek, proti kterému byl podán opravný prostředek, stejným způsobem nesprávně používá čl. 7 odst. 1 písm. c) ve vztahu k doplňkům pro panenky. Pokud se mají doplňky používat s výrobkem a obchodování s oběma je propojeno, výsledek posouzení ochranné známky musí být pro oba stejný [17]; pokud by tomu tak nebylo, obchodníci by mohli obcházet zákaz zápisu ochranné známky, která popisuje hlavní výrobek. Krom toho rozsudek, proti kterému byl podán opravný prostředek, nesprávně vykládá rozhodnutí odvolacího senátu, když tvrdí, že „New Born Baby" je přímým popisem doplňků pro panenky nebo toho, s čím se pravděpodobně hraje dohromady s panenkami.

32. Zapf tvrdí, že doplňky pro panenky nejsou příslušenstvím panenek. Zahrnují takové věci jako domečky pro panenky, nábytek, obchody, kočárky a auta. Dokonce i doplňky jako láhve nebo plenky jsou vhodné pro použití nejenom s panenkami, které připomínají novorozence, ale také s těmi, které připomínají starší děti. Ve věci Ellos [18] Soud prvního stupně výslovně rozhodl, že „neexistuje žádná kategorie výrobků nebo služeb, které jsou podřízené nebo pomocné ve vztahu k jiným [...] každý výrobek nebo služba nebo jejich kategorie musí být posouzeny jednotlivě". Na základě takového tvrzení je zřejmé, že označení „New Born Baby" neoznačuje žádnou vlastnost relevantního zboží.

17 — Rozsudek CINE-COMEDY, uvedený v poznámce pod čarou 6, body 27 a 29.

18 — Rozsudek ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (T-219/00, Recueil, s. II-753, zejména bod 41); viz také rozsudek ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD) (T-356/00, Recueil, s. II-1963, bod 46).

Posouzení

33. Soud prvního stupně se zabýval doplňky následujícím způsobem v bodech 28 až 31 svého rozsudku:

„Co se týče doplňků pro panenky ve formě hraček, shledal odvolací senát, v bodě 20 napadeného rozhodnutí, že ‚bez jakéhokoliv zvláštního uvažování budou relevantní osoby ihned chápat, že výrobky nárokované v přihlášce, v tomto případě [...] doplňky pro [...] panenky ve formě hraček [...], mají zvláštní vlastnost, a to, že vypadají jako novorozenci'.

Toto tvrzení nemůže být přijato. Doplňky pro panenky ve formě hraček nepředstavují novorozence, ale jiné věci, jako miniatury oblečení a bot.

Dále na konci bodu 20 napadeného rozhodnutí shledal odvolací senát, že: ‚co se týče doplňků, přihláška obsahuje popisné označení jejich účelu, jelikož jsou zvláště vytvořeny pro tento typ panenky'.

V tomto ohledu Soud shledává, že doplňky pro panenky ve formě hraček nejsou určeny pro novorozence. Novorozenci si ještě nejsou schopni hrát s panenkami, a tím méně zacházet s doplňky pro panenky. I kdyby slovní spojení ‚New Born Baby' bylo popisem ve vztahu k panenkám a doplňky uvedené výše byly určeny pro panenky, nevyplývá z toho, že cílová veřejnost vnímá přímou a zvláštní spojitost mezi dotčeným označením a těmito doplňky. Skutečnost, že výrobky jsou určeny k tomu, aby byly doplňky ostatních výrobků, ve vztahu ke kterým je dotčené označení popisem, není sama o sobě postačující k tomu, aby se označení považovalo za popisné ve vztahu k doplňkům."

34. Toto uvažování má tři části.

35. Zaprvé Soud prvního stupně odmítá tvrzení v rozhodnutí odvolacího senátu, že doplňky pro panenky vypadají jako novorozenci. Tudíž uvedl, že toto tvrzení je rozhodně neobhajitelné. Nicméně souhlasím s Úřadem, že kritika je založena na neporozumění nešťastně napsaného bodu tohoto rozhodnutí. Skutečný názor odvolacího senátu je vyjádřen v tvrzení na konci bodu, že „New Born Baby" je popisem účelu doplňků zvláště vytvořených pro použití

s panenkami, které vypadají jako novorozenci.

36. Zadruhé Soud shledává, že doplňky pro panenky nejsou určeny pro skutečné novorozence. To se nezdá být zpochybnitelné a jedná se v každém případě o zjištění skutkového stavu, které není předmětem opravného prostředku.

37. Žádný z těchto názorů nemůže být nicméně považován za základ pro rozhodnutí Soudu, kterým vyhověl žalobě Zapf. Toto rozhodnutí bylo založeno na třetí části úvahy, že – aby mohl být použit čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 – musí existovat přímá a zvláštní spojitost mezi označením a doplňky jako takovými, a že zde, i kdyby se předpokládalo, že „New Born Baby" je popisem panenek a doplňků, které jsou určeny pro takové panenky, nutně neexistuje žádná taková spojitost.

38. Znovu je tato úvaha chybná. Účelem doplňku jakéhokoli výrobku je definice blízce spojená se samotným výrobkem. Označení, které se používá v oblasti obchodu k označení výrobku, může být také použito v oblasti obchodu k označení účelu doplňku. „Bota" je popisem ve vztahu k botám; je také popisem ve vztahu ke kartáčům na boty nebo kopyt na boty nebo krému na boty a v souladu s cílem čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 musí být volně dostupná pro použití všemi ve vztahu k takovým výrobkům.

39. Tento názor není v rozporu s rozsudky ve věcech Ellos a CARCARD uvedenými Zapf, které se týkají zdánlivě nesouvisejících kategorií výrobků. Zatímco v těchto situacích může být řečeno, že popisný charakter označení musí být posouzen odděleně s ohledem na každou kategorii uvedenou v přihlášce k zápisu a že přihlašovatelova celková obchodní strategie je irelevantní, stejný přístup nemůže být použit, pokud je u jedné kategorie výrobků výslovně uvedeno, že je tvořena z „doplňků" výrobků v jiné kategorii.

40. Zastávám tedy názor, že Soud prvního stupně nesprávně právně posoudil, že zde nutně nebyla spojitost mezi doplňky a panenkami. Druhý důvod opravného prostředku Úřadu musí být tedy také přijat a rozsudek, proti kterému byl podán opravný prostředek, musí být zrušen v rozsahu, v němž se týká žalobního důvodu Zapf ohledně porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranných známkách.

Třetí důvod opravného prostředku

Argumenty

41. Úřad tvrdí, že pokud odvolací senát ve skutečnosti správně uvažoval ohledně čl. 7 odst. 1 písm. c), Soud prvního stupně pochybil, když tvrdil, že úvaha ohledně čl. 7 odst. 1 písm. b) nemůže být přijata, jelikož byla založena na předchozí úvaze. V každém případě písmena b) a c) představují dva oddělené důvody pro zamítnutí, a tudíž závěry ohledně jednoho důvodu neurčují výsledek ohledně důvodu druhého. Konečně Soud prvního stupně rozhodl, že nemůže být shledáno, že označení postrádá rozlišovací způsobilost jenom proto, že není smyšlené. Podle Úřadu je i tato úvaha chybná. Aby mělo rozlišovací způsobilost (jako označení původu), musí se označení založené na běžném popisném jazyce od něho lišit něčím víc než „jakýmkoli vnímatelným rozdílem“ [19]. To něco je popsáno jako fantazie nebo představivost.

42. Spojené království tvrdí, že, vycházeje z ustáleného přístupu Soudního dvora ve věcech Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] a Philips [22], označení by mělo být považováno za mající dostatečnou rozlišovací způsobilost pro účely zápisu pouze tehdy, pokud by zboží nebo služby jím označené byly z důvodu své rozlišovací způsobilosti považovány průměrným spotřebitelem za pocházející od jednoho a toho samého podniku. Rozsudek ve věci Baby-Dry [23] by neměl být chápán tak, že zbavuje čl. 7 odst. 1 písm. b) jakéhokoliv účinku nezávislého na čl. 7 odst. 1 písm. c). Otázka, kterou měl Soud prvního stupně položit, je, zda by průměrný spotřebitel považoval označení „New Born Baby“ za způsobilé rozlišit původ panenek a doplňků, s ohledem na které byl zápis požadován.

43. Zapf tvrdí, že čl. 7 odst. 1 písm. b) brání zápisu ochranných známek, které *postrádají*

19 — Rozsudek Baby-Dry uvedený v poznámce pod čarou 8, bod 40.

20 — Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Recueil, s. I-5507).

21 — Rozsudek uvedený v poznámce pod čarou 9, zejména bod 46.

22 — Rozsudek ze dne 18. června 2002, Koninklijke Philips Electronics (C-299/99, Recueil, I-5475, zejména bod 77).

23 — Rozsudek uvedený v poznámce pod čarou 8, bod 40, ve kterém Soud uvedl, že „popisný charakter musí být určen nejen ve vztahu ke každému slovu, které se vezme odděleně, ale také ve vztahu k celku, který tvoří. Jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi slovní složeninou předloženou k zápisu a výrazy používanými v běžném jazyce relevantní skupiny spotřebitelů k označení zboží nebo služeb nebo jejich základních vlastností je způsobilý dát slovnímu spojení rozlišovací způsobilost umožňující mu, aby bylo zapsáno jako ochranná známka“.

rozlišovací způsobilost, takže je požadována pouze minimální rozlišitelnost proto, aby mohla být ochranná známka zapsána. Soud prvního stupně shodně rozhodl, že nemůže být shledáno, že označení postrádá rozlišovací způsobilost jenom proto, že postrádá dodatečný prvek, nebo minimální míru, představivosti; ochranná známka Společenství nemusí být nutně dílem představivosti; kritériem není originalita nebo představivost, ale schopnost rozlišit zboží nebo služby na trhu od zboží nebo služeb stejného druhu nabízených soutěžiteli [24]. Mimoto nedostatek rozlišovací způsobilosti obecně vyplývá z popisné povahy označení, spíše než naopak [25].

bylo popisné, a jinak se omezil na zjištění, že neexistoval ‚vůbec žádný smyšlený prvek'.

Nicméně bylo výše rozhodnuto, že odvolací senát nesprávně právně posoudil, že se na dotčené označení vztahuje zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Tudíž úvaha odvolacího senátu ohledně čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nemůže být přijata, jelikož je založena na tomto nesprávném posouzení.

Posouzení

44. V bodech 39 až 41 rozsudku, proti kterému je podán opravný prostředek, Soud prvního stupně uvedl, že odvolací senát:

„[...] došel k závěru, že dotčené označení postrádalo rozlišovací způsobilost, protože

Dále z judikatury Soudu prvního stupně vyplývá, že nedostatek rozlišovací způsobilosti nemůže vyplývat z pouhého konstatování, v napadeném rozhodnutí, že označení není smyšlené [...]"

45. Jelikož podle mého názoru rozsudek, proti kterému je podán opravný prostředek, musí být zrušen v rozsahu, v němž považuje rozhodnutí odvolacího senátu za chybné ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. c), je patrné, že odmítavý závěr ohledně správnosti úvahy odvolacího senátu ohledně čl. 7 odst. 1 písm. b) nemůže také obstát.

24 — Rozsudek ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistic v. OHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 45).

25 — Uvádějící bod 43 stanoviska generálního advokáta Ruiz-Jaraba ve věci Companyline, uvedené v poznámce pod čarou 14, spolu s judikaturou německého Bundesgerichtshof (spolkový nejvyšší soud) ohledně německé právní úpravy provádějící stejná ustanovení směrnice o ochranných známkách.

46. Přesto mohou být v této souvislosti učiněny tři závěry.

47. Zaprvé nechápu rozhodnutí odvolacího senátu v tom, že v něm byl přijat závěr, že dotčené označení postrádalo rozlišovací způsobilost, jelikož bylo popisné. Nicméně tato otázka nebyla Úřadem položena, a nebudu se jí tedy zabývat.

48. Zadruhé, jak Úřad správně poznamenal, čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. c) v každém případě uvádějí rozdílné důvody pro zamítnutí zápisu. Musíme připustit, že zde existuje značná oblast přesahu mezi těmito dvěma písmeny: obecně to, co může být použito popisně v oblasti obchodu, postrádá rozlišovací způsobilost a čím větší stupeň popisného charakteru, tím je pravděpodobnější, že označení bude postrádat rozlišovací způsobilost. Nicméně označení zjevně nemusí odpovídat definici v čl. 7 odst. 1 písm. c), aby postrádalo rozlišovací způsobilost pro účely čl. 7 odst. 1 písm. b). Tudíž nemožnost prokázat popisný charakter nemůže rozhodnout, jedním či druhým způsobem, o otázce rozlišovací způsobilosti.

49. Zatřetí, i když nemůže být shledáno, že označení postrádá rozlišovací způsobilost jenom proto, že není smyšlené, přítomnost nebo nedostatek jakéhokoli smyšleného prvku je přesto faktorem, který musí být vzat v úvahu, když se posuzuje rozlišovací způsobilost. Pokud má označení také omezený popisný charakter, kritérium představivosti by mohlo narušit rovnováhu posouzení. V projednávaném případě odvolací senát prokazoval nedostatek smyšleného prvku tím, že zdůraznil všednost slovního spojení „New Born Baby" v angličtině.

50. Tudíž docházím k závěru, že všechny tři důvody opravného prostředku by měly být přijaty a rozsudek by měl být zrušen.

Zbývající otázky

51. Soud prvního stupně přezkoumal pouze dva ze čtyř žalobních důvodů Zapf. Musí se tedy, v souladu s článkem 61 Statutu Soudního dvora, posoudit, zda zbývající dva žalobní důvody a všechny ostatní otázky spojené s dvěma důvody, které již byly posouzeny, mohou být projednány Soudním dvorem, nebo zda bude věc vrácena k novému projednávaní za účelem vydání konečného rozsudku.

52. S ohledem na žalobní důvod týkající se porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranných známkách, se zdá být zřejmé, že je zde pouze jedna zbývající otázka přicházející do úvahy, která vyplývá z žaloby Zapf v prvním stupni. Zapf se v zásadě dovolávala toho, že označení „New Born Baby" ještě nebylo použito v oblasti obchodu k označení panenek a že neexistuje naléhavá potřeba, aby bylo ponecháno volné pro takové použití. Toto tvrzení jednak nebere do úvahy znění čl. 7 odst. 1 písm. c) („mohou" sloužit v oblasti obchodu) a jednak se zdá být založeno na konceptu německého práva *Freihaltebedürfnis* („skutečná, trvající nebo vážná potřeba ponechat označení volné"), který, jak Soudní dvůr rozhodl ve věci Windsurfing Chiemsee [26], není určujícím kritériem pro použití tohoto ustanovení.

53. V řízení o opravném prostředku Zapf argumentovala, že Úřad nesprávně usuzuje, že se přihláška týká panenek připomínající novorozence nebo dokonce malé děti. Je pravdou, že analýza podle čl. 7 odst. 1 písm. c) by byla rozdílná, pokud by vycházel z toho, že panenky, s ohledem na které byl požadován zápis, byly jiného druhu. Nicméně se nezdá, že by takové tvrzení bylo uvedeno v žalobě v prvním stupni a nemůže se ho dovolávat v pozdějším stupni.

26 — Rozsudek uvedený v poznámce pod čarou 9, bod 35, s ohledem na čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice o ochranných známkách.

54. S ohledem jak na čl. 7 odst. 1 písm. b), tak i na čl. 7 odst. 1 písm. c) Zapf v prvním stupni tvrdila, že „New Born Baby" bylo smyšlené označení. Nicméně jak odvolací senát správně poznamenal, je jedním z množství stejně obvyklých variant běžného anglického výrazu. Tvrzení Zapf, že to není běžná anglická konstrukce, (že „newly born baby" [nově narozené dítě] by bylo obvyklejší) je popřeno nahlédnutím do jakéhokoliv uznávaného anglického slovníku, z kterého je zřejmé, že „new" [nově] je pravidelně používáno jako příslovce, zejména v konstrukcích, ve kterých předchází příčestí minulému. Výraz „new laid eggs" [nově snesená vejce] je příkladem stálého a každodenního použití. *Shorter English Dictionary* zařazuje „new-born" [novorozenec, nově narozený], *Chambers English Dictionary* má „newborn" [novorozenec, nově narozený] a většina internetových vyhledávačů odhalí stovky tisíc výskytů výrazu s dvěma oddělenými slovy.

55. V třetím žalobním důvodu v prvním stupni Zapf tvrdila, že nebyly vzaty v úvahu předchozí zápisy ochranné známky „New Born Baby" v Dánsku a ve Švédsku, kde je angličtina široce známa. Nicméně Úřad poznamenal, že tyto zápisy jsou pro obrazové ochranné známky a že národní zápisy, i když jsou užitečnými ukazateli, nemohou být směrodatné.

56. Souhlasím s Úřadem. Otázkou v projednávané věci je způsobilost zápisu slovní ochranné známky, která postrádá přídavné prvky, jež jsou podle definice obsažené v obrazové ochranné známce. Tvrzení Zapf, že dánská a švédská veřejnost má perfektní znalost angličtiny, není rozhodná. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení o ochranných známkách se absolutní důvody pro zamítnutí v čl. 7 odst. 1 použijí, i když existují jen v části Společenství. Možnost, že neexistují v Dánsku nebo ve Švédsku, nemůže zvrátit skutečnost, že existují v jiných členských státech, kde je angličtina původním jazykem převážné většiny obyvatelstva.

57. Konečně Zapf uplatňovala porušení svého práva být vyslechnuta: nebylo ani nařízeno jednání, ani neměla možnost předložit vyjádření k nepříznivému posouzení odvolacího senátu, ve kterém by mohla více objasnit záležitosti týkající se jejího uvedení panenek na trh pod označením „New Born Baby" po mnoho let v různých členských státech. Úřad uvedl, že postup byl zcela v souladu s pravidlem 11 odst. 1 prováděcího nařízení [27] a článku 78 [28] a čl. 75 odst. 1 [29] nařízení o ochranných známkách. Rozhodnutí odvolacího senátu bylo založeno pouze na skutečnostech, ke kterým se mohla Zapf vyjádřit, a na vlastních vyjádřeních Zapf; konání ústního jednání záviselo na zvážení odvolacího senátu. V každém případě vyjádření, která si Zapf přála předložit, nebyla rozhodná pro posouzení na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo c).

58. Opět jsou tvrzení Úřadu zjevně správná. Zapf bylo umožněno předložit jakákoli vyjádření, která se jí zdála vhodná ve vztahu k rozhodnutí průzkumového referenta, a tyto dva prvky samostatně (rozhodnutí a námitky) tvořily základ pro zjištění odvolacího senátu. Mimoto tvrzení týkající se předchozího používání v členských státech by mohla být pouze rozhodná v kontextu čl. 7 odst. 3 nařízení o ochranných známkách [30], kterého se, jak se zdá, Zapf nedovolávala.

27 — Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189): „Nemůže-li být podle článku 7 nařízení ochranná známka zapsána [...], sdělí Úřad přihlašovateli důvody zamítnutí zápisu. [...]"

28 — „Rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit."

29 — „Považuje-li úřad ústní jednání za účelné, přistoupí k němu z úřední moci nebo na žádost účastníka."

30 — „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost."

Závěry

59. Jsem tedy toho názoru, že by Soudní dvůr měl:

— zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-140/00;

— zamítnout žalobu v projednávané věci;

— uložit Zapf Creation AG náhradu nákladů řízení v prvním stupni a v řízení o opravném prostředku;

— uložit Spojenému království jako vedlejšímu účastníku řízení náhradu vlastních nákladů řízení v řízení o opravném prostředku.